

Det Kongelige Nærings og Handelsdepartement  
v/Forsknings- og innovasjonsavdelingen  
Postboks 8014 Dep  
0030 Oslo  
postmottak@nhd.dep.no

Deres ref. 13/4456-2 boe

2014-02-14

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

Det vises til høringsnotat fra Nærings- og handelsdepartementet (NHD) av 11. desember 2013.

I høringsnotatet foreslår NHD i samråd med Justis- og beredskapsdepartementet at Norge tiltrer London-overenskomsten om anvendelsen av artikkel 65 i den europeiske patentkonvensjonen.

Tandbergs Patentkontor AS (TP) sier seg delvis enig i dette, men ønsker å gi uttrykk for en viss bekymring på vegne av patentrådgiverbransjen.

NHD sier i sin konklusjon på side 2, 4. avsnitt:

*«Dersom det europeiske 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. ....Ved tvister i Norge som gjelder et europeisk patent, bør domstolene kunne pålegge patenthaveren å fremlegge en fullstendig oversettelse av patentet til norsk».*

Fra et næringspolitisk ståsted kan TP være enig i denne konklusjonen og begrunnelsen med at de store kostnadene for bedriftene i oversettelser har vært til hinder for norske industribedrifter i å videreføre godkjente EP patenter i flere land innen for EPO. London-overenskomsten har dermed kommet som en økonomisk lettelse for norske bedrifter i de landene som er tilsluttet, og det bør ikke være forskjell for utenlandske (og norske) bedrifter som ønsker å videreføre EP patenter i Norge.

Tilslutning til London-overenskomsten vil imidlertid måtte endre fokus for patentkontorene og muligens vil kunnskapsnivået måtte heves på enkelte områder. Det vil bli nødvendig å skaffe flere oppdrag relatert til norske (og eventuelt utenlandske) kunder som ønsker å

utarbeide nye patentsøknader. Dette vil kunne heve kunnskapsnivået til patentfullmektigene på dette området. Videre vil bransjen måtte finne andre områder hvor de kan tilby rådgivning til kundene om helhetlig vurdering av deres IPR situasjon og patenteringsstrategier etc..

For patentrådgiverbransjen har det vært en fordel med oversettelsene, og da tenker vi ikke bare på inntekter som nå vil forsvinne. Det er ingen formell patentrådgiver utdannelse med etterfølgende godkjenning i Norge. I bransjen har en del patentkontorer brukt oversettelse av patenttekster som en del av opplæringen av nyansatte patentingeniører. Dette er en måte de kan lære seg den vanlige oppstillingen av et patent og komme seg inn i begrepsverdenen. De ser hva som kan patenteres, og hva det er som har gitt godkjent EP patent. Denne opplæringen vil ikke lenger kunne benyttes. Det å oversette patentkrav er ikke like omfattende, selv om man må lese patentteksten for å være sikret den beste oversettelsen.

Når det gjelder NHD's tro på at økningen av antall innleverte EP-valideringer med norske patentkrav skal kompensere noe for tap av inntekter fra oversettelser (side 17, siste avsnitt til side 18, første avsnitt) vil vi si at dette ikke har rot i virkeligheten. En patentsøknad i kjemi kan være på 100-300 sider, men den kan gjerne ha bare én side med krav. For å kompensere for en slik oversettelse må det innleveres 100-300 flere videreførte EP-patenter for hvert enkelt kjemi-patent for å kunne gi tilsvarende inntekter.

Når det gjelder oversettelser av EP-patenter på fransk eller tysk så vil nok ikke søker ønske å få dem oversatt til norsk (side 15, annet avsnitt). De fleste søknadene er også innlevert i USA og søker har derfor allerede anskaffet en engelsk oversettelse som danner basis for den innleveringen.

Dette betyr at kjennskapen til tysk og fransk patentspråk vil forsvinne fra den generelle kunnskapen til norske patentingeniører. Dette blir et stort aber for bransjen. I og med at tyske og franske søknader til EPO prosederes på de respektive språk så vil norske patentrådgivere få vanskeligheter med å forklare en klient hva en motpart har sagt i en innsigelsessak ved EPO, eller forklare hvorfor en konkurrent har fått godtatt sitt EP-patent. De norske kontorene vil da måtte benytte seg av eksterne translatører uten hverken patentfaglig eller teknisk kompetanse.

Det andre punktet NHD tar opp i denne høringen er (side 2, siste avsnitt til side 3, første avsnitt):

*«I tillegg til forslaget om at Norge bør tiltre London-overenskomsten foreslår Nærings- og handelsdepartementet i samråd med Justis- og beredskapsdepartementet at det gjennom endringer i patentloven og patentforskriften åpnes for at nasjonale patentsøknader kan leveres og behandles på engelsk, samt at patenter på grunnlag av slike søknader skal meddeles på engelsk. Det samme foreslås for internasjonale patentsøknader som videreføres i Norge. Det foreslås også at søknader om supplerende beskyttelsessertifikater for legemidler og plantefarmasøytiske produkter skal kunne leveres på engelsk.»*

Dette er noe TP delvis ikke er imot. At søknaden leveres til Patentstyret på engelsk er en fordel for søker med tanke på videreføring til andre land, og at innen mange fagfelt er engelsk det som latin var for et par hundre år siden. Når det gjelder søknader om SPC på engelsk så må minst to av vedleggene være på norsk. Både legemiddelverkets markedsføringstillatelser og produktomtalen er i dag på norsk. Det er den norske godkjenningen som danner grunnlaget for SPC'en, ikke en eventuell europeisk markedsføringstillatelse på engelsk fra EMA (European Medicines Agency).

NHD sier videre (side 3, annet avsnitt):

*«I saker der søknaden er på engelsk bør det også åpnes for at Patentstyret kan bruke engelsk som saksbehandlingsspråk dersom søkeren ønsker det. Det foreslås at patenter skal meddeles på engelsk når søknaden er på engelsk. Det legges imidlertid opp til at søkeren i disse tilfellene, før patentet blir meddelt, må sende inn en oversettelse av patentkravene til norsk til Patentstyret.» (Vår utheving)*

NHD fortsetter med (side 3, 3 avsnitt):

*«Det foreslås også at dokumenter til Patentstyret som gjelder meddelte patenter skal kunne være på engelsk, og at Patentstyret skal kunne bruke engelsk som saksbehandlingsspråk etter meddelelsen. Bruk av engelsk som saksbehandlingsspråk etter meddelelsen forutsetter at patenthaveren ber om det, eller, hvis det er flere parter, at samtlige er enige om det. (Vår utheving – tilsvarende tekst finnes også et senere sted i uttalelsen hvor også klagenemda er omtalt).*

De uthevede områdene er i kontrast til det som står på side 10, siste avsnitt og side 17, 3 avsnitt i høringsdokumentet:

*«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».*

I omtalen av ny § 27 a skriver NHD (side 25):

*Paragrafen er ny. Den regulerer saksbehandlingsspråket ved behandling av patentsøknader i Patentstyret. Saksbehandlingsspråket er som hovedregel norsk. Når søknaden er på engelsk kan imidlertid Patentstyret skrive avgjørelser og henvendelser til søkeren (eller dennes fullmektig) på engelsk. Dette forutsetter at søkeren eller fullmektigen ønsker det. Vedkommende vil ikke ha krav på det. Dette er det opp til Patentstyret å avgjøre ut fra hva som fremstår som hensiktsmessig i den aktuelle saken, blant annet ut fra ressursituasjonen. De alminnelige merknadene til departementet finnes i punkt 4 i høringsnotatet.*

TP synes dette er uheldig. En søker/fullmektig må kunne forvente en konsistent saksbehandling ved innlevering av en patentsøknad, og ikke en sakshåndtering som varierer fra sak til sak avhengig av hva gransker i Patentstyret finner for godt for den aktuelle saken.

I det hele er dette med saksbehandling på engelsk noe som TP frykter kan undergrave hele den norske patentrådgiverbransjen. Det er ikke lenger krav i den norske patentloven om at en fullmektig må ha adresse i Norge, eller kunne den norske patentloven etc. Tidligere sa **§ 12** «Patentsøker som ikke har bopel her i riket, skal ha enn her bosatt fullmektig som kan representere ham i alt som angår søknaden.» Denne paragrafen ble opphevet ved lov 26. mars 2010 nr. 8 (ikr. 1 juli 2010 iflg. res. 25 juni 2010 nr. 936). Patentloven og Patentforskriftene ligger begge på Patentstyrets hjemmeside på engelsk. Dette betyr at for videreføring av PCT'er i Norge (uten å gå via EPO) så kan utenlandske patentkontor foreta alt arbeidet i Norge uten å bruke lokale fullmektiger.

I Sverige har de foreløpig beholdt kravet til adresse i Sverige (fra PRV's hjemmeside).

**12 §** Patentmyndigheten får förelägga en sökande som inte har hemvist i Sverige att för sig ställa ett ombud med behörighet att ta emot delgivning i ärendet och med hemvist här i landet, samt att anmäla ombudet hos myndigheten. Om sökanden inte följer föreläggandet, får delgivning ske genom att handlingen sänds med posten till sökanden under dennes senaste kända adress. Delgivning skall anses ha skett när detta har blivit fullgjort. *Lag (2000:1158)*.

I Danmark har man krav om adresse i EØS (fra DKPTO's hjemmeside).

**§ 12.** Patent- og Varemærkestyrelsen kan opfordre ansøgeren til at udpege en i Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde (EØS) bosat fuldmægtig, som kan repræsentere ansøgeren i alt vedrørende ansøgningen. Fuldmægtigens navn og adresse skal indføres i patentregistret.

I Finland har man det samme som I Danmark.

**Section 12** An applicant not domiciled in the country shall be required to appoint a representative residing in the European Economic Area to represent him in matters concerning the application. (30.6.2000/650)

If it has not been possible to notify the applicant at the address he has furnished of a decision taken in respect of a patent application, notification can be effected by publishing an announcement in respect of the matter in the patent gazette published by the Finnish Patent and Registration Office. Such notification is deemed to have been effected once the action mentioned above has been taken. (21.3.1997/243).

I EPO må man i henhold til Art. 133 (2) i EPC i enkelte situasjoner ha en fullmektig:

Natural or legal persons not having their residence or principal place of business in a Contracting State shall be represented by a professional representative and act through him in all proceedings established by this Convention, other than in filing a European patent application; the Implementing Regulations may permit other exceptions.

Art 134 (1) i EPC sier noe om kvalifikasjonene til denne representanten:

Representation of natural or legal persons in proceedings established by this Convention may only be undertaken by professional representatives whose names appear on a list maintained for this purpose by the European Patent Office.

Også i USA er det krav til representasjon, og utlendinger som ikke er bosatt i USA kan, hvis de tilfredsstiller visse krav og har avlagt "US Patent Agent"-eksamen, fungere som fullmektig på visse saker og ved visse stadier av prosederingen (Patent Rules 11.6 (c)). Men det er krav til eksamen og at man tilfredsstiller kravene for registrering som «Patent Agent» i følge (Patent Rules 11.7).

Hvis man ser i de norske Patentforskriftene §2.1 så skal det i søknaden bare opplyses om oppfinnerens navn og adresse, søkerens navn eller foretaksnavn og adresse, og eventuelle også fullmektigens navn eller foretaksnavn og adresse. Ifølge §2a så er det disse adressene som skal benyttes ved korrespondanse. Det betyr at Patentstyret nå kan komme i en situasjon hvor de må kommunisere direkte med agenter i utlandet slik som Japan, USA etc.. Selv om lover og forskrifter er tilgjengelig vil disse utenlandske agentene/søkerne ikke inneha den samme kunnskapen om norsk patentpraksis, noe som vil kunne forkludre saksgangen. Amerikanske patentagenter/advokater lever mange ganger i den tro at argumentasjon som er benyttet overfor USPTO er fullt gangbar over for Patentstyret.

Hvis man ser på situasjonen i Biotek-bransjen i Norge så er det en kjensgjerning at en god del av de etablerte bedriftene har benyttet engelske patentkontorer. Dette resulterte tidligere til en manglende erfaring hos de norske fullmektigene om patenthåndtering i biotek, noe som igjen forårsaket at nyetablerte bedrifter også gikk til UK. I og med at Norge ikke sluttet seg til EPC før med virkning fra 1. januar 2008, så var det å bruke engelsk fullmektig en fordel da de allerede var europeiske patent advokater (EPA), med avlagt European qualifying examn (EQE) og hadde rett til å prosedere for EPO. Hvis disse kontorene ikke lenger vil være hemmet av kravet om norsk saksbehandlingsspråk, så vil det bli enda vanskeligere for norske fullmektiger å få innpass i denne bransjen. Uten innpass vil det være vanskeligere å bygge opp det erfaringsgrunnlaget som trengs for å kunne gi råd om IPR til nyetablerte norske bedrifter i biotek. Det er godt kjent i bransjen at selv TTO-kontorene (technology transfer office) ved universitetene foretrekker engelske patentkontorer.

NHD sier videre på side 16, første avsnitt at

*«Dersom det åpnes for at nasjonale patentsøknader i Norge kan leveres og behandles på engelsk vil dette være mer brukervennlig for både norske søkere og søkere fra andre stater. Dette kan føre til at Patentstyret får et større antall søknader, noe som i så fall vil bidra til at Patentstyret kan opprettholde en tilstrekkelig høy kompetanse innenfor alle tekniske områder.»*

Til dette vil TP si at det kan være at Patentstyret vil opprettholde kunnskap, men patent-rådgiverbransjen i Norge kan få problemer. Det vil kunne bety færre utenlandske klienter, noe som igjen lett fører til manglende erfaring med håndtering av utenlandske klienter. Hvis

de utenlandske søkerne er representert med lokale fullmektiger vil dette kunne bety at norske patentkontorer vil miste en av mulighetene til nettverksbygging som er viktig når norske fullmektiger skal velge lokal representasjon ved videreføring av norske søknader til land med representasjonsplikt for utenlandske søkere.

Det er ikke det at TP ikke ønsker omstilling og konkurranse, men NHD må ikke lage konkurransesituasjonen slik at man nedbygger en hel kunnskapsbransje samtidig som Stortinget la frem Innovasjonsmeldingen «Et nyskapende og bærekraftig Norge» i desember 2008 og IPR meldingen «Unike idear, store verdier – om immaterielle verdier og rettar» i april 2013 hvor ett av punktene omhandler «Videreutvikle det samlede veiledningstilbudet i immaterielle verdier og rettigheter». TP finner det viktig med opprettholdelse norske patentkontorer/fullmektigbransjen, for å støtte innovativ virksomhet og industriell vekst. Det å være patentfullmektig er et erfaringsbasert yrke. I og med at det ikke er en formell utdanning/eksamen for å være norsk fullmektig så har Norske Patentingeniørers Forening laget opptakskrav som krever utdanning på sivilingeniørnivå (eller juridisk embetseksamen), 7 års utdannelsesrelevant praksis og minst 5 års praksis i et patentkontor. Får man ikke saker å arbeide med får man heller ikke den erfaringen man trenger for å kunne bli en god rådgiver, og kundene forsetter å gå til utenlandske kontorer. Dersom konfliktsaker og ev. rettsaker relatert til EP-valideringer øker, så vil det være viktig å opprettholde kompetanse og virksomhet i fullmektigbransjen.

Konklusjon på spørsmålet om kommunikasjon på engelsk: TP mener at det bør kartlegges om det er reelt at antallet nye norske patentsøknader vil kunne økes vesentlig, hvis ikke bør ordningen med kommunikasjon på norsk opprettholdes for at vi skal kunne opprettholde kompetansen i fullmektigbransjen.

NHD ber også om en uttalelse rundt innleveringsfristen for innsending av oversettelse. Hvis London-overenskomsten blir implementert i Norge og bare patentkravene skal oversettes, så ser TP intet behov for å endre den nåværende fristen på 3 mnd.

For Tandbergs Patentkontor AS

Vigfrid Næss  
Patent rådgiver  
Dr. Philos.