

Nærings- og fiskeridepartementet
Postboks 8090 Dep,
0032 Oslo

postmottak@nfd.dep.no

Oslo, 12. februar 2014

Vår ref.: G10000NO141 / SAH
Lars-Fredrik Urang

Deres ref.: 2013/1641

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. Onsagers AS vil med dette komme med noen synspunkter på ovennevnte høringsnotat.

1) Forslag om tilslutning til London-overenskomsten.

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 på engelsk og videre behandles på Engelsk, samt at patenter på grunnlag av slike søknader skal meddeles på Engelsk.

Onsagers stiller seg positiv til at Norge tilslutter seg London-overenskomsten da dette vil kunne gi betydelige kostnadsbesparelser for de av våre norske, så vel som utenlandske kunder, som ønsker å validere sine meddelte EP patenter i Norge.

Kostnadsreduksjonen vil dessuten kunne gjøre det mulig for patentsøkere å benytte de innsparte midler, som ellers ville måtte benyttes på oversettelser, til annet IP-rettet arbeid. Onsagers opplever en økende grad av bevissthet og profesjonalisering rundt intellektuelle rettigheter hos våre kunder. Det innebærer blant annet et mer sammensatt behov for strategisk IP rådgivning i forhold til hva som skal og bør beskyttes, så vel som fremskaffelse av forundersøkelser, patenterbarhetsvurderinger, handlingsromsanalyser (freedom to operate), rådgivning knyttet til overvåking, inngrep mv.

Det innebærer videre at saksbehandlere hos Onsagers stadig har en økende arbeidsmengde, og derfor i lang tid allerede har måttet sette ut oversettelsesarbeidet for å frigjøre tid til nettopp annen og mer givende IP relatert rådgivning. Onsagers vil hevde at Norges medlemskap i EPO, med virkning fra 01.01.2008, jevnt over har resultert i kompetanseøkning og profesjonalisering av patentfullmektigbransjen i Norge. Dersom oversettelsene bortfaller, vil dette ytterligere stimulere til kompetanseheving og at man dreier sitt fokus mot annet IP rettet arbeid. Herunder kan f eks nevnes at flere av patentfullmektigene i Onsagers har tatt eller planlegger å ta en eller flere av de eksamener som kvalifiserer til tittel som Europeisk Patent Attorney (EPA). (Dette også uavhengig av om denne tittelen innehas allerede i form av «bestefar»-ordningen som tillot norske patentfullmektiger å få EPA godkjenning som følge av sitt virke her i landet før Norge



onsagers

ble medlem av EPO).

Det fremgår av høringsutkastet at bortfall av oversettelser vil medføre inntektstap for fullmektigbransjen. Til dette bør det tilføyes at patentfullmektigbransjen i lang tid, i det minste siden Norge ble medlem av EPO, har hatt gode muligheter for å omstille og tilpasse seg en ny hverdag, f eks ved å besørge kompetanseheving blant de av sine rådgivere som tidligere har hatt oversettelser som sin hovedgeskjeft, samt ved å tilby flere og/eller andre typer IP-rettede tjenester og en bredere rådgivning for både det norske og det utenlandske næringsliv.

Videre kan det pekes på at en økende andel av våre kunder ikke opplever at det engelske språk er noe hinder, i det de i større grad internasjonaleses, og har sine viktigste markeder utenfor Norge, eller i tillegg til Norge. Vi opplever at et flertall av våre kunder bruker engelsk i sitt daglige virke, både skriftlig og muntlig.

Det kan hevdes at enkelte små og mellomstore bedrifter, eller enkeltstående oppfinnere, som kun opererer i det norske markedet, vil ha ulemper med at patentbeskrivelsen ikke foreligger på norsk. Det hører med her at beskrivelsen jo kan benyttes som veiledning for forståelsen av patentkravene og dermed for å tolkning av et patents omfang (jf. patentlovens § 39, 1. ledd, 2. setning). Imidlertid vil vi hevde at språket i patenter generelt, enten det finnes på norsk eller engelsk, preges av ord og uttrykk, samt har en oppbygning som kan virke fremmed for de fleste som ikke har patentfaglig erfaring. Derfor er vi av den oppfatning at selv slike små og mellomstore bedrifter, eller enkeltstående oppfinnere, uansett vil trenge bistand fra IP rådgivere for fullt ut å kunne forstå rekkevidden av et patent, uavhengig av om beskrivelsen finnes på norsk eller engelsk.

Det er hevdet at man i Norge vil oppleve en betydelig økning i antall validerte EP patenter dersom Norge tiltrer London-overenskomsten, og at det i stor grad vil begrense det handlingsrom norsk næringsliv har per i dag. Onsagers er av den oppfatning at det ikke er særlig klart om en tiltredelse vil ha denne effekt. I tillegg til oversettelseskostnader er det helt 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 ut av listen om man må tenke kost/nytte av de rettigheter man kan oppnå ved validering av patent i Norge.

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

Bland Onsagers kunder er det et økende antall som ønsker at de prioritetsdannende søknaden skal utformes på engelsk. Dette for å slippe oversettelse av prioritetsøknaden når de et år senere innleverer søknaden i andre land, herunder ofte som PCT-søknad. Dette gjøres uavhengig av hvor de velger å levere inn sin prioritetsdannende søknad. Våre kunder har således lenge nytt gått av at Patentstyret godtar å foreta en første realitetsbehandling (granskning) av søknaden selv om den foreligger på engelsk. Jf. i denne forbindelse 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.»

onsagers

Særlig innen de tekniske områder der vi opplever at Patentstyret tilbyr en granskningskompetanse av høy kvalitet, vil det være fordelaktig å få utført den første realitetsbehandlingen av søknaden i Norge. Hvorvidt søkere ønsker å opprettholde søknaden i Norge eller satse på patent gjennom en senere innlevering av søknad f eks i PCT og/eller EPO varierer. I enkelte tilfeller, f eks ved mistanke om inngrep, kan det være viktig å få behandlet søknaden raskt og få avklart hvilket verneomfang man kan påberope seg i Norge. I slike tilfeller vil man søke å få meddelt den norske prioritetsdannende søknaden så fort som mulig.

Det vil naturlig nok være kostnadsbesparende for søkere å slippe oversettelse av beskrivelsen dersom de velger å opprettholde den norske søknaden her. Onsagers bifaller derfor at det åpnes for ikke å kreve oversettelse av beskrivelser som er innlevert på engelsk.

For andre norske søkere vil det være av større interesse å levere inn søknaden internasjonalt, f eks via PCT og senere EPO, heller enn å opprettholde søknaden i Norge etter at denne er gransket her. For produkter med meget lang levetid og et stort marked/høy inntjening over mange år, vil det f eks være kunne særdeles gunstig å oppnå patent gjennom et slikt senere EP patent, da dette vil gi 1 år lengre enerett (merk at de 20 års levetid gjelder fra innleveringen i Norge om prioritets søknaden opprettholdes her, men fra innleveringen av PCT-søknaden dersom man søker å oppnå patent i Norge via en senere PCT- og EP-patentsøknad). I slike tilfeller vil derfor den norske prioritets søknaden ikke opprettholdes, ved at man trekker denne eller lar være å svare på den første realitetsuttalelsen eller evt. senere uttalelser.

Endelig kan det være bedrifter som ikke ser nytten av å ha patent i Norge av den grunn at markedet er lite/ubetydelig/uinteressant og/eller fordi risikoen for konkurrenter som søker å kopiere produktet her er svært lite. Utgiftene ved å opprettholde den norske søknaden eller validere et senere EP patent i Norge lar seg da uansett ikke forsvare, herunder uavhengig av et evt. bortfall av oversettelsesutgifter. For disse bedriftene er det derfor relevant kun å benytte seg av utsiktene til en god granskningskompetanse, lave innleveringskostnader og rask realitetsuttalelse i Norge når de ønsker å etablere prioritet for sin patentsøknad. Igjen vil vi derfor påpeke at grunnlaget etter vår oppfatning i forhold til å sikre bred faglig kompetanse blant saksbehandlere med ulik tekniskfaglig bakgrunn i Patentstyret først og fremst ligger i å sikre en granskningskompetanse av høy kvalitet innen alle tekniske områder.

Onsagers ser positivt på at søkere som velger å levere inn sin søknad på engelsk, i likhet med søkere som velger å validere sine EP-patenter i Norge, skal slippe å oversette beskrivelsen, og dermed kunne få meddelt patenter der beskrivelsen foreligger på engelsk.

Onsagers er imidlertid kritiske til forslaget om at Patentstyret skal åpne for at saksbehandlingsspråket til Patentstyret skal kunne være engelsk, dvs. at uttalelser fra Patentstyret og evt. avgjørelser utformes på engelsk.

Onsagers er blant annet opptatt av at Patentstyret skal ha fokus på nedarbeidelse av restanser, og frykter at en åpning for engelsk som saksbehandlingsspråk medfører stadig økende antall internasjonale søknader som ikke vil bli behandlet innen rimelig tid. Det siktes her til at det i høringsnotatet fremgår at Patentstyret vil besørge at saksbehandlere får språkopplæring. Onsagers vil hevde at Patentstyret heller burde fokusere på god, effektiv og kvalitetsmessig adekvat saksbehandling på norsk, heller enn å bruke resurser på (ytterligere) språkutdanning. Videre må det antas at saksbehandlere vil bruke lengre tid på å utforme en uttalelse på engelsk heller enn på sitt morsmål.

onsagers

Det hevdes i høringsnotatet at det forslaget om å tillate engelsk saksbehandlingsspråk bidrar til økt kompetanse innenfor alle tekniske områder. Onsagers er usikre på hva slags kompetanse det her siktes til. For det andre vil Onsagers igjen påpeke at det avgjørende for om norske søkere velger å innlevere sine prioritetsdannende søknader i Norge er at Patentstyret kan tilby høy granskningskompetanse. Det kan være fatalt for en patentsøker om det i senere granskning av søknaden gjennomført av annen granskningsmyndighet (f eks PCT, EPO, US PTO) trekkes frem mothold som er ødeleggende for nyhet og/eller oppfinnelseshøyde, og hvor det ikke er sikret grunnlag for endringer i beskrivelsen eller gjennom utforming av endrede patentkrav nettopp fordi man ikke fikk avdekket dette motholdet tidlig gjennom forundersøkelse i Patentstyret eller gjennom granskning av prioritetsdannende søknad i Norge.

For det andre kan Onsagers vanskelig se at det har betydning for granskningskompetansen at det åpnes for saksbehandling på engelsk.

Etter Onsagers erfaring vil norske kunder i svært liten grad ha behov for uttalelser på engelsk. Disse må f eks ikke sendes videre til annen patentmyndighet. Det som sendes videre er i all hovedsak granskningsrapporten og evt. kopi av mothold som trekkes frem der.

For internasjonale søkere kan det hevdes at det er kostnadsbesparende at det ikke tilkommer utgifter til oversettelse når f eks norske patentfullmektiger skal rapportere uttalelsen. Imidlertid vil Onsagers hevde at det er vesentlig viktigere for internasjonale søknader at uttalelsene er klare og tydelig, og at søknader tas opp til behandling raskere enn tilfelle er i dag (innen enkelte tekniske områder er det i dag ikke uvanlig for internasjonale søkere (som viderefører sine PCT søknader i Norge) at de ikke har mottatt første realitetsuttalelse opptil 8-9 år etter at søknaden er blitt innlevert i Norge. Igjen understreker det viktigheten av at Patentstyret har fokus på å få tatt saker opp til behandling og avgjort disse heller enn å bruke tid på språkopplæring. Når en søker har brukt vesentlige resurser på å opprettholde en søknad gjennom betaling av årsavgifter i så mange år uten å få avklart hvilket vern, om noe, som kan oppnås, så vil de evt. ekstra utgiftene som vil måtte komme som følge av en eventuell oversettelse av en uttalelse være uvesentlig.

Å åpne for saksbehandlingsspråk på engelsk vil heller ikke ha betydning for granskningskompetansen. Det er på sin plass i denne sammenheng å minne om at internasjonale søknader i all hovedsak ikke granskes i sin helhet av saksbehandlere i Patentstyret, da det allerede for slike finnes granskningsresultater fra annen patentmyndighet, så som PCT-granskningsmyndighet. Patentstyret saksbehandlere legger i sin realitetsbehandling til grunn slike granskningsresultater fra annen myndighet, og utfører derfor kun en meget begrenset granskning av slike videreførte PCT-søknader i Norge (jf. Patentstyrets retningslinjer, del B, kap. II, pkt. 1.1). Det er i praksis kun i svært få tilfeller der internasjonale patentsøknader som leveres til Norge granskes i stor grad ut over dette all den tid de aller fleste søknader som leveres eller tidligere er levert inn til Norge er videreførte PCT-søknader. Denne begrensede granskningen av internasjonale søknader som innleveres i Norge har derfor svært liten, om noen, betydning når det gjelder behovet for å opprettholde granskningskompetansen blant Patentstyrets saksbehandlere. At uttalelsene mot formodning tillates skrevet på engelsk har derfor ingen betydning for granskningskompetansen.

Onsagers frykter videre at søkere ikke vil få uttalelser som er klare og tydelige i forhold til alle aspekter ved en patenterbarhetsvurdering. Det er nevnt i høringsutkastet pkt. 5, siste avsnitt side 18, at saksbehandlere i Patentstyret allerede i dag har gode engelskkunnskaper, når de utfører arbeid som internasjonal granskningsmyndighet etter PCT hvor saksbehandlere skriver på engelsk.

onsagers

Det er imidlertid stor forskjell på å formulere seg på engelsk ved utarbeidelse av en granskningsrapport, som i det alt vesentlige fokuserer på nyhet og oppfinnelseshøyde, og det som kreves ved en nøyere vurdering og diskusjon knyttet til patenterbarhetskriteriene generelt, særlig til vilkår om at søknaden skal inneholde en bestemt angivelse av det som søkes beskyttet, jf. patentlovens § 8. Det er særdeles viktig at uttalelser er klare og tydelige på dette punkt, noe vi ikke kan se at Patentstyrets saksbehandlere per i dag har særlig erfaring med.

Enda tydeligere blir dette dersom det i tillegg åpnes engelsk som saksbehandlingsspråk i innsigelsaker, begjæringer om overprøving, eller ved behandling av anker i Klagenemda for industrielle rettigheter (KFIR).

Dessuten er Onsagers sterk kritisk til at Patentstyret, dersom det åpnes for engelsk saksbehandlingsspråk, skal kunne avgjøre hvorvidt et uttrykt ønske om engelsk saksbehandlingsspråk skal etterkommes eller ikke, jf. forslag til ny § 27a. Det bør ikke åpnes for forskjellsbehandling av søkere slik det her legges opp til. Det faktum at det nettopp er lagt inn en slik adgang til å nekte saksbehandling på engelsk tyder på at Patentstyret per i dag, som følge av ressursmessige forhold (jf. store restanser) og manglende språkkunnskaper, ikke synes å være i stand til å tilby en tilstrekkelig kvalitetsmessig saksbehandling på engelsk uten at dette i stor grad vil gå ut over saksbehandlingstiden for søknader innlevert i Norge.

Med vennlig hilsen
Onsagers AS



Lars Fredrik Urang