



## **NORSKE PATENTINGENIØRERS FORENING**

Association norvégienne des Ingénieurs-conseils en propriété industrielle

Nærings- og fiskeridepartementet

Postboks 8090 Dep,

0032 Oslo

[postmottak@nfd.dep.no](mailto:postmottak@nfd.dep.no)

Deres ref:

2013/1641

Vår ref:

NPF-KHS

Dato:

14.02.2014

### **Høring – tilslutning til London-overenskomsten til Den Europeiske Patentkonvensjonen (EPC) om redusert krav til oversettelse av patenter m.m.**

Det vises til høringsnotat fra Nærings- og Handelsdepartementet av 11. desember 2013.

I høringsnotatet foreslås det at Norge tilslutter seg ovennevnte London-overenskomst, samt at det også åpnes for at både nasjonale patentsøknader og videreførte internasjonale patentsøknader kan inngis til det norske Patentstyret og behandles på engelsk, samt at patenter på grunnlag av slike søknader skal meddeles på engelsk.

#### **1) Innledning**

Når det gjelder tilslutningen til London-overenskomsten, er medlemmene av Norske Patentingeniørers Forening (NPF) delte i synet på konsekvensene av implementering, samt hvorvidt det innebærer i det alt vesentlige fordeler eller ulemper for norske næringsliv. NPF synes det derfor er vanskelig å fremme et omforent syn, men vil kort peke på de ulike argumenter som er innkommet fra våre medlemmer.

Fra medlemmer som ikke støtter forslaget, pekes det på konsekvensene implementeringen kan ha for enkeltstående oppfinnere, små og mellomstore bedrifter som har Norge som det eneste og/eller viktigste marked, og som dessuten i sitt daglige virke i det vesentlige ikke møter eller bruker engelsk

verken skriftlig eller muntlig. Det at beskrivelsen av en oppfinnelse beskyttet gjennom patent i Norge og dermed gjeldende i deres eneste og/eller viktigste marked ikke er tilgjengelig på norsk, kan svekke deres rettsstilling, all den tid det vil kunne bli vanskeligere for slike aktører å forstå når man befinner seg innenfor og utenfor et patents dekningsomfang. Dersom en slik aktør blir saksøkt for inngrep, vil retten etter forslaget kunne kreve at patenthaver tilveiebringer en oversettelse. På dette tidspunkt er det imidlertid kanskje allerede for sent – tredjepart bør kunne innrette seg slik at man ikke kommer i posisjon der man risikerer søksmål. Denne delen av det norske næringsliv vil derfor etter noens oppfatning bli dårligere stilt dersom det ikke vil kreves oversettelse fra engelsk til norsk av patentbeskrivelsen til validerte EP-patenter, beskrivelsen av norske patentsøknader eller videreførte internasjonale søknader og ved senere meddelelse av slike. Det kan også med rette hevdes at norsk næringsliv vil være mindre tjent med at flere rettigheter vil bli gjort gjeldende i Norge, og dermed medføre et mindre handlingsrom for norsk næringsliv, i det fall implementeringen av London-overenskomsten vil føre til en betydelig økning av antallet validerte EP-patenter i Norge.

På den annen side er det også en stor del av det norske og internasjonale næringsliv, både små og store aktører, som ser særdeles positivt på de kostnadsreduksjoner som implementeringen vil medføre, og som gjør mulig allokering av midler og resurser til annet viktig IP-rettet arbeid. Innsparingen kan i stedet brukes på utarbeidelse av flere patentsøknader for å sikre beskyttelse av flere av bedriftens oppfinnelser, til forundersøkelser for å sikre bedre underlagsmateriale for utarbeidelse av patentsøknad, og ikke minst midler til å kunne kartlegge handlingsrom («freedom-to-operate»-analyser), mm. Videre er det medlemmer som ikke opplever at det engelske språk er noe hinder, i det store deler av deres kundemasse er små, mellomstore, så vel som større bedrifter har sine viktigste markeder utenfor Norge, eller i tillegg til Norge, og som i sitt daglige virke selv i stor grad bruker engelsk både skriftlig så vel som muntlig. Det er heller ikke sikkert at man i Norge vil oppleve en like stor økning i validerte EP-patent i Norge sammenliknet med andre land. I tillegg til oversettelseskostnader er det andre markedsmessige forhold som er avgjørende for om en bedrift velger å validere sitt EP-patent i Norge. Norge er et lite marked sammenliknet med andre markeder og faller derfor fort av listen om man må tenke kost/nytte av de rettigheter man kan oppnå ved validering av patent i Norge. Det er derfor også flere medlemmer av NPF som ser større fordeler enn ulemper ved implementering av London-overenskomsten. Endelig hevder enkelte medlemmer at det etter Norges tilslutning til EPC fra 01.01.2008 også har funnet sted en økende bevissthet om IP hos norsk næringsliv, samt en kompetanseheving og profesjonalisering av rådgivningen som tilbys fra norske IP-rådgivere/patentfullmektiger, og at oversettelser den dag i dag er en betydelig mindre del av patentfullmektigens daglige arbeid og patentbyråenes inntektsgrunnlag. Når det gjelder hvilke konsekvenser implementeringen av London-overenskomstens har for inntektsgrunnlaget for patentbyråene, vil det naturlig nok variere avhengig av i hvor stor grad byråene har norske eller hovedsakelig internasjonale kunder.

## **2) Frist for innsendelse av oversettelse ved validering av EP-patent.**

I høringsnotatet stilles det et spørsmål som ikke har en direkte sammenheng med tiltredelse til London-overenskomsten, nemlig om hvorvidt fristen til å sende inn oversettelser etter patentloven § 66 c for validering av EP-patent i Norge, eller opprettholdelse i endret form, jf. høringsnotatet pkt. 3, siste avsnitt (side 15) bør endres. I dag har Norge minimumsfristen på 3 måneder.

Uavhengig av en evt. tiltredelse av London-overenskomsten er de av medlemmene som har uttalt seg om dette spørsmål av den oppfatning at denne fristen bør forlenges, fortrinnsvis til 6 måneder. Dette er i tråd med EPC Art 65(1) som tillater at hvert enkelt medlemsland kan fastsette en lengre frist. Alternativt kan man opprettholde dagens gjeldende 3 måneders frist, men med mulig fristforlengelse på to måneder. Dette vil harmonisere med frister for innsendelse av oversettelse av PCT-søknader som videreføres i Norge, jf. § 31, 2. ledd. Det presiseres at hensynet til tredjepart tilsier at fristen ikke bør være lengre.

Behovet for lengre frist bestemmes ikke utelukkende mulighetene for fremskaffelse av oversettelse av et patentkravsett til norsk. Det kan være andre årsakssammenhenger, slik som behov for å undersøke markedsmessige forhold, mulighet for lisens knyttet til tredjeparts mulige rettigheter, hvorvidt det finnes mulige lisenstakere mv.

### **3) Adgang til å kreve oversettelse av EP-patent, eller patent basert på norsk eller internasjonal søknad der beskrivelsen kun foreligger på engelsk, § 63e.**

Foreningen ønsker å understreke viktigheten av ny § 63e og den adgang retten derigjennom gis til å kunne pålegge en patentsøker, patenthaver eller lisenshaver om å fremlegge en fullstendig oversettelse til norsk av patentsøknader eller patentskrift. Videre understrekes viktigheten av at søksmål kan avvises dersom patenthaver, patentsøker eller lisenshaver, som saksøker, ikke etterkommer rettens anmodning på dette punkt, samt at retten kan beslutte at oversettelse kan innhentes for patentsøker, patenthaver eller lisenshaver for dennes regning, om denne er saksøkt. Dette vil ivareta rettsikkerheten til tredjeparter som har Norge som sitt viktigste marked og ikke bruker engelsk i sitt daglige virke, og derfor i noen grad kunne bøyte på de ulemper slike små og mellomstore bedrifter kan få ved en evt. implementering av London-overenskomsten og/eller ved å tillate meddelelse av norske og internasjonale søknader i Norge med beskrivelse på engelsk.

Det understrekes at retten nettopp av denne grunn i søksmål ikke bør kunne motsette seg en tredjeparts begjæring om at oversettelse fremskaffes.

### **4) Forslaget nasjonale patenter på engelsk og konsekvenser derav, jf. høringsnotatets punkt 4 og 5, side 15 flg.**

NPF er enig i at kostnadene ikke skal være for høye for å sikre et velfungerende patentsystem.

NPF minner om at det allerede i dag er anledning til å innlevere prioritetsdannende søknad på engelsk, jf. Patentstyrets retningslinjer, del A, kap. 2, punkt 1.2.2. der det fremgår at:

*«Patentstyret har bestemt at søknader skal kunne realitetsbehandles selv om beskrivelse, patentkrav og sammendrag foreligger på engelsk, svensk eller dansk. Realitetsuttalelsene i disse søknadene avgis på norsk.»*

Dette er en per i dag en fordel som en del norske søkere benytter seg av. For disse søkerne vil det være kostnadsbesparende om de vil slippe å innlevere en oversettelse til norsk. Det NPF er sterkt uenig i er at realitetsuttalelser og senere uttalelser skal kunne avgis på engelsk.

### *Opprettholdelse av kompetansen i Patentstyret*

Det hevdes i høringsnotatet (side 16, linje 9) at en åpning for behandling av både norske og internasjonale søknader innlevert i Norge på engelsk, vil bidra til å opprettholde en tilstrekkelig høy kompetanse innenfor alle tekniske områder. Det sies intet om hva slags kompetanse det her siktes til. NPF understreker viktigheten av at det i Norge opprettholdes *granskningskompetanse* av høy kvalitet innenfor alle tekniske områder i Patentstyret. Med dette menes gransking saksbehandler gjør i vitenskapelig litteratur og patentlytteratur for å finne frem dokumenter som kan ha betydning for vurdering av nyhet og oppfinneshøyde. Denne granskningskompetansen er viktig å opprettholde slik at norske aktører kan få utført forundersøkelser og få gransket prioritetsdannende søknader i Norge. Dersom granskningen av en prioritetsdannende søknad i Norge ikke avdekker alle relevante mothold, vil dette kunne skape store problemer for søker i senere internasjonal fase. Konsekvensene kan være at søker oppnår et begrenset vern og/eller har brukt betydelige ressurser på noe som viste ikke å være patenterbart.

NPF stiller seg imidlertid kritisk til påstanden om at en adgang til å få behandlet søknaden på engelsk vil sikre at denne granskningskompetansen opprettholdes.

Det skal påpekes at det først og fremst er ved innlevering av søknader *uten prioritet* og ved forundersøkelser at granskningskompetansen opprettholdes. Det er vanskelig å se hvilken annen kompetanse Patentstyret skal opprettholde for evt. å åpne for å behandle internasjonale søknader som innleveres i fremtiden (eller som allerede er innlevert, men der saksbehandling ikke enda ikke påbegynt) på engelsk. Som kjent utfører ikke Patentstyrets saksbehandlere fullstendig granskning av slike internasjonale søknader, men baserer seg i det store og hele på granskning utført av annen patentmyndighet, som regel av annen PCT-granskningsmyndighet, jf. Patentstyrets retningslinjer, del B, kap. II, pkt. 1.1. der det fremgår at:

*«Ved granskning av videreførte PCT-søknader i henhold til PL § 31 og søknader med prioritet, skal saksbehandler unngå duplisering av arbeidet og kun komplettere tidligere granskning, som beskrevet i Del B Kap III 2.1.2.»*

Dessuten velger enkelte norske søkere som har utformet sin prioritetsdannende patentsøknad på engelsk, å få denne gransket i Norge, men opprettholder likevel ikke søknaden i Norge etter at gransking er utført.

For eksempel vil patentsøker om han/hun velger å søke patent gjennom en senere EP-søknad med prioritet fra en slik norsk søknad som nevnt her, oppnå et år lengre patentbeskyttelse i Norge (de 20 årene vil for det senere validerte EP-patentet gjelde fra innleveringen av EP-søknaden, alternativt fra innleveringen av PCT-søknaden). I motsetning til dette vil de mulige 20 års patentbeskyttelse ha løpedag fra prioritetsdannelsesdatoen dersom søker velger å gå videre med den norske prioritetsdannende søknaden i Norge.

Det er også en mulighet for søkere å innføre visse endringer i en PCT-søknad slik at denne gir en bedre basis for et godt fundert patent, og at det derfor er mer gunstig å oppnå beskyttelse gjennom senere validering av EP-patent i Norge basert på en slik PCT-søknaden. I slike tilfeller vil det også være naturlig å la den opprinnelige prioritetsdannende søknaden i Norge falle.

For noen aktører er Norge et så lite og ubetydelig marked at patentsøknaden uansett ikke opprettholdes her, men man benytter seg utelukkende av mulighetene for å etablere prioritet fordi man opplever at den norske, dog engelskspråklige, prioritetsdannende søknaden får en god og rask behandling i Norge.

NPF stiller seg av følgende grunner derfor tvilende til at det å åpne for videre saksbehandling på engelsk av norske og internasjonale søknader skal kunne sikre at Patentstyrets saksbehandlere opprettholder granskningskompetanse. Det er helt andre mekanismer som avgjør om søkerer velger å innlevere sine prioritetsdannende søknader her, og det er grunner som taler for at selv om de gjør det – så vil ikke den videre behandling av søknaden nødvendigvis bli en realitet. Det er NPFs oppfatning at norske søkerer i det store og hele ikke har et ønske om eller et behov for å få uttalelser fra Patentstyret på engelsk.

#### *Engelskkunnskaper til saksbehandlere i Patentstyret*

Det hevdes i høringsutkastet pkt. 5, siste avsnitt side 18, at saksbehandlerne i Patentstyret allerede i dag har gode engelskkunnskaper når de utfører arbeid som internasjonal granskningsmyndighet etter PCT, hvor saksbehandlerne skriver på engelsk. Når det gjelder den påberopte engelskkompetansen, vil NPF påpeke at det er en forskjell på det å granske – hvor man får tilsendt granskningsrapporter og hvor man på denne bakgrunn anfører mulige mothold i forhold til nyhet og oppfinnelseshøyde - og på det å utforme, på et klart og entydig språk, om hvorvidt patentsøknaden oppfyller de øvrige patenterbarhetskriterier. Den øvrige patenterbarhetsvurderingen som følger f.eks av patentlovens § 8, krever en helt annen språkforståelse enn det som kreves ved utforming av rent tekniske argumenter knyttet til nyhet og oppfinnelseshøyde.

I tilfeller hvor det innleveres protest, innsigelser og begjæring om administrativ overprøving, vil det kreves en presis og god kunnskap til et språk som ikke er morsmål for å kommunisere og formulere seg korrekt, samt klart og entydig. En behandling av en patentsøknad gir informasjon som har stor betydning for tolkningen av beskyttelsesomfanget, og det er her viktig at det ikke skapes tvil om patentkravenes tolkning og omfang.

NPF er av den oppfatning at å åpne for utforming av uttalelser på engelsk ikke nødvendigvis vil bli bedre ved «å sette i verk enkelte tiltak for å styrke engelskkompetansen til saksbehandlerne ytterligere», som det er uttalt i siste avsnitt under punkt 5 (side 18) i høringsnotatet.

I Klagenemnda for industrielle rettigheter (KFIR) er behandlingsspråket norsk, og muntlige forhandlinger foregår på norsk i likhet med domstolene. Det presiseres at en mulig senere domstolsbehandling vil foregå på norsk, og dokumenter under saksbehandlingen bør da være på norsk.

NPF er også av den oppfatning at det vil være uhensiktsmessig av Patentstyret å bruke ytterligere ressurser for å forbedre engelskkunnskapene til saksbehandlerne, så lenge det per i dag fortsatt er veldig store restanser av patentsøknader. NPF opplever fortsatt at internasjonale søknader som er innlevert for opptil 6 år eller mer siden ennå ikke er realitetsbehandlet, dette til tross for de tidvis tiltak som Patentstyret har igangsatt for å få ned saksbehandlingstiden, jf. Patentstyrets årsrapport for 2011, under punktet avgjørelser (se <http://patentstyret.no/no/Arsrapporter/Arsrapport->

[2011/Patent/](http://patentstyret.no/no/Arssrapporter/Arssrapport-2011/Patent/)), og årsrapporten for 2012 (se <http://patentstyret.no/no/Arssrapporter/Arssrapport-2012/Patent/>), der det fremgår at:

*«Patentstyret avgjorde 4 130 patentsøknader i 2012. Dette er en nedgang sammenlignet med 2011, da vi avgjorde 4 967 patentsøknader. Nedgangen skyldes i hovedsak stor turnover blant saksbehandlere.»*

Med andre ord bør Patentstyret fortsatt ha fokus på å få ned saksbehandlingstiden heller enn å sende saksbehandlere på ytterligere språkkurs. Videre antas det at saksbehandlere vil bruke mer lengre tid på å utforme uttalelser klart og entydig på engelsk enn norsk, noe som igjen taler for ikke å tillate saksbehandling på engelsk. Det synes klart for NPF at turnover er tilbakevendende utfordring i Patentstyret, og opplæringsressurser bør utelukkende fokusere på opplæring av nye saksbehandlere slik at disse kan utøve sitt arbeid på en tilfredsstillende måte på norsk.

*Ad. Ny § 27a dersom det åpnes for at saksbehandlingsspråk kan være engelsk*

I følge forslaget til ny patentforskrift § 27 a skal det være opp til Patentstyret å avgjøre om ønsket om engelsk saksbehandlingsspråk skal etterkommes, av hensiktsmessighets grunner eller ressurs hensyn.

NPF er kritiske til at Patentstyret skal ha adgang til å avgjøre hvorvidt en søkers anmodning om engelsk som saksbehandlingsspråket skal etterkommes eller ikke. Dersom det åpnes for at de søkere som ønsker det, skal kunne be om engelsk saksbehandlerspråk, bør det nettopp *ikke* være opp til Patentstyret å avgjøre. Dette vil medføre en vilkårlig forskjellsbehandling av de ulike patentsøkere som vil være svært uheldig.

## **5) Ytterligere generelle kommentarer til høringsnotatet**

Det hevdes i høringsnotatet, andre avsnitt under pkt. 5, side 17-18, at flere rettigheter vil bli gjort gjeldende i Norge ved implementeringen av London-overenskomsten. Det hevdes at dette vil kunne bøte på det inntektstap som enkelte patentbyråer vil kunne oppleve.

NPF vil hevde at mulighetene for å oversette patentkrav, selv om det valideres et større antall flere EP-patenter i Norge, vanskelig kan bøte på det inntektstap som følger av bortfall av oversettelse av patentbeskrivelser. Patentbeskrivelser innen enkelte teknologiområder, så som farmasi og bioteknologi, er som hovedregel svært omfattende. For patentbyråer som bistår store internasjonale farmasøytiske bedrifter, vil derfor inntektstapet ved bortfall av oversettelser av beskrivelser vanskelig kunne erstattes av et økende antall oversettelser av patentkravsett.

NPF er dessuten usikre på om bortfall av oversettelseskostnader vil føre til et betydelig større antall valideringer av EP-patenter i Norge. Det er sikkert enkelte norske og internasjonal aktører som når oversettelseskostnadene bortfaller, i større grad vil validere sine EP-patenter i Norge. På den annen side er det viktig å peke på at oversettelseskostnadene ikke er eneste grunn til evt. å la være å validere et EP-patent i Norge. I dette bilde spiller også andre kost/nytte-vurderinger inn. For eksempel vil en patentsøker ta i betraktning markedets størrelse, samt hvordan markedet fungerer for det aktuelle produkt i Norge. Dessuten kan det være regulatoriske eller markedsmessige forhold

som gjør det lite attraktivt å bringe produktet på markedet i Norge både for patenthaver så vel som for mulige tredjeparter.

NPF finner det nyttig å vise til rapporten av Karin Hoisl og Dietmar Harhoff «Patent Validation at the Country Level – The Role of Fees and Translation Costs», for presentasjon på «The 25th Celebration Conference 2008 on Entrepreneurship and Innovation – Organisations, Institutions, Systems and Regions, i København, 17-20 Juni i 2008, se <http://www.epo.org/about-us/annual-reports-statistics/statistics/granted-patents.html>. På side 9 peker forfatterne nettopp på andre faktorer enn oversettelseskostnader som viktige elementer i vurderingen av om man skal validere et patent i en bestemt jurisdiksjon. Norge er og blir et lite marked i den store sammenheng, og det kan hevdes at det, i det minste innen noen teknologiområder, vil være internasjonale og norske bedrifter som ser liten nytte i å validere sitt EP-patent i Norge.

På basis av utviklingen av antall validerte EP-patenter i andre land som har tilsluttet seg EPC, er det ventet at det vil fortsette å stige i Norge, men så flate ut, antagelig ved et antall på 5000 – 5500 patenter per år. Dette er et noe større antall rettigheter enn det man hadde i Norge tidligere, men allikevel betydelig lavere enn antall EP-patenter som meddeles hvert år (se <http://www.epo.org/about-us/annual-reports-statistics/statistics/granted-patents.html> der det fremgår at EPO meddelte 65687 patenter i 2012). I nevnte rapport av Hoisl og Harhoff presenteres videre oversikt over i hvilke land flest EP-patenter blir validert, og det sees klart at det først og fremst er i UK, FR og DE at EP-patenter valideres, se den nedenfor inntatte figur 2 gjengitt fra nevnte rapport:

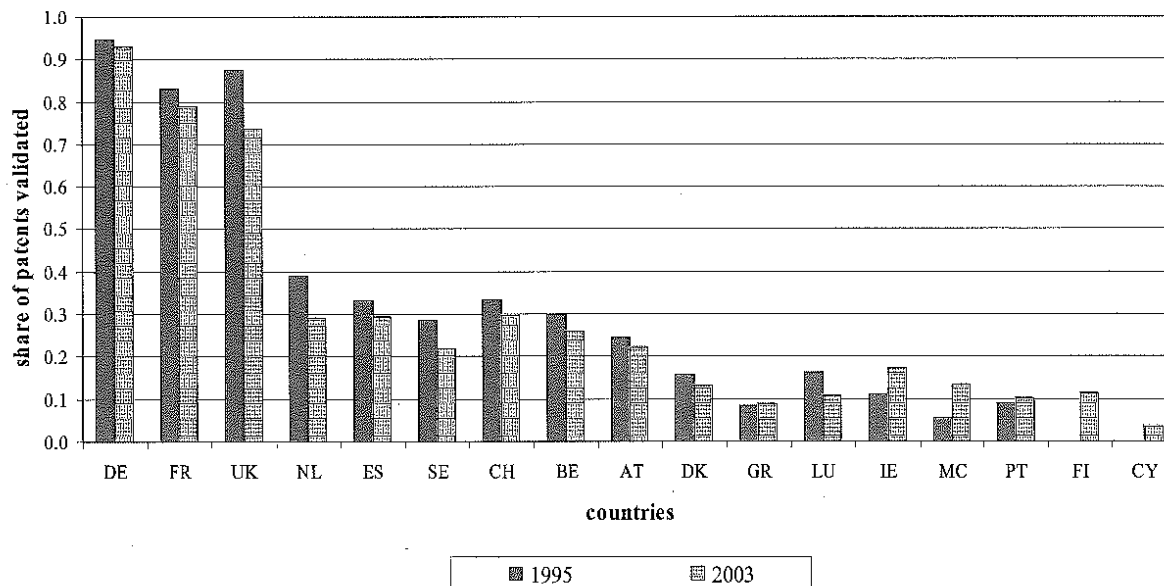


Figure 2: Share of granted EP patents validated in EPC contracting states (by grant year),

I andre land enn DE, FR og UK er antallet validerte patenter betydelig lavere, og forholdsvis stabilt. Nyere undersøkelser underbygger samme trend, se <http://www.voxeu.org/article/another-reason-eu-patent-declining-validation-rates>.

Selv om vi vil kunne se noen flere rettigheter gjeldende i Norge, vil det sammenliknet med andre land være et betydelig antall færre rettigheter gjeldende her sammenliknet med det antall patenter som EPO meddeler hvert år. Eksempelvis kan det vises til Danmark, der implementeringen av London-overenskomsten ikke synes å ha hatt noen innvirkning på antallet validerte EP-patenter, se side 2 i dokumentet: <http://www.dkpto.dk/media/34658/internationale%20patenter%202012.pdf>.

NPF vil hevde at det ikke er grunn til å tro at det vil bli betydelig flere rettigheter gjeldende i Norge dersom oversettelsene bortfaller.

Dette taler på den annen side for at handlingsrommet til norske bedrifter ikke nødvendigvis vil påvirkes i så stor grad av implementeringen av London-overenskomsten som enkelte synes å hevde (ved at flere rettigheter vil bli kunne gjort gjeldene).

## **6) Oppsummering**

NPFs medlemmer er enige om at det ikke bør åpnes for at Patentstyret utformer uttalelser på engelsk, da dette vil kunne medføre betydelig kvalitetsforringelse på saksbehandlingen og medføre ytterligere økning av restansene.

Videre er NPFs medlemmer enige om at det vil være hensiktsmessig om fristen for oversettelse og valideringer av EP patenter i Norge forlenges.

Med vennlig hilsen

for Norske Patentingeniørers Forening



Kari Simonsen