

Nærings- og handelsdepartementet
Kun sendt per e-post: postmottak@nhd.dep.no

**Svar fra Oslo Patentkontor AS på høring fra Nærings- og Handelsdepartementet
vedrørende tilslutning til London-overenskomsten til Den europeiske
patentkonvensjonen (EPC) om reduserte krav til oversettelse av patenter m.m.**

Vi har mottatt et høringsnotat fra NHD hvor det foreslås at Norge tilslutter seg London-avtalen om anvendelsen av artikkel 65 i den europeiske patentkonvensjonen. Forslaget begrunnes med at dette vil bedre rammevilkårene for nyskapende virksomheter i Norge ved at det vil bli rimeligere og enklere å gjøre europeiske patenter gjeldende her, noe som ifølge høringsnotatet særlig vil være gunstig for små og mellomstore virksomheter og virksomheter som er i en oppstartfase.

Høringsnotatet tegner et unyansert, gjennomgående positivt bilde av konsekvensene av en eventuell tilslutning til London-avtalen. Det baserer seg på en misforståelse av de faktiske forhold og på ikke underbyggede antakelser. Med foreliggende dokument ønsker vi å gi en mer faktabasert vurdering av konsekvensene av en tilslutning til London-avtalen, som viser at NHDs formodninger om følgene for norsk industri ikke er riktig.

Det er spesielt hva angår konsekvensene for små og mellomstore norske virksomheter og virksomheter som er i en oppstartfase at vi mener at høringsnotatet gir et uberettiget positivt bilde av konsekvensene av en eventuell tilslutning til London-avtalen. I høringsnotatet nevnes det flere ganger at det særlig vil være slike virksomheter som vil dra nytte av en norsk tilslutning til London-avtalen, uten at dette begrunnes. I foreliggende svar skal det vises at en tilslutning vil gagne utenlandske virksomheter, på bekostning av nyskapende, spesielt små og mellomstore virksomheter i Norge.

I tillegg til spørsmålene som stilles i høringsnotatet, har NHD v/Forenklingsteamet i en e-postmelding bedt om informasjon angående effekt av en tilslutning til London-avtalen i form av

- antall saker per år som i praksis kan regnes med å bli berørt av en norsk tilslutning til London-avtalen, og
- kostnadsbesparelse per sak for henholdsvis en norsk og en utenlandsk søker.

For å besvare disse spørsmålene, og begrunne svarene tilfredsstillende, var det nødvendig å gjennomgå et omfattende materiale. Foreliggende dokument er derfor også ganske omfattende. Hovedkonklusjonene er angitt i punkt 1, mens hver enkelt konklusjon utdypes og begrunnes senere i dokumentet.

Med vennlig hilsen

Anne Taucher
Oslo Patentkontor AS



Innhold

1	Sammenfatning	3
2	Kilder	4
3	Språkkrav i patentskrifter	4
3.1	Generelt	4
3.2	Oversettelseskravene i øvrige nordiske stater påvirkes av situasjonen der	5
3.2.1	EU-tilhørighet	5
3.2.2	Næringsstruktur	5
4	EPC-ordningen, validering og London-avtalen	7
4.1	Generelt	7
4.2	Virkninger av Norges EPC-inntreden hittil	12
4.3	Generelt om London-avtalen	13
4.4	Internasjonale trender rundt tilslutning til London-avtalen	13
5	Situasjonen i dag i Norge	18
5.1	Fordeling av valideringskostnadene mellom norske og utenlandske aktører	18
5.2	Avgifter til staten	18
5.3	Oversettelseskostnader	19
6	Økonomiske konsekvenser av norsk tilslutning til London-avtalen	20
6.1	Besparelser ved en London-avtale, og fordeling av besparelsene	20
6.2	Hvem betaler regningen?	20
7	Behandling og meddelelse av nasjonale norske patentsøknader på engelsk	21
8	Virkning av Enhetspatentordningen	22
9	Frist for innlevering av oversettelser ved valideringer	23
10	Adgang til å kreve oversettelse av norske og europeiske patentsøknader og patentskrifter som ikke foreligger på norsk	24

1 Sammenfatning

Oslo Patentkontor AS vil bestemt fraråde en norsk tilslutning til London-avtalen. Vi vil i foreliggende dokument vise at en tilslutning vil gagne utenlandske selskaper på bekostning av norske små og mellomstore bedrifter. Tallene som ble etterlyst av NHD i e-postmeldingen, blir etter våre beregninger som følger:

Ved en tilslutning til London-avtalen vil patenthavere spare minst ca. 60 mill NOK per år, antakelig nærmere 70 mill NOK. Av dette tilfaller 98% utenlandske patenthavere og bare 2% norske (jfr punkt 5 og 6.1).

Regningen betales med ca. 12% (7 mill NOK) av staten i form av tapte avgifter. Det meste betales hovedsakelig av norske patentfullmektiger, som vil miste en vesentlig og nødvendig inntektskilde. En mindre del av regningen betales av utenlandske billigitilbydere i form av tapte inntekter fra oversettelser (jfr. punkt 6.2).

Tapte inntekter vil føre til at patentkontorene må redusere sin stab ytterligere og reagere med å endre videre på sin prisstruktur og dermed ramme spesielt norske patentsøkere. Med en London-avtale må patentkontorene hente en stadig større del av sine inntekter fra norske aktører, dvs. at patenttjenester i Norge vil bli enda dyrere for norske aktører. Dette vil ikke minst ramme små og mellomstore bedrifter, som ikke kan presse på for rabatter og som ikke har ressurser til å finne seg et patentkontor i utlandet (jfr. punkt 6.2).

En tilslutning til London-avtalen så kort tid etter tilslutningen til EPC-ordningen kunne føre til flere fusjoner eller opphør i patentbransjen. Ved flere fusjoner eller opphør blir det vanskeligere for parter i en konflikt å finne habile sakkyndige.

Det at de øvrige nordiske statene har valgt å tilslutte seg London-avtalen, skyldes etter vårt syn at disse statene er medlem av EU (jfr. punkt 3.2).

Vi bemerker også at det i Stortingsmeldingen "Et nyskapende og bærekraftig Norge" fra 2008-2009 anføres at: "Regjeringen vil komme tilbake med en vurdering av spørsmålet om eventuell norsk tilslutning til Londonoverenskomsten i lys av erfaringene fra norsk medlemskap i EPO og de deltakende landenes erfaringer med overenskomsten." Vi etterlyser en oppsummering og vurdering av disse erfaringene som nå har foranlediget NHD til å foreslå en tilslutning.

Vi har fra mange aktører, blant annet Innovasjon Norge, fått bekreftet at patentfullmektigenes tjenester ble markant dyrere for norske patentsøkere etter Norges tilslutning til EPC. På Innovasjon Norges nettsider opplyses det at man nå må regne med at utarbeidelse av en ny patentsøknad vil koste mellom 50 og 80.000 kroner. Et slikt prisnivå kan virke avskrekkende, og situasjonen vil forverres dersom man fratrukk patentbyråene ytterligere inntekter fra utenlandske aktører. Dette bekreftes av at klienter flytter fra de større patentbyråene på grunn av at disse er blitt så dyre.

I høringsnotatet foreslås det også å åpne for innlevering, behandling og meddelelse av nasjonale patentsøknader på engelsk. Vi fraråder også denne endringen, til dels med samme begrunnelser

som nevnt ovenfor i sammenheng med London-avtalen. Norske bedrifter får høyere kostnader, mens så godt som hele kostnadsreduksjonen vil tilfalle deres utenlandske konkurrenter. Samtidig vil en viktig del av patentkontorenes treningsgrunnlag og økonomiske fundament bli borte (jfr. punkt 7).

En søknadsbehandling på engelsk vil sannsynligvis føre til et betraktelig tap av immaterialrettslig kompetanse her i landet og en svekkelse av fagmiljøet. Siden utenlandske søkere ikke lenger trenger en norsk fullmektig, kan de med engelsk søknadsbehandling korrespondere direkte med Patentstyret og helt omgå de norske patentkontorene (jfr. punkt 7).

Enhetspatentordningen vil etter vårt syn ikke endre situasjonen i Norge i den overskuelige fremtid (jfr. punkt 8).

Hva angår tilleggsspørsmålet om en mulig fristforlengelse for innlevering av oversettelse av meddelte Europa-patenter, stiller vi oss positive til dette (jfr. punkt 9).

2. Kilder

Kilder nevnes hvor det er relevant. Som kilde nevnes ofte oppslag på internett. Der hvor intet annet er nevnt, ble oppslagene utført i andre halvdel av desember 2013.

3. Språkkrav i patentskrifter

3.1. Generelt

I høringsnotatet foreslås at patentsøknader skal kunne leveres og behandles på engelsk, samt at patenter på grunnlag av slike søknader skal meddeles på engelsk. Dette begrunnes med at bruk av engelsk vil være brukervennlig ved at det vil føre til besparelser og forenklinger for de som søker patent i Norge, både for norske søkere som også skal søke patent internasjonalt og for utenlandske søkere. Slik som det skal vises i foreliggende dokument, vil den samlede besparelsen for norske søkere være nokså beskjeden, i størrelsesorden 1,3 mill NOK per år ved fjerning av oversettelseskravene for nasjonale patentsøknader (jfr. punkt 7) og omtrent like mye til ved tilslutning til London-avtalen (jfr. punkt 6.1). Deres utenlandske konkurrenter vil spare bortimot 60 mill NOK per år dersom Norge tilslutter seg London-avtalen (jfr. punkt 6.1). Det er her ikke undersøkt hvor mye slike selskaper vil kunne spare dersom det i tillegg lempes på oversettelseskravene for nasjonale patentsøknader.

Vi opplever at en del av våre kunder foretrekker å innlevere sin førstesøknad på norsk til det norske Patentstyret, for å være sikre på at de selv forstår hva som står i søknaden. Patenter har et formalistisk språk, som av de fleste oppfattes som tungt å forstå. Dersom man har vanskeligheter med å forstå sin egen oppfinnelse på engelsk, blir det nokså umulig å forstå andres oppfinnelser på engelsk. Av hensyn til oppfinnere i små og mellomstore bedrifter som har norsk som arbeidsspråk, bør nasjonale norske patentsøknader og patenter publiseres på norsk i sin helhet.

Det faktum at mange velger å innlevere sin førstesøknad i Norge, er til fordel i og med at hver førstesøknad som behandles av Patentstyret, bidrar til å bevare Patentstyrets kompetanse og dermed til å opprettholde et kompetent fagmiljø innen innovasjon og patentering i Norge. For dem som ønsker det, er det allerede i dag mulig å innlevere sin førstesøknad på engelsk. Det er først etter 18 måneder at søknaden trenger å foreligge på norsk.

3.2. Oversettelseskravene i øvrige nordiske stater påvirkes av situasjonen der

3.2.1. EU-tilhørighet

De øvrige nordiske statene har tilsluttet seg London-avtalen. Imidlertid er disse statene medlem av EU og kommer derfor til å berøres av den planlagte Enhetspatentordningen og etableringen av en felles patentdomstol. I henhold til Enhetspatentordningen skal de deltagende statene overføre sin rettskompetanse fra sine nasjonale domstoler til en felles europeisk domstol som skal ha eksklusiv kompetanse når det gjelder Enhetspatenter, og etter hvert også når det gjelder øvrige Europapatenter. Patentskriftene skal ikke lenger oversettes til den enkelte stats språk. Det skal tilbys maskinoversettelser av patentskriftene, men disse skal kun ha informativ karakter og skal ikke ha noen rettslig virkning. De øvrige nordiske statenes tilslutning til London-avtalen kan anses å være et ledd i forberedelsene til Enhetspatentordningen.

Så lenge Norge ikke er medlem av EU, vil norske domstoler fortsatt ha eksklusiv kompetanse her i landet. Et patentskrift har en rettsvirkning som skal kunne prøves i en norsk domstol. Det bør derfor foreligge på norsk.

Vi stiller oss uforstående til at man vurderer å innføre en ordning som nesten utelukkende vil gagne utenlandske selskaper til ulempe for norske selskaper, uten at det finnes noe reelt behov for å gjøre det. Vi mener det ville være i Norges interesse å beholde en eventuell tilslutning til London-avtalen som brikke til bruk ved eventuelle forhandlinger om en EU-inntreden. I en slik situasjon ville det eventuelt være mulig å oppnå en motytelse fra EU.

3.2.2. Næringsstruktur

Små og mellomstore virksomheter bruker som regel sitt nasjonale språk som arbeidsspråk. Det er dermed ikke sikkert at disse virksomhetene har den språklige kompetansen som skal til for å forstå et engelskspråklig patentskrift. Patentskrifter er ofte nokså kompliserte og vanskelige å forstå selv på ens morsmål. Dersom man ikke bruker engelsk til daglig i sitt arbeid, kan oppgaven med å forstå et engelskspråklig patentskrift bli nærmest uoverkommelig. Oppgaven blir enda vanskeligere dersom patentbeskrivelsen foreligger på et annet språk enn patentkravene. Patentbeskrivelsen skal underbygge patentkravene og være til hjelp med å forstå dem. Dersom disse delene av patentskriftet foreligger på forskjellige språk, kompliseres oppgaven med å finne samsvar mellom patentkravene og patentbeskrivelsen.

Av lønnsinntakerne innen privat sektor i Norge, arbeider 60% i små eller mellomstore bedrifter med opptil 100 ansatte (kilde: www.ssb.no, statistikkbanken). I Danmark og Sverige er tilsvarende andel 38% (kilde: www.statistikbanken.dk og [statistikdatabasen på www.scb.se](http://statistikdatabasen.påwww.scb.se)). En lemping av

språkkravene gagnar hovedsakelig større bedrifter som har engelsk som arbeidsspråk og i betraktning av den store andelen store selskaper i disse landene, er det naturlig at man der velger å prioritere de større bedriftene ved å tilslutte seg London-avtalen.

I 2012 var tre nordiske selskaper blant de 50 største brukerne av den internasjonale patentsamarbeidskonvensjonen, PCT: Telefonaktiebolaget LM Ericsson (publ), Nokia Corporation og Nokia Siemens Networks OY. Til sammen innleverte disse tre selskapene 2.193 internasjonale patentsøknader i 2012 (kilde: WIPOs årsrapport 2012, side 34). Til sammenligning innleverte norske virksomheter 683 internasjonale patentsøknader i 2012 (kilde: samme rapport, side 88). De tre ovennevnte svenske og finske selskapene innleverte dermed over tre ganger så mange internasjonale patentsøknader som alle norske virksomheter til sammen. Disse tre selskapene benytter seg imidlertid ikke av sine nasjonale patentverk i noen særlig grad. Søk i WIPOs databaser på <http://patentscope.wipo.int/search/en/structuredSearch.jsf> utført i februar 2014 viste følgende tall:

Telefonaktiebolaget LM Ericsson (publ):

(treff hvor søkers navn inneholder "telefonaktiebolaget")

Antall internasjonale patentsøknader innlevert: 1.066

Antall av disse som krevde prioritet fra en tidligere søknad: 546

Antall av disse hvor den tidligere søknaden var innlevert i USA: 527

Antall hvor den tidligere søknaden var innlevert i Sverige: 2

Nokia Corporation og Nokia Siemens Networks OY:

(treff hvor søkers navn inneholder "nokia")

Antall internasjonale patentsøknader innlevert: 927

Antall av disse som krevde prioritet fra en tidligere søknad: 506

Antall av disse hvor den tidligere søknaden var innlevert i USA: 419

Antall hvor den tidligere søknaden var innlevert i Finland: 1

(Disse tallene er noe lavere enn tallene fra WIPOs årsrapport ettersom årsrapporten også har med patentsøknader som ble trukket før de ble gjort alment tilgjengelige og søkbare i WIPOs offentlige databaser.)

Til sammenligning ble det i 2012 innlevert 2.436 nasjonale svenske patentsøknader og 1.704 nasjonale finske patentsøknader. Disse selskapene står dermed for en stor del av den samlede innovasjonen som foregår i Sverige og Finland.

Det er forståelig at myndighetene i Sverige og Finland, når de besluttet å tilslutte seg London-avtalen, valgte å ta hensyn til disse tre store aktørene, som har engelsk som arbeidsspråk og som nesten ikke benytter seg av sine nasjonale patentverk før søknaden er ferdigbehandlet og patentet skal valideres nasjonalt. Disse selskapene benytter seg av patentmyndigheter i utlandet, hvor korrespondansen foregår på engelsk. Deres nasjonale patentverk er da bare en utgiftspost som man unngår inntil det blir helt nødvendig å validere det ferdige patentet i hjemlandet for å holde lokale konkurrenter i sjakk. Disse store aktørene har ansatte som både skriver og leser patentskrifter på engelsk hver dag, og ser ikke noe behov for oversettelse til det nasjonale språket.

I Norge har vi imidlertid ingen slike tunge aktører som står til å spare store beløp ved tilslutning til London-avtalen.

I 2011 ble det i følge Patentstyrets årsrapport 2012 innlevert 1083 patentsøknader hvor minst én av søkerne var norsk. Ifølge oppslag i WIPOs databaser på <http://patentscope.wipo.int/search/en/structuredSearch.jsf> utført i februar 2014, ble det innlevert 398 internasjonale patentsøknader som krevde prioritet fra en av disse norske patentsøknadene. Det vil si at 63% av de norske patentsøknadene som innleveres av norske virksomheter, aldri videreføres internasjonalt. Disse patentsøkerne har da ingen motivasjon til å levere patentsøknaden sin på engelsk, og dermed intet behov for å oversette den til norsk senere. For den overveiende andelen av norske patentsøkere vil en lemping av oversettelseskravene ikke gi noen innsparing.

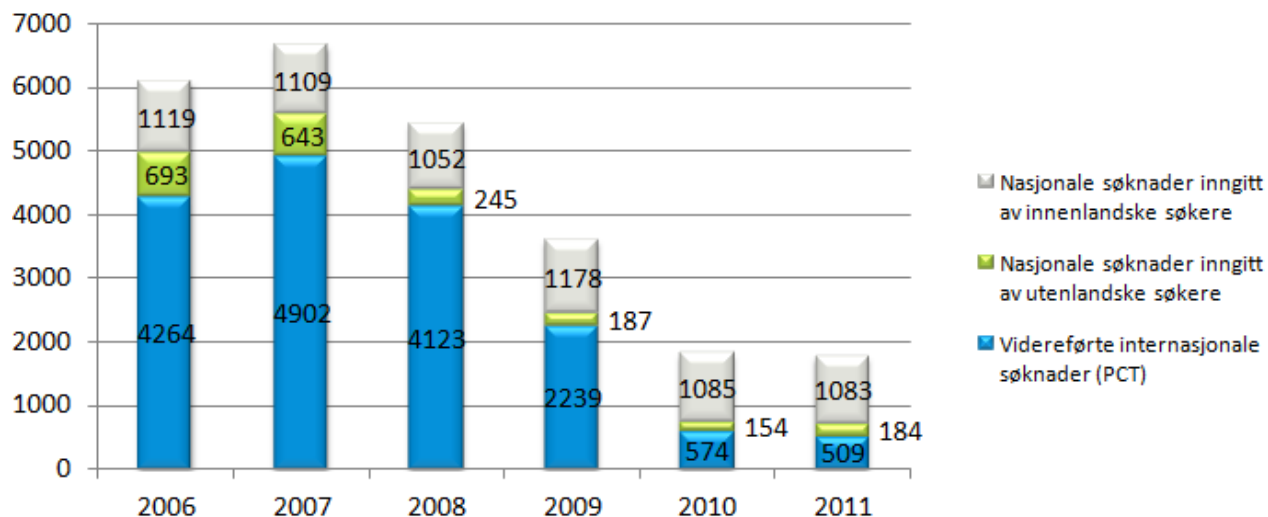
4. EPC-ordningen, validering og London-avtalen

4.1. Generelt

EPC trådte i kraft i 1977, den gang med 7 medlemsstater. Med EPC-ordningen er det mulig for patentsøkere å søke ett felles patent som har virkning i alle medlemsstatene, i stedet for å søke i hver enkelt medlemsstat. Dermed kan patentsøkere få sin søknad behandlet sentralt i München eller Den Haag, og trenger ikke å presentere sine argumenter for hver enkelt nasjonale patentmyndighet. Dette er meget kostnadseffektivt, i og med at EPC i dag dekker 37 eller 38 stater (avhengig av om man teller med Liechtenstein eller ikke, hvor et sveitsisk patent automatisk er gyldig).

Etter søknadsbehandlingen og når patent blir meddelt, må patenthaver bestemme seg for hvilke av medlemsstatene patentet skal være gyldig i (patentet må "valideres" nasjonalt). I enkelte stater blir patentet automatisk gyldig (Storbritannia, Frankrike, Tyskland), og patenthaver må da kun betale årsavgifter for å opprettholde det. Det samme gjelder Irland, men bare dersom patentskriftet er på engelsk; ellers må det oversettes til engelsk. I andre stater må patentskriftet oversettes til (et av) den vedkommende stats offisielle språk og/eller det må betales en avgift for at patentet skal bli gyldig. Enkelte stater krever kun en oversettelse av patentkravene, men ikke av resten av patentskriftet. Oversettelses- og avgiftskrav for at et Europapatent skal bli gyldig i en medlemsstat, settes fritt av hver enkelt stat.

Selv om Norge var med på å utarbeide statuttene for EPC-ordningen på 1960- og 1970-tallet, trådte ordningen ikke i kraft i Norge før 1. januar 2008. På grunn av utenlandske patentsøkeres generelle strategi og formelle detaljer rundt internasjonale patentsøknader, merket Norge virkningene av EPC-ordningen først 1. august 2009, for drøyt 4 år siden. Da sank antall patentsøknader innlevert via internasjonal rute i Norge drastisk fra stabilt over 4.000 per år til ca. 500, ettersom utenlandske patentsøkere da hadde fått på plass Europa-patentsøknader som ville kunne dekke Norge (nederste, blå deler av søylene på diagrammet).



Kilde: Patentstyrets årsrapport 2011

<http://www.patentstyret.no/no/Arssrapporter/Arssrapport-2011/Patent/>

(I parentes: de grønne og den gjenværende delen av de blå delene av søylene dreier seg hovedsakelig om fiskeoppdrett eller offshoreindustri, ettersom patentsøknader innen disse feltene ikke blir innlevert som Europa-patentsøknader, men hovedsakelig nasjonalt i Storbritannia og Norge, eventuelt også i Danmark med henblikk på Grønland.)

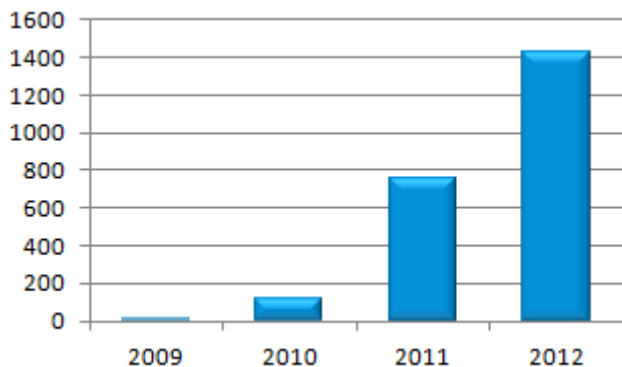
Dermed fikk veldig mange patentsøkere en sentral behandling av sin søknad i München eller Den Haag, og slapp å argumentere både i Norge og i Europa. Dette var til fordel for de utenlandske patentsøkerne, men til ulempe for Patentstyret og de norske patentkontorene, ettersom mengden saksbehandling sank meget sterkt.

Etter hvert som EPO godkjente Europa-patentsøknadene som også kunne gjelde i Norge, begynte patenthavere å validere sine Europa-patenter i Norge. Ettersom Norge krever oversettelse av hele patentskriftet for at patentet skal bli gyldig i Norge, medførte dette noe oversettelsesarbeid for patentkontorene og noe formaliarbeid på Patentstyret, med tilhørende inntekter (jfr punkt 5.2 og 5.3).

Gjennomsnittlig behandlingstid i München og Den Haag er omtrent 5,5 år. Derfor utvikler antall valideringer av Europa-patenter i medlemslandene seg med en forsinkelse på omtrent 5,5 år.

Antall valideringer av Europa-patenter i Norge har utviklet seg slik:

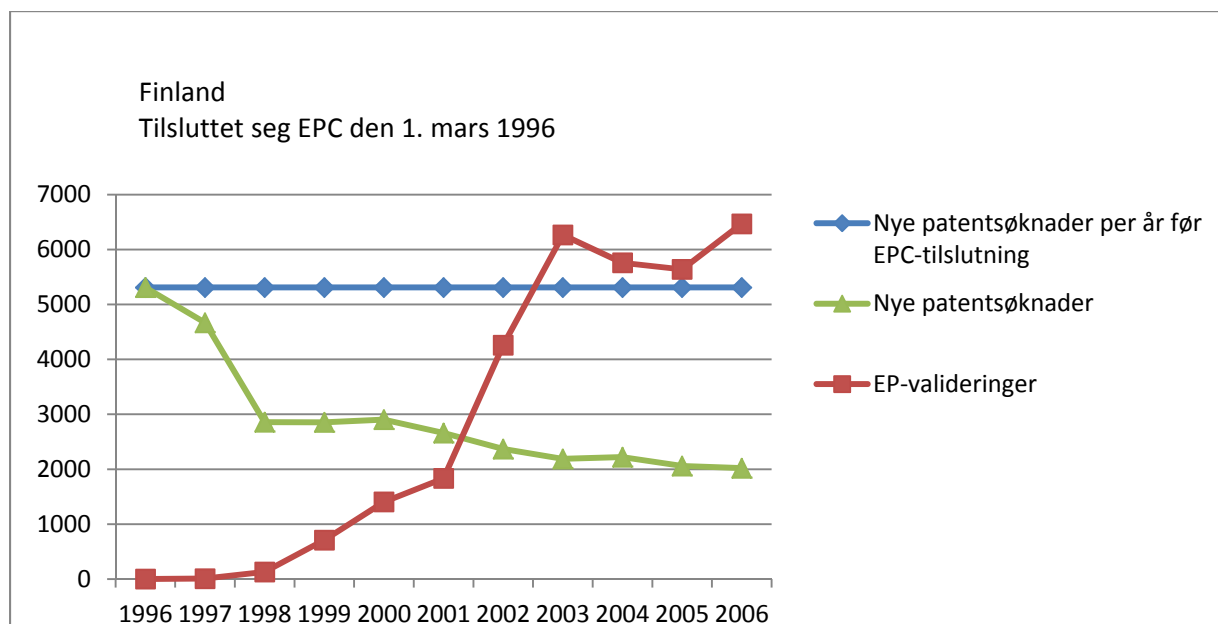
Antall EP-patenter validert i Norge



Kilde: Patentstyrets årsrapport 2012

<http://www.patentstyret.no/no/Arsrapporter/Arsrapport-2012/Patent/>

Utviklingen av antall patentsøknader og valideringer var ventet. Samme trend ble observert i andre land da de tilsluttet seg EPC-ordningen.

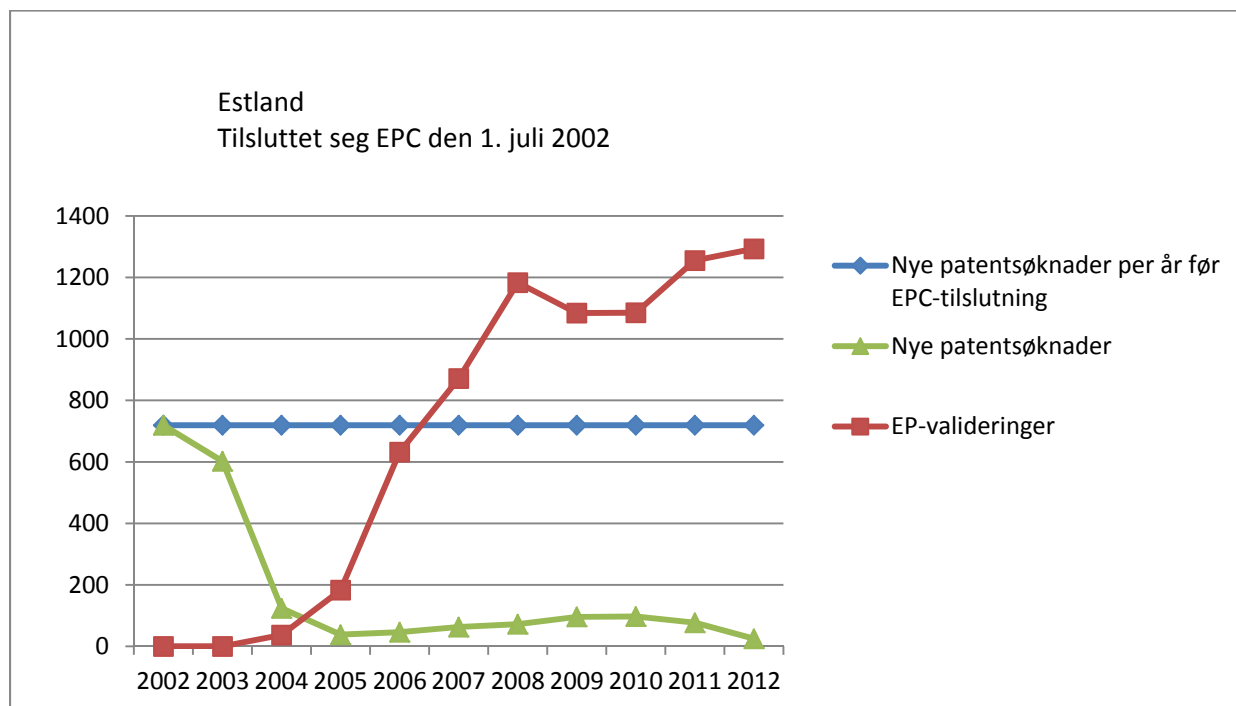


Kilde for nye patentsøknader:

http://www.prh.fi/sv/patentit/tilastoja/patenttihakemukset_6.html

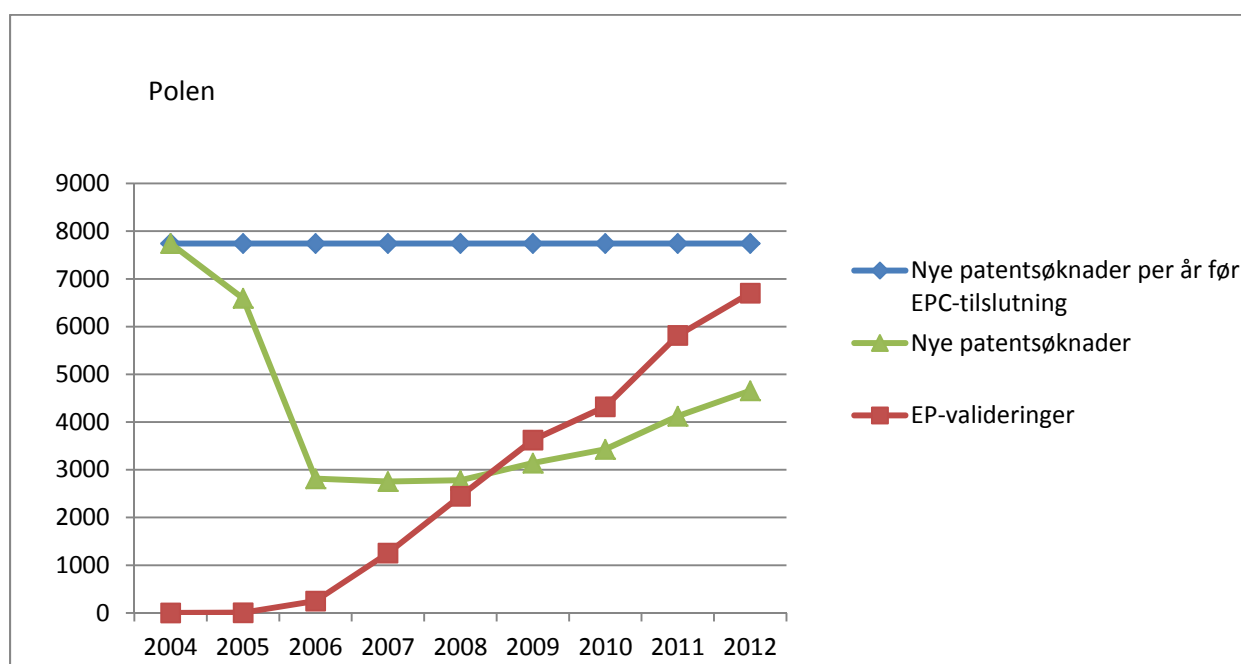
Kilde for valideringer:

<http://www.prh.fi/sv/patentit/tilastoja/eurooppapatentit.html>



Kilde: det estniske patentstyrets årsrapporter

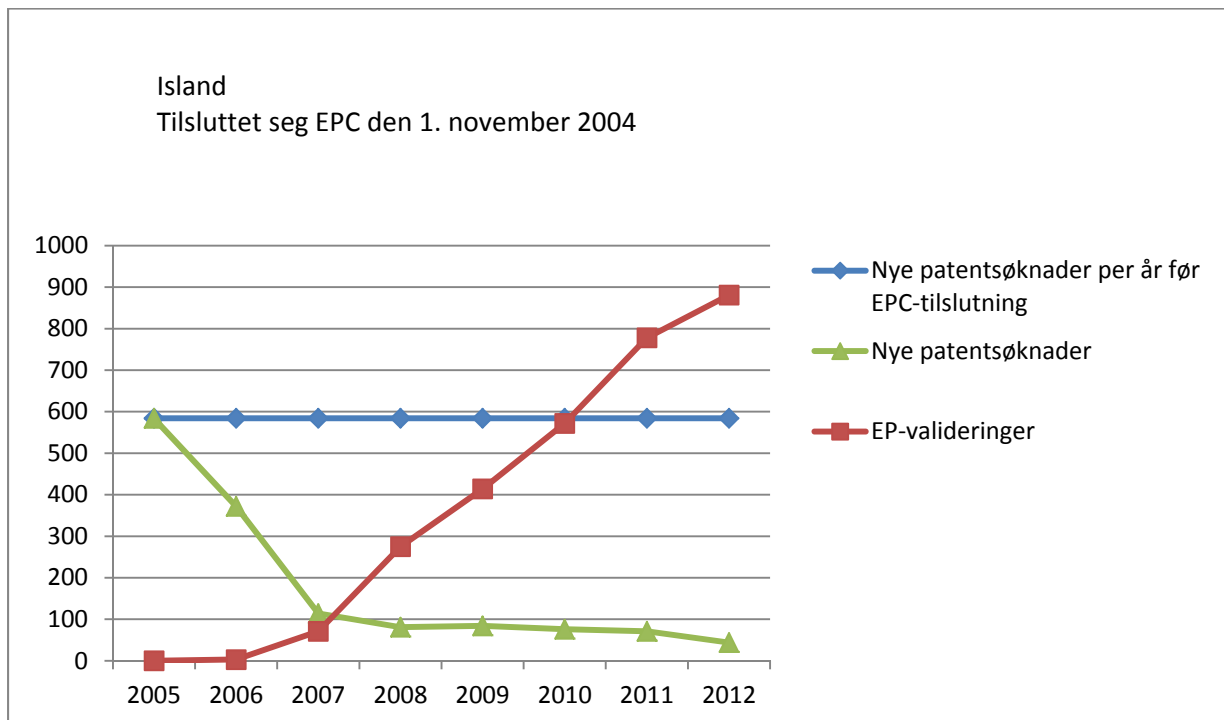
http://www.epa.ee/client/default.asp?wa_id=922&wa_object_id=1&wa_id_key=



Kilde for antall nasjonale søknader: det polske patentstyrets årsrapporter

<http://www.uprp.pl/raporty-roczne-urzedu-patentowego-rp/Lead03,68,3909,1,index,pl,text/>

Kilde for antall valideringer: søk etter publikasjonstype "T3" og relevant tidsrom på det polske patentstyrets publikasjonsserver: <http://pubserv.uprp.pl/PublicationServer/index.php?jezyk=en>

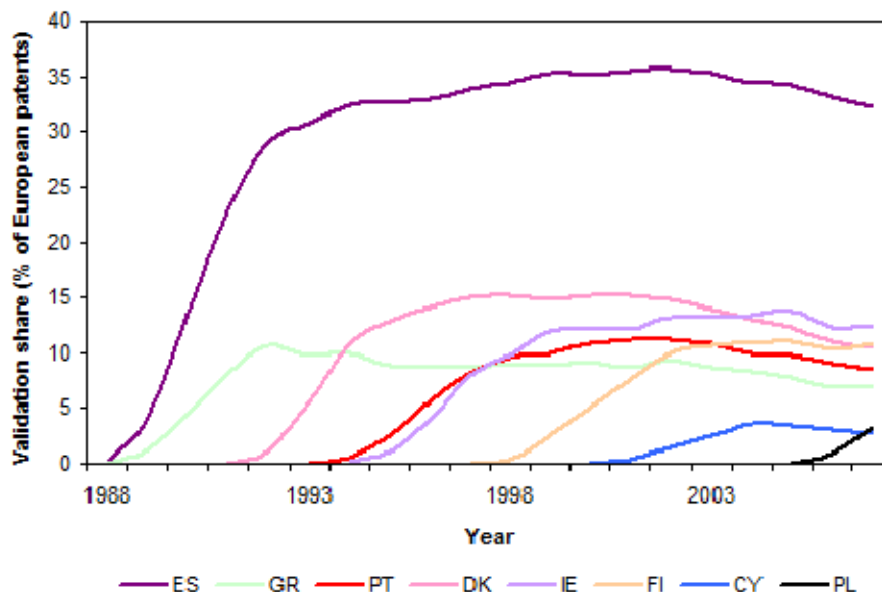


Kilde: <http://www.els.is/en/about-us/statistics/patent/>

I betraktning av utviklingen i forskjellige land vist ovenfor, kan vi vente oss at antall valideringer av Europa-patenter i Norge vil stige videre, til omtrent 5.000, eventuelt 5.500 per år, hvorefter antallet vil flate ut.

En samlet oversikt over antall valideringer i nylig tilsluttede medlemsstater viser at antall valideringer vanligvis stiger skarpt i omtrent 5 år (dette henger sammen med behandlingstiden i EPO) og deretter flater ut:

Validation shares for selected late adopters



Kilde: "Another reason for the EU patent: Declining validation rates"

Bas Straathof, Sander van Veldhuizen, 9 December 2010

<http://www.voxeu.org/article/another-reason-eu-patent-declining-validation-rates>

1-2 år fra i dag vil norsk næringsliv dermed være i en situasjon hvor de har like mange eller flere nye norsk-eide og utenlandsk-eide patenter per år å forholde seg til enn tidligere, men uten at Patentstyret eller patentkontorene har behandlet sakene på noen måte, unntatt når det gjelder formalia og å sørge for at det finnes en norsk oversettelse.

EPC-ordningen generelt medfører dermed en forarming av fagmiljøet. En tilslutning til London-avtalen vil forsterke denne forarming.

4.2. Virkninger av Norges EPC-inntreden hittil

Som vist på grafene ovenfor, forholder utenlandske patentsøkere og patenthavere seg som forventet når det gjelder patentering i Norge før og etter EPC-tilslutningen. I tillegg til ca. 1.000 patentsøknader innlevert av norske aktører og ca. 700 innlevert av utenlandske aktører, har norsk næringsliv ca. 1.800 nye, gyldige Europa-patenter å forholde seg til per år. Ut fra hva som skjedde i andre land etter deres tilslutning til EPC, kan man vente seg at antall nye, gyldige Europa-patenter vil stige til ca. 5.000 eller 5.500 per år, i stedet for ca. 4.500 patentsøknader fra utlandet slik som det var før Norges EPC-inntreden. London-avtalen endret ikke situasjonen i noen av medlemsstatene som hittil har tilsluttet seg den.

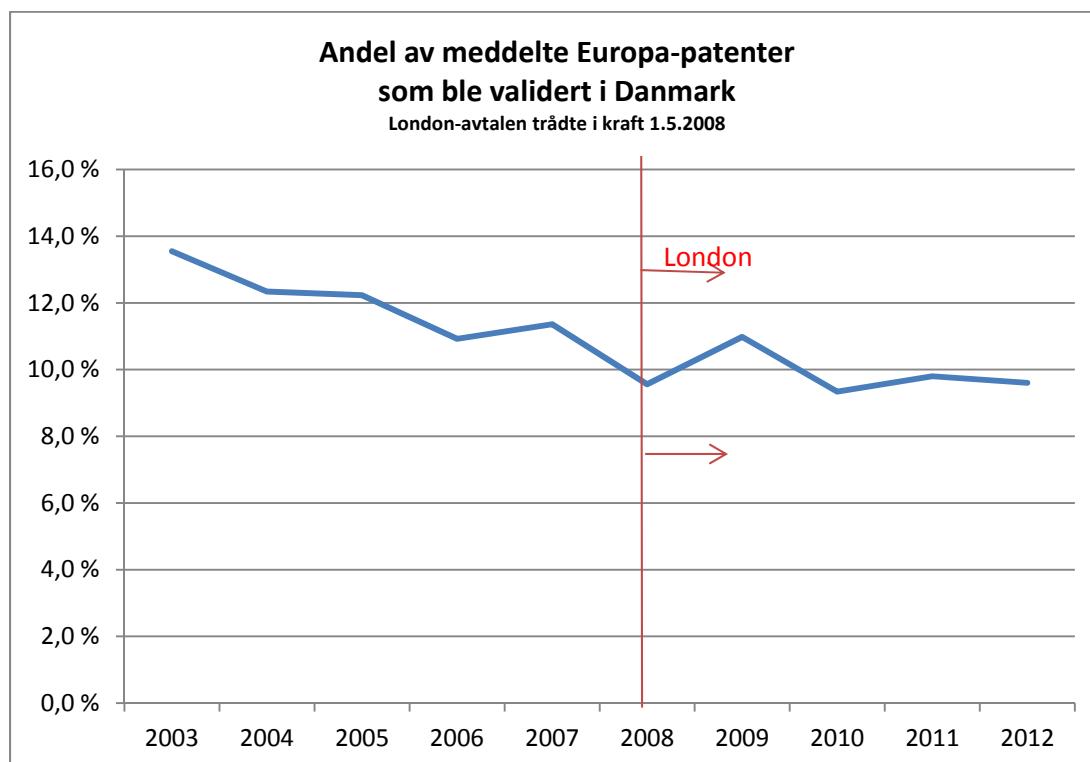
I og med at det innleveres færre nasjonale patentsøknader i Norge, synker mengden saksbehandling i Patentstyret, hvilket gjør det vanskelig å opprettholde fagmiljøet her i landet. Samtidig opplever norske patentsøkere at patentfullmektigene har hevet sine honorarer betydelig for å oppveie for tapte inntekter fra utenlandske patentsøkere, noe som er ugunstig for innovative virksomheter her til lands.

4.3. Generelt om London-avtalen

Med å signere London-avtalen, har halvparten av EPC-medlemsstatene erklært at de ikke trenger noen oversettelse av Europa-patentskriftet for at patentet skal bli gyldig nasjonalt, eller eventuelt at kun patentkravene trenger å oversettes, men ikke hele patentskriftet. Per 31.12.2013 står følgende medlemsstater utenfor London-avtalen: Belgia, Bulgaria, Estland, Hellas, Irland, Italia, Kypros, Malta, Norge, Polen, Portugal, Romania, San Marino, Serbia, Slovakia, Spania, Tsjekkia, Tyrkia, Østerrike (kilde: <http://www.epo.org/law-practice/legal-texts/london-agreement/status.html>).

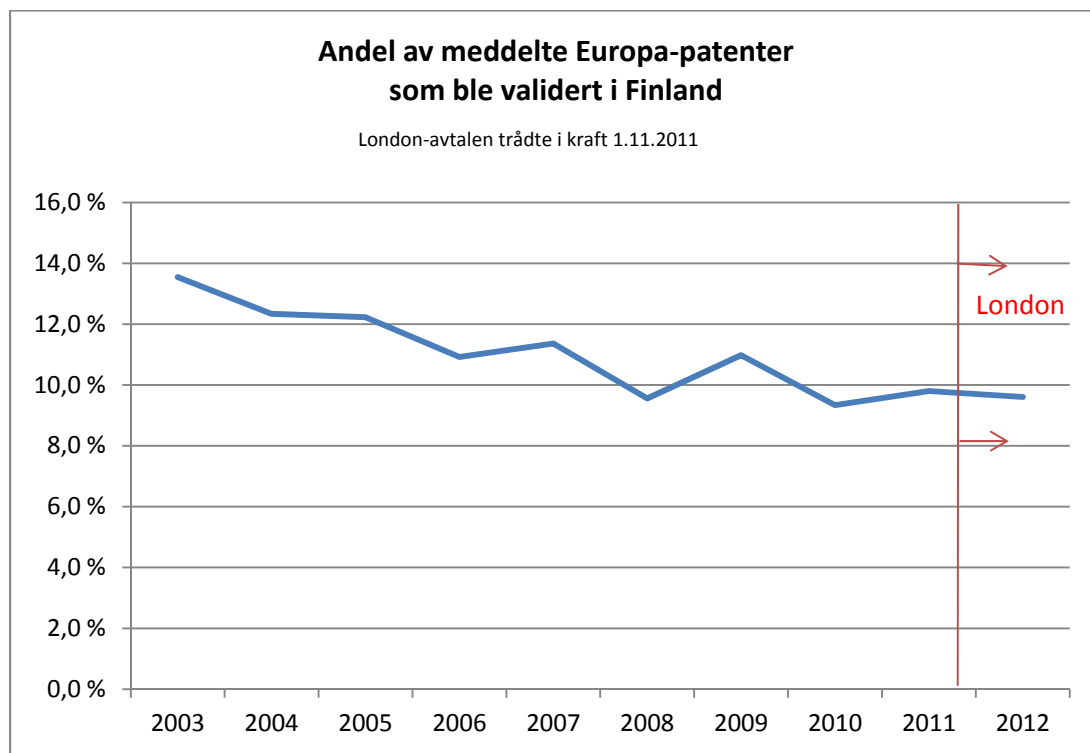
4.4. Internasjonale trender rundt tilslutning til London-avtalen

Tall fra EPC-medlemsstater som har signert London-avtalen, viser at avtalen ikke har noen innvirkning på antall nasjonale valideringer av Europa-patenter. Nedenfor følger grafer for de av medlemsstatene hvis statistikk er lett tilgjengelig. Kilde for antall meddelte EP-patenter: <http://www.epo.org/about-us/annual-reports-statistics/statistics/granted-patents.html>. Kilde for antall validerte patenter for hver enkelt medlemsstat oppgis under hver enkelt graf.



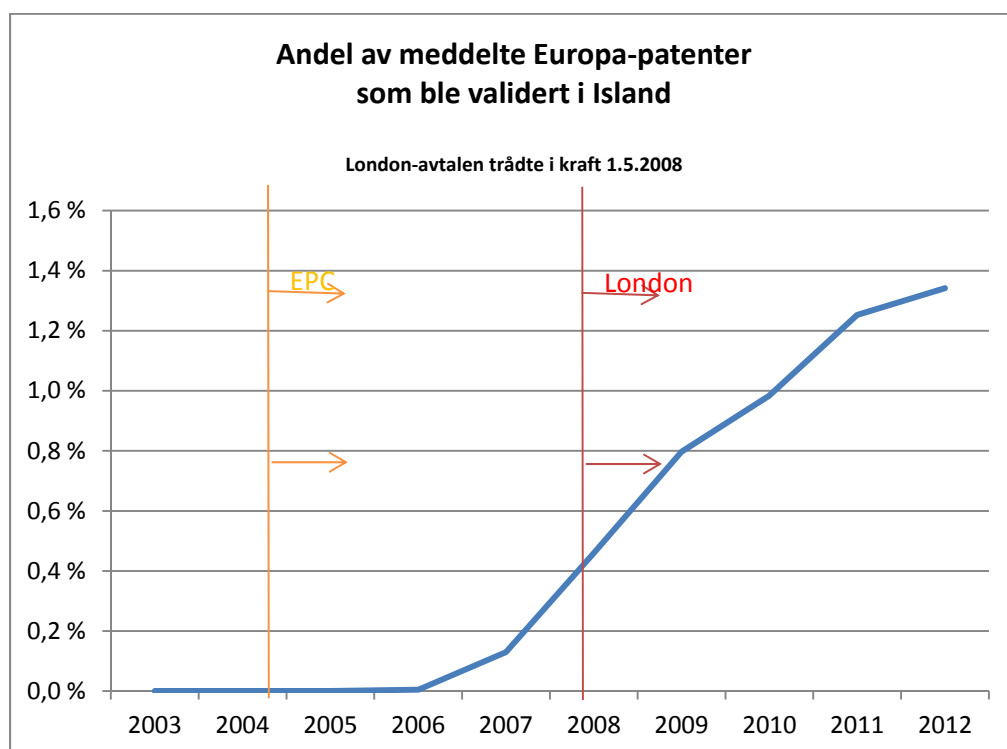
Kilde: <http://www.dkpto.dk/media/34658/internationale%20patenter%202012.pdf>

London-avtalen har ikke påvirket trenden.



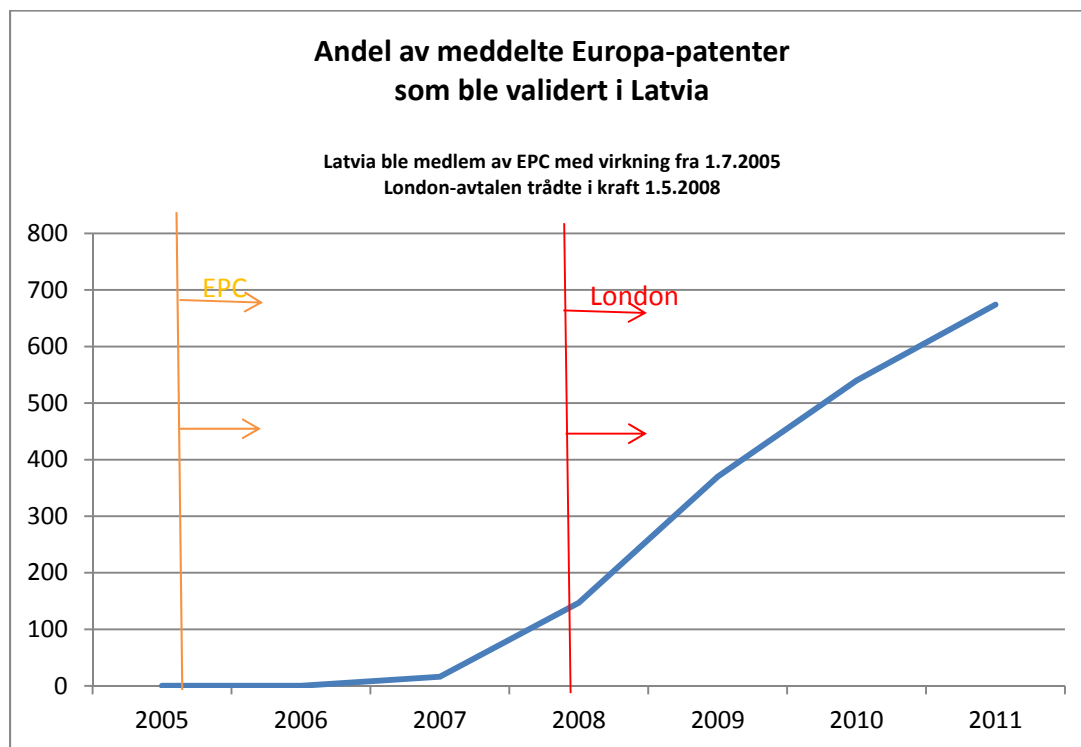
Kilde: <http://www.prh.fi/fi/patentit/tilastoja/eurooppapatentit.html>

Her er det for tidlig til å se noen trend.



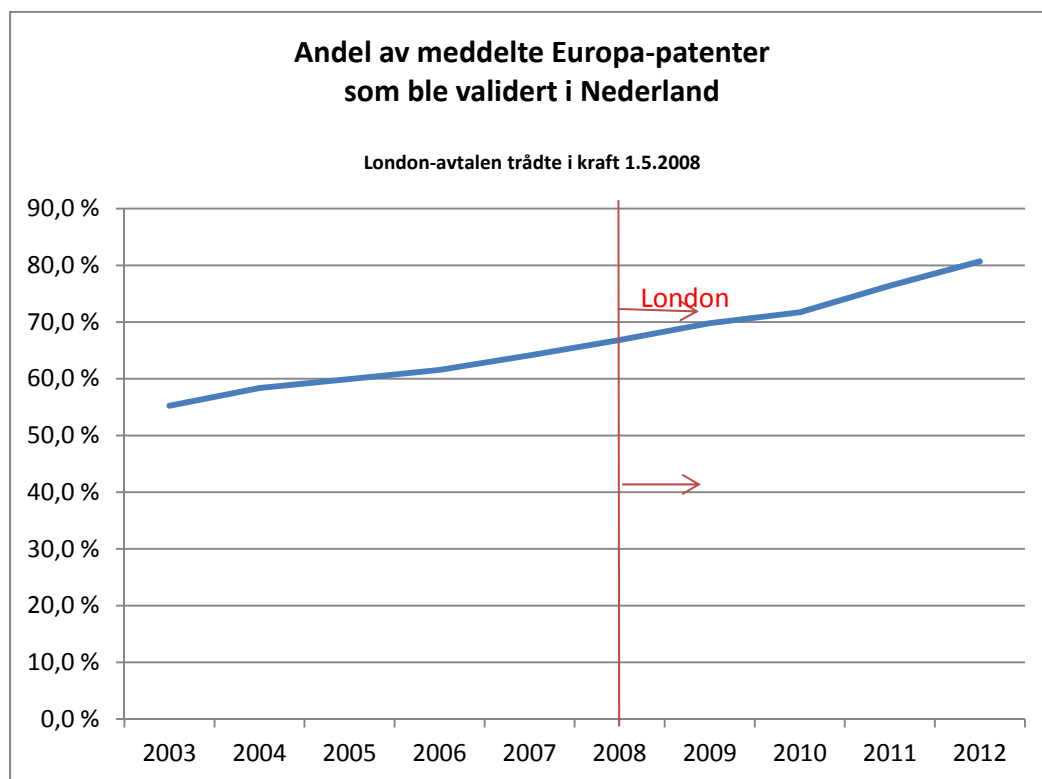
Kilde: <http://www.els.is/en/about-us/statistics/patent/>

Signering av London-avtalen virker ikke å ha hatt noen innflytelse på den generelle trenden som normalt opptrer etter inntreden i EPC.



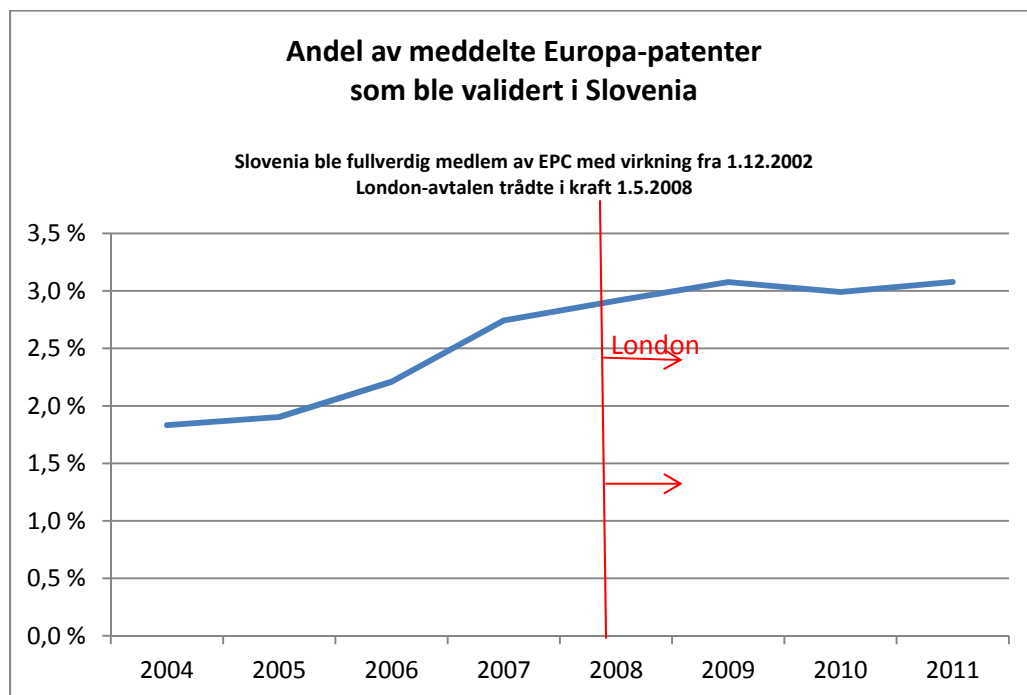
Kilde for antall validerte patenter i LV: <http://www.lrv.gov.lv/en/patent-office/statistics/inventions>

Tall for 2012 ikke kjent. Signering av London-avtalen virker ikke å ha hatt noen innflytelse på den generelle trenden som normalt opptrer etter inntreden i EPC.

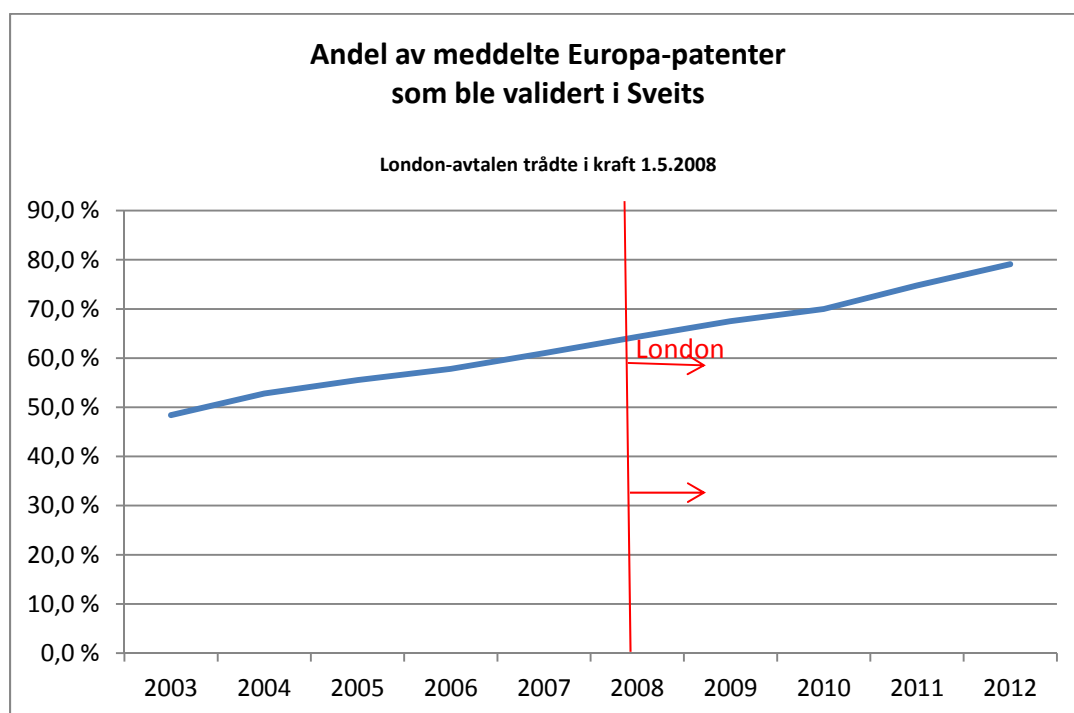


Kilde: <http://register.octrooicentrum.nl/register/searchform>

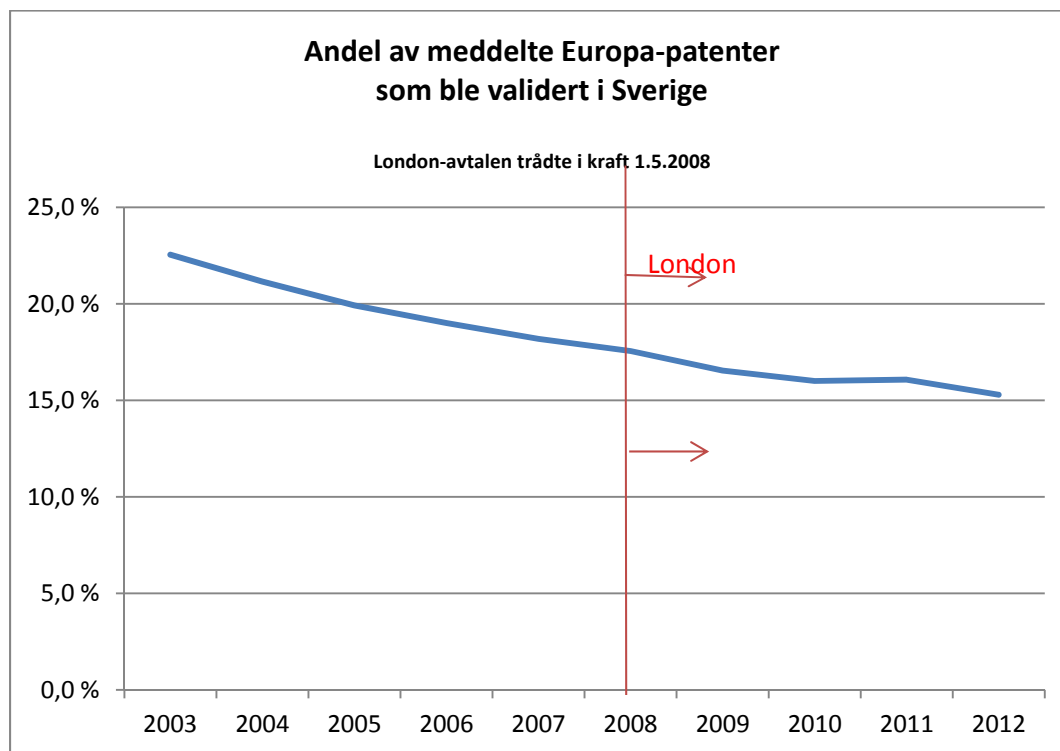
Søkekriterier: Hake ved "EP/NL patents", datotype: "Date of granting" og relevant årstall (4 sifre) i datofeltet. London-avtalen har ikke påvirket trenden.



Kilde: http://www.uil-sipo.si/uploads/media/URSIL-SIPO_LP-AR_2011.pdf. Tallene inkluderer antakelig begjæringer om utvidelse (ordning før SI ble ordinært medlem). Tallene for 2003 og 2012 ikke kjent. London-avtalen har ikke påvirket trenden.

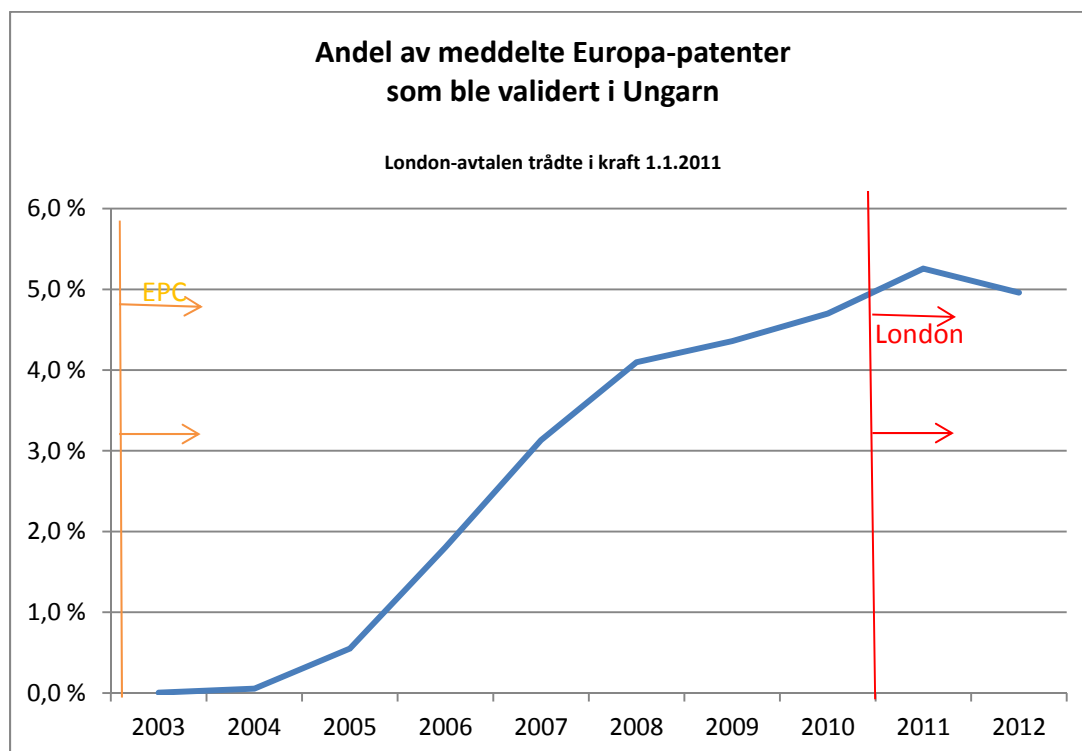


Kilde: søk på <https://www.swissreg.ch/srclient/faces/jsp/patent/sr1.jsp>
Søkekriterier: Publikasjonsgrund = "Erteilung EP (CH/LI)" og relevant tidsintervall i feltet "Erteilungsdatum". London-avtalen har ikke påvirket trenden.



Kilde: <http://www.prv.se/upload/dokument/Informationsmaterial/Statistik%C3%A5rsbok.pdf>.

London-avtalen har ikke påvirket trenden.



Kilde: søk på <http://epub.hpo.hu/e-kutatas/?lang=EN#>

Søkekriterier: hake ved "European" (application type), datatype = "Date of grant of EP" og aktuelt datointervall i datofeltet. London-avtalen har ikke påvirket trenden.

Albania ble medlem av EPC med virkning fra 1.5.2010 og ratifiserte London-avtalen med virkning fra 1.9.2013. Det er derfor for tidlig til å sammenligne før/etter London-avtalen.

Kroatia ble medlem av EPC med virkning fra 1.1.2008 og ratifiserte London-avtalen med virkning fra 1.5.2008. Det er derfor ikke mulig å sammenligne før/etter London-avtalen.

For Frankrike, Storbritannia og Tyskland har det vist seg å være vanskelig å fremskaffe tall. Imidlertid er dette land hvor tradisjonelt minst 80% av patentene ble validert før London-avtalen, og hvor patentet blir validert automatisk etter 1. mai 2008. Det er vanskelig å finne ut av hvor mange av patenthaverne som faktisk ønsket dette.

Det har også vist seg å være vanskelig å fremskaffe tall for Luxembourg, Makedonia og Monaco.

For den siste medlemsstaten, Liechtenstein, er det ingen vits i å innhente statistikk, ettersom hvert patent som blir gyldig i Sveits, automatisk også blir gyldig i Liechtenstein.

Sammenfattet kan man si at tilslutningen til London-avtalen ikke har hatt noen virkning på antall valideringer i noen av landene som har tilsluttet seg den. Dermed vil en eventuell norsk tilslutning til London-avtalen ikke ha noen særlig innvirkning på antall Europa-patenter som valideres her.

5. Situasjonen i dag i Norge

5.1. Fordeling av valideringskostnadene mellom norske og utenlandske aktører

Kostnadene ved nasjonal validering utgjøres hovedsakelig av kostnader for oversettelse av patentet til det nasjonale språk, og avgifter til staten.

20. desember 2013 var 4.178 Europa-patenter kunngjort gjeldende i Norge. I drøyt 2% (95) av disse patentene var det oppgitt én eller flere norske oppfinnere.

Dersom Norge tilslutter seg London-avtalen, er det dermed hovedsakelig utenlandske aktører som vil kunne spare inn valideringsavgifter og oversettelseskostnader.

Med mindre noe annet er nevnt, er alle tall i dette punktet hentet fra søk i Patentstyrets databaser (<http://dbsearch2.patentstyret.no/>) utført i slutten av desember 2013. Søk etter norsk innehaver i Patentstyrets database over gjeldende Europa-patenter fungerte dårlig, med kun 6 treff, og derfor holdt man seg her til saker hvor én eller flere av *oppfinnerne* hadde adresse i Norge når det gjaldt å finne tall for norske aktører som hadde validert sitt Europa-patent i Norge.

5.2. Avgifter til staten

Staten innkasserer 1.100 NOK per validert patent opptil 14 sider (inklusive ark med bibliografisk data). I tillegg kommer 250 NOK for hver ytterligere side med tekst.

En gjennomgang av Europa-patenter gjort gjeldende i Norge i oktober og november 2013 viser at av 313 berørte patenter, var 217 lengre enn 14 sider. For disse valideringene tok staten inn 344.300 NOK i valideringsavgift og 1.250.000 NOK i sideavgift.

Uten en London-avtale vil sideavgiften fortsette å stige et godt stykke til. Kort tid etter tilslutningen til EPC-avtalen meddelte EPO hovedsakelig kortfattede patenter som kunne få virkning i Norge. De siste månedene har vist at EPO har ferdigbehandlet flere hundre sider lange søknader og har begynt å meddele dem som patent.

Dersom Norge tilslutter seg London-avtalen, vil avgiften for sider utover 14 i praksis falle bort. Da ville Norge kun trenge å publisere kravsettet. Et kravsett er som regel bare 3-5 sider langt, uavhengig av hvor lang patentbeskrivelsen er.

Tar man dagens situasjon som utgangspunkt, vil en tilslutning til London-avtalen føre til at staten, bare på sideavgiften, taper inntekter med et beløp på 1.250.000 (2 måneders inntekt fra sideavgiften) x 6, dvs. 7,5 mill NOK per år. Det er allikevel sannsynlig at de tapte inntektene blir mye høyere. Blant annet planlegger Patentstyret å sette opp prisen per side til 300 kroner. Dermed blir de tapte inntektene 9 mill kroner per år med dagens situasjon. I tillegg kommer at staten går glipp av sideavgiften for mange lange patentskrifter som først nå begynner å meddeles.

5.3. Oversettelseskostnader

Kostnadene for oversettelse er noe vanskelige å vurdere, men det skal her gjøres et forsøk.

Oversettelseskostnadene er ca. 1,60-2,60 kr per ord, avhengig av om oversettelsen utføres i regi av et norsk patentkontor eller en utenlandsk billigtilbyder. Ved opptil 14 sider tekst er det i snitt 300 ord på hver side. Hvis teksten omfatter 14 eller flere sider, begynner fullmektigen å presse den sammen for å holde statens avgifter så lave som mulig. Vi kan anta at hvis et patentskrift er 14 sider langt eller mer, finner fullmektigen plass til bortimot 400 ord på hver side.

Oversettelseskostnadene er dermed ca. 600 NOK/side dersom patentskriftet omfatter opptil 14 sider, og 800 NOK/side dersom det omfatter flere enn 14 sider.

Som nevnt ovenfor, ble det i oktober og november 2013 validert 313 Europa-patenter i Norge. 96 av disse hadde 14 sider eller færre. I betraktning av at den minste lengden et patentskrift kan ha er 3 sider (1 side beskrivelse, 1 side krav, 1 side bibliografisk data), kan man regne med at disse patentene i snitt omfatter ca. 8 sider. Oversettelseskostnadene skal da ha vært ca. $8 \times 600 = 4.800$ NOK i snitt for hvert av disse patentene. Dersom patentkravene utgjorde én av disse sidene, ville oversettelseskostnadene med en London-avtale på plass utgjort ca. 600 NOK per sak, dvs. at med en London-avtale kunne disse patenthaverne spart ca. 4.200 NOK per sak i oversettelseskostnader, dvs til sammen drøyt 400.000 NOK for de 96 sakene eller 2,4 mill NOK på årsbasis, dersom man ser oktober og november som representative måneder for et helt år.

De nevnte 217 patentskriftene som var lengre enn 14 sider lange, var i snitt 51 sider lange. Oversettelseskostnadene var dermed antakelig rundt 40.800 NOK per sak. Antar vi at kravsettet

var i snitt 3 sider langt, ville patenthaverne kunne spart 38.400 NOK per sak i oversettelseskostnader dersom Norge hadde signert London-avtalen, dvs. nesten 50 mill NOK på årsbasis.

6. Økonomiske konsekvenser av norsk tilslutning til London-avtalen

6.1. Besparelser ved en London-avtale, og fordeling av besparelsene

I punkt 5 ble det konstatert at patenthavere til sammen vil spare 52 mill NOK i oversettelseskostnader og 7,5 mill NOK i avgifter til staten, dvs. nesten 60 mill NOK, per år, dersom Norge tilslutter seg London-avtalen.

Om lag 2% av disse besparelsene vil tilfalle norske aktører (jfr. punkt 5.1), men som til gjengjeld må forholde seg til en vesentlig større økning i patentkontorenes honorarer for utarbeidelsen av søknadene.

Norge tilsluttet seg EPC-ordningen ganske nylig (2008). Det årlige antall nasjonale valideringer av Europapatenter i Norge er derfor fortsatt i ferd med å stige. Det nøyaktige beløpet som patenthavere vil kunne spare hvert år, vil dermed fortsette å stige i noen år til. Norske patenthaveres andel av det innsparte beløpet vil imidlertid ikke endres vesentlig.

Det vil være mer kostnadseffektivt å støtte norske små og mellomstore virksomheter og virksomheter som er i oppstartsfasen, ved å yte direkte støtte, i stedet for å innføre en ordning hvor kun ca. 2% av besparelsene kommer dem til gode som det gjelder, og resten tilfaller utenlandske virksomheter.

Som nevnt ovenfor, er 2% av Europa-patentene som gjøres gjeldende i Norge, av norsk opprinnelse (minst én oppfinner har adresse i Norge). Disse norske entreprenørene kan dermed spare til sammen litt under 1,4 mill NOK per år. Resten av besparelsen tilfaller deres utenlandske konkurrenter.

Patentskrifter utstedt til farmasøytiske selskaper er ofte flere hundre sider lange. De som kan spare mest på at Norge inntre i London-avtalen, er dermed store, internasjonale farmasøytiske selskaper.

6.2. Hvem betaler regningen?

Størsteparten av besparelsen betales av norske og utenlandske patentkontorer i form av tapt inntekt fra oversettelser. Det er vanskelig å vurdere hvor stor del av oversettelsene som utføres i landet, og hvor mange som utføres av utenlandske billigaktører, men man kan vel anta at 30-40 mill NOK av tapet vil måtte bæres av norske patentkontorer.

Dette vil føre til at patentkontorene vil redusere sin stab og overveie sin prissetting. Med en London-avtale vil patentkontorenes tjenester overfor norske kunder bli dyrere.

I høringsnotatet konstateres det som økonomisk konsekvens av en inntreden i London-avtalen at

Dette ville kunne redusere patentfullmektigbransjens inntekter som følge av at inntektene fra oversettelsesoppdrag synker. På den annen side vil bransjens inntekter kunne øke hvis den får flere oppdrag som følge av at en tilslutning fører til at flere europeiske patenter blir gjort gjeldende i Norge. Det er dermed vanskelig å si noe sikkert om hvilke effekter en tilslutning vil ha for fullmektigbransjen.

Som vist ovenfor i punkt 4.4, vil antall valideringer her til lands ikke øke dersom vi tilslutter oss London-avtalen. Derfor kan det med sikkerhet fastslås at patentkontorene vil bli sterkt skadelidende.

I NHDs høringsbrev vedrørende tilslutning til Den europeiske patentkonvensjonen (EPC) mm. datert 6. juli 2006 konstateres det i punkt 1.5.2. at "Patentfullmektigbransjen vil måtte omstille seg i vesentlig grad fordi den vil miste mange oppdrag med å representere utenlandske søkere. Patentfullmektigbransjen vil imidlertid kunne få alternative oppdrag i forbindelse med oversettelse av EPO-patenter til norsk."

Denne effekten ga imidlertid ikke noe nevneverdig utslag før i 2013. Det er ingen tvil om at patentfullmektigene, som nettopp har vært gjennom en hard omstilling i forbindelse med EPC-tilslutning, vil havne i en ny og dypere krise dersom Norge tilslutter seg London-avtalen eller åpner for behandling og meddelelse av nasjonale patentsøknader på engelsk.

I kjølvannet av EPC-tilslutningen opplevde vi to fusjoner mellom patentkontorer her til lands. Et søk etter "patentkontor" i Gule Sider gir per i dag 12 relevante treff, hvorav ett er et enkeltpersonforetak. En tilslutning til London-avtalen vil med stor sannsynlighet føre til ytterligere fusjoner og/eller oppkjøp, slik at antallet patentfullmektiger vil synke under et nivå som kan anses å være forsvarlig for å opprettholde konkurransen og sikre et tilstrekkelig antall habile fullmektiger i konfliktsituasjoner. Immaterialrettslige tjenester vil bli dyrere for norske selskaper, og fagmiljøet vil utarmes. Dette vil spesielt ramme små og mellomstore bedrifter, som ikke kan presse på for rabatter og som ikke har ressursene til å finne seg et patentkontor i utlandet.

Det vil si at hovedparten av besparelsen vil skje på bekostning av innovative bedrifter i Norge, som vil måtte betale mer for sine patenttjenester, mens deres utenlandske konkurrenter vil oppnå betydelige besparelser. I tillegg vil vi se en redusert rettssikkerhet når det gjelder immaterialrett.

Resten av besparelsene vil måtte tas av staten i form av tapt inntekt fra sideavgiften.

7. Behandling og meddelelse av nasjonale norske patentsøknader på engelsk

Etter en lovendring i 2010 er det ikke lenger påbudt for utenlandske patentsøkere å oppnevne en norsk fullmektig. Dersom det åpnes for søknadsbehandling på engelsk, vil de fleste utenlandske patentsøkere velge å kommunisere direkte med Patentstyret, i stedet for via en norsk fullmektig. Patentkontorenes eksport av tjenester til utlandet vil dermed reduseres til bortimot null. Dette vil

for mange patentbyråer medføre et inntektstap på 50%. Dette vil føre til nedbemanninger og vil antakelig også medføre fusjoner eller opphør i bransjen.

Det er i dag mulig å innlevere en førstesøknad i Norge på engelsk. Den første behandlingen kan da skje på basis av den engelske teksten. Ved meddelelse, eller senest innen 16 måneder fra innlevering, må teksten allikevel oversettes til norsk.

I forbindelse med utsending av høringsnotatet vedrørende en eventuell tilslutning til London-avtalen stilte NHD også følgende spørsmål:

Hva vil det utover effekten av norsk tilslutning til London-overenskomsten bety av ekstra kostnadsbesparelse pr. sak, og i hvor mange saker pr. år vil den anslagsvis være aktuell og gjøre en ekstra forskjell, dersom det i tillegg åpnes for å både inngi og få innvilget norske nasjonale patentsøknader på engelsk, sett ift. dagens situasjon?

For å besvare dette spørsmålet foretok vi et søk i Patentstyrets databaser etter patenter meddelt i oktober og november 2013 hvor det ikke var krevet prioritet. Det dreide seg om 60 patenter. I hver enkelt av disse sakene sjekket vi journalen for å se om Patentstyret hadde utstedt et skriv med tittelen "Anmodning om norsk oversettelse". Dersom dette ikke var tilfellet, kunne man gå ut fra at søknaden var blitt innlevert på norsk. 41 av de 60 søknadene var blitt innlevert på norsk.

I tillegg så vi på patentskriftet for å bestemme antall sider som inneholdt tekst. De 19 søknadene som ikke var blitt innlevert på norsk, inneholdt til sammen 308 sider med tekst. Antar man at kravsettet utgjør ca. 1,5 sider per sak og uansett må oversettes, kunne disse patentsøkerne, med den ordningen som foreslås ovenfor, oversatt ca. 280 færre sider enn de måtte slik situasjonen er i dag.

Det dreier seg dermed om en mulig besparelse på 280 sider * 800 NOK/side = 224.000 NOK. Ser man på oktober og november som representative for året, ville dette utgjort en samlet årlig besparelse for norsk næringsliv på drøyt 1,3 mill NOK per år, fordelt på ca. 110-120 patentsøknader.

Utenlandske patentsøkere vil derimot kunne redusere sine kostnader betraktelig med en slik ordning.

8. Virkning av Enhetspatentordningen

Ved utsendelse av høringsnotatet ba NHD høringsinstansene også å drøfte hvorvidt en innføring av det planlagte Enhetspatentet, som vil bli gjeldende i 25 deltakende EU-land, men altså ikke i Norge, vil ha en innvirkning på hvor mange saker per år som kan tenkes å bli berørt av en norsk tilslutning til London-avtalen.

I dag må ugyldighetssøksmål vedrørende meddelte Europa-patenter avgjøres i nasjonale domstoler i hvert enkelt europeiske land hvor patentet er validert. Med den planlagte Enhetspatentordningen skal slike søksmål behandles under ett. Dette er kostnadsbesparende, men medfører en større

risiko for patenthaver, i og med at han står i fare for å miste sine patentrettigheter i alle deltagende EU-land under ett i én rettssak.

Forsiktige aktører kan derfor bestemme seg for å søke patent nasjonalt i hvert enkelt land hvor de ønsker patentbeskyttelse, i stedet for å søke Europa-patent. Dette vil medføre drastisk hevede kostnader og en meget mer komplisert søknadsbehandling enn den sentrale behandlingen i EPO. 11 europeiske land (Belgia, Frankrike, Hellas, Irland, Italia, Kypros, Latvia, Malta, Monaco, Nederland og Slovenia) har stengt den nasjonale ruten fra PCT, dvs. at de har erklært at de ikke behandler patentsøknader nasjonalt dersom søknaden tidligere har vært innlevert som en internasjonal patentsøknad. Nasjonale søknader i slike land må dermed innleveres på et tidligere tidspunkt enn i andre land, før søknaden har vært gjenstand for en internasjonal patenterbarhetsvurdering. Å velge bort EPO er dermed et veldig stort skritt å ta.

Selv de mest forsiktige aktørene vil antakelig fortsette med dagens praksis under overgangsperioden. Deretter er det mulig at de endrer strategi. For Norges vedkommende vil dette medføre flere nasjonale patentsøknader og tilsvarende færre validerte Europa-patenter. I betraktning av hvor komplekst og dyrt det blir å unngå Europapatentordningen, vil antakelig bare de mest finanssterke aktørene bestemme seg for en slik løsning.

Selv om mange aktører er usikre nå, er det tvilsomt om den planlagte Enhetspatentordningen vil få noen innvirkning på det norske markedet innen overskuelig fremtid. Det kan ta flere år innen ordningen eventuelt vedtas. Dersom den vedtas, følger uansett en 7 år lang overgangsperiode hvor det er mulig å velge hvilket rettssystem patentet skal følge. Overgangsperioden kan deretter vedtas forlenget med opptil 7 ytterligere år. En eventuell virkning for Norges vedkommende vil dermed antakelig ikke inntre innen overskuelig fremtid.

9. Frist for innlevering av oversettelser ved valideringer

I høringsnotatet bes det også om at høringsinstansene uttaler seg om det er ønskelig at fristen forlenges for å sende inn oversettelser når europeiske patenter skal gjøres gjeldende eller opprettholdes i endret form i Norge, og herunder om hva som etter deres syn vil utgjøre en passende frist.

Vi stiller oss positive til dette forslaget, som innebærer en sterkt etterlengtet forandring. Etter vårt syn ville det være passende å sette en frist tilsvarende fristen for levering av oversettelser ved nasjonal videreføring av internasjonale patentsøknader, dvs. å beholde 3-måneders fristen for innlevering av valideringsskjema, og å gi adgang til etterlevering av selve oversettelsen, gjerne mot betaling av et gebyr, i opptil 2 måneder etter utløp av 3-måneders fristen. Dette ville utgjøre en mer enhetlig regulering av fristene for forskjellige typer patentsaker og dermed bidra til en bedre forståelse for de gjeldende fristene.

10. Adgang til å kreve oversettelse av norske og europeiske patentsøknader og patentskrifter som ikke foreligger på norsk

I de foreslåtte lovendringene pl § 24 nytt syvende ledd, pl § 27 fjerde ledd nytt annet punktum og ny pl § 63e reguleres henholdsvis Patentstyrets, Klagenemndens og rettens adgang til å pålegge rettighetshaver å fremlegge en fullstendig norsk oversettelse av et patent som ikke foreligger på norsk, samt mulige konsekvenser dersom han ikke etterkommer dette pålegget.

Dersom det åpnes for meddelelse av patenter på engelsk, er dette meget viktige momenter.

NHD's merknader til disse foreslåtte lovendringene er imidlertid mye skarpere formulert enn den faktisk foreslåtte lovteksten. I merknadene står blant annet at

"Patentstyret må legge stor vekt på innsigerens syn på spørsmålet."

"Hvis Klagenemnden finner at det var uforsvarlig å behandle innsigelsessaken uten en slik oversettelse, kan det også være aktuelt å oppheve Patentstyrets avgjørelse og sende saken tilbake til Patentstyret med pålegg om ny behandling etter at oversettelse av patentskriftet er utarbeidet."

"Ved denne vurderingen må det legges stor vekt på motpartens syn på spørsmålet."

Vi vil her understreke viktigheten av at rettighetshaver pålegges å innlevere en fullstendig oversettelse dersom motparten ønsker det, slik som det legges opp til i NHDs notater.