

Nærings- og handelsdepartementet
Postboks 8014 Dep
0030 Oslo

Også sendt pr. e-post: postmottak@nhd.dep.no

Deres ref.:
13/4456-2 boe

Dok. nr.: 172844

Saksbehandler: Trude Molvik
tm@advokatforeningen.no

11.02.2014

Høring — Tilslutning til London-overenskomsten til Den europeiske patentkonvensjonen (EPC) om reduserte krav til oversettelse av patenter m.m.

1. Innledning

Vi viser til departementets høringsbrev av 11.12.2013 vedrørende ovennevnte høring.

Det er en prioritert oppgave for Advokatforeningen å drive rettspolitisk arbeid gjennom høringsuttalelser. Advokatforeningen har derfor en rekke lovutvalg inndelt etter fagområder. I våre lovutvalg sitter advokater med særskilte kunnskaper innenfor det aktuelle fagfelt og hvert lovutvalg består av advokater med ulik erfaringsbakgrunn og kompetanse innenfor fagområdet. Arbeidet i lovutvalgene er frivillig og ulønnet.

Advokatforeningen ser det som sin oppgave å være en uavhengig høringsinstans med fokus på rettssikkerhet og på kvaliteten av den foreslåtte lovgivningen.

I saker som angår advokaters rammevilkår vil imidlertid regelendringen også bli vurdert opp mot advokatbransjens interesser. Det vil i disse tilfellene bli opplyst at vi uttaler oss som en berørt bransjeorganisasjon og ikke som et uavhengig ekspertorgan. Årsaken til at vi sondrer mellom disse rollene er at vi ønsker å opprettholde og videreutvikle den troverdighet Advokatforeningen har som et uavhengig og upolitisk ekspertorgan i lovgivningsprosessen.

I den foreliggende sak uttaler Advokatforeningen seg som ekspertorgan. Saken er forelagt lovutvalget for immaterial- og markedsføringsrett. Lovutvalget består av Are Stenvik (leder), Ida Elisabeth Gjessing, Hans Erik Johnsen, Thomas Rieber-Mohn, Anne Marie Sejersted og Camilla Sophie Vislie.

Advokatforeningen avgir følgende høringsuttalelse:

2. Sakens bakgrunn

Norge sluttet seg til Den europeiske patentkonvensjonen (EPC) med virkning fra 1. januar 2008.

Ved tilslutningen utsatte man å ta stilling til om Norge også skulle tiltre London-overenskomsten, som reduserer kravene til oversettelse av patentdokumenter til nasjonale språk, i den hensikt å redusere kostnadene forbundet med å oppnå patentbeskyttelse i Europa. Departementet foreslår nå at Norge tiltrer London-overenskomsten, slik at kravet om oversettelse av europeiske patenter til norsk begrenses til patentkravene. Samtidig foreslås det at nasjonale patentsøknader kan inngis på engelsk, og at engelsk kan brukes som behandlingsspråk i Patentstyret.

3. Advokatforeningens kommentarer

Advokatforeningen slutter seg til det overordnede formålet i høringsforslaget, som er å redusere kostnadene forbundet med oppnåelse av patentbeskyttelse i Norge. Kostnadene ved patentbeskyttelse i Europa har lenge ligget langt over kostnadene i andre markeder av sammenlignbar størrelse. En slik kostnadsreduksjon anses som betydningsfull for å bedre europeisk industris rammevilkår.

Tilslutning til London-overenskomsten er gunstig for såvel norske patentsøkere som for utenlandske søkere som vil oppnå patentvern i Norge. Tilslutning til overenskomsten er også en naturlig konsekvens av at norske patentsøkere allerede i dag nyter godt av de lempninger i kravene til oversettelser, som er innført i de medlemsstater som allerede er tilsluttet overenskomsten.

Advokatforeningen slutter seg til at det samtidig åpnes for inngivelse, behandling og meddelelse av nasjonale patenter på engelsk. Dette må antas å være et viktig tiltak for å gjøre nasjonale patenter til et reelt og attraktivt alternativ til europeiske patenter, særlig for mindre og mellomstore bedrifter som bare har behov for patentvern i et mindre antall land, eller som ønsker å inngi den første søknaden i Norge.

Advokatforeningen mener at meddelelse av patenter på engelsk med virkning i Norge, ikke vil skape nevneverdige rettssikkerhetsutfordringer.

Advokatforeningen slutter seg i alt vesentlig til måten formålet søkes realisert på gjennom utkast til lov- og forskriftsendringer. Advokatforeningen setter imidlertid spørsmålsteget ved den rettslige status som er foreslått gitt oversettelser av patentkrav til norsk, i tilfeller hvor patentsøknaden er inngitt, behandlet og meddelt på engelsk, jf. lovutkastets § 21 tredje ledd og § 60 annet ledd. Etter utkastet skal både de engelske og de norske patentkravene anses som autentiske versjoner, med unntak for saker om gyldighet eller patentbegrensning, hvor bare den engelske versjonen anses som autentisk. En ordning med to autentiske språkversjoner synes å være unødvendig kompliserende. Dels vil det åpne for diskusjoner om språkversjonene er overensstemmende og i hvilken grad, dels vil det kunne føre til at man i én og samme sak må legge til grunn to autentiske versjoner for avgjørelsen av enkelte spørsmål (inngrepsspørsmål), men bare én versjon ved behandlingen av andre spørsmål (gyldighetsspørsmål). Disse komplikasjoner unngås hvis bare den engelske versjonen av patentkravene anses som autentisk, og den norske versjon anses som en oversettelse med ren informasjonsfunksjon, på linje med sammendraget etter § 8 tredje ledd annet punktum.

Departementet har særlig invitert til synspunkter på lengden av fristen for å inngi oversettelse til norsk ved validering av europeiske patenter i Norge, jf. § 66c første ledd. Fristen er i dag tre måneder, som er minimumsfristen etter EPC art. 65(1). En frist på tre måneder er vanlig i medlemslandene, selv om enkelte land har fastsatt en lengre frist. Advokatforeningen kan ikke se at det er nevneverdig behov for å forlenge fristen, særlig i betraktning av at det i langt de fleste tilfelle vil være bare patentkravene som må oversettes. Dessuten vil det trolig være lite å vinne ved å forlenge fristen, så lenge de fleste medlemsland opererer med en tremånedersfrist.

4. Avslutning

Advokatforeningen støtter departementets forslag, men foreslår at departementet revurderer forslaget om å gi norske oversettelser av patentkravene i patenter som er meddelt på engelsk, status som sidestilt autentisk versjon i visse saker.

Vennlig hilsen

Erik Keiserud
leder

Merete Smith
generalsekretær