

Nærings- og fiskeridepartementet
(Nærings- og handelsdepartementet)
Postboks 8014 Dep
0030 Oslo

Sendt med e-post:
postmottak@nhd.dep.no, postmottak@nfd.dep.no

14. februar 2014

SVARBREV TIL HØRING:

Endringer i patentloven og patentforskriften m.m. (tiltredelse til London-overenskomsten om anvendelsen av artikkel 65 i den europeiske patentkonvensjonen og nasjonale patenter på engelsk)

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

Styret i NIP har gjennomgått høringsbrev av 12.12.2013 fra Nærings- og handelsdepartementet og har utarbeidet kommentarer i forhold til de punktene vi mener er viktige i forhold til dagens situasjon og fremtidige virkninger av forslaget om tilslutning for norske foretak.

0. Innledning

Bakgrunnen for forslaget om tiltredelse av London-overenskomsten er i følge høringsnotatet blant annet følgende:

Tiltredelse av London-overenskomsten vil bedre rammevilkårene for nyskapende virksomheter i Norge ved at det vil bli rimeligere og enklere å gjøre europeiske patenter gjeldende her, noe som særlig vil være gunstig for små og mellomstore virksomheter og virksomheter som er i en oppstartsfasen. London-overenskomsten har til formål å redusere patenthavernes kostnader knyttet til oversettelse av europeiske patenter.

NIP har som ett av sine formål å arbeide for gode vilkår og god etikk i yrkesmessige anliggender samt å fremme synet til norske næringslivsinteresser innen immaterielle rettigheter. Det er derfor viktig for NIP å sikre at norsk næringsliv kan operere under betingelser tilsvarende det våre utenlandske konkurrenter har for å unngå en ugunstig og skjev konkurransesituasjon.

Globaliseringen av markeder gjør at mange norske virksomheter har en stadig økende eksponering internasjonalt. Virksomhetenes konkurrenter er i dagens situasjon i mye større grad utenlandske bedrifter i forhold til tidligere. I et slikt landskap har ordninger som forenkler etableringen av industrielle

rettigheter både en strategisk og økonomisk verdi som kan påvirke konkurranseevnen til en norsk virksomhet. NIP har derfor som generelt synspunkt at norsk næringsliv bør ha vilkår som er sammenlignbare med handelspartnere og konkurrenter som det er naturlig å sammenligne oss med.

I forhold til høringsbrevet har vi delt innholdet inn i hovedtemaene under som vi ønsker å kommentere:

1. Meddelelse av europeiske patenter

Ifølge Høringsbrevet:

*Dersom det **europaiske patentet** er meddelt på engelsk, foreslås det at det bare skal være nødvendig å oversette patentkravene til norsk, det vil si den del av patentet som angir patentvernets omfang. Er det europeiske patentet meddelt på fransk eller tysk, bør det kreves at også beskrivelsen oversettes til engelsk eller norsk.*

- *Det vil dermed bli rimeligere for norske søkere å søke om europeisk patent som gjøres gjeldende i Norge.*
- *Samtidig vil det også bli rimeligere for utenlandske søkere å gjøre europeiske patenter gjeldende i Norge. Tiltredelse til London-overenskomsten kan dermed føre til at et økt antall europeiske patenter blir gjort gjeldende i Norge. Det teknologiske spillerommet på norske virksomheters hjemmemarked vil i så fall bli mindre.*
- *På den annen side vil patentering ofte dra med seg økte investeringer og økt aktivitet i markedene der patentbeskyttelse oppnås.*
- *Danmark, Finland, Island, Kroatia, Latvia, Litauen, Makedonia, Nederland, Slovenia, Sverige og Ungarn krever alltid at patentkravene må oversettes til det nasjonale språket for at et europeisk patent skal få virkning.*

Forenklingen ved å kutte kravet til oversettelse av beskrivelse og sammendrag til norsk for validering av europeiske patenter i Norge vil føre til besparelser for søkeren, enten søkeren er norsk eller utenlandsk. Vi er enige at patenter meddelt på andre språk enn engelsk eller norsk oversettes til ett av de sistnevnte.

Påstanden om at ordningen vil være særlig gunstig for små og mellomstore virksomheter og virksomheter som er i en oppstartsfase, er vi ikke nødvendigvis fullstendig enig i. Det vil ofte være vel så viktig for en liten bedrift/bedrift i oppstartsfasen å utsette kostnadene ved etableringen av en IP-portefølje så lenge som mulig. For å utsette de største kostnadene leveres derfor ofte den første patentsøknaden som en norsk prioritetsøknad (som nevnt i høringsbrevet), eller en «US provisional» søknad, i stedet for en dyrere prioritetsøknad ved EPO (European Patent Office). Søknadsgebyrene i EPO og de nasjonale valideringsgebyrene utsettes dermed med 12 måneder eller mer ettersom en slik søknad ikke prioriteres i saksbehandlingen hos EPP. Ytterligere utsettelse kan også oppnås ved å benytte PCT-(Patent Convention Treaty) ordningen etter prioritetsøknaden, slik at utpeking av land eller regioner (slik som europeisk patent) kan utsettes i ytterligere 18-19 måneder.



Når det gjelder den mulige effekten av ytterligere begrensninger i spillerom eller handlefrihet på det norske markedet som følge av flere validerte europeiske patenter i Norge, vil dette som nevnt i høringsbrevet i liten grad påvirke de norske virksomheter som opererer på det internasjonale markedet. Disse virksomhetene må forholde seg til tilsvarende rettigheter i andre jurisdiksjoner uansett. Dette gjelder i stor grad mellomstore og store bedrifter i Norge. For mindre bedrifter som i større grad opererer lokalt og nasjonalt i Norge vil en eventuell økning av antall gjeldende patenter i Norge redusere handlefriheten og virke begrensende på aktiviteten, men det kan også øke innovasjonsevnen. Vi tror imidlertid at en eventuell økning i validerte europeiske patenter i Norge hovedsakelig vil være rettet mot virksomhetsområder som allerede konkurrerer internasjonalt.

2. Nasjonale patentsøknader

Ifølge Høringsbrevet:

*Det åpnes for at **nasjonale patentsøknader** kan leveres og behandles på engelsk, samt at patenter på grunnlag av slike søknader skal meddeles på engelsk.*

- *Det er ganske vanlig at en virksomhet i første omgang søker patent på sitt hjemmemarked før den eventuelt går videre og søker patent i andre markeder.*
- *I dag godtas at også beskrivelsen, patentkravene og sammendraget i nasjonale søknader leveres på dansk, engelsk eller svensk. I slike tilfeller må det imidlertid leveres en oversettelse til norsk av alt sammen innen 16 måneder fra søknaden ble levert eller fra tidligste prioritetsdag.*
- *Patentstyret utfører i dag arbeid som internasjonal granskingsmyndighet etter patentsamarbeidskonvensjonen (PCT) og saksbehandlerne skriver da på engelsk.*

Flere av NIPs medlemsbedrifter benytter den eksisterende muligheten for å innlevere nye patentsøknader på engelsk til det norske Patentstyret, der det foretas nyhetsgranskning ut i fra engelske dokumenter og utstedes uttalelser på engelsk (i tillegg til norsk versjon).

Bakgrunnen for å benytte engelsk er at dette er arbeidsspråket i en del bedrifter og at mange fagmiljøer foretrekker engelsk som fagspråk. Når prioritetsdokument foreligger på engelsk, reduseres videre risikoen for at enkelte land vil kreve oversettelse av prioritetsdokumentet med tilhørende kostnader. I tillegg begrenser man antall runder søknaden oversettes slik at risikoen for at innholdet dreies eller avviker fra originalteksten reduseres. Eksempelvis vil man kun oversette én gang: fra **engelsk** til **lokalspråk**, i stedet for to ganger: fra **norsk** til **engelsk** til **lokalspråk** (da oversettelse fra **norsk** til **lokalspråk** kan være vanskelig tilgjengelig og dyrt).

Bruk av engelsk språk under saksbehandlingen gjør det også enklere for norske søkere å henvise til Patentstyrets behandling og begrunnelser i parallelle søknader i utlandet, noe som kan forenkle og korte

ned saksbehandlingen i andre jurisdiksjoner. Likeledes kan slike dokumenter enklere benyttes ved tvister og i transaksjoner i utlandet uten behov for oversettelser.

Den foreslåtte ordningen om å åpne for behandling og meddelelse av nasjonale patenter på engelsk med kun oversettelse av kravene, vil redusere kostnadene for det norske patentet og vil totalt sett antagelig ha vel så stor betydning for norske søkere som frafallet av oversettelse for meddelte europeiske patenter.

3. Tilgjengelighet

I forhold til betegnelser for grad av tilgjengelighet som det henvises til i lov og forskrift er det viktig at det blir foretatt en avklaring. Skal det ha noen betydning om et dokument eller kravsett foreligger offentlig på engelsk eller norsk? Nærmere bestemt bør det avklares hva som skal forstås med begrepene «allment tilgjengelig», «tilgjengelig for enhver» og «kjennskap til søknaden eller med rimelighet kunne skaffe seg det» når det åpnes for full behandling og meddelelse på engelsk, og om det er behov for å definere forskjellige grader av tilgjengelighet. Dette er spesielt aktuelt i forbindelse med vern på søknadsstadiet (provisorisk vern) og forbenyttelsesrett/ tvangslisens. Vi har derfor kommentert disse temaene på bakgrunn av slik vi oppfatter at det nåværende forslaget vil fungere.

Ifølge Høringsbrevet:

- *Det vil være et vilkår for vern på søknadsstadiet (provisorisk vern) at det er sendt inn en oversettelse av patentkravene i søknaden til norsk.*

Vern på søknadsstadiet/Provisorisk vern: I forhold til å oppnå en midlertidig beskyttelse under søknadsbehandlingen har vi forståelse for at man tar utgangspunkt i en minimumsterskel for at nasjonale aktører (slik som små norske bedrifter) kan være føre-var, og at det derfor foreslås at provisorisk vern først oppnås ved oversettelse av patentkravene til norsk. Imidlertid mener vi at den eventuelle hindringen i å forstå omfanget av et vern, ved at et kravsett under behandling er skrevet på engelsk, vil være liten sammenlignet den utfordringen en uerfaren aktørs har med å forstå et patentkrav og verneomfanget derav uten hjelp fra en profesjonell part.

Således ser vi heller ingen spesiell grunn til at det skal være behov for oversettelse av patentkravene til norsk ved publisering av en patentsøknad ved 18 måneder etter innlevering eller prioritet. Patentkrav under behandling er ikke endelige og det vil derfor uansett være usikkerhet om hva det endelige beskyttelsesomfanget blir. Dersom saksbehandlingen føres på engelsk, vil heller ikke Patentstyrets uttalelser i saken belyse det potensielle verneomfanget av de norske kravene på noen spesiell god måte.

Oversettelsen ved 18 måneder publisering vil derved etter vår mening hovedsakelig utgjøre en ekstrakostnad for søkeren.

Vi mener at opprettelse av et provisorisk vern basert på engelskspråklige krav derimot vil være til fordel for søkeren ved å gi tidlig beskyttelse, og reduserte oversettelseskostnadene, noe som spesielt vil være gunstig for små og mellomstore norske virksomheter og virksomheter i en oppstartsfase.

Forbenyttelsesrett/tvangslisens: På samme måte som for provisorisk vern, ser NIP det som uheldig dersom det vil være mulig å hevde forbenyttelsesrett frem til patentkravene i en norsk søknad foreligger på norsk. Dette spørsmålet vil være aktuelt dersom det ikke blir krav til oversettelse ved publisering etter 18 måneder (som nevnt over) eller dersom søker velger å publisere søknaden tidligere enn 18 måneder, f.eks. på innleveringsdatoen. En slik mulighet kan åpne for at en aktør bevisst utnytter innholdet i en engelsk patentsøknad og bevisst opparbeider seg en forbenyttelsesrett i et så stort omfang som mulig inntil kravene oversettes til norsk, for deretter å oppnå en tvangslisens.

Oppsummert mener vi at det bør tilstrebes at bestemmelsene og begrepene rundt tilgjengelighet gjøres klare og enkle, slik at det ikke skapes usikkerhet. Kriteriene for vern på søknadsstadiet/provisorisk vern og forbenyttelsesrett/tvangslisens kan ha mye å si for de økonomiske konsekvensene, slik som for erstatningssummer i tvistesaker og det vil derfor være fordelaktig at det ikke skapes tvil i slike tilfeller. Dette gjelder spesielt for paragrafene 22, 48 og 60 i Patentloven der NIP ser det som viktig at det gjøres presiseringer.

4. Uoverensstemmelser og tvister

Ifølge Høringsbrevet:

*Ved **uoverensstemmelser** mellom oversettelsen og patentkravene på engelsk skal patentvernet bare gjelde så langt som det er samsvar mellom oversettelsen og teksten på engelsk.*

*Ved **tvister** for domstolene og ved innsigelser og administrativ overprøving, foreslås det at patenthaveren skal kunne pålegges å legge frem en fullstendig oversettelse av patentet til norsk.*

NIP har ingen innvendinger mot ovennevnte forslag, selv om det i praksis kan vise seg særdeles vanskelig å tolke i hvilket omfang den norske og engelske versjonen av kravene samsvarer, spesielt på bakgrunn av forskjellene i nyanser og presisjonsnivå i språkene. Når det gjelder muligheten for å pålegge patenthaver å fremlegge fullstendig oversettelse av patentet til norsk finner vi dette rimelig og viktig for å kunne anke en tvist videre i det norske rettssystemet.



5. Valideringsfrist

NIP er enig at det legges opp til en 3 måneders valideringsfrist. Dette bør være tilstrekkelig når det kun er kravene som skal oversettes. Eventuelt kunne man tenke seg en ordning der er mulig å søke om utsettelse ved spesielt lange kravsett, slik som innen Pharma- og Biotech-området. Det kunne f.eks. gis mulighet til å søke utsettelse for kravsett over et visst antall ord, men der alle selvstendige krav måtte oversettes innen den opprinnelige fristen slik at den vesentligste delen av vernet foreligger på norsk først.

6. Annet

Ifølge Høringsbrevet:

- Det er vanskelig å si noe sikkert om hvilke effekter en tiltredelse vil ha for fullmektigbransjen.

Tilgang til at saksbehandling foregår på engelsk vil øke konkurransen betraktelig for norske fullmektiger (utover at de mister oversettelsen) og åpner for at norske søkere i større grad kan bruke utenlandske agenter/fullmektiger for å oppnå vern i Norge. Dette kan være spesielt aktuelt innenfor visse bransjer, slik som i oljeindustrien der Norge er et spesielt aktuelt land å oppnå beskyttelse i og der mye ny teknologi testes og utvikles. For at norske fullmektiger skal kunne opprettholde konkurranseevnen under slike vilkår vil det bla. være viktig å få til en ordning med «vitnefritak og taushetsplikt» for norske IP-rådgivere (slik NIP tidligere har tatt opp med departementet). NIP ser det som viktig at man beholder kompetanse i Norge på IP feltet, men samtidig at leverandørene er konkurransedyktige både på kvalitet, kompetanse og pris.

Ifølge Høringsbrevet:

- Det kan være behov for å legge enda mer vekt på engelskkunnskaper ved nyrekruttering, samt å sette i verk enkelte tiltak for å styrke engelskkompetansen til saksbehandlerne i Patentstyret ytterligere.
- *Når søknaden er på engelsk, bør Patentstyret ha anledning til å kunne skrive henvendelser til søkeren og avgjørelser på engelsk. Dette bør imidlertid ikke være en plikt for Patentstyret, men opp til Patentstyret å avgjøre.*

NIPs medlemmer har, så vidt Styret er kjent med, ikke hatt noen spesielle negative erfaringer i forhold til engelskkompetansen i Patentstyret ved bruk av engelsk som søknadsspråk. Derimot har det vært noen tilfeller av uklarheter i forhold til bruk av det norske språk. Det er imidlertid viktig at saksbehandlere som håndterer søknader på engelsk har kompetanse og ønsker å utføre denne type saksbehandling. NIP ville foretrukket dersom søkere kunne bestille saksbehandling på engelsk (eller norsk), og at det ikke er opp til Patentstyret å vurdere om de skal etterkomme et ønske om behandling på engelsk. Dersom det er kapasitetsproblem som avgjør tilbudet om behandlingsspråk bør heller søkeren få valget mellom å

opprettholde bestillingen på ønsket språk mot at saksbehandlingen vil ta lenger tid, eller å velge det alternative språket slik at Patentstyret kan opprettholde leveringsfristene sine overfor søkeren.

NIP vil gjerne bemerke at Patentstyret besitter høy teknologisk kompetanse, spesielt innfor visse spesialfelt som olje og gass, gir raske uttalelser, har godt tilgjengelige saksbehandlere, samt utviser en pragmatisk holdning under saksbehandlingen. Vi mener derfor at ved å styrke sitt saksbehandlingstilbud på engelsk har Patentstyret mulighet til å bli en attraktiv første instans for innlevering (first filing-instances), også for utenlandske søkere, noe som kan bidra til å oprettholde og utvikle kompetansen i Patentstyret.

7. Konklusjon

På grunnlag av det ovennevnte mener NIP at det ikke foreligger noen overveiende negative konsekvenser ved at Norge tilslutter seg til London-overenskomsten. En tilslutning vil tillate en enklere validering av EP-patenter i Norge som medfører besparelser i oversettelseskostnader både for norske og utenlandske søkere.

Eventuelle begrensninger i spillerom på det norske markedet som følge flere validerte EP-patenter i Norge, vil kun gjelde virksomheter som utelukkende betjener det lokale og nasjonale norske markedet. Vi tror imidlertid at en eventuell økning i validerte EP-patenter i Norge hovedsakelig vil være rettet mot virksomhetsområder som allerede konkurrerer internasjonalt.

Forslaget om å innføre behandling og meddelelse av nasjonale patenter på engelsk er etterlenget fra industriens side og vil medføre flere fordeler for norske søkere, også utover rene besparelser i oversettelseskostnader. NIP mener det ikke bør være noen forutsetning at kravene i en søknad foreligger på norsk for å få provisorisk vern. Videre bør det ikke være mulig å oppnå forbenyttelsesrett før krav oversatt til Norsk foreligger. Det bør være tilstrekkelig at kravene er publisert på engelsk (eller norsk) og at dette begrepet benyttes for å betegne at materialet er «tilgjengelig».

NIP er derfor, med de forbehold som er gjengitt i dette svaret, prinsipielt positive til at Norge tiltrer London-overenskomsten.

14. januar 2014, Styret i NIP, nip@tekna.no

Carsten Lous

Turid Helene Tronbøl

Axel Moulin

André Berg

Eivind Roverud

Cato Nyberg