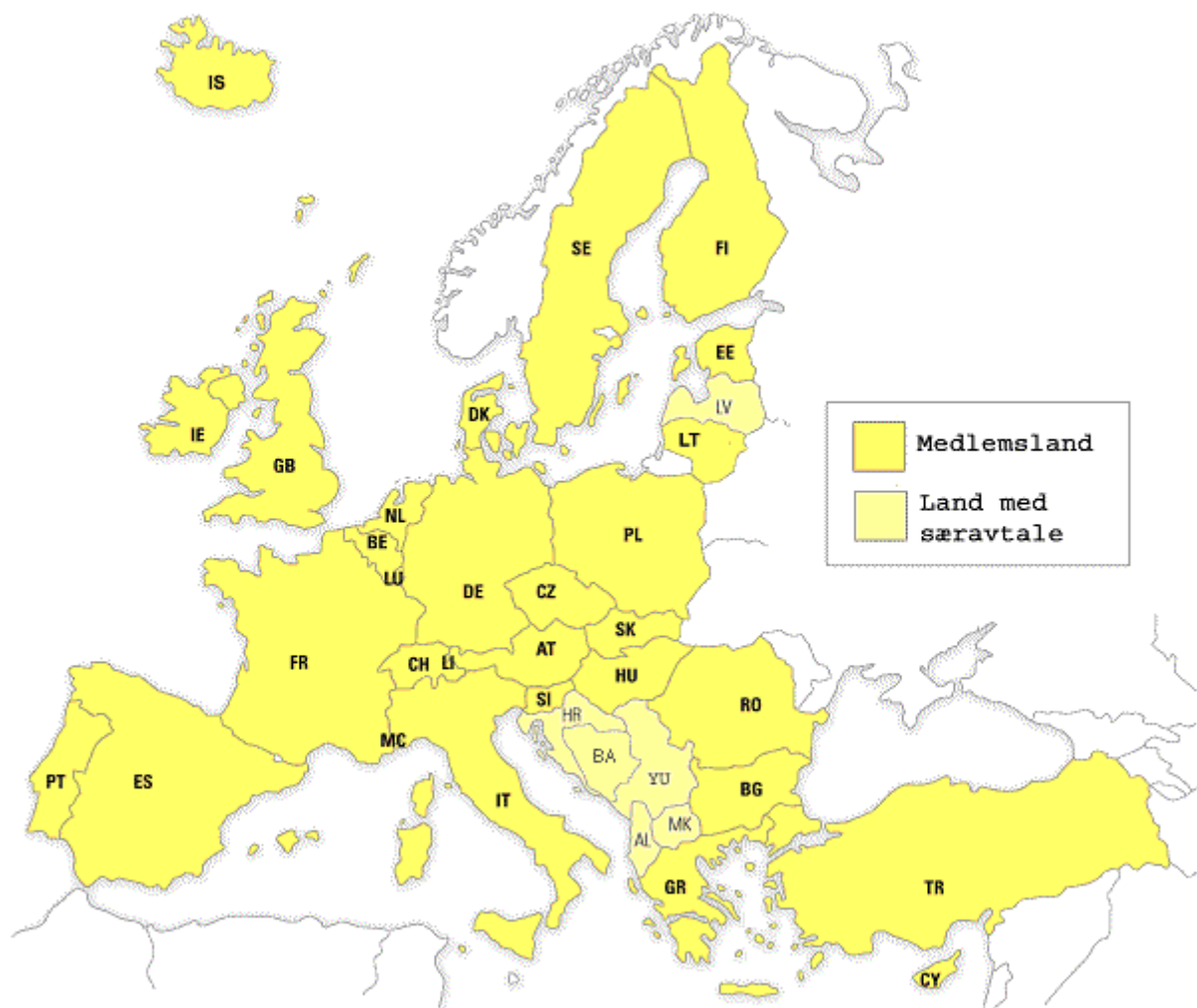


Den europeiske patentkonvensjonen (EPC)

Arbeidsgrupperapport



Innhold

DEN EUROPEISKE PATENTKONVENSJONEN (EPC)	1
1 INNLEDNING	4
2 SAMMENDRAG.....	5
3 OM PATENT	7
3.1 HVA ER ET PATENT ?	7
3.2 HVORFOR PATENTERE?	7
3.3 HVA KAN PATENTERES?.....	7
3.4 FLERE VEIER TIL PATENT.....	8
3.5 INTERNASJONAL PATENTSØKNAD (PCT).....	8
3.6 EUROPEISK PATENT (EPC).....	8
3.7 BRUK AV BEGGE ORDNINGER SAMTIDIG.....	9
3.8 NORSK PATENTERINGSAKTIVITET	9
4 NÆRMERE OM EPC/EPO.....	9
4.1 DEN EUROPEISKE PATENTKONVENSJON (EPC)	9
4.1.1 Innledning.....	9
4.1.2 EPC 1973	10
4.1.3 EPC 2000	10
4.1.4 Mulig nytt språkregime under EPC- Londonoverenskomsten	10
4.2 DEN EUROPEISKE PATENTORGANISASJON (EPO)	11
4.3 DET EUROPEISKE PATENTVERKET (EPO)	12
4.3.1 Nærmere om organiseringen.....	12
4.3.2 Saksbehandlingsgangen	13
4.3.3 Økonomi	13
4.3.4 Nøkkeltall – EPO-søknader og EPO-patenter	13
4.3.5 Gjennomsnittskostnader for et EPO-patent	14
5 NORGES FORHOLD TIL EPO/EPC OG EUROPEISK PATENTRETT FOR ØVRIG	15
5.1 HISTORIKK.....	15
5.2 VURDERING AV KONSTITUSJONELLE SPØRSMÅL	16
6 INTERNASJONALE UTVIKLINGSTREKK PÅ PATENTOMRÅDET.....	17
6.1 GLOBALE ORGANISASJONER	17
6.1.1 WIPO.....	17
6.1.2 WTO og TRIPs-avtalen	18
6.2 EUROPEISK SAMARBEID	19
6.3 NORDISK SAMARBEID	19
7 KONSEKVENSER AV EN EPC-TILTREDELSE	20

7.1	KONSEKVENSER FOR NASJONALT NÆRINGS LIV	20
7.1.1	<i>Generelt for nytiltrådte land</i>	20
7.1.2	<i>Mer spesifikt om konsekvensene for norsk næringsliv</i>	20
7.1.3	<i>Oppsummering</i>	21
7.2	KONSEKVENSER FOR DEN NASJONALE PATENTFULLMEKTIGBRANSJEN ...	22
7.2.1	<i>Generelt i nylig tiltrådte land</i>	22
7.2.2	<i>Spesifikt for Norge</i>	22
7.2.3	<i>Oppsummering</i>	24
7.3	KONSEKVENSER FOR NASJONALE PATENTMYNDIGHETER.....	24
7.3.1	<i>Generelt i nylig tiltrådte land</i>	24
7.3.2	<i>Spesifikt for det norske Patentstyret</i>	24
7.3.3	<i>Oppsummering</i>	32
7.4	KONSEKVENSER FOR NASJONAL PATENTERINGS PRAKSIS	32
7.4.1	<i>Generelt i nytiltrådte land</i>	32
7.4.2	<i>Regelverk og patenterings praksis i dag</i>	32
7.4.3	<i>Konsekvenser for Patentstyrets generelle patenterings praksis</i>	34
7.4.4	<i>Konsekvenser for praksis innenfor det bioteknologiske området</i>	34
7.5	KONSEKVENSER FOR NASJONAL PATENTKOMPETANSE	38
7.5.1	<i>Generelt for nytiltrådte land</i>	38
7.5.2	<i>Spesifikt for Norge</i>	38
7.5.3	<i>Oppsummering</i>	39
7.6	KONSEKVENSER FOR MEDLEMSLANDENES ROLLE I ANDRE INTERNASJONALE FORA	39
7.6.1	<i>Generelt i nylig tiltrådte land</i>	39
7.6.2	<i>Spesifikt om Norge</i>	40
7.6.3	<i>Oppsummering</i>	40
7.7	KONSEKVENSER FOR NORDISK SAMARBEID OM EN EVENTUELL FELLES PATENTMYNDIGHET	40
8	KILDEREGISTER	42
8.1	NORSKE KILDER.....	42
8.2	UTENLANDSKE KILDER	42
9	VEDLEGG	43
9.1	VEDLEGG 1 – NORSKE KLAGEAVGJØRELSER	44
9.2	VEDLEGG 2 – BEHOV FOR GJENNOMFØRINGSREGLER I NORSK LOV	49
9.3	VEDLEGG 3 – JUSTISDEPARTEMENTETS VURDERING AV EN EVENTUELL NORSK TILTREDELSE TIL EPC IFT. GRUNNLOVEN (1990).....	57

Den europeiske patentkonvensjonen (EPC)

1 Innledning

En arbeidsgruppe med representanter fra Nærings- og handelsdepartementet, Utenriksdepartementet, Justisdepartementet og Patentstyret har fått i oppgave å belyse konsekvensene av en eventuell tiltredelse til Den europeiske patentkonvensjonen (EPC) og Den europeiske patentorganisasjonen (EPO). Utredningen skal belyse konsekvenser generelt for nytiltrådte land og for Norge mer spesielt.

Utredningsarbeidet er satt i gang på bakgrunn av et ønske bl.a. fra representanter for næringslivet om norsk medlemskap i EPO. Det er også en økende interesse i næringslivet og i universitets- og høyskolesektoren for industrielle rettigheter (IR). Arbeidsgruppen er ikke bedt om å vurdere ønskeligheten av norsk medlemskap i EPO.

2 Sammendrag

Den europeiske patentkonvensjonen EPC, som ble undertegnet i 1973 og trådte i kraft i 1977, opprettet Den europeiske patentorganisasjonen (*European Patent Organisation*, EPO) og det europeiske patentverk (*European Patent Office*, også forkortet EPO). EPC gjør det mulig for patentsøkere fra hele verden å få patentbeskyttelse i de landene som er tilsluttet samarbeidet. De fleste europeiske land, samt Tyrkia, er i dag med i EPC-samarbeidet. Det er forventet ytterligere vekst i medlemstallet i 2005.

Det er en økende interesse i norsk næringsliv for industrielle rettigheter og for norsk tilslutning til EPC. I samarbeid med berørte departementer har Nærings- og handelsdepartementet kartlagt konsekvensene av en eventuell tilslutning til EPC for norsk næringsliv, norsk patenteringspraksis, fullmektigbransjen i Norge og for Patentstyret.

Utredningen viser følgende konsekvenser av en eventuell tiltredelse til EPC:

Norske bedrifter vil få mer like konkurransevilkår med sine utenlandske konkurrenter. Norske patentsøkere vil ikke lenger trenge to fullmektiger (én for Norge og én for EPO), og det vil gi mulighet for økt innflytelse i europeisk industri og patentsamarbeid. Det vil imidlertid bli økt konkurranse for norske bedrifter i form av flere utenlandske patenter å forholde seg til i Norge. Det vil videre bli et økt behov for språk- og patentfaglig kompetanse i bedriftene.

Fullmektigbransjen i Norge vil møte økt konkurranse fra utenlandske fullmektiger. Utenlandske patentsøkere vil ikke lenger ha samme behov for assistanse fra norske fullmektiger. Bransjen vil derfor stå overfor betydelige omstillinger, og det kan forventes en overgang til mer rådgivnings- og oversetteroppgaver.

Patentstyret vil oppleve en drastisk reduksjon i antall internasjonale patentsøknader og dermed også i inntektene. Disse konsekvensene vil inntre umiddelbart. På sikt vil det kunne forventes en nedgang også på utgiftssiden grunnet reduserte kostnader til behandling av patentsøknader. Bortfallet av en stort andel av patentsøknadene kan imidlertid true bredden i den patentfaglige kompetansen i Patentstyret. Dermed kan det bli nødvendig med tiltak dersom Patentstyret fortsatt skal være et nasjonalt kompetansesenter på de fleste tekniske områder.

Norsk materiell patentrett og patenteringspraksis er i stor grad harmonisert med EPO. Dette innebærer at vurderingene i EPO og i Norge av en patentsøknad vil ha samme utfall i de aller fleste tilfeller. Patenterbarhetsvurderingen foretatt av EPO kan ikke overprøves av nasjonale patentmyndigheter. Derimot kan et innvilget europeisk patent kjennes ugyldig av domstolene i det enkelte medlemsland ihht nasjonal rett, med tilbakevirkende kraft for vedkommende land.

Behovet for kompetanse om industrielle rettigheter vil øke ved medlemskap i EPO. Dette skyldes at næringslivet vil måtte forholde seg til at flere patenter gjøres gjeldende i Norge og at fullmektigbransjen utsettes for skjerpet konkurranse.

Norges brobyggerrolle mellom OECD-landene og utviklingslandene når det gjelder problemstillinger knyttet til patentering vil kunne videreføres også ved norsk medlemskap i EPO. Norges handlefrihet i internasjonale fora som WIPO og WTO vil ikke bli påvirket av et eventuelt medlemskap.

3 Om patent

3.1 Hva er et patent?

Et patent beskytter en konkret løsning på et teknisk problem. Et patent gir innehaveren enerett til å utnytte sin oppfinnelse kommersielt for et begrenset tidsrom, maksimalt 20 år. I denne perioden kan vedkommende hindre andre i å produsere, importere eller selge oppfinnelsen som er blitt patentert. Eneretten gjelder kun i de land hvor patent er søkt og innvilget. Det betyr at man må søke patent for hvert land man vil ha patentbeskyttelse i. Hensynet bak patentsystemet er å oppmuntre til teknologisk nyskaping og innovasjon gjennom å belønne oppfinnerens kreative innsats med en slik enerett. Til gjengjeld må oppfinneren stille den nye kunnskapen til disposisjon for alle ved at patentsøknaden blir offentliggjort.

3.2 Hvorfor patentere?

Innovasjon og nyskaping er viktig for de aller fleste markedsaktører. Tidlig i utviklingsprosessen frem mot et nytt produkt eller en ny tjeneste må man vurdere om det er trekk med produktet eller tjenesten som kan beskyttes med patent. Et patent kan gi et viktig konkurransefortrinn nettopp fordi man får eneretten til å utnytte sin oppfinnelse kommersielt. Ved å kunne dokumentere enerett til en oppfinnelse, har man også et godt utgangspunkt for å forhandle om finansiering av utviklingskostnader, og for å inngå salgs- og lisensavtaler. På denne måten gir patentbeskyttelse aktøren større mulighet til å sikre sine investeringer og dekke de kostnadene som nyskapingen og produktutviklingen representerer.

3.3 Hva kan patenteres?

For å få patent, må oppfinnelsen utgjøre en praktisk løsning av et problem, der løsningen har teknisk karakter, **teknisk effekt** og er reproduserbar. Man kan ikke få patent på en idé uten å forklare eller vise hvordan den kan gjennomføres i praksis. Fremgangsmåter, produkter, apparater og anvendelser kan patenteres. For eksempel glidelåser, datamaskinteknologi og blodanalyser.

Oppfinnelsen må være **ny** (global nyhet). Oppfinnelsen må ikke gjøres kjent for andre før den dagen patentsøknaden blir innlevert. Alt vedrørende oppfinnelsen som enten er omtalt i tidligere patenter, tidsskrifter eller annen litteratur, uansett hvor i verden, vil være til hinder for å få patent noe sted. Det samme gjelder dersom oppfinnelsen er vist frem på en utstilling eller under et foredrag, eller den er blitt omtalt i en avis eller lagt ut for salg. Oppfinnelsen må **skille seg vesentlig** (oppfinneshøyde) fra tidligere kjent teknikk på området. Den kan ikke bare være en logisk videreføring av tidligere kjent teknikk.

3.4 Flere veier til patent

Det er flere veier å gå for å oppnå patentbeskyttelse. Valget avhenger ofte av hvilke markeder man vil ha for produksjon og/eller avsetning for sine varer og tjenester, og hvor de aktuelle konkurrenter befinner seg. Når man ønsker å søke patent i utlandet, kan en enten levere inn en patentsøknad til den nasjonale myndigheten i det enkelte land man ønsker patentbeskyttelse i, eller benytte internasjonale (PCT) eller regionale (EPC) ordninger som gjør det enklere å søke patent i flere land samtidig. Norske patentsøkere innleverer gjerne patentsøknaden først i Norge. Dette fordi det ofte er gunstig å etablere rettigheter i hjemmemarkedet og fordi man etter ca. 8 måneder vil motta et svar med en første uttalelse om patenterbarheten. Denne uttalelsen vil danne grunnlag for vurderingen om man vil søke patent også i andre land, samtidig som den nasjonale søknaden kan brukes som basis for såkalt prioritet til å søke enten via de internasjonale ordninger eller direkte i det enkelte land man ønsker oppfinnelsen beskyttet.

Prioritet er en konvensjonsbasert rettighet som gir patentsøkeren en 12-måneders frist til å vurdere om søkeren vil søke patent på den samme oppfinnelsen i andre land. Virkningen av prioritetsregelen er at de senere innleverte søknader blir ansett som innlevert samtidig med den første søknaden og dermed sikrer at kravet til nyhet ikke ødelegger for egne senere innleverte søknader. I land hvor patent ikke er søkt innenfor 12 måneder, kan enhver fritt utnytte den angjeldende teknologien, og på grunn av kravet om global nyhet vil ingen kunne ta patent på den.

3.5 Internasjonal patentsøknad (PCT)

Konvensjonen om patentsamarbeid (Patent Cooperation Treaty - PCT) er en verdensomfattende ordning for forenklet innlevering og behandling av patentsøknader. Ca. 126 land, herunder de fleste industriland, er med i ordningen. En PCT-søknad er en samlesøknad som gjør det mulig for søkeren gjennom en søknad å oppnå patent i alle de aktuelle land som er med i ordningen. PCT-systemet foretar en sentral nyhetsgranskning og patenterbarhetsvurdering, men meddeler ikke patent for de aktuelle land. Det er opp til søkeren selv å videreføre søknaden i de aktuelle land. Det finnes ingen sentral myndighet som kan meddele et verdensomfattende patent, og et såkalt verdenspatent finnes dermed ikke.

3.6 Europeisk patent (EPC)

Den europeiske patentkonvensjonen (EPC) er en europeisk ordning som gjør det mulig for søkeren via én søknad å oppnå patentbeskyttelse i de fleste europeiske land. Dersom oppfinnelsen er patenterbar vil det europeiske patentverket (EPO) meddele patent med virkning for alle de utvalgte medlemsland. (I motsetning til en PCT-søknad der det enkelte utvalgte land meddeler patent på bakgrunn av den sentrale gransknings- og patenterbarhetsvurderingsrapporten). Patentet får samme virkning i disse landene som et nasjonalt patent har, forutsatt at søkeren oppfyller enkelte formaliakrav (patentet må oversettes til vedkommende lands språk og avgift må

innbetales). Et europeisk patent gjennom EPC består dermed av et knippe nasjonale patenter basert på en sentralisert patenterbarhetsvurdering. De enkelte medlemsland avstår sin enerett til å meddele patent med virkning for sine respektive land. Meddelte patenter kan imidlertid kjennes ugyldig av de enkelte medlemslands domstoler, med virkning for det enkelte land og med tilbakevirkende kraft

3.7 Bruk av begge ordninger samtidig

Det europeiske patentverket er også tilsluttet ordningen med internasjonale patentsøknader (PCT). Man kan derfor utpeke EPO på lik linje med andre land i en PCT-søknad, og dermed søke om patentbeskyttelse også for alle landene som er tilsluttet den europeiske patentkonvensjonen, EPC.

3.8 Norsk patenteringsaktivitet

Sammenlignet med andre europeiske land patenteres det lite i Norge i forhold til folketallet. I 2003 mottok Patentstyret totalt 5861 patentsøknader. Andelen som kommer fra norsk industri og næringsliv var 1162¹. Videre mottok WIPO 448² PCT-søknader med Norge som mottakende myndighet.

Det er gjort sammenligninger av i hvilken grad innovative bedrifter i ulike land har levert inn patentsøknader. En større undersøkelse utført i 1997³ viser at kun industrien i Portugal patenterer i mindre grad enn den norske. Ifølge NHO gir dette grunn til bekymring. Den lave satsingen på patentering bekreftes av undersøkelser⁴ gjort av Statistisk Sentralbyrå (SSB) i 2002, som viser at bare ca 18% av de "innovative" bedriftene søkte patent i perioden 1999-2001. Det er patentsøknader innen kjemiske produkter, kommunikasjonsutstyr og medisinsk utstyr som dominerer. Tilbøyeligheten til å bruke patentering som strategisk virkemiddel øker med bedriftenes størrelse.

4 Nærmere om EPC/EPO

4.1 Den Europeiske Patentkonvensjon (EPC)

4.1.1 Innledning

Den europeiske patentkonvensjonen (EPC) er en internasjonal avtale som oppretter Den europeiske patentorganisasjonen (EPO) og det europeiske patentverk (European Patent Office, også forkortet EPO). Sistnevnte administrerer søknadssystemet ihht konvensjonen. Gjennom EPC-systemet kan patentsøkere fra både medlemsland og ikke-medlemsland oppnå patentbeskyttelse i de land som er tilsluttet konvensjonen.

¹ Patentsyrets årsrapport for 2003

² Yearly review of the PCT - 2003

³ Community Innovations Survey for 1997

⁴SSBs innovasjonsundersøkelse 2002 / nettsidene til SSB

4.1.2 EPC 1973

EPC ble signert i München 5. oktober 1973 og trådte i kraft 7. oktober 1977. EPO har sitt hovedsete i München, men har også avdelinger i Haag, Berlin og Wien. I henhold til EPC er det tre offisielle språk: Engelsk, fransk, og tysk. Behandlings-språket for den europeiske søknaden er i utgangspunktet ett av disse tre. Søkeren må dermed innlevere søknaden på ett av disse tre språkene. EPC har imidlertid også regler om bruk av medlemslandenes nasjonale språk, hvor det ved tiltredelse gjøres visse valg av medlemslandet.

Jurisdiksjon til å avgjøre spørsmålet om hvem som har retten til en europeisk patentsøknad er, i samsvar med protokollens artikler 2 til 6, lagt til domstolene i medlemslandene.⁵ De er forpliktet til å anerkjenne og gjennomføre hverandres avgjørelser. Reglene i protokollen skal etter artikkel 11 ha forrang fremfor andre avtaler om jurisdiksjon mellom medlemsstatene i EPC.

4.1.3 EPC 2000

Den 28. juni 2001 vedtok medlemmene i EPO en endret versjon av konvensjonen. Denne blir betegnet som EPC 2000. EPC 2000 gir Forvaltningsrådet økt myndighet til å vedta endringer i EPC-avtalen gjennom å overføre enkelte bestemmelser fra konvensjonen til regelverk med hjemmel i konvensjonen. Likeledes innfører EPC 2000 regler som gir EPO mulighet til å begrense patentenes omfang gjennom såkalt administrativ patentbegrensning. Denne muligheten gjelder hele patentets levetid. Dette innebærer at nasjonale myndigheter ikke lenger vil ha enerett til å begrense patentets omfang på patenthaverens begjæring, gjennom en slik administrativ overprøving. EPC 2000 trer i kraft 2 år etter at 15 medlemsland har ratifisert den, eller 3 måneder etter at alle har ratifisert, dersom det skjer tidligere. Pr. februar 2005 har 12 stater ratifisert, og det forventes at ytterligere tre stater vil ratifisere i løpet av kort tid. Når disse til sammen 15 stater har ratifisert EPC 2000, begynner 2-årsfristen for ikrafttredelse å løpe. Dersom Norge tiltrer EPC, vil det være denne versjonen som er gjenstand for tiltredelse.

4.1.4 Mulig nytt språkregime under EPC- Londonoverenskomsten

Høsten 2000 undertegnet en rekke EPO-medlemsland en overenskomst om reduksjon i krav om oversettelse av EPO-patenter, den såkalte Londonoverenskomsten. Reglene i overenskomsten likestiller de tre offisielle språkene i EPC – fransk, tysk og engelsk – og medfører at dersom en søknad er inngitt på ett av disse språkene, trenger den ikke å bli oversatt til de to andre. Videre nøyer de statene som ikke har et av de offisielle språkene seg med å kreve oversettelse kun av patentkravene til det offisielle EPC-språket de velger.⁶ I og med at de aller fleste EPO-patentsøknadene inngis på engelsk, vil dette bety at engelsk blir det dominerende språket for EPO-patenter dersom overenskomsten trer i kraft. Det antas at oversettelseskostnadene vil gå ned med ca. 50% i forhold til dagens system dersom overenskomsten får anvendelse.

⁵ Patentverket i Storbritannia anses som ”domstol” i denne sammenheng – for tiden det eneste i EPC som har denne ordningen, jf. Protokollens artikkel 1(2).

Avtalen trer først i kraft når åtte medlemsland har ratifisert den, inkludert de tre medlemslandene med størst antall utpeknings i 1999 (Tyskland, Frankrike og Storbritannia). Det ser ikke ut til at dette vil skje i nær fremtid fordi Frankrike ønsker å beholde ordningen med at patenter med virkning i Frankrike i sin helhet må oversettes til fransk. Det er opp til Norge etter en eventuell tiltredelse til EPC om vi vil slutte oss til språkovertenskomsten.⁷

4.2 Den europeiske patentorganisasjon (EPO)

Den europeiske patentorganisasjonen er sammenslutningen av stater tilsluttet EPC. De fleste europeiske land er i dag med i EPC-samarbeidet, i alt 30 land, og ytterligere land forventes inn i 2005. EPO har i dag assosieringsavtaler med seks land med såkalt særavtale (*Extention States*). Land med særavtale er land med lite utviklede nasjonale patentverk i det tidligere Øst-Europa som ønsker å tiltre EPC. Søkere kan få patentvern i disse statene ved bruk av en europeisk patentsøknad. EPO brukes til en del administrative oppgaver, bl.a. mottak av søknader og avgifter, men dette er ikke etablering av et patentvern med hjemmel i EPC. Dette er en ordning der en søker får et nasjonalt patent basert på nasjonal patentlovgivning utformet etter en EPC modell. En slik ordning vil ikke være aktuell for Norge.

Oversikten under viser Medlem fra medlemslandene og land med særavtale:		Medlem fra
Medlemsstater ⁸		
AT	Østerrike	1979.05.01
BE	Belgia	1977.10.07
BG	Bulgaria	2002.07.01
CH	Sveits	1977.10.07
CY	Kypros	1998.04.01
CZ	Den Tsjekkiske Rep	2002.07.01
DE	Tyskland	1977.10.07
DK	Danmark	1990.01.01
EE	Estland	2002.07.01
ES	Spania	1986.10.01
FI	Finland	1996.03.01
FR	Frankriket	1977.10.07
GB	Storbritannia	1977.10.07
GR	Hellas	1986.10.01
HU	Ungarn	2003.01.01
IE	Irland	1992.08.01
IS	Island	2004.08.31

		Medlem fra
LU	Luxembourg	1977.10.07
MC	Monaco	1991.12.01
NL	Nederland	1977.10.07
PL	Polen	2004.03.01
PT	Portugal	1992.01.01
RO	Romania	2003.03.01
SE	Sverige	1978.05.01
SL	Slovenia	2002.12.01
SK	Slovakia	2002.07.01
TR	Tyrkia	2000.11.01
Stater med særavtale		
AL	Albania	1996.02.01
BA	Bosnia og Herzegovina	2004.12.01
HR	Kroatia	2004.04.01
LV	Latvia	1995.05.01
MK	Den tidligere Jugoslaviske Republikken Makedonia	1997.11.01

⁷ EF-domstolen har 21. september 1999 i sak C-44/98 uttalt at det ikke strider mot EF-traktaten at de enkelte statene krever oversettelse. Dette fører ikke til en kunstig oppdeling av markedet ved at kostnadene ved oversettelse er så vidt høye.

⁸ Pr 2005.01.01

IT	Italia	1978.12.01	YU	Serbia og Montenegro (Den tidl Rep Jugoslavia)	2004.11.01
LI	Liechtenstein	1980.04.01			
LT	Litauen	2004.12.01			

Organisasjonens øverste organ er forvaltningsrådet (*Administrative Council*). Her møtes medlemsstatene for å diskutere systemets utvikling, regelverk, rammer og strategier for organisasjonens utøvende organ, Det europeiske patentverk (European Patent Office). Forvaltningsrådet godkjenner EPOs budsjett, godkjenner Presidentens handlinger i forhold til budsjettet, og beslutter endringer i konvensjonen og annet regelverk med hjemmel i konvensjonen, herunder bestemmelser om avgifter.

Beslutninger i forvaltningsrådet foretas ved avstemning. Hvert medlemsland har én stemme, bortsett fra i visse saker hvor stemmene veies. Forvaltningsrådet beslutter

- med enstemmighet: Endringer i konvensjonen med det formål å gjennomføre nytt EU-regelverk eller andre internasjonale avtaler på patentområdet. Slike beslutninger krever at alle land er representert og beslutningene ratifiseres i etterkant i hvert medlemsland.
- med tre fjerdedels flertall: Endringer av viktige regler som ikke innebærer endringer av selve EPC, bl.a. fristreglene ihht. EPC og gjennomføringsforskriftene (Implementing Regulations, som nærmere regulerer søknadsbehandlingen og nærmere fortolker reglene i EPC), og - med stemmeveiing – avgiftsforskriftene;
- med simpelt flertall: Avgjørelser av mindre rekkevidde.

4.3 Det europeiske patentverket (EPO)

Det europeiske patentverket er det utøvende organ under EPC. EPOs hovedfunksjon er å motta og behandle søknader om europeisk patent på grunnlag av reglene i EPC.

4.3.1 Nærmere om organiseringen

Det europeiske patentverket (*European Patent Office*) ledes av en president og administrerer søknadssystemet ihht. konvensjonen. Patentverket består av fem generaldirektorer (DGER) og er organisert i ulike instanser. Første instans behandler og avgjør patentsøknaden; innsigelsesinstansen (*Opposition Division*) behandler innsigelser mot vedtak om å innvilge patentsøknaden; ankeinstansen (*Boards of Appeals*) bestående av flere paneler, behandler anker mot avgjørelser fattet av første instans og innsigelsesinstansen, og en utvidet ankeavdeling (*Enlarged Board of Appeals*) behandler rettslig spørsmål av prinsipiell art.

Presidenten er ansvarlig for patentverkets ansvarsområde og rapporterer direkte til forvaltningsrådet. Nåværende president er Alain Pompidou (FR).

Inndelingen av de fem generaldirektorer er følgende:

- DG1 er ansvarlig for europeiske søknader frem til godkjenning. Hovedoppgaven er formalia kontroll før granskning og publisering. I tillegg er DG1 ansvarlig for vedlikehold og videreutvikling av granskningsmaterialet.

- DG2 er ansvarlig for å realitetsbehandle og avgjøre søknadene.
- DG3 er EPOs klageinstans (Boards of Appeals). Her treffes det uavhengige avgjørelser i klagesaker som inngis mot formalia eller innholdsmessige avgjørelser truffet i patentsaker truffet under saksbehandling eller innsigelsesprosedyre.
- DG4 er ansvarlig for generell administrasjon, tema vedrørende personell, økonomi og patentinformasjon.
- DG5 er har ansvar for juridiske saker og internasjonale relasjoner.

4.3.2 Saksbehandlingsgangen

EPO mottar patentsøknader, enten direkte fra søkeren, via et nasjonalt patentverk eller via PCT-systemet. EPO gjennomfører for hver søknad et nyhetssøk og deretter en gransking av patenterbarheten, før det fattes et førsteinstansvedtak om og i hvilken grad patent innvilges. Både søkeren og andre kan så innen 9 måneder reise innsigelse mot dette vedtaket. Slike innsigelser behandles av innsigelsesavdelingen. Når den har fattet et vedtak, kan det reises anke til ankeavdelingen, et Board of Appeal som vanligvis fatter endelig avgjørelse. Kun Boards of Appeals og EPOs president kan henvise saker av prinsipiell betydning til Enlarged Board of Appeal.

4.3.3 Økonomi

EPO finansierer sin virksomhet gjennom avgifter knyttet til søknadsprosedyren og årlige fornyelser, likevel slik at 50% av årsavgiftsinntektene tilbakesendes til de enkelte land der patentet har gyldighet. I 2003 var EPOs totale inntekter 1022,1 mill. €, mens utgiftene var 813,1 mill. €. Resultatet i 2003 var et overskudd på 209,0 mill. €. I henhold til EPC-traktaten Art 170 skal alle stater som tiltrer EPC betale en tiltredelsesavgift. Utregningen er avhengig av hvilke land som er medlemmer på tiltredelsestidspunktet. Man kan derfor ikke vite eksakt hva tiltredelsesavgiften for Norge vil bli ved en eventuell fremtidig tiltredelse. Avgiften er imidlertid svært lav. Om Norge skulle tiltre EPC i dag⁹ ville tiltredelsesavgiften vært ca.1065 €. EPC legger ingen føringer for avgiftsnivået på nasjonale søknader.

4.3.4 Nøkkeltall – EPO-søknader og EPO-patenter

Siden 1978 har EPO mottatt mer enn 1,8 millioner patentsøknader og meddelt mer enn 650 000 europeiske patenter. Som man ser av tallene er det en stor differanse mellom antall innkomne søknader og antall meddelte patenter. Denne differansen forklares primært med at mange søknader blir avslått fordi de ikke oppfyller patenterbarhetsvilkårene. Likeledes er det en god del søknader som blir henlagt eller trukket tilbake. I 2003 innkam i alt 162 208 søknader, mens 59 992 patenter ble meddelt. Gjennomsnittlig behandlingstid i EPO har inntil nylig vært ca fem år. EPO har imidlertid satt seg som mål å få gjennomsnittlig saksbehandlingstid ned til 3 år. Den største delen av søknadene i 2003 kom fra amerikanske (ca. 27,3%), tyske (ca. 19,5%), japanske (ca. 15,9%), franske (ca. 6,4%) nederlandske (ca. 5,5%), og britiske (ca. 4,2%) søkere.

⁹ 2005.01.01

Fra norske søkere ble det i 2003 innlevert 358 europeiske søknader og 241 EPO-patenter ble meddelt. Tilsvarende tall for 2004 har ikke vært tilgjengelig.

Oversikt over søknadsinngangen fordelt på tekniske områder:

	Teknisk område	Total i 2003	Andel av total i 2003	Endring fra 2002 til 2003	Hvor stor endring
1	Medisinsk eller veterinær videnskap. Hygiene	12272	10,5 %	1914	+ 18,5 %
2	Elektronisk kommunikasjonsteknologi	10985	9,4 %	1026	+ 10,2 %
3	Databehandling	7549	6,5 %	667	+ 9,7 %
4	Grunnleggende elektriske elementer	7143	6,1 %	747	+ 11,7 %
5	Måling og testing	6165	5,3 %	987	+ 19,1 %
6	Organisk kjemi	6098	5,2 %	289	+ 5,0 %
7	Biokjemi. Genteknikk	4193	3,6 %	- 237	- 5,3 %
8	Kjøretøy	3748	3,2 %	431	+ 13,0 %
9	Organiske makromolekylære forbindelser	3198	2,7 %	116	+ 3,8 %
10	Maskinelementer	3054	2,6 %	263	+ 9,4 %
	<i>Delsum av 10 på topp områdene.</i>	<i>64405</i>	<i>55,2%</i>	<i>6203</i>	<i>+ 10,7 %</i>
	<i>Andre</i>	<i>52208</i>	<i>44,8 %</i>	<i>4085</i>	<i>+ 8,5 %</i>
	Totalsum alle tekniske områder	116613	100 %	10288	+ 9,7 %

4.3.5 Gjennomsnittskostnader for et EPO-patent

I henhold til EPOs egne tall¹⁰ er kostnadene forbundet med et gjennomsnittlig Europa-patent på ca. 31 100 €. I et gjennomsnittlig EPO-patent har man oppnådd patentbeskyttelse i åtte land og opprettholdt patentet i 10 år. En samlet oversikt viser følgende kostnadsfordeling:

EPO avgifter		4 300 €	14 %
Innleveringsfase	800 €		
Granskningsfase	2 400 €		
Realitetsbehandlingsfase	1 100 €		
Oversettelse i medlemsstatene		11 800 €	38 %
Fullmektigbistand overfor EPO		6 100 €	20 %
Nasjonale årsavgifter (femte til tiende patentår)		8 900 €	28 %
Total kost		31 100 €	

¹⁰EPOs utregning pr 1.7.2003

Tabellen viser at EPO-avgiften for en representativt europeisk søknad er totalt 4300 €. Tallet inkluderer avgiftene i innleveringsfasen, i granskningsfasen og i fasen for realitetsbehandling, samt trykkeavgifter og fornyelsesavgifter til og med det fjerde året etter dato for innlevering av søknaden. Avgifter har forfall i begynnelsen av hver fase. Dette betyr at søker kan bestemme for hvert trinn i prosedyren om søker ønsker å videreføre søknaden eller spare kostnadene forbundet med dette.

Etter at patent er innvilget, skal den teknologiske informasjonen som patentet representerer formidles tilbake til den utpekte stat. Om patentet er innvilget i et land som har et annet språk enn et av de offisielle, er det vanligvis nødvendig å levere en oversettelse på landets språk for at patentet skal få rettsvirkning. Oversettelseskostnadene representerer dermed det største kostnadselementet.

5 Norges forhold til EPO/EPC og europeisk patentrett for øvrig

5.1 Historikk

Den europeiske patentkonvensjonen ble undertegnet i 1973. Norge undertegnet konvensjonen ved diplomatkonferansens avslutning. Dermed kan Norge tiltre EPC direkte uten å gå veien om den vanlige søknadsprosedyren for nye medlemsland om og når det eventuelt er aktuelt å tiltre EPC.

NOU 1976:49 Om internasjonalt patentsamarbeid inneholdt en anbefaling om foreløpig ikke å ratifisere EPC. Utvalget foreslo å avvete og se hvordan systemet ville virke når EPO hadde vært i full virksomhet i noen tid. En høring ble gjennomført. Det daværende Industridepartementet gikk inn for tiltredelse, men de aller fleste høringsuttalelser var negative. På denne bakgrunn ble det besluttet at Norge ikke skulle ratifisere EPC. Den norske patentloven ble imidlertid i all hovedsak harmonisert med de materielle reglene i EPC. Den materielle patentlovgivningen ble fullt ut harmonisert med virkning fra opphevelsen av det midlertidige unntaket fra adgangen til å ta produktpatent på lege- og næringsmidler fra 1. januar 1992.

En ny utredning ble igangsatt av Industridepartementet i 1986. Høringen ga et sammensatt bilde. Det daværende Industriforbundet var fortsatt for tiltredelse, men heller ikke denne gangen ble det aktuelt med norsk EPC-tiltredelse. Man ønsket på dette tidspunktet å avvete utviklingen av EUs direktiv om patentering av bioteknologiske oppfinnelser før eventuell tiltredelse til EPC. EF-kommisjonen fremmet sent på 1980-tallet sitt første forslag om et slikt direktiv. Utkastet til direktiv ble etter mye debatt endelig forkastet av Europaparlamentet i 1995.

I 1989 kom NOU 1989 nr. 8 om Bioteknologi og patentering. Norges prinsipielle standpunkt til bioteknologipatentering ble deretter nedfelt i Stortingsmelding nr. 8 (1990-91) og Tilleggsmelding dertil nr. 36 (1990-91). Der ble det fastslått at det ikke burde åpnes for patent på "dyr og planter" og "fremgangsmåter for fremstilling av

disse”, og at det heller ikke burde være adgang til å få patent på ”naturlig forekommende biologisk materiale”.

Tidlig i 1997 lanserte EU-kommisjonen et nytt utkast til direktiv, som det ble oppnådd politisk enighet om mellom Ministerrådet og Kommisjonen i november 1997. Europaparlamentet ga 12. mai 1998 sin tilslutning til direktivet. Direktivet ble endelig vedtatt i EU 6. juli 1998, med gjennomføringsfrist for EU-medlemsland 30. juli. 2000.

I 1998 tok Nærings- og handelsdepartementet spørsmålet om norsk tilslutning til EPC opp igjen. Bakgrunnen var at EØS- og WTO-TRIPs-avtalen var trådt i kraft. Begge inneholder omfattende forpliktelser på området for industrielle rettigheter. I tillegg hadde de fleste land i Europa sluttet seg til EPC. Saken ble heller ikke på dette tidspunkt avklart, fortsatt i påvente av en avklaring av Norges forhold til biopatentdirektivet. I mai 1998 besluttet den norske regjeringen å sende direktivet på bred nasjonal høring. Næringslivet og forskningsmiljøene gikk stort sett inn for å akseptere direktivet, mens bl.a. flere livssynsorganisasjoner og miljøorganisasjoner gikk imot.

En gruppe ledet av Justisdepartementet fikk sommeren 2000 i oppdrag å utrede ”tiltak som kan imøtekomme innvendingene som er blitt reist mot direktivet”. Rapporten ble lagt til grunn for de tiltak som ble vedtatt ved gjennomføring av direktivet i norsk lov, jfr. St. prp. nr. 43 (2002-2003) og Ot. prp. nr. 86 (2002-03). Et viktig punkt var at Norge i en erklæring forbeholdt seg å opprettholde en restriktiv fortolkning av vilkårene for patentering for visse typer bioteknologiske oppfinnelser. Våren 2003 samtykket Stortinget til at Patentdirektivet ble innlemmet i EØS-avtalen. De norske gjennomføringsreglene i bl.a. patentloven trådte i kraft 1. februar 2004.

5.2 Vurdering av konstitusjonelle spørsmål

Justisdepartementet foretok i 1990 en vurdering av en eventuell norsk tiltredelse til EPC ift. Grunnloven. Det ble vurdert om tiltredelse kunne skje etter grl. § 26, slik at det ikke er nødvendig med et ¾ flertall i Stortinget etter grl. § 93. Konklusjonen var at det ikke var nødvendig å bruke grl. § 93.

De fleste momenter taler for at en fornyet vurdering av spørsmålet i dag vil gi samme konklusjon som i 1990, selv med de endringene som er foretatt ved EPC versjon 2000. For dette taler bl.a. at Stortinget siden 1990 har vedtatt å ratifisere flere internasjonale ordninger med overføring av lovgivnings- og/eller forvaltningsmyndighet på svært begrensede områder uten at tre fjerdedelsflertall ihht. § 93 ble ansett som påkrevd. Stortinget kan dermed anses å ha utvidet fortolkningen av i hvilket omfang det er adgang til å gjøre det.

For kopi av Justisdepartementets notat, jfr. vedlegg 3.

6 Internasjonale utviklingstrekk på patentområdet

6.1 Globale organisasjoner

6.1.1 WIPO

Verdensorganisasjonen for immaterialrett – World Intellectual Property Organization (WIPO) – har som formål å fremme og beskytte immaterialrettigheter. Dette gjøres blant annet gjennom samarbeid mellom stater og organisasjoner og ved at den administrerer og utvikler 23 traktater innen området. WIPO er en av 16 spesialorganisasjoner under FN og har hovedkvarter i Genève. Det er 182 medlemsstater i WIPO. Det pågår for tiden følgende arbeid innen patentområdet:

- Patentlovstraktaten (PLT) er en traktat som harmoniserer de formelle krav til en patentsøknad. Traktaten trer i kraft 28. april 2005.
- Det arbeides også med en traktat som skal harmonisere den materielle patentrett, den såkalte Substantive Patent Law Treaty (SPLT). Hensikten med arbeidet er å harmonisere bla krav til nyhet og oppfinnelseshøyde, men også spørsmål som angivelse av opprinnelse for genetisk materiale i patentsøknader. Det er for tiden stor uenighet mellom partene og det anses som lite sannsynlig at man lykkes å vedta traktaten i løpet av de nærmeste årene.
- Videre er det opprettet en mellomstatlige komité om forholdet mellom immaterialretten og tradisjonell kunnskap, genetiske ressurser og folklore. Komiteens mandat går ut på å utrede forholdet mellom immaterialrettsbeskyttelse og genetiske ressurser, tradisjonell kunnskap og folklore. Et sentralt spørsmål i komiteens arbeid er å utrede ordninger som sikrer en rimelig fordelingsfordeling ("*benefit sharing*") ved patentering av oppfinnelser som bygger på genetiske ressurser eller tradisjonell kunnskap. Det er store motsetninger mellom oppfatningene til utviklingslandene og de fleste industrilandene. Norge har i tråd med at ønsket om å ha en brobyggerrolle mellom utviklingslandene og industrilandene inntatt en åpen holdning. Norge har fremmet forslag om at det skal innføres en traktatregel om at det ikke skal være mulig å oppnå immaterialrettsbeskyttelse hvis dette vil innebære en urimelig krenkelse av tradisjonell kunnskap eller folklore, og et forslag om at Patentsamarbeidskonvensjonen (PCT) endres i samsvar med patentloven § 8 b, slik at det også i internasjonale patentsøknader må opplyses om opprinnelsen for biologisk materiale som oppfinnelsen gjelder eller som er brukt i oppfinnelsen.
- Endelig arbeides det med instrumentene som går under navnene WIPO Patent Agenda og WIPO Development Agenda. Det førstnevnte går ut på å strømlinjeforme patentrelaterte regler verden over, og det andre gjelder at alt arbeid innenfor WIPO må relateres til FNs tusenårsmål. FNs tusenårsmål er referanserammen for en felles vurdering av resultatoppnåelse på verdensbasis, i ulike regioner og enkeltland og for

utviklingslandene som gruppe. Det er åtte mål med en eller flere tilhørende målsettinger som skal nås innen 2015.¹¹

En eventuell norsk tiltredelse til EPC vil ikke ha betydning for hvilke standpunkter Norge kan innta i WIPO.

6.1.2 WTO og TRIPs-avtalen

TRIPs-avtalen (*Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights*) er en del av WTO-avtalen (resultatet av Uruguay-runden) som ble undertegnet våren 1994. TRIPs trådte i kraft for Norges og andre i-lands del 1. 1. 1996. Avtalen inneholder minimumsbestemmelser bl.a. for patentbeskyttelse, både hva angår det materielle rettslige innholdet, regler om søknadsbehandling samt håndhevelse av alle typer immaterielle rettigheter.

TRIPs-avtalen artikkel 27(1) fastslår at det skal være mulig å få patent på alle oppfinnelser av produkter og fremgangsmåter på alle teknologiske områder forutsatt at de er nye, har oppfinneshøyde og kan utnyttes industrielt. Det gis imidlertid anledning til å unnta en del oppfinnelser fra patentering hvis den offentlige utnyttelsen av dem truer offentlig orden eller moral, herunder for å verne menneskers, dyrs eller planters liv eller helse eller for å hindre alvorlig skade på miljøet. Det er videre mulig å unnta diagnostiske, terapeutiske eller kirurgiske metoder for behandling av dyr og mennesker fra patentering. Det samme gjelder planter og dyr og i det alt vesentlige biologiske fremgangsmåter for produksjon av planter og dyr, bortsett fra ikke-biologiske og mikrobiologiske fremgangsmåter.¹²

I EPO besluttet Forvaltningsrådet i 1999 å legge EUs biopatentdirektivet til grunn i sin fortolkning av EPC-konvensjonens artikkel 52 om patenterbarhet. Dermed kan også oppfinnelser som gjelder dyr eller planter (men ikke plantesorter eller dyreraser) patenteres, hvilket altså TRIPs-avtalen ikke stiller som krav. På dette punktet går dermed EPC lengre enn TRIPs.

Det er opprettet et eget TRIPs-råd under WTO-Hovedrådet. TRIPs-rådet har hatt i oppdrag å foreta en gjennomgang av enkelte bestemmelser i TRIPs, bl.a. art. 27.3 om patentering av bioteknologiske oppfinnelser. Ettersom patentering av bioteknologiske oppfinnelser er et kontroversielt spørsmål, og en endring i avtalen vil kreve konsensus, er det imidlertid lite sannsynlig at man vil bli enige om endringer på området. Videre pågår forhandlinger om å endre TRIPs-avtalen for å gjøre permanent en ordning for tvangslisensiering av patenterte medisiner for eksport til land uten tilstrekkelig produksjonskapasitet.

Det anses for øvrig som lite sannsynlig at TRIPs-regelverket vil bli vesentlig endret som følge av en ny WTO-forhandlingsrunde. På patentområdet er det foreslått å innføre krav om geografisk angivelse av biologisk materiale som ligger til grunn for en

¹¹ Se St.prp. nr. 1 (2004–2005) vedlegg 3.

¹² St.prp. nr. 65 (1993–94) s. 87.

patentsøknad, for derved å fremme formålet om utbyttedeling i konvensjonen om biologisk mangfold. Videre kan det bli aktuelt med enkelte lettelser for de minst utviklede land i forhold til gjennomføring av TRIPS-avtalen.

En eventuell norsk tiltredelse til EPC vil ikke ha betydning for hvilke standpunkter Norge kan innta i TRIPS-rådet eller i WTO for øvrig.

6.2 Europeisk samarbeid

Innenfor EU har det i lengre tid vært drøftet om det skal opprettes en særskilt ordning med et Fellesskapspatent. Hensikten med systemet skal være å gi søkerne et patentsystem som er mer forutsigbart, enhetlig og billigere. Dersom et slikt fellesskapspatentsystem blir vedtatt, legges det her til grunn at det ikke vil være aktuelt for Norge å delta som ikke-medlem av EU. Samtidig vil norske bedrifter kunne søke om Fellesskapspatent på like linje med søkere fra EU.

Systemet med Fellesskapspatent skal bygge på reglene i EPC og strukturen i EPO. I tillegg skal det opprettes et felles domstolssystem for hele EU, slik at patentets gyldighet og eventuelle patentinngrep i EU-området skal behandles i én domstol med virkning for hele EU. Det vil bli ankemulighet til EUs Førsteinstansdomstol og i helt spesielle saker til EF-domstolen. Dersom det blir politisk enighet om forordningen om Fellesskapspatent, vil det påvirke den videre utvikling i EPO. Det vil bli behov for en reform av EPC-konvensjonen for å sikre at lovgivningen som er vedtatt av EU også får virkning for EPC og således for meddelelse av fellesskapspatenter.

6.3 Nordisk samarbeid

Næringsministrene i Norden gav gjennom Nordisk Ministerråd i september 2003 de nordiske patentmyndighetene i oppdrag å utrede mulighetene for et tettere og mer effektivt nordisk patentsamarbeid, primært i form av en felles PCT-myndighet rettet mot nyhetsgranskning og patenterbarhetsprøving av PCT-søknader fra landene selv og, om mulig, på vegne av EPO. Hensikten med et slikt samarbeid er å tilføre den enkelte nasjonale myndighet en søknadsmasse som er så stor og stabil at den sikrer opprettholdelse av tilstrekkelig nasjonal patentkompetanse til å dekke det lokale næringslivs behov, i særdeleshet SMBene. En foreløpig rapport ble overlevert de nordiske næringsministrene i september 2004. Reaksjonen fra de nordiske næringsministrene var at de nordiske patentverk som ønsket det, kunne fortsette bestrebelsene på å utrede et felles nordisk samarbeid på patentområdet og legge frem et utkast til nordisk avtale. Et slikt arbeid er igangsatt, foreløpig med deltagelse fra det svenske, danske, islandske og norske patentverk, og planlegges ferdigstilt innen annen halvdel av 2005. For Norge vil et formalisert og forpliktende nordisk samarbeid forutsette medlemskap i EPO.

7 Konsekvenser av en EPC-tiltredelse

I dette kapitlet gjennomgås konsekvensene for ulike nasjonale aktører som vil bli berørt av et EPO-medlemskap, samt konsekvenser innenfor særlige relevante områder.

7.1 Konsekvenser for nasjonalt næringsliv

7.1.1 Generelt for nytiltrådte land

En EPC-tiltredelse vil for næringslivet i det enkelte nytiltrådte EPC-land først og fremst innebære mer like konkurransevilkår. En tiltredelse vil også øke det enkelte lands innflytelse innen europeisk og internasjonalt patent- og industrisamarbeid. EPC-medlemskap vil for land som ikke har et av de tre offisielle EPO-språk som sitt nasjonale, også kunne medføre økt behov for språkferdigheter. En EPC-tiltredelse vil videre medføre at vesentlig flere patenter blir meddelt med virkning for det tiltrådte landet, hvilket vil kreve større innsikt i forståelsen av patentsystemet hos det nasjonale næringsliv og det nasjonale forskningsmiljøet.

7.1.2 Mer spesifikt om konsekvensene for norsk næringsliv

Norske bedrifter som først ønsker å søke norsk patent f.eks. for å oppnå en rask patenterbarhetsvurdering, og deretter et europeisk patent, må i dag ha to patentfullmektiger – én for Norge og deretter én som er autorisert for EPO. EPC stiller krav om at patentsøkere fra ikke-medlemsland må representeres av en patentfullmektig som er autorisert i et medlemsland, både ved etablering og vedlikehold av patentrettigheter. Representasjonskravet gjelder alt arbeid der søkeren eller patenthaveren har en kontaktflate mot EPO.

Dersom Norge slutter seg til EPC vil norske søkere kunne inngi en EPO-søknad direkte eller via en norsk EPC-autorisert fullmektig. Dette vil innebære:

7.1.2.1 Lavere kostnader

To fullmektiger koster mer enn én. NHO vurderer merkostnaden til kr 90 000 – 150 000 pr. patentsøknad ved å stå utenfor EPO. Beløpets størrelse vil kunne variere avhengig av den enkelte saks kompleksitet. Dette vil kunne medvirke til at utenlandske bedrifter finner det mer attraktivt å investere i Norge.

7.1.2.2 Større effektivitet og forenklede prosedyrer

Søkeren behøver bare å forholde seg til én fullmektig, hvilket innebærer enklere prosedyrer og mindre bruk av tid og arbeid. I tillegg vil norske søkere som velger å søke direkte i EPO slippe å inngi en særskilt nasjonal søknad for å sikre seg på hjemmemarkedet. Her vil søkeren bare kunne peke ut Norge gjennom sin EPO-søknad, og på denne måten oppnå beskyttelse.

7.1.2.3 Lavere risiko for kvalitetstap

At søkeren bare behøver å forholde seg til én fullmektig, innebærer færre ledd i kommunikasjonen mellom søkeren og EPO, og større sikkerhet for at verdifull informasjon og viktige detaljer ikke går tapt på veien.

7.1.2.4 Internasjonal påvirkning

En tilslutning til EPC vil gi Norge større innpass i europeisk patent-, innovasjons- og industrisamarbeid. NHO uttrykker at tilslutning vil være vesentlig for norsk industris muligheter til å påvirke utviklingen av europeisk og internasjonalt industrisamarbeid.

7.1.2.5 Patentstyret som førstesøknadsmyndighet

Norsk tilslutning til EPC ventes imidlertid ikke å innebære at norske brukere av systemet vil stanse bruken av det nasjonale søknadssystemet i Norge. Erfaring fra andre sammenlignbare EPO-land viser tvert imot at første skritt på veien mot et europeisk patent gjerne er innlevering av en nasjonal søknad i søkerens hjemland. Grunnen er muligheten for rask uttalelse om patenterbarheten og etablering av prioritet. Først etter en slik uttalelse blir vurderingen om å søke EPO foretatt. For de fleste norske søkere innebærer dette at søknadsmønsteret i seg selv ikke vil endre seg vesentlig. De viktigste fordelene for dem, vil ligge i effektivitetsgevinster og besparelser knyttet til bruk av patentfullmektig og betaling av nasjonale årsavgifter.

7.1.2.6 Tilvekst av patenter

Ved tiltredelse til EPC vil norsk industri og næringsliv få en større tilvekst av gjeldende patenter å forholde seg til. Tilvekstens størrelse er avhengig av flere faktorer, og estimatene har variert. At det blir en økning i forhold til dagens nivå er det enighet om. Det antas at den økende tilveksten av patenter med rettsvirkning i Norge vil ha størst praktisk og økonomisk betydning for små og mellomstore bedrifter (SMB). Et økende antall patenter med virkning i Norge vil medføre økt konkurranse og derfor nødvendiggjøre behov for større innsikt og forståelse av patenter som et konkurransefremmende virkemiddel.

7.1.2.7 Språk og språkkompetanse

I henhold til EPC skal alle patentsøknader innleveres på ett av de tre offisielle språkene, engelsk, fransk eller tysk. Dette kravet vil kunne medføre behov for økt språkkompetanse hos de norske brukerne av patentsystemet. Spesielt vil dette gjelde dersom Norge frafaller krav om oversettelse av europeiske patenter. God språkkompetanse vil for eksempel ha betydning for forståelse av det oppnådde patentvern, hva patentvernet reelt omfatter, og hvilke begrensninger andres patenter innebærer. Igjen er det naturlig å skille mellom store og mindre bedrifter, fordi de større bedriftene sannsynligvis har større språk- og fagkompetanse.

7.1.3 Oppsummering

En norsk tiltredelse til EPC vil for norske bedrifter innebære mer like konkurransevilkår mellom norske og europeiske bedrifter. En tiltredelse vil også øke Norges innflytelse i innen europeisk og internasjonalt patent- og industrisamarbeid.

EPC-medlemskap vil imidlertid også kunne medføre økt krav til språk- og patentfaglig kompetanse.

7.2 Konsekvenser for den nasjonale patentfullmektigbransjen

7.2.1 Generelt i nylig tiltrådte land

Grunnlaget for virksomheten i fullmektigbransjen vil endres. Generelt vil patentfullmektiger i nytiltrådte land møte økt konkurranse fra utenlandske fullmektiger fordi autoriserte fullmektiger fra alle medlemsland kan representere foran EPO. På den annen side gir dette bransjen mulighet til å konkurrere om oppdrag i hele Europa. Ved et EPO-medlemskap vil det være et krav om å autorisere seg dersom man ønsker å opptre som fullmektig direkte overfor EPO.

7.2.2 Spesifikt for Norge

7.2.2.1 Innledning

Patentfullmektigbransjen er private konsulentfirma som bistår oppfinnere, bedrifter og næringsdrivende innenfor alle områder av immaterialretten. De tilbyr teknisk og juridisk bistand på alle nivåer i saker som angår patent, varemerke, design, opphavsrett, domenenavn og markedsføringsrett/illojal konkurranse. De ansatte er primært patentfullmektiger med teknisk fagkompetanse fordelt på ulike områder og advokater og advokatfullmektiger med immaterialrett som spesialfelt.

Det er ca. 20 fullmektigkontorer i Norge. De fleste av disse ligger i Oslo-området, men noen finnes i bl.a. Bergen, Trondheim og Stavanger.

Den overveiende del av patentfullmektigenes inntekter kommer i forbindelse med innlevering av patentsøknader. Omtrent 80 % av patentsøknadene kommer fra utenlandske søkere, mens de resterende 20 % kommer fra norske søkere¹³.

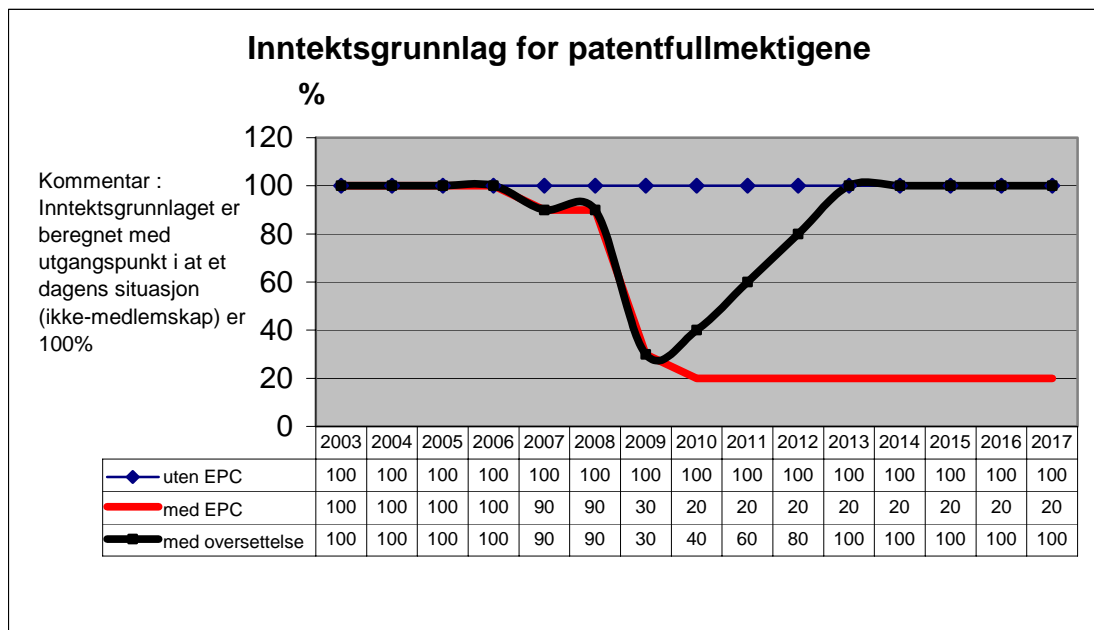
7.2.2.2 Økonomiske konsekvenser

Dersom Norge slutter seg til EPC, vil flesteparten av de utenlandske søkerne foretrekke å søke beskyttelse i Norge gjennom en EPO-søknad fremfor å søke særskilt i Norge. Utenlandske søkere har dermed ikke lenger behov for bistand av en norsk patentfullmektig overfor Patentstyret. Dette vil kunne medføre et betydelig inntektstap for bransjen.

De økonomiske estimatene som er gjort av enkelte aktører i bransjen selv, følger i all hovedsak nedgangen i saksporteføljen. Nedgangen er estimert til ca 80%. Utvikling av nye arbeidsområder er imidlertid ikke tatt hensyn til her. Fullmektigkontorene antar at et medlemskap ikke vil få konsekvenser for deres inntekter før etter ca. 2 år, grunnet arbeid med saker som allerede er under behandling.

¹³ Tallene er oppgitt av et større fullmektigkontor

Det er antatt at inntektene prosentvis vil følge utviklingen vist i figuren nedenfor:



Figur 1 - Inntektsgrunnlag for patentfullmektigene med antatt EPC-tiltredelse 1.1.2007

Det fremgår av figuren ovenfor at inntektsnivået vil påvirkes av kravet til oversettelse av EPO-patenter. Bransjen antar at krav om oversettelse til norsk av meddelte EPO-patenter med virkning for Norge, vil oppveie det vesentlige av nedgangen av inntekter som følger av redusert søknadsmasse. Det antas at det også vil dukke opp en ny type konkurrerende aktør på markedet – nemlig “oversettelses-byråer”, uten at dette gir nevneverdig utslag i estimatene.

7.2.2.3 Autorisering

Det er i dag fritt for enhver myndig person som er bosatt i Norge, å drive ervervsmessig patentfullmektigvirksomhet. Enhver kan kalle seg ”patentfullmektig”, tittelen er ikke beskyttet.

Ved et EPC-medlemskap er det et krav til å autorisere seg dersom man ønsker å opptre som fullmektig direkte overfor EPO. Ihht. EPC-regelverket må patentfullmektiger, for å kunne representere søkere foran EPO, være autorisert som *European Patent Agent* (EPA). Denne tittelen har man krav på etter å ha bestått den såkalte *European Qualifying Examination* (EQE).

Ved EPC-tiltredelse vil imidlertid norske fullmektiger kunne autoriseres under en såkalt ”*grandfather clause*”-regel. Denne innebærer at alle etablerte patentfullmektiger med en viss erfaring som praktiserer i et nytt medlemsland ved landets tiltredelse, automatisk får autorisasjon. I nye medlemsland som ikke har en nasjonal godkjenningssystem for patentfullmektiger må det nasjonale patentverket offisielt bekrefte at den som søker om å bli autorisert i henhold til ”*grandfather clause*”- regelen,

faktisk har praktisert i landet i mer enn fem år. Andre patentfullmektiger med mindre praksiserfaring må fra tiltredelse bestå EQE for å bli autorisert av EPO.

7.2.2.4 Behov for utdanningstilbud for patentfullmektiger

Dersom de norske patentfullmektigene skal være konkurransedyktige i forhold til sine utenlandske kolleger, bør et tilstrekkelig antall patentfullmektiger være autorisert av EPO. For at de norske fullmektigene skal bli attraktive som EPO-fullmektiger må de tilegne seg nødvendig kompetanse. Slik kompetanse tilbys i dag i varierende grad av ulike aktører i ulike land. Ellers vil næringslivet bruke utenlandske patentfullmektiger. Det er igangsatt et arbeid i den norske patentfullmektigbransjen i samarbeid med enkelte store norske industribedrifter, der hensikten er å etablere et opplegg for nasjonal utdanning og sertifiserings-/autoriseringsordninger i Norge, blant annet som en forberedelse til EPO-autorisasjonseksamenen, EQE. Likeledes har fullmektigforeningen igangsatt en utredning som ser nærmere på muligheten for en nasjonal autorisasjonsordning.

7.2.3 Oppsummering

Fullmektigbransjen vil stå overfor betydelige utfordringer samtidig som aktørene får nye muligheter til å konkurrere om oppdrag fra hele Europa. Det antas at det vil bli en vridning fra dagens typiske saksbehandleroppgaver til mer rådgivnings- og oversettelsesrettede oppgaver. Flere av aktørene innenfor fullmektigbransjen har allerede tatt initiativ til å møte disse utfordringene, bl a ved å tilby nye typer tjenester, opprette filialer både innenlands og utenlands og inngåelse av samarbeidsavtaler med etablerte advokatkontorer. Erfaringene fra Sveriges EPC-tiltredelse viser at konsekvensene ble mindre omfattende enn bransjen først forventet, jf. SOU1985:53.

7.3 Konsekvenser for nasjonale patentmyndigheter

7.3.1 Generelt i nylig tiltrådte land

Det blir etter tiltredelse et drastisk fall i antall innkomne patentsøknader, fordi de aller fleste internasjonale patentsøknader faller bort. Dette skyldes at søkerne etter tiltredelse vil kunne videreføre PCT- søknader via EPO, alternativt sende nye søknader direkte til EPO, uten å gå via PCT-systemet. Dermed vil det ved det nasjonale patentverk bli frigjort granskingskapasitet som i første omgang kan benyttes til å nedarbeide eventuelle restanser, men som etter hvert blir overflødig. Dette kan gi utfordringer i forhold til å opprettholde en tilstrekkelig granskningskompetanse innen alle tekniske områder ved det nasjonale patentverket.

7.3.2 Spesifikt for det norske Patentstyret

7.3.2.1 Innledning

Av de 30 land som nå er tilsluttet EPC, har samtlige beholdt sin nasjonale patentmyndighet. Enkelte land, f.eks. Nederland, har imidlertid innført betydelige forenklinger i sine nasjonale patentprosedyrer. De øvrige nordiske land har stort sett

valgt å videreføre patentmyndighetenes tidligere arbeidsmåte. En hovedgrunn er at dette best synes å ivareta hensynet til ønsket nærhet til landets eget næringsliv og spesielt SMBene.

I alle europeiske land, og spesielt i Norden, er næringslivet dominert av SMBer. Det er en erfaring at SMBene har en altfor lav kompetanse innen industrielt rettsvern¹⁴. Dette er et betydelig problem som ikke bare nasjonale myndigheter, men også EU-kommisjonen har adressert¹⁵. Kommisjonen anbefaler derfor at nasjonale patentmyndigheter opprettholdes i medlemslandene, og at service og rådgivning til SMBer innen industrielt rettsvern gjøres til en sentral oppgave. For SMBer er det fordelaktig å motta slik service og rådgivning på norsk og fra en myndighet med kunnskaper om lokale regler, kultur og andre viktige rammer.

Av de SMBene som er aktive patentsøkere, vil mange innledningsvis bare være interessert i beskyttelse i et begrenset geografisk område, f.eks. sitt eget og et fåtall andre land. De kan anse det som uhensiktsmessig eller unødvendig å søke EPO-patent, og de bør derfor fortsatt ha tilbud om et mindre kostbart nasjonalt patent. I det følgende legges til grunn at Patentstyret opprettholder sin nåværende behandlingsmåte for nasjonale patentsøknader, dvs. nyhetsgranskning og patenterbarhetsprøving på alle tekniske områder.

7.3.2.2 Dagens situasjon

Patentstyrets nåværende organisasjon og ressurser, samt etatens inntekts- og avgiftsstruktur, er tilpasset en situasjon der Norge står utenfor EPC. Patentstyret har i dag ca. 260 medarbeidere, hvorav ca. 80 saksbehandlere for patentsøknader med høyere teknisk/naturvitenskapelig utdanning og patentfaglig kompetanse. Patentstyret behandler patentsøknader innen alle tekniske områder. For å opprettholde kvaliteten på søknadsbehandlingen er det avgjørende at saksbehandlingskompetansen ikke reduseres vesentlig.

I 2003 ble det mottatt 5861 søknader og i 2004 ca. 5490 søknader. Av den totale søknadsinngangen er normalt ca. 80 % internasjonale patentsøknader, som videreføres via PCT-systemet. For Patentstyret har 2003 og 2004 vært preget av lavere søknadsinngang enn for noen år tilbake. Dette gjenspeiler en internasjonal trend, og skyldes dels at mange store industribedrifter investerer mindre i FoU utenfor sine kjerneområder enn tidligere. En annen årsak til lav søknadsinngang til Patentstyret er at mange utenlandske patentsøkere anser Norge som et marginalt marked i patentsammenheng.

Imidlertid kan nedgangen i antallet patentsøknader være et forbigående fenomen, i likhet med tidligere observerte svingninger i inngangen.

Ved utgangen av 2003 var ca. 27 580 patentsøknader under behandling (restanser,

¹⁴ Se EPOscript vol. 3/1994 "Utilisation of Patent Protection in Europe"

¹⁵ EU-kommisjonens grønbok av 25. juni 1997 om EF-patentet og det EPO-patentsystemet

oppdaterte tall per 31. desember 2004 foreligger ikke). Nedbygging av restansene vil i følge Patentstyret kun i begrenset grad kunne foregå med dagens inntekt og saksbehandlings-kapasitet. Det er Patentstyrets vurdering at en økning i antallet saksbehandlere vil være nødvendig for å nedarbeide restansmengden dersom Norge ikke tiltrer EPC.

7.3.2.3 Endringer i søknads- og patentvolumer

Konsekvensbetraktningene nedenfor støtter seg på erfaringer fra andre land, som tilsier at Norge ikke lenger vil bli utpekt særskilt i internasjonale PCT-søknader ved tiltredelse til EPC. Derved vil arbeidet med videreførte PCT-søknader i det vesentlige bortfalle for Patentstyret, og kun nasjonale patentsøknader vil mottas for behandling. Hovedfokuset i det følgende er derfor utviklingen av patent- og søknadsvolumer for Patentstyret, økonomiske effekter og utfordringer knyttet til ressurs- og kompetansesituasjonen.

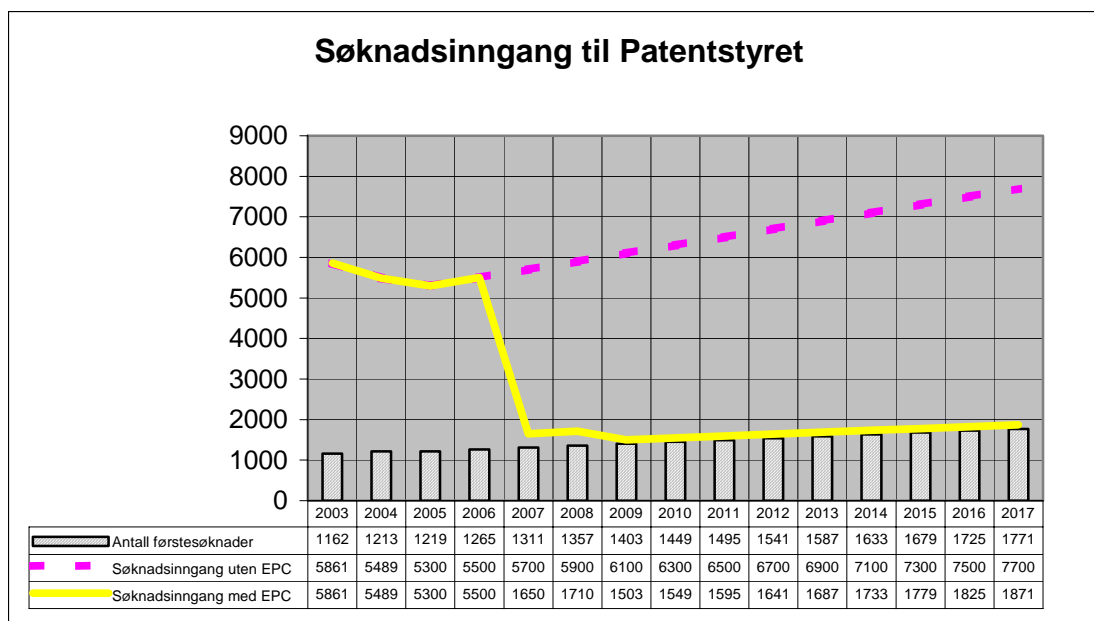
I de følgende estimer er det lagt vekt på trender, utviklingen i andre land som tidligere har tiltrådt EPC, samt skjønsmessige vurderinger om fremtidig utvikling. Det er lagt spesielt vekt på utviklingen i Danmark etter landets tiltredelse i 1991, grunnet flere likhetstrekk med Norge. Inntekter og kostnader knyttet til førstesøknader vil i hovedsak følge hverandre, slik at resultatbidraget for disse er mindre følsomme for variasjoner. Imidlertid vil inntektene fra EPO-patenter selvsagt avhenge av antallet patenter som gjøres gjeldende for Norge.

7.3.2.4 Søknadsinnngang til Patentstyret

I de siste fem årene har Patentstyret mottatt gjennomsnittlig ca. 6200 patentsøknader årlig. Det har imidlertid vært en nedgang i de siste årene. Antallet førstesøknader¹⁶ har ligget stabilt på ca. 20% av den totale søknadsinnkomsten i mange år. Det antas at antallet førstesøknader ikke vil bli vesentlig påvirket av et norsk EPC-tiltredelse. Det antas videre at Patentstyret også vil motta søknader med prioritet fra andre land innen visse nisjer (f.eks. fra oljeindustrien), estimert til ca. 100 søknader pr. år. Det er videre antatt at mottaket av videreførte PCT-søknader i tiltredelsesåret faller til ca 30% av nivået uten EPC-tiltredelse, for deretter å bortfalle helt.

Tar man utgangspunkt i antatt norsk EPC-tiltredelse med virkning fra og med 1. 1. 2007, gir dette følgende oversikt:

¹⁶ Førstesøknad – en patentsøknad som ikke er innlevert i noe annet land før Norge



Figur 2 – Forventet søknadsinngang til Patentstyret med antatt EPC-tiltredelse 1. 1. 2007

7.3.2.5 Tilveksten av patenter med virkning for Norge

I 2003 meddelte Patentstyret ca. 2300 patenter. Etter tiltredelse til EPC forventes en vesentlig økning i tilveksten av patenter med virkning for Norge. Hvis Norge får en tilsvarende utvikling som Danmark, og man forutsetter et krav om oversettelse til norsk av hele patentet, antas summen av nasjonale patenter og EPO-patenter med gyldighet i Norge etter hvert å stabilisere seg på ca. 6000 patenter årlig. Det er selvsagt knyttet stor usikkerhet til dette tallet¹⁷. Dersom det blir lempet på oversettelseskravet, for eksempel ved at Londonoverenskomsten trer i kraft og Norge slutter seg til, vil andelen gyldige patenter i Norge trolig bli betydelig høyere enn angitt i tabellen.

Dersom Norge ikke tiltrer EPC, ventes en jevn, svak stigning i antall nasjonale patentsøknader. Det er ikke mulig å forutsi denne utviklingen presist.

7.3.2.6 Økonomiske konsekvenser - inntekter

I 2003 var Patentstyrets inntekter knyttet til patentavgiftene på NOK 111,9 mill. Det er årsavgiftene som utgjør den tyngste delen av disse avgiftene, ca. NOK 73,0 mill. Dette utgjør ca. 41% av Patentstyrets totale inntekter. Uten EPC-tiltredelse antar Patentstyret at inntektssiden vil vise en svak og jevn økning i patentinntektene, etter endringer i meddelelsesavgifter og en del andre avgiftsendringer som er lagt inn rundt 2006. Denne utviklingen gjenspeiler forventningen om en liten økning i søknadsinngangen og stabilitet i avgiftsnivå og patentenes gjennomsnittlige levetid.

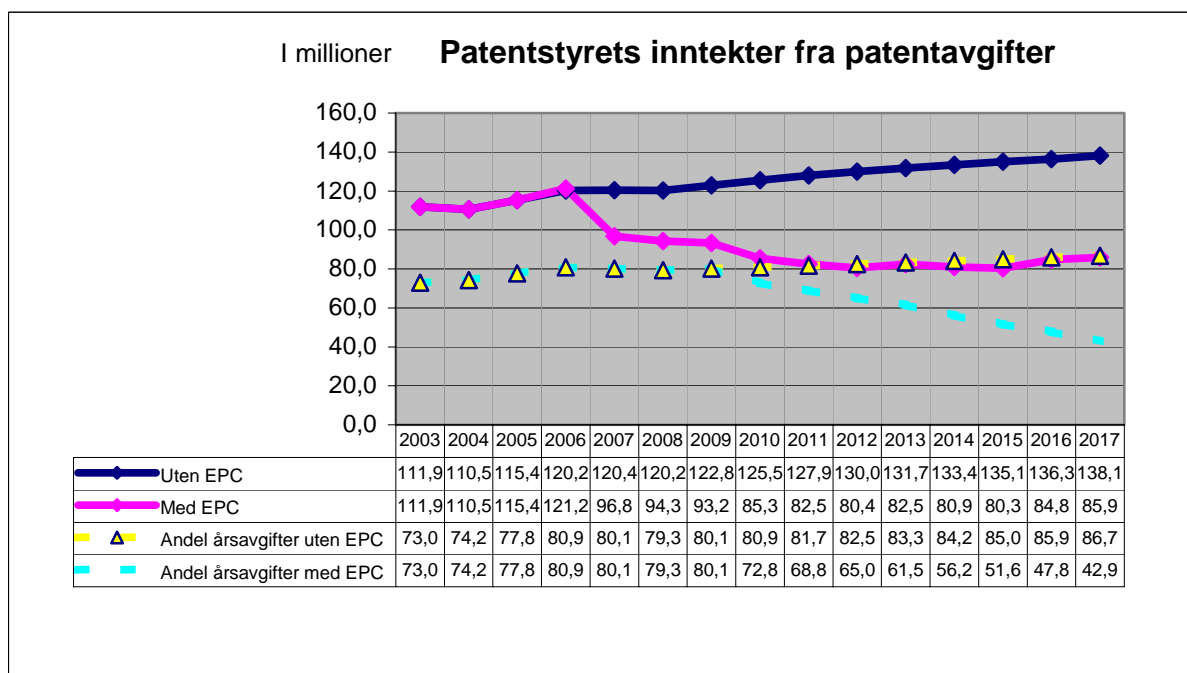
Ved norsk tiltredelse i EPC vil inntektene fra patentavgifter gå kraftig ned, grunnet bortfall av inntekter knyttet til patentsøknader med prioritet fra andre land. Denne

¹⁷ Bl.a. er det vanskelig å fastsette effekten av at en del søknader fra norske søkere bare har som hensikt å etablere prioritet og danne grunnlag for en foreløpig patenterbarhetsvurdering, for deretter å bli frafalt når europeisk søknad er innlevert.

konsekvensen vil inntre umiddelbart, dernest vil det finne sted en jevn nedgang i inntektene grunnet gradvis bortfall av årsavgifter fra allerede mottatte, videreførte PCT-søknader. EPO har som siktemål at det ikke skal ta mer enn tre år fra en EPO-patentsøknad inngis til EPO har fattet en avgjørelse, men det er lagt til grunn i beregningene at det i gjennomsnitt tar fem år. Etter meddelelse skal det innbetales årsavgift til det enkelte land der patentet har gyldighet, men likevel slik at 50 % av avgiften refunderes til EPO. For å beregne forventet utvikling for inntekter til Patentstyret fra europeiske søknader, er det nedenfor tatt utgangspunkt i at antallet nye, oversatte utpekinger av Norge vil ligge på rundt 5000 i året.

Gjennomsnittlig levetid på et nasjonalt og EPO-patent er i det følgende estimert til 11 år. Dette er regnet fra søknadsinnlevering og til patentet opphører. Det legges derfor til grunn at Patentstyret beholder i underkant av 50 % av årsavgiftene for EPO-patenter med gyldighet i Norge fra og med avgiftsår 6 og til og med avgiftsår 11. Unntak er gjort for de første årene etter tiltredelse, ettersom inntekter fra patenter meddelt før det er gått 5 år også er tatt med for disse.

Forventet inntektsnivå med og uten EPC-tilslutning vises i figur 3 nedenfor.



Figur 3 – Patentstyrets inntekter med og uten EPC 2003-2016, med antatt EPC-tiltredelse 1.1.2007

I tillegg til samlede inntekter er også andelen som stammer fra årsavgifter angitt i figuren (stiplede linjer). Inntektsutviklingen etter EPC-tilslutning illustrerer tydelig bortfallet av avgifter ved søknadsinnlevering i 2006, samt nedgangen i årsavgifter fra søknader under behandling etter 2009. Effekten av årsavgifter som skyldes et økende antall EPO-patenter med virkning i Norge, forklarer at avgiftsinntektene stiger svakt igjen etter 2011.

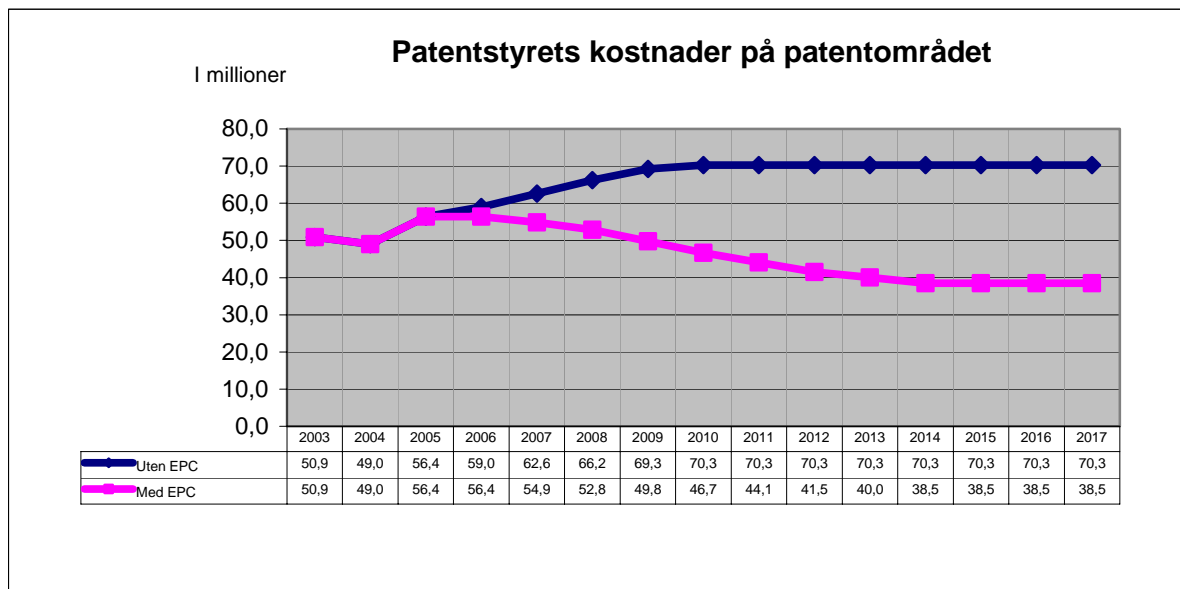
7.3.2.7 Økonomiske konsekvenser - kostnader

Uten norsk EPC-tilslutning antar Patentstyret at kostnadene vil øke i de nærmeste årene, dersom søknadsinngangen øker som antatt og målsetninger om restansenedarbeiding og kortere saksbehandlingstid opprettholdes. Det er Patentstyrets vurdering at det vil kreve en betydelig økning i antall saksbehandlere. Det er antatt at kostnadsnivået vil flate ut fra ca. 2009. Prognosen tar hensyn til behovet for naturlige investeringer i nytt utstyr, en viss arealtilvekst etc., men ikke stigning i alminnelige drifts- og lønnsutgifter. Det antas at endringen i antall saksbehandlere ikke i betydelig grad vil påvirke administrasjonskostnadene. Kostnadene per søknad til administrativ støtte til søknadsbehandlingen forventes redusert¹⁸ på grunn av implementeringen av nytt datasystem.

Med EPC-tilslutning vil Patentstyrets kostnader gå ned grunnet reduserte kostnader til behandling av patentsøknader fra 2007. Nedgangen i lønnskostnader tilsvarer ca. 35 årsverk gradvis i perioden fra 2007-2017 (hvorav 30 saksbehandlere), langsomt i starten fordi det da fortsatt vil være behov for å nedarbeide restanser. (Det vises ellers til vurderingen som er gjort når det gjelder behandlingen av gjenværende søknader i Patentstyret).

Produksjonskapasiteten for Patentstyrets patentingeniører er estimert til 31 saker for patenter uten prioritet (dvs. nasjonale patentsøknader eller førstesøknader) eller 93 saker for patenter med prioritet (dvs. internasjonale søknader) pr. årsverk. Det tar således ca. tre ganger så lang tid å behandle en patentsøknad uten prioritet som en patentsøknad med prioritet.

Forventet kostnadsutvikling med og uten EPC-tilslutning vises i figur 4:



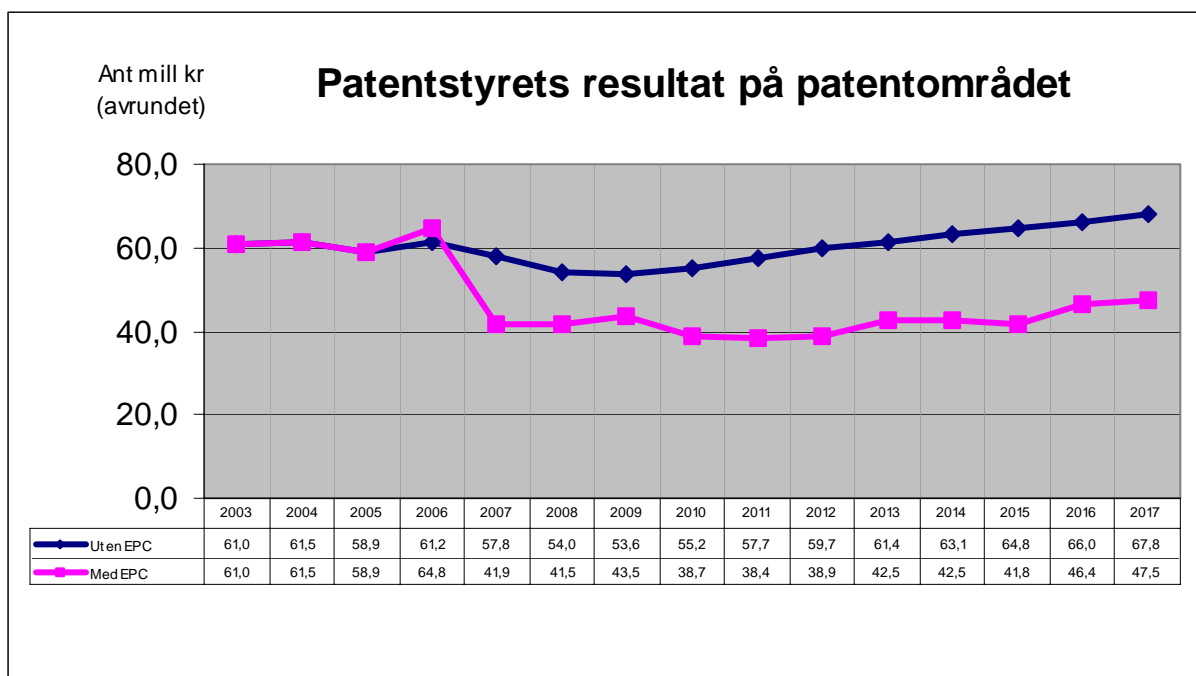
Figur 4 – Kostnader for Patentstyret innen patentområdet med antatt EPC-tiltredelse 1.1.2007

¹⁸ Det er knyttet usikkerhet til forutsetningen som er lagt til grunn i utredningen, om full effekt av SANT ved utgangen av 2006.

Kostnad pr. sak behandlet i Patentstyret vil derimot stige ved et EPC-medlemskap. Hovedgrunnen til dette er at mens søknadsinngangen totalt går ned, vil søknadene da i hovedsak være tidkrevende nasjonale søknader, som må granskes fra grunn av i Patentstyret. Stordriftsfordeler som oppnås ved dagens søknadsvolum vil ved EPO-medlemskap falle delvis bort. I prognosene er det tatt hensyn til besparelser i administrasjonskostnadene ved færre ansatte. Kostnad per sak ihht. Patentstyrets ABC-analyse vil ved antatt tiltredelsestidspunkt 1. 1. 2007 etter hvert gå opp til ca. 14 000 2004-kroner med medlemskap, mens den antas å holde seg uforandret på ca. 8 000 kr. pr. sak uten medlemskap.

7.3.2.8 Økonomiske konsekvenser - resultat

En sammenstilling av inntekter og utgifter for patentområdet gir følgende estimater om fremtidige resultater:



Figur 5 – Resultat på patentområdet 2003-2017, med antatt EPC-tiltredelse 1.1.2007

Disse estimatene er beheftet med stor grad av usikkerhet. De strekker seg langt inn i fremtiden og tar inn i seg trender i den nasjonale og internasjonale økonomiske utviklingen. Imidlertid viser begge kurvene et tilnærmet likt forløp med et initielt fall etterfulgt av en jevn økning. For situasjonen uten EPC-tilslutning skyldes forløpet en forutsetning om kraftig økning i antall saksbehandlere for å nedarbeide restansene, mens det med EPC-tilslutning skyldes bortfallet av inntekter fra avgifter.

Patentområdet vil i begge tilfelle fortsatt gi et betydelig positivt resultat. Likevel vil det være en stor nedgang etter en EPC-tilslutning.

Med dagens resultatnivå for patentområdet foregår det imidlertid en betydelig intern kryss-subsidiering fra patentområdet over til de øvrige inntektsbringende områdene.

En sterk reduksjon i subsidieringen fra patentområdet vil bety at dersom kravet om balansert budsjett for Patentstyret blir opprettholdt, må avgiftsnivåene på de andre områdene må økes kraftig. I tillegg antas Patentstyrets økonomi generelt å bli svekket. Patentrelaterte inntekter utgjorde i 2003 ca. 64 % av den totale inntekten for Patentstyret, og er derfor særdeles viktige for Patentstyrets totale resultat. Prognosen her bygger på at kun deler av Patentstyret blir berørt av et EPC-medlemskap. For resterende områder er det antatt et konstant kostnadsnivå på 2005-nivå¹⁹. For Patentstyret for øvrig er det lagt til grunn et stabilt inntektsnivå.

7.3.2.9 Patentstyrets behov for ressurser på patentområdet

Patentsøknadsmassen består av ulike grupper søknader som representerer ulike arbeidsbelastning for Patentstyret. De internasjonale søknadene som i fremtiden vil bli behandlet av EPO, er mindre arbeidskrevende enn patentsøknader uten prioritet, som Patentstyret i hovedsak vil fortsette å behandle. Med utgangspunkt i utviklingen i søknadsmassen beskrevet ovenfor, vil Patentstyrets søknadsmasse da reduseres med ca. 80%, men fordi de gjenværende søknadene i det vesentlige vil være arbeidskrevende nasjonale søknader, vil ikke ressursbehovet bli redusert tilsvarende. Netto endring i antall årsverk antas å bli ca. 30 til 35 i løpet av en seksårsperiode. Behovet og rom for reduksjon vil ikke bli åpenbart umiddelbart på grunn av de mange patentrestansene (over 25 000, dvs. ca. fem årsavvirkninger).

Ressursbehovet er dessuten avhengig av hvor hurtig nedarbeidingen av restansene skal foretas og til hvilket nivå. Målsettinger for restansmengder og saksbehandlingstid vil selvsagt også kunne få betydelige personalpolitiske virkninger. Et annet viktig poeng i denne sammenhengen er at noen fagområder nesten ikke har førstesøknader og derfor vil rammes langt hardere enn andre fagområder. Dette gjelder spesielt innen kjemiområdet.

Disse hensyn vil samlet sett etter Patentstyrets vurdering medføre et redusert behov for saksbehandlere regnet i effektive årsverk som følger: Patentstyret regner med å redusere antallet granskere fra ca. litt over 80 i dag til ca. rundt 50 i løpet av de ca. seks første år etter tiltredelsen, mens man samtidig mener med dette opplegget å kunne nedarbeide gamle restanser fra tiden før tiltredelsen til mindre enn én årsavvirkning (ca. 5 500 saker med basis i 2003). Reduksjonen i antall granskere regnes isolert sett å føre til en kostnadsbesparelse på totalt noe over 15 mill. kr. I tillegg vil antall ansatte og kostnadene til støttepersonale bli tilsvarende redusert og gi ytterligere kostnadsreduksjon.

7.3.2.10 Behov for teknisk og patentfaglig kompetanse

Hvor mange saksbehandlere som utgjør et minimum for å kunne fremstå som et fullverdig og troverdig patentverk og et hensiktsmessig nasjonalt kompetansesenter for norsk næringsliv, er et viktig spørsmål. Svaret vil avhenge av flere faktorer, blant annet om det oppnås et nordisk PCT-samarbeid eller ikke. Fra den danske Patent- og

¹⁹ jfr. budsjettet for 2005

varemerkestyrelsen er det angitt et antall på ca. 50 saksbehandlere for å betjene det danske markedet. De tekniske fagområder vil i så fall berøres i ulik grad.

7.3.3 Oppsummering

Bortfall av nesten samtlige patentsøknader inngitt av utenlandske søkere (ca. 75% av dagens antall), vil stille Patentstyret overfor betydelige utfordringer i forhold til å oppbevare rollen som nasjonalt kompetansesenter for industrielle rettigheter. Utfordringene gjelder særlig det bemanningsmessige og det økonomiske området. Det sterke fallet i antallet nasjonale patentsøknader kan true bredden og dybden i den patentfaglige kompetansen i en slik utstrekning at Patentstyret kan komme i fare for ikke lenger å kunne fylle sin rolle som et nasjonalt kompetansesenter for industrielle rettigheter. Det innebærer en risiko for at Patentstyret ikke lenger kan tilby viktige tjenester på lokalt nivå som norsk næringsliv og spesielt norske SMBer etterspør. En slik utvikling vil imidlertid kunne motvirkes av det pågående arbeidet for et nærmere og forpliktende samarbeid mellom de nordiske landene på PCT-området. Denne utfordringen deler for øvrig Norge med en rekke EPO-medlemsland, og det pågår for tiden en prosess i EPO som kan påvirke disse konsekvensene. Her vil Norge ved tiltredelse få medbestemmelse over EPOs fremtidige politikk overfor de nasjonale patentverk.

7.4 Konsekvenser for nasjonal patenteringspraksis

7.4.1 Generelt i nytiltrådte land

De enkelte medlemsland avstår sin enerett til å meddele patent med virkning for sine respektive land. Dersom oppfinnelsen er patenterbar vil EPO meddele patent på vegne av de enkelte utvalgte land. Patentet får virkning (valideres) i de aktuelle land når formaliakrav som oversettelse og innbetaling av avgift er oppfylt av søkeren. Ifølge art. 65 EPC er EPOs patenterbarhetsvurdering avsluttende, dvs. ikke overprøvable av de nasjonale patentmyndighetene. Det enkelte land kan dermed ikke foreta en ny innholdsmessig vurdering. Meddelte patenter kan imidlertid kjennes ugyldig av de enkelte medlemslands domstoler, med virkning for det enkelte land og med tilbakevirkende kraft.

7.4.2 Regelverk og patenteringspraksis i dag

I henhold til EØS-avtalen (protokoll 28, artikkel 3. nr. 4) skal EFTA-landene i sin lovgivning følge de materielle bestemmelser i EPC. Protokollen gir ikke EPOs tolkning av EPC noen autoritativ²⁰ virkning, og en norsk avvikende tolkning kan på denne bakgrunn opprettholdes, så lenge den materielle lovgivning er harmonisert med EPC.²¹ For Norges del ble den materielle patentlovgivningen fullstendig harmonisert med EPC med virkning fra opphevelsen av det midlertidige lege- og næringsmiddelunntaket 1.

²⁰ EPO er ikke et EU-organ og praksis derfra kan, etter den gjeldende europeiske ordningen, ikke være bindende i retts spørsmål.

²¹ Se St.prp. nr. 100 (1991–92) s. 185.

januar 1992. Kravet til nasjonal lovgivning i henhold til EØS-avtalen var dermed oppfylt allerede ved EØS-avtalens inngåelse.

Som følge av intensjonene i EØS-avtalen, føringer fra Stortinget og regjeringen, samt avgjørelser fra Patentstyrets klageavdeling (2. avdeling), er norsk patenteringspraksis allerede harmonisert med EPO-praksis så langt gjeldende rett tillater. Dette innebærer at Patentstyret foretar en selvstendig vurdering av søknadsgjenstanden i hver enkelt søknad med basis i en EPO harmonisert regelverksforståelse. Patentstyrets interne retningslinjer for søknadsbehandling er også harmonisert med EPOs offisielle retningslinjer (*EPO Patent Examination Guidelines*). Dette gir norske førstegangssøkere en høy grad av forutsigbarhet i forhold til en senere behandling ved EPO og skal sikre at avgjørelsene i Patentstyret vil sammenfalle med avgjørelsene i EPO dersom ikke særlige forhold tilsier noe annet.

Særlige forhold som medfører avvik mellom Patentstyrets og EPOs avgjørelser, kan være:

- (i) enkeltavgjørelser fattet i konkrete saker anses ikke å være i samsvar med det harmoniserte regelverket (eksempelvis bruken eller vektleggingen av kriteriene som ligger til grunn for de skjønnsmessige vurderingene av nyhet og oppfinneshøyde) og/eller oppfatningen av oppfinnens tekniske realiteter som ligger til grunn for patenterbarhetsvurderingen, kan være ulik i Patentstyret og EPO,
- (ii) det foreligger avgjørelser fra Patentstyrets ankeorgan, Annen avdeling, eller domstolsavgjørelser i Norge som tilsier en avvikende praksis fra EPO, eller
- (iii) avgjørelsen i EPO er i strid med patentloven § 3c om patentvernet for biologisk materiale som allerede forekommer i naturen.

EØS-avtalens dynamiske karakter fører til at nytt regelverk kan bli gjort gjeldende i norsk rett. På patentområdet vedtok Stortinget i 2003 endringer i patentloven (jfr. Ot.prp. nr. 86 (2002–2003) som gjennomfører EUs direktiv 98/44/EF om rettslig vern av bioteknologiske oppfinnelser i norsk rett, i samsvar med EØS-komiteens beslutning av 31. januar 2003. Endringene ble satt i kraft 1. februar 2004. Ordlyden i patentloven er i samsvar med EPC-regelverket (konvensjonen med tilhørende forskrifter). EPO gjennomførte direktivet i sine forskrifter til EPC-konvensjonen (kapittel VI reglene 23b–23e) ved beslutning i Forvaltningsrådet 16. juni 1999. EPO begrunnet sin avgjørelse med hensynet til harmonisering av patentretten på europeisk nivå. Forpliktelsen til å gjennomføre direktivet i sin nasjonale lovgivning påhviler EU-medlemsstatene, men ikke EPO.²² Av de 25 medlemslandene har til nå 21 gjennomført direktivet, herunder de ti nye medlemslandene, og elleve av de 15 gamle.

²² Den 10. juli 2003 ble åtte EU-medlemsstater (Tyskland, Østerrike, Belgia, Frankrike, Italia, Luxembourg, Nederland og Sverige) innklaget for EF-domstolen av EU-kommisjonen for manglende gjennomføring av forpliktelsene om å gjennomføre direktiv 98/44/EF. I sak C-4/04 av 28. oktober 2004 har eksempelvis EF-domstolen dømt Østerrike for tilsidesettelse av sine traktatsforpliktelser, mens saken mot Nederland ble frafalt tidlig i 2005 etter at landet med virkning fra 20. nov.2004 hadde gjennomført direktivet i nasjonal lov.

7.4.3 Konsekvenser for Patentstyrets generelle patenteringspraksis

Ved vurderingen av søknadsgjenstanden vil det være de samme materielle bestemmelsene som danner grunnlaget for patenterbarhetsvurderingen i henholdsvis EPO og Patentstyret. Patentstyret vil likevel fortsatt gjøre selvstendige vurderinger av norske søknader, det vil si søknader direkte til Patentstyret. Enkeltavgjørelser for den samme søknadsgjenstanden kan dermed bli ulik i de to patentmyndighetene. I tillegg kan enkelte av de ulike tiltak iverksatt i patentloven for å avbøte uønskede virkninger av EUs direktiv 98/44/EF medføre ulik behandling av søknadene.

7.4.4 Konsekvenser for praksis innenfor det bioteknologiske området

7.4.4.1 EUs direktiv 98/44/EF

Hovedkonsekvensen for norsk patenteringspraksis ved gjennomføringen av EUs direktiv 98/44/EF om rettslig vern av bioteknologiske oppfinnelser i norsk rett var at det ble åpnet opp for patenter som gjelder planter og dyr, men ikke på plantesorter eller dyreraser. I tillegg er fremgangsmåter for fremstilling av planter og dyr som ikke i det alt vesentlige er biologiske, blitt patenterbare. De samme bestemmelser ligger til grunn for behandlingen av EPO-patentsøknader. Alle EU-land skal være EPO-medlemmer,²³ og patent på biologisk materiale etter direktivet kan meddeles med virkning for disse land etter reglene i EPC.

De vesentligste bestemmelsene i direktiv 98/44/EF er innarbeidet i de reglene som ligger til grunn for EPOs behandlingen av patentsøknader, EPC-konvensjonen med tilhørende gjennomføringsforskrifter. Behandlingen av EPO-patentsøknader og norske søknader innenfor det bioteknologiske området vil derfor i utgangspunktet være basert på et likelydende regelverk. Det vil imidlertid fortsatt kunne forekomme enkelte tilfeller hvor vurderingen blir forskjellig i Norge og EPO. Her vil forskjellen kunne bestå i en mer restriktiv norsk vurdering som følge av Stortingets føringer i forbindelse med gjennomføringen av direktivet. Dette vil imidlertid bare gjelde et fåtall saker, og det er antagelig bare på dette området at EPO eventuelt har en annen praksis.

7.4.4.2 Konsekvenser av en eventuell tiltredelse av EPC vedrørende de tiltak som er innført i forbindelse med Norges gjennomføring av EUs direktiv 98/44/EF

Her følger en gjennomgang av de enkelte tiltak som ble innført i forbindelse med Norges gjennomføring av EUs direktiv 98/44/EF for å imøtekomme kritikken som ble reist mot direktivet. De første fire tiltak som er beskrevet nedenfor antas å ha betydning for norsk patenteringspraksis, mens de siste tre tiltakene isolert sett ikke antas å påvirke norsk praksis. Tiltakene sammenholdes med praksis i EPO.

²³ Malta og Latvia har ennå ikke blitt medlemmer.

7.4.4.2.1 Restriktiv praksis

Ifølge forarbeidene til patentloven skal Patentstyret legge seg på linje med myndighetene i de mest restriktive EU-landene når det gjelder behandling av søknader om patent knyttet til naturlig forekommende biologisk materiale, jf. patentloven § 3 c. Det forutsettes her at praksisen det siktes til bygger på lovgivning som er gjennomført i samsvar med direktiv 98/44/EF. Som nevnt i pkt. 7.4.2 ovenfor, er de materielle reglene i direktivet også inntatt i forskriftene til EPC.

Uttalelsene om restriktiv praksis vil typisk gjelde naturlig forekommende biologisk materiale i form av kjemiske forbindelser, inkludert DNA-sekvenser, gener og proteiner og mikroorganismer, inkludert virus, bakterier og celler.

Hvorvidt det skal gis produkt- eller anvendelsespatent skal avgjøres av Patentstyret med utgangspunkt i de alminnelige patenterbarhetsvilkårene og etter prinsippet om at patentbeskyttelsen ikke skal strekke seg lenger enn det er grunnlag for i søknaden. Patentbeskyttelsen for naturlig forekommende biologisk materiale skal bare omfatte den delen av materialet som er nødvendig for å oppnå det industrielle formålet som er angitt i søknaden. Søkeren må konkret angi hvordan en oppfinnelse skal kunne utnyttes industrielt. Det er ikke nok å angi teoretiske eller mulige anvendelser.

Behandlingen av EPO-søknader og norske søknader innenfor det bioteknologiske området vil i utgangspunktet være lik. Ulike vurderinger kan imidlertid forekomme. Det som utpeker seg er at de etiske vurderingene etter Patentlovens § 1 b følger nasjonale normer og regelen om restriktiv praksis mht. patentvernets omfang når det gjelder naturlig forekommende biologisk materiale, patentlovens § 3 c. Det kan forekomme at de etiske sidene ved en bestemt oppfinnelse vurderes ulikt i EPO og ihht. norsk lov. Under forutsetning av at den videre praksisutvikling i EPO fortsetter langs de samme linjene som i de senere år, vil det forekomme svært få tilfeller hvor den norske særregelen fører til en annen vurdering av hva slags omfang patentvernet skal ha enn i EPO. I så fall vil et EPO-patent kunne kjennes ugyldig med virkning for Norge etter søksmål for norske domstoler. Det antas at dette vil forekomme meget sjeldent.

Patentlovens § 3 c fastslår at patentvernet for naturlig forekommende biologisk materiale bare skal omfatte den delen av materialet som er nødvendig for den industrielle anvendelse som er angitt i søknaden. Videre skal det fremgå tydelig av søknaden på hvilken måte (evt. hvilke måter) materialet kan anvendes "industrielt". Det finnes ingen grunn til å anta at Norge vil måtte endre § 3 c ved en evt. tiltredelse til EPC, så lenge man antar at Norges gjennomføring av direktivet er korrekt. Dette fordi både Norge og EPO har gjennomført det samme direktiv, og direktivet er ment å gi landene et visst spillerom for en individuell nasjonal gjennomføring.

Både EPO og Patentstyret har allerede strammet inn sin praksis med hensyn til å gi patent på brede eller komplekse bioteknologiske søknader. Det kreves at beskyttelsesomfanget skal stå i rimelig forhold til det bidraget til teknikkens stilling som oppfinnelsen utgjør, og det kreves tydelig angivelse av teknisk effekt og industriell

anvendelse for søknadsgjenstanden (EPOs Opposition Division avgjørelse av 20. juni 2001 Icos mot SmithKline Beecham og Duphar International Research).

7.4.4.2.2 Rådføring med etisk nemnd

Ved lov 2003 nr. 127 og tilhørende forskrift ble det opprettet en etisk nemnd for patentsaker. Patentstyret skal innhente en rådgivende uttalelse fra denne nemnden dersom Patentstyret er i tvil om meddelelse av patent må nektes fordi kommersiell utnyttelse av oppfinnelsen vil stride mot offentlig orden eller moral, jf. patentloven § 15 a jf. § 1 b. Patentloven § 1 b regulerer unntak fra patenterbarheten i tilfeller hvor kommersiell utnyttelse av en oppfinnelse ville stride mot "offentlig orden eller moral". Etiske og moralske verdiforestillinger varierer til en viss grad mellom land i EU-/EØS-området. Dette tar EU-direktivet om patentering av bioteknologiske oppfinnelser hensyn til ved at unntak fra patenterbarhet i tråd med dette prinsippet baseres på "etiske eller moralske prinsipper som er anerkjent i en medlemsstat".

Formålet er å sikre at eventuelle etiske innvendinger blir godt belyst før Patentstyret avgjør om patent skal meddeles. Nemndens uttalelse er rådgivende og det er opp til Patentstyret å fatte avgjørelsen om patent skal meddeles til tross for eventuelle etiske innvendinger. Patentstyret har forelagt én sak for nemnda og den aktuelle patentsøknaden er fortsatt under behandling.

En tilsvarende ordning finnes ikke i EPO. Dersom Norge tiltrer EPC, vil ikke patentsøknader som inngis til EPO kunne bli forelagt for den etiske nemnden selv om et meddelt patentet får virkning i Norge. Ordningen med at Patentstyret i visse tilfelle plikter å innhente uttalelse fra den etiske nemnden, vil imidlertid fortsatt gjelde for patentsøknader som inngis til Patentstyret.

7.4.4.2.3 Forlengelse av innsigelsesperioden

Dersom Norge er utpekt, vil EPO meddele patenter som gjøres gjeldende i Norge. Som for de fleste norske patentsøknader i dag gjelder en ni måneders innsigelsesfrist fra meddelelsen av patentet. For EPO-patenter er det EPOs organer som avgjør innsigelsen.

En forskjell for norske patenter etter patentloven § 24 er at det vil kunne innleveres innsigelse i inntil tre år fra den dag patentet ble meddelt, hvis patentet er meddelt i strid med bestemmelsen i Patentloven § 1 b om at patent ikke skal meddeles hvis kommersiell utnyttelse av oppfinnelsen vil stride mot offentlig orden eller moral. Begrunnelsen for en utvidet innsigelsesordning er at det er enklere og billigere å angripe slike patenter hos Patentstyret fremfor i domstol, og at patentregisterets troverdighet vil kunne øke.

For EPO-patenter som er gjort gjeldende i Norge, vil dette tiltaket ikke ha betydning.

7.4.4.2.4 Opprinnelsesangivelse for ikke-biologisk materiale

I norske førstesøknader må søker angi leverandørland, eventuelt også opprinnelsesland, for ikke-humant biologisk materiale hvis søknadsgjenstanden gjelder eller anvender slikt materiale. Hvis nasjonal rett i leverandørlandet krever at det innhentes samtykke for uttak av biologisk materiale, skal det i søknaden også opplyses om slikt samtykke er innhentet. Disse reglene gjelder ikke for søknader som kommer gjennom PCT-systemet. Brudd på opplysningsplikten berører ikke behandlingen av patentsøknaden eller gyldigheten av patentet, men brudd på opplysningsplikten kan straffes etter straffeloven § 166.

Etter EPC gjelder det ikke noe krav om at søknaden skal inneholde opplysninger om opprinnelse for biologisk materiale eller om samtykke til uttak av slik materiale er innhentet. Ved norsk tiltredelse til EPC vil det dermed ikke gjelde noe slikt krav for patentsøknader som inngis til EPO og hvor det meddelte patentet vil få virkning i Norge. Allerede i dag er det imidlertid slik at ca. 70 % av patentsøknadene til Patentstyret kommer gjennom PCT-systemet, hvor det altså allerede i dag ikke gjelder noe krav om opprinnelsesangivelse. Ved norsk tilslutning til EPC er det grunn til å tro at det i hovedsak vil finne sted en reduksjon i antallet søknader som kommer direkte via PCT-systemet, og at antallet nasjonale førstesøknader i liten grad vil bli redusert. Andelen av patentsøknader hvor reglene om opprinnelsesangivelse mv. får anvendelse, vil dermed trolig ikke bli redusert i særlig grad ved en norsk tilslutning til EPC.

I WIPO og WTO (TRIPS-rådet) diskuteres det om PCT bør endres slik at det åpnes for eller skal kreves at det også i internasjonale patentsøknader kan eller skal kreves at opprinnelse for biologisk materiale, og om det er innhentet samtykke til uttak av slik materiale, skal oppgis. Også spørsmålet om innføring av krav om opprinnelsesangivelse i nasjonale patentsøknader blir diskutert.

Norge har i WIPO tatt til orde for at PCT endres slik at opplysninger om opprinnelse for biologisk materiale må tas med i internasjonale patentsøknader. I desember 2004 innga EU et forslag til WIPO. EU foreslår at det skal innføres et obligatorisk krav om opprinnelsesangivelse for biologisk materiale i alle internasjonale, regionale og nasjonale patentsøknader. Dersom forslaget blir vedtatt, vil det også bli innført et krav om opprinnelsesangivelse i patentsøknader som inngis til EPO.

7.4.4.2.5 Samtykke til bruk av humant materiale

Dersom en oppfinnelse gjelder eller anvender biologisk materiale fra mennesker, skal det fremgå av søknaden at det er innhentet samtykke fra den personen materialet stammer fra til den aktuelle anvendelsen i henhold til biobankloven, jf. patentloven § 8 c. Innhenting av slikt samtykke vil ikke være blant vilkårene for å få patent.

EPC-regelverket inneholder ikke en tilsvarende regel.

En slik plikt til å opplyse om samtykke vil ikke kunne påberopes i videreførte internasjonale søknader eller søknader med prioritet fra utlandet. Bestemmelsen antas ikke å ha innvirkning på norsk patenteringspraksis.

7.4.4.2.6 Tvangslisenser

For å hindre misbruk av den eneretten et patent gir, kan tvangslisenser i dag også gis ved forvaltningsvedtak. I dag kan således både Konkurransetilsynet og domstolene gi tvangslisenser. Bestemmelsen antas ikke å ha innvirkning på Patentstyrets patenteringspraksis.

7.4.4.2.7 Landbruksunntaket

Det såkalte "landbruksunntaket" gir bønder rett til å bruke bl.a. avlsdyr eller annet animalsk formeringsmateriale fra dyr til egne landbruksformål, f. eks. til å avle frem nye dyr. Det er i Norge anledning for bønder til å bruke denne type patentert materiale uten at patenthaver gis noe vederlag for en slik bruk. Bestemmelsen antas ikke å ha innvirkning på norsk patenteringspraksis.

7.4.4.3 Oppsummering

Norsk patentlovgivning og patenteringspraksis er allerede harmonisert med EPO på regelverksnivå. Det er kun i et fåtall saker at Patentstyrets avgjørelser vil kunne avvike fra EPOs avgjørelser.

Behandlingen av EPO-søknader og norske søknader innenfor det bioteknologiske området vil i utgangspunktet være lik i de aller fleste tilfeller, selv om det i enkelte konkrete søknader kan forekomme tilfeller hvor vurderingen blir forskjellig i Norge og EPO. Det som særlig utpeker seg er regelen om restriktiv praksis i § 3 c og at de etiske vurderingene etter § 1 b følger nasjonale normer. En norsk tilslutning til EPC vil ikke medføre behov for å endre Patentlovens § 1 b eller § 3 c.

7.5 Konsekvenser for nasjonal patentkompetanse

7.5.1 Generelt for nytiltrådte land

For å kunne utnytte de muligheter som EPC-systemet gir, øker behovet for kompetanse på patentområdet når et land tiltrer. Dette på grunn av den økte konkurransen i form av langt flere utenlandske patenter, samt at landets patentbransje utsettes for økt konkurranse fra tilbydere av patentrelaterte tjenester fra andre medlemsland.

7.5.2 Spesifikt for Norge

Det er i dag et begrenset undervisningstilbud vedrørende industrielt rettsvern ved de høyere utdanningsinstitusjonene (høyskoler og universiteter). Det finnes ikke noe tilbud om spesialisert patentutdannelse før hovedfag, unntatt for jurister. Tilbudet begrenser seg stort sett til forelesninger ved det juridiske fakultet ved Universitetet i Oslo. Høyskolene i Norge har gått sammen i InnovationNet og utvikler i disse dager et kursprogram innen "Innovasjon og virksomhetsutvikling". Én av fem moduler omfatter

industrielt rettsvern og er vektfullsgivende. I tillegg tilbyr Patentstyret og private aktører kurs og utdanning innen industrielt rettsvern.

På videreutdanningsområdet finnes det et begrenset tilbud av kurs i forhold til Danmark og Sverige. I Danmark anbefaler en rapport til Ervervsministeriet av 2001 tiltak spesielt på tre områder:

- Å sørge for at et nødvendig minimumsnivå av IR-kompetanse inkluderes i alle typer tekniske, naturvitenskapelige, juridiske og samfunnsfaglige studier.
- Å sørge for at det etableres en IR-spesialistutdanning, jfr. det ettårige tilbudet som finnes på Högskolan i Malmö.
- Å sørge for at det etableres et målrettet videreutdannings-kurstilbud for bl.a. IR-ansvarlige i (små og) mellomstore bedrifter.

Det anbefales i rapporten at alle de deler av det nødvendige utdanningstilbud som kan baseres på markedsetterspørsel, blir overlatt til private.

En tilslutning til EPC vil innebære økte muligheter til å bruke patentsystemet som defensivt og offensivt konkurransemessig virkemiddel. Norske bedrifter må vite å beskytte egne interesser. Medlemskapet innebærer også en økt mulighet til å bruke systemet til å påvirke markedet til egen fordel. Kompetanse om slik bruk av systemet vil bli stadig viktigere i årene som kommer, og det er av stor betydning at norske bedrifter har en kompetanse på området som tilsvarer utenlandske konkurrenter. Det blir derfor viktig at aktuelle norske utdanningsinstitusjoner i tilstrekkelig grad får integrert industrielt rettsvern i sine tilbud.

7.5.3 Oppsummering

Ved et EPC-medlemskap vil behovet for kunnskap om industrielt rettsvern i næringslivet øke. En satsing på kunnskap om industrielt rettsvern på flere nivåer, bl.a. aktuelle studier ved norske universiteter og høyskoler, vil derfor være viktig.

7.6 Konsekvenser for medlemslandenes rolle i andre internasjonale fora

7.6.1 Generelt i nylig tiltrådte land

EPC-medlemsland vil ikke være bundet av sine uttalelser og voteringer i EPO i andre internasjonale fora. Medlemslandene vil heller ikke være bundet av standpunktene og holdningene til organisasjonen EPO når medlemslandene opptrer i andre internasjonale fora. Samtidig vil ethvert EPO-medlemsland til en viss grad bli identifisert med EPOs politikk og patenteringspraksis. Inntrykket som oppstår når et land som hittil har stått utenfor EPO, går inn, vil være at man til en viss grad gjør denne organisasjonens holdninger til sine egne. Dette vil imidlertid kunne motvirkes av et lands posisjoner, forslag og handlinger i andre internasjonale fora som er mer relevante for forholdet til utviklingsland, særlig WIPO og WTO.

7.6.2 Spesifikt om Norge

I forbindelse med behandlingen av EUs biopatentdirektiv ble det uttrykt bekymring for Norges brobyggerrolle mellom OECD-landene og utviklingslandene på området for immaterielle rettigheter. I embedsgruppens rapport om biopatentdirektivet ble det gitt uttrykk for at dette ble ansett som håndterlig. Norges omdømme og rolle kunne opprettholdes og videreføres ved våre posisjoner i WTO-TRIPs-rådet og WIPOs organer.

St. prp. nr. 43 (2002-03) Om samtykke til godkjenning av EØS-komiteéns beslutning nr. 20/2003 av 31. januar 2003 om endring av EØS-avtalens vedlegg XVII (patentdirektivet) gjaldt innlemmelse av EUs biopatentdirektiv i EØS-avtalen. Norge har i mange år fungert som en brobygger mellom OECD-landene og utviklingslandene på immaterialrettsområdet. Regjeringen slo fast i proposisjonen at den er opptatt av problemstillinger om forholdet mellom immaterielle rettigheter og utviklingslandenes interesser og at den ønsket å videreføre sitt arbeid som brobygger på dette området. Denne linjen har bred tilslutning i Stortinget, jf. Stortingsbehandlingen av St.prp. nr. 43. Regjeringen har fortsatt sin aktive rolle som brobygger i relevante internasjonale fora, særlig i TRIPs-rådet i WTO og i WIPO. Norge har også spilt en aktiv rolle i arbeidet i WIPOs komité for genressurser, tradisjonell kunnskap og folkløse. Et eventuelt medlemskap i EPO vil ikke føre til at Norge vil få redusert handlefrihet i disse fora.

7.6.3 Oppsummering

Norge kan opprettholde sin ønskede brobyggerrolle på IR-området etter en evt. tiltredelse til EPC.

7.7 Konsekvenser for nordisk samarbeid om en eventuell felles patentmyndighet

I utgangspunktet er det bare EPO som skal kunne opptre som foreløpig granskende PCT-myndighet ihht. patentsamarbeidsavtalen av 1970 for søknader fra patentsøkere i EPO-medlemsland. Det finnes imidlertid et viktig unntak: Land som har et annet språk enn EPOs tre offisielle arbeidsspråk, kan opptre som PCT-myndighet for søknader fra eget land og naboland, i samarbeid med EPO. Sverige og Spania har en slik ordning, Finland har søkt og fått tilsvarende status men er foreløpig ikke operativ (januar 2005). Det er i beregningene antatt at det norske Patentstyret vil få tildelt ca. 500 PCT-søknader pr. år for granskning ved et nordisk PCT-samarbeid. Disse vil ha en tilknyttet inntekt for Patentstyret i størrelsesorden kr. 7 000 pr. sak. Dette vil imidlertid på langt nær kompensere for inntektstapet som forårsakes av et EPO-medlemskap.

Reduksjonen i ressursbehovet for Patentavdelingen ved et eventuelt nordisk PCT-samarbeid estimeres til 27 årsverk i perioden 2007-2017 (herav 22 saksbehandlere). Driftsresultatet blir imidlertid tilnærmet likt med og uten nordisk PCT-samarbeid fordi økningen i inntekter antas å stå i forhold til det økte ressursbehovet. Både inntektene

og utgiftene vil bli noen mill. kr. høyere, mens resultatet antas å ikke bli påvirket med mer enn noen få mill kr. i positiv eller negativ retning.

PCT-samarbeidet mellom de nordiske land er imidlertid utredet med sikte på å sikre at nasjonal saksbehandlingskompetanse kan opprettholdes også etter EPC-tiltredelse, noe som antas være av stor verdi for norsk næringsliv, spesielt for norske SMBer. Forskjellen vil ut fra prognosene som er benyttet utgjøre ca 14 saksbehandlerårsverk i forhold til EPC-tiltredelse uten slikt samarbeid, og vil kunne bidra til å motvirke risikoen for uønsket kompetansenedbygging.

8 Kilderegister

8.1 Norske kilder

- NOU 1976:49 "Internasjonalt patentsamarbeid"
- NOU 1980: XX om (autorisasjonsordning for norske patentfullmektiger - må skrives inn korrekt)
- Ot.prp. nr. 32 (1978–79)
- Innst. O. nr. 83 (1978–79)
- St.prp. nr. 43 og Ot. prp. nr. 86 (2002-03)
- STEP-grupåpens rapport av desember 2001, Eric J Iversen: "Norwegian SMEs and the IPR-System"
- Rapporter fra fullmektigkontorene Bryn Aarflot og Zacco Norge. Brev fra Næringslivets hovedorganisasjon (NHO) av 22. oktober 2002 og 16. januar 2003 og 12. mars 2003
- Rapport av februar 2005, Leogriff AS: "Intellectual Property Rights and Nordic SMEs"

8.2 Utenlandske kilder

- EPC med tilhørende forskrifter og protokoller
- Utredning fra det daværende danske Patentdirektoratet (nå Patent- og Varemærkestyrelsen): "De praktiske konsekvenser i Patentdirektoratet af ratifikasjon af EPK", desember 1989.
- Rapport utgitt av det danske Ervervsministeriet og Patent- og Varemærkestyrelsen i juni 2001: "Kompetenceudvikling og uddannelse på eneretsområdet"
- Utredning fra det svenske Patent- och registreringsverket : SOU 1985:53.
- Utredning fra det svenske Patent- och registreringsverket : SOU 2003:66
- "Final report to the European Commission, dated 14 Feb 2003 - Role of the national patent offices, the European Patent Office, the US and the Japanese patent offices in promoting the patent system."
- Rapport fra de nordiske patentverkssjefene til Nordisk industriministerråd av 3. august 2004: " Feasibility study on the establishment of a Joint Nordic PCT authority".

9 Vedlegg

1. Eksempler på avgjørelser angående patentering av blant annet bioteknologiske oppfinnelser fattet av Patentstyrets klageorgan, Annen avdeling
2. Forslag om gjennomføringsregler i norsk lov
3. Justisdepartementets notat fra 1990 med vurdering av de konstitusjonelle spørsmål i forhold til en eventuell norsk tiltredelse til EPC

9.1 Vedlegg 1 – Norske klageavgjørelser

Herunder følger utvalgte sentrale eksempler på avgjørelser fattet av Patentstyrets klageorgan, Annen avdeling, som tjener til å nærmere belyse Patentstyrets vurdering av hva EØS-avtalens forpliktelser innebærer for norsk patenteringspraksis og betydningen av hensynet til rettslikhet i Europa blant annet på området patentering av bioteknologiske oppfinnelser, samt det grunnleggende spørsmålet om naturlig forekommende biologisk materiale bør være patenterbart.

Annen avdelings sak nr. 6552 av 9. juni 1998

Saken gjaldt i utgangspunktet en klage over første avdelings avgjørelse hvor det var blitt meddelt patent mot innsigelse på en biologisk ren kultur av den naturlig forekommende mikroorganismen *Streptomyces hygroscopicus* ATTC 53709. I innsigers klage fremheves det at mikroorganismen, selv om de er isolert, rendyrket og karakterisert, må betraktes som oppdagelser og ikke oppfinnelser i patentrettslig forstand. I tillegg hevder innsiger at kravet til oppfinnelseshøyde ikke er oppfylt.

Utdrag fra 2. avdelings avgjørelse

”Det neste spørsmålet flertallet tar stilling til, er patenterbarheten av naturlig forekommende mikroorganismer. For flertallet er det åpenbart at patentloven, med sitt unntak i § 1 annet ledd nr. 1 for de rene oppdagelser, stiller seg hindrende for at naturlig forekommende mikroorganismer, slik de forekommer i naturen, kan patenteres. Spørsmålet i foreliggende sak er imidlertid om patentloven likevel hjemler adgang til patentering av mikroorganismer som i utgangspunktet finnes i naturen, men som etter en isolerings- eller annen bearbeidingsprosess kan settes til industriell anvendelse.

Dette spørsmålet er også tatt opp i brevet fra Natur og Ungdom. Selv om Natur og Ungdom i henhold til patentloven ikke har status som innsiger, og 2. avdeling derfor ikke har noen plikt til å ta organisasjonens anførsler opp til behandling, ønsker 2. avdeling likevel - på bakgrunn av sakens prinsipielle viktighet - å kommentere innholdet i brevet.

Etter flertallets oppfatning kan lovens unntaksbestemmelse ikke være til hinder for at den som setter en naturlig forekommende mikroorganisme inn i en industriell sammenheng, kan ha gjort en patenterbar oppfinnelse. Dersom mikroorganismen er isolert, kan karakteriseres på en tilfredsstillende måte og dessuten ikke var kjent på dagen for inngivelse av patentsøknaden, kan mikroorganismen være patenterbar. Denne praksis er i dag vel etablert i EPO, se avsnittet om oppdagelser i Guidelines for Examination in the European Patent Office, Part C, side 36, og bør etter flertallets oppfatning også legges til grunn i Norge.

For flertallet veier i denne sammenheng *hensynet til harmoniserte EPO-patenterbarhetsvilkår* tungt, idet en slik harmonisering nå er gjort til en folkerettslig

forpliktelse for Norge innenfor EØS-samarbeidet. Det kan her vises til EØS-avtalens protokoll 28 om immaterialrett, der artikkel 1.3 inneholder en generell forpliktelse for EFTA-statene til å tilpasse beskyttelsesnivået for immaterielle rettigheter - herunder patenter - til det som til enhver tid gjelder i EU, samt artikkel 3 nr.4 som påbyr en *tilpasning av norsk rett til de materielle bestemmelsene i EPC*. Da EØS-avtalen trådte i kraft 1. 1. 1994, var EPO's ovenfor skisserte praksis med hensyn til patentering av naturlig forekommende mikroorganismer vel etablert, og i Norge hadde også Patentstyrets 1. avdeling lagt grunnen for tilsvarende praksis ved bl.a. å ha meddelt patent på renkulturer av naturlig forekommende melkesyrefrembringende bakterier. En eventuell innstramming av praksis i foreliggende sak, ville således være tvilsom i forhold til EØS-avtalen.”

...

”I nærværende sak blir spørsmålet da om den patentsøkte mikroorganismen oppfyller lovens krav til nyhet. Av søknadens dokumenter fremgår at oppdagelsen av den aktuelle mikro-organismen ikke var allment tilgjengelig da søknaden ble inngitt. Mikroorganismen fremstår dessuten ikke slik den finnes i naturen, idet den er fremstilt i renkultur, riktignok etter en teknikk som allerede er kjent. For en fagperson på området antas således søknadsgjenstanden å fremstå som ikke tidligere allment tilgjengelig og derved som ny.

Det kan stilles spørsmål ved hvordan oppfinneshøyden ved patentering av naturlig forekommende mikroorganismer skal vurderes. Hvis selve oppdagelsen av mikroorganismen med dens verdifulle egenskaper ikke inngår i denne vurderingen, vil det som gjenstår sjelden kvalifisere for patent. Her trekker imidlertid entydig, nyere praksis innenfor EØS-området i retning av at man ved denne vurderingen også trekker inn det spranget i teknisk utvikling som selve oppdagelsen innebærer, når denne ikke var kjent på søknadsdagen. Flertallet mener at en slik vurdering også bør legges til grunn i norsk rett, og er enig med 1. avdeling i at den patentsøkte mikroorganismen i foreliggende sak fremviser såvidt overraskende egenskaper og derved utgjør et slikt sprang i den tekniske utviklingen at det gir grunnlag for patent.

Flertallet anser etter dette at gjenstanden for søknadens krav 2 oppfyller patenterbarhetsvilkårene i patentloven §§ 1 og 2, og at patent bør meddeles.”

Annen avdelings sak nr 6847 (10. september 1999)

Søknaden er rettet på en isolert DNA-sekvens (et gen), en vertsorganisme inneholdende genet og en fremgangsmåte for rekombinant fremstilling av proteinet genet koder for.

Utdrag fra 2. avdelings avgjørelse

”Det må etter dette anses klart at vurderingen av oppfinneshøyden, for de oppfinnelser det her gjelder, må følge den alminnelige bestemmelsen i patentloven § 2 første ledd, slik denne er å forstå i lys av blant annet lovens forarbeider og rettspraksis.

Annen avdeling vil dessuten peke på at bestemmelsen i patentloven § 2 er ment å stemme overens med de tilsvarende bestemmelsene i Strasbourgkonvensjonen av 27. november 1963 og Europapatentkonvensjonen EPC av 15. oktober 1973, se NU 1963:6 s. 127 og NOU 1976:49 s. 102. I forhold til Europapatentkonvensjonen gjør det seg også gjeldende at Norge er forpliktet etter protokoll 28 EØS til å “følge de materielle bestemmelser i Konvensjonen” (art. 3 nr. 4). Dette tilsier at det ved tolkning av patentloven legges stor vekt på hensynet til rettslikhet i Europa, jf. 2. avd.kj. 6552, NIR 1998, s. 278. For å oppnå dette bør en ved tolkningen av patentloven ta hensyn til de nevnte konvensjoner, og praksis knyttet til disse. I nærværende sammenheng tilsier dette, i overensstemmelse med patentlovens forarbeider og norsk rettspraksis, at den alminnelige norm for vurdering av oppfinnelseshøyde legges til grunn også for bioteknologiske oppfinnelser, se for eksempel EPO-avgjørelsene T 296/93 BIOGEN/Hepatitis B, OJ EPO 1995, 627 og T 923/92 GENETECH/Human t-PA, OJ EPO 1996, s. 564, som anses å bygge på et slikt syn.”

Annen avdelings avgjørelser med resultater som tilsier en noe avvikende praksis fra EPO: ²⁴

Annen avdelings sak nr. 6924 (25. august 2000)

Gjenstanden for foreliggende oppfinnelse er en fremgangsmåte for fremstilling av en kompositt-tråd der denne tråd føres langs aksene av den sentrale kanal i et krysshode montert ved enden av en ekstruder.

I klagen uttaler søkeren:

“Innledningsvis vil jeg vise til det faktum at den tilsvarende søknad er bevilget av det EPO-patentverk og jeg vil nok en gang henlede oppmerksomheten på at begge de dokumenter Første avdelings Behandlende Medlem motholdte i uttalelsen av 20. desember -95, nemlig DE 1.139.970-B og US 3.694.131-A samt det han i tillegg anførte i uttalelsen av 19. desember 1996, nemlig US 5.068.142-A, også er motholdt av det EPO-patentverk i tillegg til ikke mindre enn 6 ytterligere dokumenter.

Allikevel har det EPO-patentverk EPO funnet at foreliggende søknad representerer noe nytt og patenterbart, noe det ikke har vært mulig å overbevise Første avdelings gransker om.

I tillegg er, som tidligere opplyst, søknaden også godkjent i Finland og en svenskspråklig kopi av de finske krav er tidligere innsendt.”

Utdrag fra 2. avdelings avgjørelse

”Søknaden angår en fremgangsmåte for fremstilling av komposittråd, der et antall filamenter kombineres med og omhylls av et termoplastisk, organisk materiale. Det flytende, termoplastiske materialet trykkes ut gjennom en ekstruder og inn i et såkalt krysshode som står vinkelrett på ekstruderens lengdeakse. Dette er en i og for seg kjent fremgangsmåte innen dette fagområde. Det karakteristiske ved fremgangsmåten

²⁴Den skjønsmessige avgjørelsen av hva som er i samsvar med det harmoniserte regelverket, vil her bero på Patentstyrets vurdering

ligger i krysshodets utformning og måten strømmen av plastmateriale møter filamentene på, uttrykt gjennom angivelse av filamentenes og materialstrømmens hastigheter og trykket i kanalen hvor igjennom tråden beveges.

Første avdeling har motholdt 3 publikasjoner, hvorav DE 1 139 970 er det mothold som etter 2. avdelings oppfatning kommer nærmest søknaden. Denne publikasjon omtaler ingen fremgangsmåte, men skriftets figur 2 viser et apparat for samme formål, som er meget likt det som omtales i søknaden, og som tillater en materialstrøm som er meget lik den som inngår i den patentsøkte fremgangsmåte.

For at en oppfinnelse skal kunne patenteres, må den ifølge patentlovens § 2 være ny og skille seg vesentlig fra kjent teknikk. I kravet om nyhet ligger det at oppfinnelsen må oppvise en rimelig teknisk forskjell fra det som var kjent fra før, når hvert mothold vurderes for seg.

Motholdet angir ikke bestemte parametere for hastighet og trykk, men 2. avdeling legger til grunn at de hastighets- og trykkparametre som karakteriserer fremgangsmåten i søknaden er anvendelige i forbindelse med det tidligere kjente apparat. Det er ingen ting ved konstruksjonen som hindrer at filamentene blir ført frem med de angitte hastigheter, eller plastmassen fra å bli innført med de angitte trykk. En gjennomsnittsfagmann ville ikke ut fra motholdet sluttet at noen bestemt hastighet eller noe bestemt trykk skulle benyttes, men ville forsøkt forskjellige parametere, og gjort individuelle tilpasninger avhengig blant annet av filamentenes og plastmaterialets egenskaper, samt den ønskede kvalitet på det produktet som skal fremstilles. Mot denne bakgrunn må en se det slik at motholdet generelt avdekker et større område av hastigheter og trykk, som en fagmann ut fra motholdet ville ansett som realistiske alternativer. Det området som er angitt med parametere for hastighet og trykk i søknaden ligger som nevnt innenfor det mer generelle området som implisitt kan utledes av motholdet. Søknadens parametere er heller ikke så spesielle og avgrensede at søknaden kan anses å inneholde en utvalgsoppfinnelse i forhold til det som følger av motholdet.

Som det fremgår av tidligere praksis, legger 2. avdeling også vekt på at nyhetskravet må praktiseres slik at det ikke gjennom patentering legges urimelige begrensninger på utnyttelsen av tidligere kjente tekniske løsninger, jf. 2. avd. kj. 6729. I den foreliggende sak ser 2. avdeling det slik at patentering av søkerens oppfinnelse, med de nokså vide angivelser av hastighet og trykk i patentkravene, ville lagt urimelige begrensninger på anvendelsen av den løsning som er kjent fra motholdet, idet innehavere av slike apparater som er vist i motholdet ville blitt hindret fra å bruke apparatene innenfor de patenterte parameterangivelser.

Mot denne bakgrunn er 2. avdeling derfor kommet til at søknaden ikke kan oppvise nyhet overfor det som kjennes fra DE 1 139 970.”

Annen avdelings sak nr 6885 (20. desember 1999)

Utdrag fra 2. avdelings avgjørelse

”Etter anmodning fra 2. avdeling har søkeren innsendt en prøve av filmen og av en sammenligningsfilm. Etter å ha studert disse prøver finner en å kunne slutte seg til 1. avdeling påpeking av at “foliens to sider viser en positiv og en negativ side av det

samme mønsteret”. Dette er jo det naturlige resultat av en fremgangsmåte hvor man preger folien mellom en pregerull og en glatt elastisk rull. (Som påpekt av 1. avdeling angir søkeren dette som en foretrukket fremgangsmåte.) Når en betydelig del av overflaten trykkes ut som fremspring, vil den gjenværende del fremtre som fremspring på motsatt side. En kan derfor ikke være enig med EPOs Opposition Division i at søkerens pregemønster representerer en nyhet i denne henseende.”

Annen avdelings sak 6164, 6416 og 7066

I **2. avdelings sak nr 6416** (EP 162783 B1), angående en fremgangsmåte for rensing av avløpsvann, hevdet søker å ha oppdaget at de bakterier som vannet allerede inneholder frembringer et flokkuleringshjelpemiddel. En slik oppdagelse ble ikke ansett å kunne danne grunnlag for patent, idet det dreide seg om oppdagelse av en ny virkning av en kjent prosess. Patentet er meddelt med endelig virkning av EPO. Patentstyrets ankeavdeling, Annen avdeling, var av en annen oppfatning. Det blir her sitert fra **2. avdelings avgjørelse 6164** (EP 116916 B1): ”Når fagmannen løser et problem ved hjelp av et kjent middel og dertil oppnår en ytterligere, kanskje uventet fordel, har 2. avdeling i en lang rekke saker funnet at det er tale om en slags ”gratis-effekt” som ikke berettiger til patentbeskyttelse.”

I **2. avdelings sak nr 7066** (EP-søkn. 915646, som var klar til meddelelse i EPO, men ble endelig henlagt pga. manglende avgiftsinnbet.), rettet på en deflektor-anordning for sideveis kraft-påvirkning av utstyr som slepes i vann av et fartøy, f.eks. ved seismiske undersøkelser, fiske eller minesveiping, hevder søker at anvendelsen av to eller flere motordrevne, roterende sylindere gir en økning av den sideveis rettede kraft, samt en kompakt og robust konstruksjon som er billigere å produsere enn tidligere kjente deflektorer med tilsvarende kapasitet, som medfører at søknadsgjenstanden skiller seg vesentlig fra kjent teknikk og dermed tilfredsstiller patl. § 2.

Ved behandlingen i Annen avdeling innsendte søkeren et nytt kravsett hvor antall sylindere var økt fra to til tre og hvor det var gjort obligatorisk at hver sylinder har sin egen drivmotor. Annen avdeling stadfestet første avdelings avgjørelse om at det må anses som nærliggende for en fagmann å øke antallet drivenheter når det er ønskelig å oppnå større kraft. I tillegg anfører annen avdeling - **utdrag fra 2. avdelings avgjørelse**: ”De øvrige fordeler som er påberopt av søkeren, i form av en mer robust og kompakt konstruksjon, og lavere byggekostnader, kan heller ikke tillegges avgjørende vekt. I den utstrekning slike fordeler oppnås, må det ses som bonuseffekter. Når søknadsgjenstanden må anses som en nærliggende løsning av et bestemt problem – i dette tilfellet anbringelse av flere sylindere for å oppnå større kraft – kan saken ikke anses å komme i noen annen stilling ved at søkeren, så å si ”på kjøpet”, oppnår andre fordeler som er direkte følger av den valgte løsningen. Slike bonuseffekter kan således ikke tillegges avgjørende vekt ved den patentrettslige vurderingen av oppfinnelseshøyde.”

9.2 Vedlegg 2 – Behov for gjennomføringsregler i norsk lov

Skal Norge slutte seg til konvensjonen, må det i norsk lovgivning tas inn bestemmelser om at europeiske patentsøknader, i den grad konvensjonen krever det, likestilles med nasjonale patenter meddelt av Patentstyret. Konvensjonens bestemmelser om rettsvirkninger til meddelte europeiske patenter og patentsøknader må også inkorporeres.

Det anses som mest hensiktsmessig at de nye bestemmelsene tas inn i den gjeldende patentloven og i tilhørende forskrift, slik at regelverket om patenter forblir samlet. Slik er det også gjort i de andre nordiske land.

Dersom Norge finner å ville tiltre EPC, vil det som nevnt være klart mest hensiktsmessig at Norge ratifiserer EPC i den reviderte versjonen av 2000, dvs. både den opprinnelige konvensjonen og endringsavtalen EPC 2000, under ett.

Dette nødvendiggjør flere endringer enn de som ble utredet i NOU 1976:49.

Etter vedtakelsen av PCT i 1970 og EPC i 1973 vurderte et utvalg norsk tilslutning til de to avtalene og samtidig fremmet forslag til gjennomføringslovgivning i samarbeid med tilsvarende danske, svenske og finske utvalg. Utvalgets arbeid resulterte i NOU 1976: 49 "Internasjonalt patentsamarbeid". Utkastet til nytt kapittel 12 i patentloven er hentet fra utredningen, og det vises generelt det til kommentarene som der er gitt til hver enkelt bestemmelse, på sidene 135 til 147 i utredningen. Nummereringen av paragrafene følger utredningen.

Det har blitt gjort visse justeringer i utkastet til lovtekst. "Styret" er gjennomgående endret til "Patentstyret", og språket er forsøkt gjort teknologinøytralt og mer moderne. Medlemslandene i EPO har forhandlet frem en ny overenskomst. Det er Londonoverenskomsten om språk. Overenskomsten om inngreps- og gyldighetssaker er ennå ikke ferdigforhandlet.

Det arbeides parallelt med implementeringen av EPC 2000 i de nordiske land. Utkast til lovendringer i Sverige foreligger som SOU 2003:66. Norge drar nytte av dette arbeidet ved utformingen av et nytt kapittel 12 i patentloven og det bidrar til å videreføre enhetlige nordiske lover på immaterialrettsområdet.

Utkast til endringer i patentloven ved ratifikasjon av EPC og tiltredelse til EPC 2000

§ 1

Den som har gjort en oppfinnelse som kan utnyttes industrielt, eller den som oppfinnerens rett er gått over til, har i overensstemmelse med denne lov rett til etter søknad å få patent på oppfinnelsen og derved oppnå enerett til å utnytte den i nærings- eller driftsøyemed. *Oppfinnelser innenfor alle teknologiske områder kan patenteres.*

Som oppfinnelser anses ikke noe som bare utgjør:

1. oppdagelser, vitenskapelige teorier og matematiske metoder,
2. kunstneriske frembringelser,
3. planer, regler eller metoder for utøvelse av intellektuell virksomhet, for spill eller

forretningsvirksomhet, eller programmer for datamaskiner,

4. fremleggelse av *informasjon*.

Oppfinnelser kan patenteres også når de gjelder et produkt som består av eller inneholder biologisk materiale, eller en fremgangsmåte for å fremstille, behandle eller anvende biologisk materiale. Biologisk materiale som er isolert fra sitt naturlige miljø eller fremstilt ved hjelp av en teknisk fremgangsmåte, kan være gjenstand for en oppfinnelse selv om det allerede forekommer i naturen. Med biologisk materiale forstås i denne lov materiale som inneholder genetisk informasjon, og som kan formere seg selv eller kan formeres i et biologisk system.

Patent meddeles ikke på plantesorter eller dyreraser. Oppfinnelser som gjelder planter eller dyr, kan derimot patenteres hvis utøvelsen av oppfinnelsen ikke er teknisk begrenset til en bestemt plantesort eller dyrerase. Kongen kan i forskrift fastsette hva som skal regnes som plantesort eller dyrerase.

Patent *meddeles ikke* på vesentlig biologiske fremgangsmåter for fremstilling av planter eller dyr. Med vesentlig biologisk fremgangsmåte forstås i denne lov en fremgangsmåte som i sin helhet beror på naturlige fenomener som krysning eller utvelging. Patent kan derimot meddeles på mikrobiologiske fremgangsmåter eller andre tekniske fremgangsmåter eller et produkt som er fremstilt ved slike fremgangsmåter. Med mikrobiologisk fremgangsmåte forstås i denne lov enhver fremgangsmåte som anvender, utføres på eller fremstiller et mikrobiologisk materiale.

Patent meddeles ikke på fremgangsmåter for kirurgisk behandling, terapi eller diagnostisering, som foretas på mennesker eller dyr. Denne bestemmelse er ikke til hinder for meddelelse av patent på produkter, herunder stoffer eller stoffblandinger, til bruk i slike fremgangsmåter.

Merknader til § 1

I første ledd er det tilføyd et nytt annet punktum som fastslår at oppfinnelser innenfor alle teknologiske områder kan patenteres. Dette for å bringe teksten i samsvar med endringen i EPC 2000 artikkel 52 og TRIPS-avtalen artikkel 27(1). Endringen berører ikke begrensningene i patenteringsadgangen som følger av patentloven §§ 1 til 2, og har ingen realitetsbetydning.

Av systematiske grunner foreslås tredje ledd i gjeldende § 1 flyttet slik at den blir § 1 sjette ledd. For å bringe bestemmelsen i samsvar med EPC 2000 artikkel 53 bokstav c endres videre bestemmelsen slik at fremgangsmåter for kirurgisk behandling, terapi eller diagnostisering, som foretas på mennesker eller dyr kan anses som oppfinnelser, men fortsatt ikke kan patenteres. Heller ikke dette innebærer noen realitetsendring.

§ 2 fjerde ledd

Vilkåret i første ledd om at oppfinnelsen skal være ny er ikke til hinder for at patent meddeles på kjente stoffer eller kjente stoffblandinger til anvendelse i fremgangsmåter som nevnt i § 1 *sjette* ledd, såfremt anvendelsen av stoffet eller stoffblandingen ikke er

kjent ved noen av disse fremgangsmåter.

Merknader til § 2

Henvisningen i § 2 fjerde ledd til § 1 tredje ledd er endret som følge av at § 1 tredje ledd er foreslått tatt inn som § 1 sjette ledd.

Nytt kapittel 12 til patentloven – EPC-patent

§ 75

Med europeisk patent forstås patent som er meddelt av det europeiske patentverk i henhold til Den europeiske patentkonvensjonen. Med europeisk patentsøknad forstås søknad om europeisk patent.

Søknad om europeisk patent inngis til det europeiske patentverk. Søknaden kan inngis til Patentstyret som videresender den til Det europeiske patentverk. Europeisk avdelt søknad som omhandles i artikkel 76 i nevnte konvensjonen, må likevel inngis direkte til det europeiske patentverk

Bestemmelsene i §§ 76 til 90 får anvendelse på europeiske patenter for Norge og europeiske patentsøknader som omfatter Norge.

Merknader til § 75

Første ledd er endret for å ta høyde for de seneste revisjonene av konvensjonen.

§ 76

Europeisk patent er meddelt når det europeiske patentverk har kunngjort sin beslutning om dette. Det har samme virkning som patent meddelt av *Patentstyret* og følger de samme bestemmelser som slikt patent, med mindre noe annet er bestemt i dette kapittel.

§ 77

Et europeisk patent er uten virkning her i riket om ikke søkeren innen den frist Kongen fastsetter inngir til Patentstyret en oversettelse til norsk av den tekst som ligger til grunn for beslutningen om å meddele patentet. Har Det europeiske patentverk besluttet at et europeisk patent skal opprettholdes i endret form, gjelder dette også den endrede teksten.

Bestemmelsene i første ledd gjelder tilsvarende for europeisk patent som er endret på bakgrunn av sentralisert patentbegrensning i Det europeiske patentverk.

Inngitte oversettelser skal holdes tilgjengelige for enhver. Dette gjelder likevel ikke dersom den europeiske patentsøknad ennå ikke er blitt publisert av Det europeiske patentverk.

Er oversettelse inngitt og avgift betalt innen foreskrevet tid, og har Det europeiske patentverk kunngjort sin beslutning om å meddele patentet eller opprettholde det i endret form, skal Patentstyret utferdige kunngjøring om det.

Merknader til § 77

Det er foreslått et nytt annet ledd i § 77 om inngivelse av en ny oversettelse av patentet i de tilfeller hvor patentet er endret på grunn av en sentralisert patentbegrensning, se ny art. 105a–c EPC om sentralisert administrativ patentbegrensning. Se også art. 65 EPC om oversettelser.

For å gjøre bestemmelsen teknologinøytral er pålegget i fjerde ledd om at Patentstyret skal utgi trykte eksemplarer av oversettelsen fjernet – som en konsekvens av dette er avgiftsplikten for trykning i første ledd også fjernet. Ved henvendelse til Patentstyret vil en kopi av oversettelsen frembringes enten elektronisk eller på papir.

Bestemmelsen må endres hvis Norge ved en tilslutning til EPO, eller på et senere tidspunkt, også ønsker å slutte seg til Londonoverenskomsten. I SOU 2003:66 er den tilsvarende bestemmelsen utformet etter overenskomsten, se 82 § i det svenske utkastet.

§ 78

§ 72 første ledd får tilsvarende anvendelse på oversettelser som inngis i henhold til § 77. Beslutes det etter § 72 at en oversettelse skal anses inngitt i rett tid, utferdiger Patentstyret kunngjøring om det.

Den som etter at fristen for inngivelse av oversettelse i henhold til § 77 har utløpt, men før kunngjøring ble utferdiget, har begynt å utnytte oppfinnelsen i nærings- eller driftsøyemed her i riket eller har truffet vesentlige foranstaltninger til det, har slik rett som omhandlet i § 74 annet og tredje ledd.

Merknader til § 78

Bestemmelsen må eventuelt endres hvis Norge ved en tilslutning til EPO også ønsker å slutte seg til Londonoverenskomsten. Utvalget bak NOU 1976: 49 (side 137) fant det åpenbart at Norge burde benytte seg av muligheten til å kreve oversettelser av hele søknaden til norsk, men dette bør i tilfelle tiltredelse vurderes på nytt fordi blant annet både Sverige og Danmark har undertegnet Londonoverenskomsten.

§ 79

Det som er bestemt i § 52 første ledd nr. 4 og 5 om utvidelse av patentvernet skal for europeiske patenter gjelde utvidelse etter at patentet ble meddelt.

Merknader til § 79

Ved revisjonen av EPC i år 2000 ble administrativ patentbegrensning gjennomført i EPC. Det er derfor foreslått en henvisning til § 52 første ledd nr. 5 om patentbegrensning.

§ 80

Dersom det europeiske patentverk beslutter å begrense eller helt eller delvis oppheve et europeisk patent, skal det ha samme virkning som om patentet i tilsvarende

utstrekning ble kjent begrenset eller kjent ugyldig her i riket. Bestemmelsene i §§ 39e og 55 får tilsvarende anvendelse.

Merknader til § 80

Som følge av at administrativ patentbegrensning ble innført i EPC, er det foreslått en henvisning til §§ 39e og 55 om kunngjøring ved administrativ patentbegrensning foretatt av EPO.

§ 81

For europeisk patent skal det betales fastsatt årsavgift til Patentstyret for hvert år etter det året da det europeiske patentverk kunngjorde sin beslutning om å meddele patentet.

Betales ikke årsavgiften for det europeiske patent slik foreskrevet i første ledd og § 42, får § 51 tilsvarende anvendelse.

§ 82

I søksmål om inngrep i et europeisk patent eller et slikt patents gyldighet skal retten, hvis patentet fortsatt kan oppheves av det europeiske patentverk og særlige grunner ikke taler mot det, stanse saken inntil endelig avgjørelse av Det europeiske patentverk foreligger.

§ 83

En europeisk patentsøknad som det europeiske patentverk har gitt inngivelsesdag, har samme virkning som en norsk patentsøknad med samme inngivelsesdag. Har søknaden i henhold til den europeiske patentkonvensjon prioritet fra en tidligere dag enn inngivelsesdagen, gjelder denne prioriteten også her i riket.

Ved anvendelsen av § 2 annet ledd annet punktum skal publiseringen i henhold til artikkel 93 i den europeiske patentkonvensjon likestilles med at søknaden holdes allment tilgjengelig etter § 22. Dette gjelder også publisering som nevnt i konvensjonen artikkel 153.3 eller 153.4 dersom Det europeiske patentverk likestiller denne offentliggjørelsen med offentliggjøring etter artikkel 93.

§ 84

Når en europeisk patentsøknad er blitt publisert i henhold til den europeiske patentkonvensjon og søkeren har inngitt til Patentstyret en oversettelse til norsk av patentkravene i deres publiserte ordlyd, skal Patentstyret utferdige kunngjøring om dette og holde oversettelsen tilgjengelig for enhver.

Utnytter noen i nærings- eller driftsøyemed en oppfinnelse som er gjenstand for en europeisk patentsøknad etter at kunngjøring etter første ledd er utferdiget, og fører søknaden til patent for Norge, får bestemmelsene om patentinngrep tilsvarende anvendelse. Patentvernet omfatter likevel bare det som fremgår av både de publiserte patentkrav og av patentkravene i patentet. Straff kan ikke idømmes, og erstatning for skade som følge av utnyttelsen før kunngjøringen kun idømmes etter § 58 annet ledd.

Foreldelsesfristen for krav etter denne bestemmelsen begynner ikke å løpe før innsigelsesfristen for det europeiske patentet er utløpt eller Det europeiske patentverk har besluttet å opprettholde patentet.

§ 85

Trekkes en europeisk patentsøknad tilbake, eller trekkes begjæringen om at søknaden skal omfatte Norge tilbake, eller skal søknaden eller begjæringen i henhold til den europeiske patentkonvensjon anses trukket tilbake, og gjenopptas søknaden ikke i henhold til artikkel 121 i konvensjonen, har dette samme virkning som når en patentsøknad trekkes eller skal anses trukket tilbake hos Patentstyret.

Avslås en europeisk patentsøknad, har dette samme virkning som om søknaden ble avslått her i riket.

§ 86

Samsvarer ikke oversettelsen som nevnt i § 77 eller § 84 med ordlyden på det språk som var behandlingsspråk ved Det europeiske patentverk, omfatter patentvernet bare det som fremgår av begge tekster.

I sak om ugyldigkjennelse er alene teksten på behandlingsspråket avgjørende.

§ 87

Inngir søkeren eller patenthaveren til Patentstyret en rettelse av oversettelsen nevnt i § 77, skal den rettede oversettelsen gjelde i stedet for den tidligere inngitte. Patentstyret utferdiger kunngjøring om at dette har skjedd.

Inngir søkeren en rettelse av oversettelsen nevnt i § 84, skal Patentstyret utferdige kunngjøring om det. Deretter skal den rettede oversettelse gjelde i stedet for den tidligere inngitte.

Den som utnyttet oppfinnelsen i nærings- eller driftsøyemed her i riket på en måte som ifølge den tidligere inngitte oversettelse ikke utgjorde inngrep i søkerens eller patenthaverens rett da den endrede oversettelse ble gjeldende, eller har truffet vesentlige foranstaltninger til det, har slik rett som nevnt i § 74 annet og tredje ledd.

Merknader til § 87

Kravet om avgift i første ledd er fjernet i samsvar med forslaget til ny § 77.

§ 88

Dersom det med hensyn til en europeiske patentsøknad eller et europeisk patent inntreffer rettstap og gjenoppretter Det europeiske patentverk rettighetene i medhold av artikkel 122.1 i den europeiske patentkonvensjon, får avgjørelsen gyldighet også her i riket.

Den som etter at rettstapet er inntrådt, men før Det europeiske patentverk har gjenopprettet rettighetene og utferdiget kunngjøring om det, har påbegynt utnyttelse av oppfinnelsen i nærings- eller driftsøyemed her i riket, eller truffet vesentlige foranstaltninger til det, har slik rett som nevnt i § 74 annet og tredje ledd.

§ 89

Blir en europeisk patentsøknad ansett trukket tilbake som følge av at Det europeiske patentverk ikke innen fastsatt frist har fått søknaden oversendt fra den nasjonale myndigheten som mottok den, kan søknaden på søkerens begjæring omgjøres til en søknad om patent hos Patentstyret. En slik begjæring må fremsettes til den myndighet som mottok søknaden innen tre måneder etter at søkeren ble gitt underretning om at søknaden var ansett trukket tilbake. Gjøres ikke det, opphører søknaden å ha slik virkning her i riket som nevnt i § 83.

Er begjæring om omgjøring samt avskrift av den europeiske patentsøknaden ikke innkommet til Patentstyret innen 20 måneder fra den dag søknaden ble inngitt eller, dersom prioritet er begjært, fra prioritetsdagen, opphører søknaden å ha slik virkning som nevnt i § 83.

§ 90

Når en europeisk patentsøknad som er begjært omgjort i henhold til § 89 er kommet til Patentstyret i tide, skal Patentstyret behandle den såfremt søkeren innen en fastsatt frist betaler fastsatt søknadsavgift samt inngir oversettelse av søknaden til norsk. Har søkeren iaktatt det som er bestemt i den europeiske patentkonvensjon om søknadens form, skal søknaden godtas i denne henseende.

§ 91

Rettskraftig dom i sak om hvem som har retten til å få europeisk patent for en eller flere stater søknaden omfatter, skal ha bindende virkning og kunne fullbyrdes her i riket, såfremt dommen er avsagt i en konvensjonsstat med hjemmel i den europeiske patentkonvensjon. Vedkommende domstols kompetanse samt dommens gyldighet kan ikke etterprøves. Fullbyrdelsen skjer uten annen prøving av sakens realitet enn konvensjonen tillater.

§ 92

Søksmål som omhandlet i § 91 og som ikke gjelder tvist som nevnt i annet ledd, hører under norsk domstol dersom:

- 1) saksøkte har sin bopel i Norge, eller
- 2) saksøkeren har sin bopel i Norge og saksøkte ikke har sin bopel i et konvensjonsstat, eller
- 3) partene har avtalt skriftlig, eller muntlig med skriftlig bekreftelse, at søksmål skal reises ved norsk domstol.

Gjelder søksmålet en tvist mellom arbeidstaker og arbeidsgiver om retten til å få europeisk patent på en oppfinnelse gjort av arbeidstakeren, hører det under norsk domstol dersom:

- 1) oppfinnelsen er gjort i forbindelse med et ansettelsesforhold hvor arbeidstakeren hovedsakelig var sysselsatt i Norge, eller, når det ikke kan fastslås hvor arbeidstakeren hovedsakelig var sysselsatt, i forbindelse med et ansettelsesforhold hvor arbeidstakeren var knyttet til en bedrift i Norge, eller

2) partene har avtalt skriftlig, eller muntlig med skriftlig bekreftelse, at søksmål som her nevnt skal reises ved norsk domstol og slik avtale er tillatt etter den stats lov som får anvendelse på ansettelsesforholdet.

Skal norsk lov anvendes på ansettelsesforholdet, er avtale mellom arbeidsgiver og arbeidstaker om at søksmål som omhandlet i annet ledd skal reises ved utenlandsk domstol, uten virkning.

Ved avgjørelser av søksmål som omhandlet i denne paragrafs annet ledd, legges til grunn den stats lov som følger av artikkel 60 i den europeiske patentkonvensjon.

§ 93

Søksmål om hvem som har retten til å få et europeisk patent skal avvises dersom en tvist mellom de samme parter vedrørende samme sak er innledet tidligere ved domstol i en annen konvensjonsstat. Er det ved den utenlandske domstol reist innsigelse mot dens kompetanse, skal den norske domstol stanse saken inntil den utenlandske domstols kompetanse er rettskraftig avgjort.

9.3 Vedlegg 3 – Justisdepartementets vurdering av en eventuell norsk tiltredelse til EPC ift. Grunnloven (1990)

Internt notat av 14. 2. 1990 utarbeidet av Justisdepartementets Lovavdeling

” NOTAT

SPØRSMÅL OM NORSK TILSLUTNING TIL DEN EUROPEISKE PATENTKONVENSJONEN. FORHOLDET TIL GRUNNLOVEN § 93.

1 Innledning

Industridepartementet tok i 1987 på ny opp spørsmålet om mulig norsk tilslutning til den europeiske patentkonvensjon (EPC). Planen var å legge saken frem for Regjeringen i et notat hvor Industriministeren ville tilrå at Norge søker tilslutning til EPC. Før dette kunne skje ønsket imidlertid Industridepartementet at Lovavdelingen utredet spørsmålet om konvensjonen har et slikt innhold at norsk tilslutning nødvendiggjør vedtak etter grunnloven § 93.

Saken har blitt liggende lenge i avdelingen, så lenge at Industridepartementet ikke finnes lenger. Jeg antar likevel at spørsmålet fortsatt har aktualitet.

Til syvende og sist må det være Stortinget selv som treffer endelig beslutning om hvorvidt det her vil kreves et § 93-vedtak, eller om norsk tilslutning kan skje etter et ordinært ratifikasjonssamtykke i henhold til grl. § 26 annet ledd. At sistnevnte bestemmelse vil komme til anvendelse dersom § 93 ikke er anvendelig, kan det ikke herske noen tvil om. Jeg tar ikke opp spørsmålet om formen for Stortingets beslutning om valget mellom § 26 og § 93, og hvilket flertall som evt kreves i denne sammenheng. Selv om avgjørelsen altså tilligger Stortinget, antar jeg det ikke er uten en viss interesse hva Lovavdelingen måtte mene om spørsmålet. Jeg har valgt foreløpig å drøfte spørsmålet i form av et internt notat.

2. Om innholdet i EPC. Identifisering av problemer i forhold til grl § 93

Den europeiske patentkonvensjonen ble vedtatt i München i 1973. Gjennom konvensjonen etableres en europeisk patentorganisasjon, og det opprettes et europeisk patentverk som skal prøve søknader som inngis i henhold til konvensjonen og meddele patenter for de stater som har sluttet seg til denne.

Innholdet i konvensjonen er detaljert gjort rede for i NOU 1976:49 ”Internasjonalt patentsamarbeid”. I relasjon til grl § 93 reiser det seg i første rekke to hovedproblemer:

- 1) Den europeiske patentorganisasjonen gis kompetanse til å prøve patentsøknader og meddele patenter for Norge. Dette er forvaltningsmyndighet, som etter grl § 3 tilligger Kongen, og spørsmålet blir om en slik overføring av myndighet krever vedtak etter grl § 93. Det er forutsetningen at ordningen med ”ordinært” norsk

patent skal bestå, det europeiske patent blir et alternativ til vanlig norsk patent meddelt av Patentstyret.

I tilknytning til ordningen med behandling av patentsøknad og eventuell innvilgelse av patent etablerer konvensjonen også prosedyrer for innsigelsesbehandling og klage. Også dette vil være forvaltningsavgjørelser, så problemstillingen i relasjon til grl § 93 vil i prinsippet bli den samme som ved innvilgelse av patent. Men i tilknytning til innsigelses- og klagebehandling kan nevnes at det her alltid vil være adgang til som et alternativ å anlegge sak ved de ordinære norske domstoler.

- 2) Konvensjonen gir i artikkel 33 Forvaltningsrådet kompetanse til å gi eller endre endel bestemmelser i forskrifter og reglementer tilknyttet konvensjonen, og dels også å fravike enkelte helt konkrete bestemmelser i konvensjonen selv. Spørsmålet i relasjon til grl § 93 er om dette må anses som overdragelse av "lovgivningsmyndighet".

3. Generelt om grl § 93

Selv om grl § 93 først og fremst forhindres med spørsmålet om eventuell norsk tilslutning til EF, er det helt åpenbart at bestemmelsen har generell rekkevidde også utover dette konkrete spørsmål, og bestemmelsen, som kom inn i grunnloven i 1962, ble egentlig ikke primært laget med EF-medlemskap for øyet.

Bestemmelsen har følgende ordlyd:

"For at sikre den internationale Fred og Sikkerhed eller fremme international Retsorden og Samarbeide kan Stortinget med tre Fjerdedeles Flertal samtykke i, at en international Sammenslutning som Norge er tilsluttet eller slutter sig til, paa et sagligt begrænset Omraade, skal kunne udøve Beføielser der efter denne Grundlov ellers tilligge Statens Myndigheder, dog ikke Beføielse til at forandre denne Grundlov. Naar Stortinget skal give sit Samtykke, bør, som ved Behandling af Grundlovsforslag, mindst to Trediedele af dets Medlemmer være tilstede. Bestemmelserne i denne Paragraph gjælde ikke ved Deltagelse i en international Sammenslutning, hvis Beslutninger har alene folkeretslig Virkning for Norge."

Det må være helt på det rene at betingelsene for bruk av grl § 93 for så vidt er til stede i den foreliggende sak. Det dreier seg om et tiltak som klart må sies å bidra til å fremme internasjonal rettsorden og samarbeide. Konvensjonen gjelder videre myndighet på et klart saklig begrenset område, nemlig meddelelse av patenter. Og det er ikke tale om å gi organisasjonen myndighet til å endre grunnloven.

Det springende punkt er imidlertid ikke om § 93 kan anvendes, men om det etter grunnloven er en plikt til å anvende denne bestemmelse, som krever tre fjerdedels flertall i Stortinget i motsetning til alternativet, vedtak etter grl § 26 annet ledd som krever alminnelig flertall.

4. Når må grl § 93 brukes ?

Grunnloven § 93 har siden vedtakelsen i 1962 levd et liv i tilbaketrukket opphøyethet. Alle vet at den finnes, men den er aldri blitt benyttet i praksis. Det er således lite å hente fra praksis når det gjelder positive holdepunkter for når § 93 må bringes til anvendelse.

Derimot har selvsagt spørsmålet vært oppe noen ganger om hvorvidt bestemmelsen bør få anvendelse, men hvor dette er blitt besvart negativt. Men heller ikke dette har forekommet særlig ofte. For å avklare grensene for bruk av § 93 er man ikke desto mindre avhengig av å se nettopp på den negative praksis, dvs tilfelle hvor bestemmelsen ikke er blitt benyttet selv om forholdene for så vidt kunne anses å ligge til rette for det. I den sammenheng vil det også være relevant å se på praksis før 1962, for å avgjøre hvilke internasjonale tilslutninger som kunne finne sted etter de eldre, og fortsatt gjeldende bestemmelser (særlig § 26 annet ledd).

Det kan selvsagt reises spørsmål om nettopp vedtakelsen av § 93 må antas å ha den konsekvens at denne bestemmelse vil måtte bringes til anvendelse også for forhold som tidligere kunne skje etter 26 annet ledd, men som nå direkte går inn under ordlyden i § 93. Argumentasjonen for dette ville være at når vi nå først har fått denne bestemmelse, så skal den brukes på ethvert forhold som isolert sett faller inn under ordlyden, selv om det etter tidligere praksis kunne vært gått frem etter § 26 annet ledd. Dette syn ble blant annet anført av Asbjørn Eide i en artikkel i Lov og Rett 1963 s 211 flg. Han anførte blant annet at når man uten å ha § 93 ville godta myndighetsoverføring i en viss utstrekning, bygde dette på en vid tolking av grunnloven, og denne vide tolkingen skulle det ikke lenger være grunnlag for når man har fått § 93.

Stortinget har imidlertid selv ikke fulgt dette syn. I Innst S nr 149 (1962-63) s. 334 uttaler utenriks- og konstitusjonskomiteen følgende:

”Den nye § 93 er etter hele sin tilblivelse en fremtidsrettet paragraf, hvis formål er å muliggjøre beslutninger som grunnloven ikke tidligere gav hjemmel for.

Det ville ikke være i samsvar med paragrafens ånd å tolke ordlyden i den slik, at heretter skal også tiltak som i henhold til Stortingets tidligere grunnlovspraksis har hjemmel i grunnloven, undergis behandling etter den nye § 93. ”

(uthevingene er komiteens egne)

Jeg finner det naturlig å legge komiteens syn til grunn her. Et sentralt spørsmål blir dermed hvilken praksis som fantes før 1962 (og for såvidt også praksis etter denne dato, som bygger på eldre praksis). Noen særlig omfattende praksis er det imidlertid ikke tale om. Mest veiledning finnes antakelig i de utredninger som ble gjort på begynnelsen av 60-tallet da spørsmålet om norsk EF-medlemsskap første gang var på dagsordenen. I St Dok nr 3 (1961-62) er det trykket betenkninger blant annet fra professorene Castberg og Andenæs, samt en utredning fra Lovavdelingen, som tar for seg disse spørsmålene. Jeg skal kort gjøre rede for de synspunkter som fremkom her. Man bør i denne sammenheng ta i betraktning at disse betenkningene og utredningene er skrevet før vedtakelsen av grl § 93, men mens grunnlovsforslaget lå til behandling i Stortinget. Castberg (dok 3 s 5) fastslår generelt følgende:

”Nå kan man etter min mening ikke uten videre fastslå som en absolutt regel at det strider mot grunnloven å inngå traktater som gir fremmede staters myndighetsorganer - eller internasjonale myndighetsorganer - kompetanse til å gi forskrifter eller treffe avgjørelser med umiddelbar virkning for norske borgere og norske selskaper, innenfor norsk territorium.

Stortinget har i årenes løp ved flere anledninger gitt lover hvorefter det kan inngås overenskomster som gir fremmede stater adgang til å treffe bestemmelser med virkning i Norge og endog i visse tilfelle til å opprettholde disse bestemmelser ved maktanvendelse på norsk territorium.”

Castberg gir selv noen eksempler. Blant annet viser han til tvangsfullbyrdelsesloven § 3 nr 10 og lov 18 desember 1959 om grensetollsamarbeid med fremmed stat. Andenæs gir uttrykk for sammenfallende synspunkter, og viser for så vidt til de samme eksempler (dok 3 s 16), det samme gjør Lovavdelingen (dok 3 s 47). Castberg (dok 3 s 6-7) utdyper sitt syn noe:

”Jeg har alltid for min del men at man ikke uten videre kan fastslå det som utelukket at Norge - uten å krenke grunnloven - kan slutte seg til en internasjonal sammenslutning som gir visse fellesorganer en sterkt begrenset direkte myndighet innenfor Norges grenser. Det kan umulig være mere grunnlovstridig å vedta slike internasjonale ordninger, såsant de har et sterkt begrenset område, enn det er å gi en eller flere enkelte staters myndighetsorganer kompetanse til å treffe bestemmelser med direkte virkning i Norge. Det er etter min mening formalistisk å anse en hvilken som helst, selv meget beskjeden, godkjennelse av direkte myndighet for grunnlovstridig, samtidig med at man godtar internasjonale ordninger, hvorefter Norge kan kastes inn i en krig ved vedtak vi overhodet ikke deltar i (FN-pakten art. 43). Men klarligvis må det være en grense for hva staten kan gå med på av ”myndighetsoverføring”. Den myndighet som en overenskomst tillegger internasjonale organer direkte over personer og selskaper i Norge, kan være så vidtgående at den utvilsomt må ansees for å gripe inn i den grunnlovsbestemte kompetanseordning for de høyeste statsorganer. Særlig klart forekommer det meg å være at en ordning som ville gi internasjonale organer myndighet til å gripe inn på Norges statsterritorium med makt, ville bety en krenkelse av vår grunnlovsbestemte rett. Det samme må også gjelde en ordning som ville gi internasjonale organer direkte myndighet på vidstrakte områder av det økonomiske, sosiale eller kulturelle liv. Vesentlige momenter ved bedømmelsen av grunnlovmessigheten av en slik ordning, må etter min mening være for det første selvsagt hvor langt ordningen går, og for det annet hvor kortvarig eller langvarig traktatene gyldighetstid er. Særsilt alvorlig blir selvsagt spørsmålet om en traktat som binder Norge til et fellesskap, som skal være uoppsigelig.”

Andenæs (dok 3 s 14 flg) drøfter langt mer konkret forholdet til Roma-traktatens regler om kompetanseoverføring, særlig av lovgivningsmyndighet, men finner også plass for følgende noe mer generelle betraktning (s 15):

”Jeg vil ikke med dette ha sagt at enhver overdragelse av lovgivningsmyndighet til overnasjonale organer nødvendigvis vil være i strid med

grunnloven. 1 Noe klart eksempel på slik overdragelse har vi visstnok ikke i vår konstitusjonelle praksis. Men det ville ikke være rimelig å anta at grunnloven forbyr overdragelse av en begrenset myndighet på teknisk betonte områder. Enkelte av bestemmelsene i lov om grensetollsamarbeid med fremmed stat av 18. desember 1959 kan sees under denne synsvinkel.”

I fotnoten viser Andenæs til uttalelser i samme retning i St meld nr 89 (1951) s 49 og av Hiorthøy i Nordisk Administrativt Tidsskrift 1952 s 24-26.

Lovavdelingen går i sin utredning (som alltid) konkret og grundig til verks. Jeg finner grunn til her å ta inn et lengre sitat fra dok 3 s 46-47:

”Rett til umiddelbar myndighetsutøving for internasjonale organer har en for Norges vedkommende så vidt vites ingen rene eksempler på fra før, bortsett fra avgivelse av troppestyrker, etablering av felleskommando og liknende militære samarbeidstiltak. Norge har ellers ikke inngått noen traktat som tillegger en internasjonal organisasjon myndighet til å opptre med rettslig bindende virkning direkte overfor norske borgere uten mulighet for kontroll av norske myndigheter. Mens det ved de forannevnte folkerettslige forpliktende beslutninger kunne oppstå spørsmål om delegasjon av traktatmyndighet (Grunnlovens § 26, jfr. § 28), blir det her spørsmål om delegasjon til internasjonale organer av lovgivningsmyndighet, forvaltningsmyndighet og dømmende myndighet. Grunnloven må som nevnt hvile på den forutsetning at rett til å utferdige bestemmelser av lovmessig innhold, forvaltningsakter og dommer som umiddelbart skal være rettslig gyldige i Norge, som utgangspunkt ikke kan overlates til organer som står utenfor det system av statsmakter og myndigheter Grunnloven selv har skapt. Dette system er bygd opp slik at de nasjonale myndigheter til sjuende og sist er avledet fra og (bortsett fra domsmyndigheten) står under kontroll av en øverste kilde, nemlig den folkevalgte nasjonalforsamling, Stortinget. Å gi ikke-norske organer internrettslig kompetanse kan derfor ikke settes i klasse med delegasjon av myndighet til et annet norsk organ etter statsrettslige regler. Norske organer handler under ansvar overfor norske konstitusjonelle statsmakter. I siste instans vil Stortinget kunne gjøre gjeldende parlamentarisk og konstitusjonelt ansvar mot vedkommende statsråd. Denne kontrollmulighet mangler en overfor (utenlandske og) internasjonale organer.

Det er likevel et spørsmål om det prinsipielle forbud mot å overlate internrettslig myndighet til ikke-norske organer må opprettholdes helt uavkortet. Fra et prinsipielt og formelt standpunkt kan det synes vanskelig å gjøre noe som helst unntak. Men det har likevel vært antydnet at en myndighetsoverføring i en viss utstrekning vil kunne skje, jfr. det som er uttalt i brev 1. april 1950 fra Justisdepartementet til Utenriksdepartementet i anledning av spørsmålet om delegasjon av lovgivningsmyndighet til et europeisk parlament eller et folkerettslig organ (sitert i St.meld. 89 (1951) s. 30), der det heter:

”Man vil ikke utelukke muligheten for at en begrenset, gjenkallelig myndighetsdelegasjon på enkelte særskilte lovgivningsområder som ikke berører rikets frihet, selvstendighet eller integritet, vil kunne

anses forenlig med Grunnloven, dersom delegasjonen innen rammen av norsk lov begrenses til utfyllende bestemmelser på rettsfelter av mindre sentral betydning for norske borgeres rettsstilling. Man finner imidlertid ikke å burde ta standpunkt til spørsmålet før det foreligger konkrete forslag som nærmere angir på hvilke områder og i hvilken utstrekning vedkommende internasjonale organ tenkes gitt umiddelbar lovgivningsmyndighet.

Når det spesielt gjelder delegasjon av myndighet til å gi straffebestemmelser, antar man at forbudet i Grunnlovens § 96 mot å straffedømme uten etter lov er absolutt til hinder for slik delegasjon, iallfall for så vidt det gjelder forholdet til norske borgere.”

St. meld nr. 89 (1951) s. 49 er det sagt at denne uttalelse muligens ”har fått en noe for restriktiv form. Behovet for fellesinstitusjoner med direkte myndighet, kanskje helst på det økonomiske og finansielle område, kan under givne forhold bli så sterkt at Grunnloven ikke bør anses til hinder for spesielle, avgrensede lovgivningsfullmakter, selv om disse, så langt de rekker, kan være av ganske inngripende betydning for indre norske forhold. Det bemerkes i denne forbindelse at graden av vesentlig-het ikke kan bedømmes utelukkende på bakgrunn av dagsaktuelle norske interesser. De fordeler på lengre sikt som følger med istandbringelsen av effektive internasjonale ordninger, kan være så åpenbare at det i sammen-likning hermed fremtrer som mindre betydningsfullt at visse rettsområder blir unndratt de norske statsmyndigheters eksklusive herredømme.

En absolutt begrensning i adgangen til delegasjon følger av bestemmelsene i Grunnlovens § 96 om at ingen kan dømmes uten etter lov.

Også forvaltningsmyndighet for ikke-norske organer har i begrenset utstrekning vært ansett tilstedelig. I grensetollsamarbeidet med Sverige har en eksempel på at en fremmed stats tjenestemann som ledd i gjensidighetsordning er gitt begrenset myndighet til å opptre innen fastsatte kontrollsoner på norsk område og til og med bruke makt, jfr. lov av 18. desember 1959 (nr.15).

Det synes imidlertid lite tvilsomt at det i alle tilfelle må oppstilles temmelig snevre grenser for adgangen til å overlate internrettslig myndighet til ikke-norske organer, iallfall når det ikke forbeholdes norske organer rett til instruksjon og omgjøring. Videre bør det i alminnelighet kreves at det er adgang til å si opp overenskomsten og dermed tilbakekalle myndigheten. Går dette ikke an, mangler et av de tradisjonelle kjennemerker på delegasjon i statsrettslig forstand. Det blir da i virkeligheten en (endelig) avståelse av myndighet, et myndighetsavkall. En ugjenkallelig overføring av internrettslig myndighet til internasjonale organer må antas å være i strid med Grunnloven, muligens bortsett fra rent spesielle unntakstilfelle.”

Lovavdelingen har senere vurdert forholdet i til grl § 93 i et lite antall saker, uten at det egentlig er fremkommet noe nytt i forhold til det som er anført foran. Jeg viser likevel for ordens skyld til jnr 1030/62 E (Norsk deltaking i et felles luftforsvar, jnr : 2118/68 E (Felles nordisk klageinstans i patentsaker) og jnr 1993/72 E (UNCITRAL - Union for Jus Commune). De to siste er for øvrig ikke blitt gjennomført, og har således aldri vært

forelagt Stortinget, hverken som § 26-sak eller § 93-sak.

5. Foreløpig oppsummering

På grunnlag av det foreliggende materiale synes det å være grunnlag for å fastslå at det i visse tilfelle vil være adgang for Norge til å slutte seg til internasjonale samarbeidsordninger som innebærer overføring av statsmyndighet, uten å gå veien om vedtak etter grl § 93. Betingelsene for at så kan skje må imidlertid antas å være forholdsvis stramme, og iallfall må det oppstilles følgende absolutte vilkår:

- 1) Myndighetsoverføringen må gjelde på et saklig begrenset område. Men dette kan i seg selv ikke være nok, jfr at også § 93 selv benytter denne formulering. Poenget er vel at myndighetsoverføring som går klar av § 93 må gjelde et meget sterkt avgrenset saksfelt, f.eks. av rent teknisk eller annen faglig art, hvor mer generelle eller politiske samfunnsmessige vurderinger i liten eller ingen grad vil spille inn. I Lovavdelingens første uttalelse gjengitt ovenfor er antydning at det må gjelde "rettsfelte av mindre sentral betydning for norske borgeres rettsstilling". Dette er senere modifisert noe, men gir nok fortsatt en viss veiledning, iallfall for så vidt gjelder grensen mellom hvilke avgjørelser som krever § 93-vedtak og hvilke som ikke gjør det.
- 2) Myndighetsoverføringen må ikke angå spørsmål som berører Norges frihet, selvstendighet og integritet.
- 3) Myndighetsoverføringen må ikke være ugjenkallelig. Dvs at traktaten må kunne sies opp ensidig fra norsk side.

For øvrig må det i utgangspunkt antas at myndighetsoverføringen må kunne gjelde såvel lovgivnings- som forvaltningsmyndighet, men kanskje slik at man bør være noe mer restriktiv med overføring av lovgivningsmyndighet uten å bruke § 93. For overføring av forvaltningsmyndighet bør det vel også gjøres en reservasjon for så vidt gjelder adgangen til å benytte tvangsmidler (dog med en reservasjon for tollsamarbeidet med Sverige).

Ut over disse rent konkrete vilkår, må det vel i tillegg foretas en helhetsvurdering hvor også andre momenter vil kunne spille inn. Sakens generelle politiske betydning vil i denne sammenheng kunne tas i betraktning. Som en alminnelig betraktning må kunne anføres at når grunnloven tross alt nå har en bestemmelse som krever et sterkt kvalifisert flertall for denne type avgjørelser, så må man vise lojalitet overfor denne, og ikke søke å omgå bestemmelsen.

6. Vurdering av patentkonvensjonen i forhold til foranstående kriterier

Jeg vil først se på de konkrete kriterier som er oppstilt i avsnittet ovenfor:

Ad 1) Saklig begrenset område

Den myndighetsoverføring patentkonvensjonen legger opp til, må i høyeste grad sies å angå et saklig begrenset område, som dessuten er av rent faglig/teknisk art og vanskelig kan sies generelt å gjelde politisk omstridte spørsmål. Om man skal gå så

langt som å si at det dreier seg om et rettsfelt av mindre sentral betydning for norske borgeres rettsstilling, kan kanskje bli en strid om ord. En patentsak er selvsagt viktig for den det angår, men sett i større sammenheng kan dette neppe sies å være sentralt rent samfunnsmessig.

ad 2) Det må være helt på det rene at saken ikke berører rikets frihet, selvstendighet eller integritet.

ad 3) Oppsigelighet

Selv om konvensjonen gjelder for ubegrenset tid (artikkel 171), er den likevel oppsigelig. En stat kan ensidig si opp konvensjonen for sitt vedkommende i henhold til artikkel 174.

I tillegg til disse forsøk på en slags konkretisering av vilkår for å unnlate bruk av § 93, vil jeg tilføye følgende argumenter, som vel også alle taler for at man i dette tilfelle må gå klar av nevnte bestemmelse ut fra en helhetsvurdering:

- Konvensjonen innebærer ikke at man fra norsk side gir fra seg myndigheten til å utstede nasjonale patenter. Patentstyret skal bestå, og skal kunne behandle patentsøknader med hjemmel i patentloven som tidligere. For patentsøkerne innebærer altså konvensjonen at det etableres en alternativ fremgangsmåte, de vil selv ha full valgfrihet. For brukerne (= patentsøkerne) må dette sies å innebære en fordel, ikke minst i de tilfelle hvor de samtidig med norsk patent vil søke patent i andre land også tilsluttet EPC. Derimot vil det muligens kunne fremstilles som en ulempe for andre potensielle utnytttere av den patenterte oppfinnelse at de nå som følge av vedtak av EPO (i stedet for Patentstyret) avskjæres fra denne muligheten. Men denne ulempen kan neppe anses som særlig stor, effekten ville jo blitt eksakt den samme dersom søkeren hadde søkt og fått ordinært norsk patent i stedet for europeisk patent. Og disse brukerne har like store muligheter som ved norsk patent til å gjøre innsigelsessak gjeldende, også for norske domstoler. "Inngrepet" overfor denne gruppe kan derfor neppe sies å være særlig stor, iallfall ikke avgjørende.
- Virkningene av europeisk patent er nøyaktig samme som for ordinært meddelt norsk patent, dette følger av artikkel 64. Det er altså norsk patentlovgivning som fastslår virkningene i Norge av det europeiske patent. Riktignok stiller konvensjonen opp visse minimumskrav, men dette blir ikkeprinsipielt forskjellig fra en hvilken som helst annen lovharmoniseringskonvensjon som Norge har sluttet seg til.
- Konvensjonen har ikke særskilte regler om doms- og tvangsmakt, men baserer seg her fullt ut på de nasjonale ordninger i de enkelte land. Det er altså overhodet ikke tale om overføring av doms- eller tvangsmyndighet.
- Det eksisterer allerede et omfattende internasjonalt samarbeid nettopp på patentrettens område, f eks ved den såkalte patentsamarbeidskonvensjonen som Norge har sluttet seg til, og som etablerer en sentralisering av den forberedende prøvingen av patentsøknader.

- For så vidt gjelder overføring av "lovgivningsmyndighet" kan anføres at denne er svært begrenset. Det dreier seg om kompetanse for EPOs forvaltningsråd til å foreta visse tekniske justeringer i konvensjonen, og til å endre forskrifter og reglementer som alle direkte knytter seg til og er begrenset til regler for behandlingen av de europeiske patentsøknader. Hvis det derimot dreier seg om større endringer av konvensjonen, så er det reglene i dens artikkel 172 som får anvendelse. Riktignok åpnes det her en mulighet for endringer ved flertallsvedtak, men dog slik at endringene fortsatt krever ratifikasjon, og at en stat som ikke ratifiserer endringene, opphører å være medlem av konvensjonen. Her er det altså overhodet ikke tale om noen form for overføring av myndighet.

7. Endelig konklusjon

Som nevnt innledningsvis vil det til syvende og sist være Stortinget selv som må bestemme om man skal benytte § 93 eller gå frem på mer ordinær måte etter § 26 annet ledd. Min konklusjon, for det den måtte være verdt, er imidlertid at det synes nokså klart at norsk tilslutning til den europeiske patentkonvensjon må kunne skje uten å gå veien om vedtak etter grunnloven § 93. Jeg finner dette såpass klart at jeg dermed heller ikke finner grunn til å tillegge det noen som helst vekt at man i Danmark har valgt den motsatte løsning, dvs. anvendelse av den danske grunnlovsbestemmelse som krever kvalifisert flertall. ”