



Justis- og beredskapsdepartementet

Sendt pr. e-post: postmottak@jd.dep.no

Deres ref.: 17/3797 KVM

Dato: 15. november 2017

Vår ref.: 252124

Høring - Diverse endringer i lovgivningen om industrielt rettsvern

1. Innledning

Vi viser til departementets høringsbrev av 22.6.2017 vedrørende ovennevnte høring.

Det er en prioritert oppgave for Advokatforeningen å drive rettspolitisk arbeid gjennom høringsuttalelser. Advokatforeningen har derfor en rekke lovutvalg inndelt etter fagområder. I våre lovutvalg sitter advokater med særskilte kunnskaper innenfor det aktuelle fagfelt og hvert lovutvalg består av advokater med ulik erfaringsbakgrunn og kompetanse innenfor fagområdet. Arbeidet i lovutvalgene er frivillig og ulønnet.

Advokatforeningen ser det som sin oppgave å være en uavhengig høringsinstans med fokus på rettssikkerhet og på kvaliteten av den foreslåtte lovgivningen.

I saker som angår advokaters rammevilkår vil imidlertid regelendringen også bli vurdert opp mot advokatbransjens interesser. Det vil i disse tilfellene bli opplyst at vi uttaler oss som en berørt bransjeorganisasjon og ikke som et uavhengig ekspertorgan. Årsaken til at vi sondrer mellom disse rollene er at vi ønsker å opprettholde og videreutvikle den troverdighet Advokatforeningen har som et uavhengig og upolitisk ekspertorgan i lovgivningsprosessen.

I den foreliggende sak uttaler Advokatforeningen seg som ekspertorgan. Saken er forelagt lovutvalget for immaterial- og markedsføringsrett. Lovutvalget består av Are Stenvik (leder), Ingvild Hanssen-Bauer, Hans Erik Johnsen, Stine Helén Pettersen, Felix Reimers og Martin Berggreen Rove. Saken er også forelagt lovutvalget for europa- og konkurranserett, de hadde ingen merknader.

2. Sakens bakgrunn

Departementet opplyser at formålet med høringsnotatet er å klargjøre og forenkle gjeldende regelverk, og øke rettsharmoniseringen med de andre nordiske landene, EU og andre land. Det er også foreslått endringer basert på innspill om behov for lovendringer.

3. Advokatforeningens generelle kommentarer til høringsforslaget

Advokatforeningen støtter i hovedtrekk lovforslaget. Økt rettsenhet med andre land er viktig for å signalisere at Norges rettsvern for industrielle rettigheter er minst like godt som i våre naboland og EU. På visse punkter er det gode argumenter både for og imot, og Advokatforeningen har derfor valgt å belyse dette. Dette gjelder punkt 2, 3 og 13.

4. Advokatforeningen kommentarer til de enkelte punkter

4.1 Til punkt 2 – Prøving av innsigelser om ugyldighet mv. i inngrepssaker

Vernetingsreglene er ikke lenger et hinder for prejudisiell prøving av ugyldighet i inngrepssaker, siden også inngrepssaker for registrerte varemerker, patenter og design nå hører hjemme ved Oslo tingrett som tvungent verneting etter lovendringen i 2013.

Departementet vurderer derfor forslag om nye bestemmelser i patentloven § 61, designloven § 43 og varemerkeloven § 60 for å åpne for prejudisiell prøving av ugyldighetsinnsigelser i sivile inngrepssaker. Departementet har så langt ikke utformet endringsforslag på dette punktet.

På den ene siden er det gode grunner for å tillate ugyldighet som innsigelse i inngrepssaker. Som fremhevet av Norsk Forening for Industriell Rettsbeskyttelse, i foreningens høringssvar til lovforslag om styrking av håndhevingsreglene i lovgivningen om industrielt rettsvern (Prop 81 L (2012-2013) s. 88-89), medfører dagens ordning at sakkostnadsreglene kan falle uheldig ut for saksøkte som fremsetter motkrav om ugyldighet på bakgrunn av at saksøker anfører en bred tolkning av saksøkers patentkrav. De samme hensyn gjør seg også gjeldende for varemerke- og designsaker. I det tilfelle at saksøkte frikjennes for inngrepsspørsmålet, men ugyldighetsmotsøksmålet ikke fører frem, vil saksøkte som regel måtte dekke saksøkers sakkostnader knyttet til ugyldighetskravet, eller i alle fall ikke få dekket sine egne sakkostnader, under gjeldende rett. Dette følger av at spørsmålet om saksøkte har fått medhold «fullt ut eller i det vesentlige», beror på en samlet vurdering av både krav og motkrav, jf. tvisteloven § 20-2 annet ledd, slik at en saksøkt som har fremsatt et eget krav om ugyldighet som ikke førte frem, som regel ikke vil anses å ha fått medhold «fullt ut eller i det vesentlige». En regelendring som tillater ugyldighet som innsigelse vil medføre at saksøktes ugyldighetsinnsigelse ikke vil få betydning ved vurderingen av i hvilken grad saksøkte har fått «medhold fullt ut eller i det vesentlig» dersom saksøkte blir frikjent for inngrepsspørsmålet, men ugyldighetsinnsigelsen ikke fører frem.

På den annen side kan de uheldige utslagene som dagens ordning medfører langt på vei avhjelpest ved å ta inn en merknad i proposisjonen om at når domstolene anvender tvisteloven § 20-2 annet ledd annet punktum i slike saker, bør som hovedregel saken anses som vunnet fullt ut også der hvor den påståtte inngriper kun vinner frem på det ene av sine to forsvarsgrunnlag. En slik uttalelse i proposisjonen må antas å ville bli fanget opp i rettspraksis. Alternativt kan det vurderes å ta inn et tillegg i patentloven § 61, designloven § 43 og varemerkeloven § 60, hvor det presiseres at dersom krav om ugyldighet er fremmet som et forsvar i en sak om inngrep i patentet (eller designet eller varemerket), skal saken anses som vunnet fullt ut i relasjon til tvisteloven § 20-2 annet ledd annet punktum, selv om saksøkte ikke får medhold i kravet om ugyldighet, dersom saksøkte frifinnes for inngrep.

Videre vil nye regler om ugyldighet som innsigelse i inngrepssaker også kunne påvirke reglene knyttet til rettskraft.

Departementet nevner i den forbindelse at ugyldighetsspørsmålet ikke vil bli avgjort med virkning for og mot alle, men kun mellom partene. Advokatforeningen er enig i at det kan være uheldig om et patent er ugyldig ovenfor noen, men ikke overfor alle.

Denne problematikken kan imidlertid trolig løses slik at det ikke vil medføre problemer i praksis. Departementet påpeker som en mulighet at domstolen av eget tiltak kan avsi dom for ugyldighet, sletting eller overføring dersom innsigelsen fører frem. Departementet poengterer imidlertid at en slik løsning ikke vil være i overenstemmelse med tvisteloven § 11-12 første ledd første punktum, om at retten er bundet av de krav som er reist av partene. Etter Advokatforeningens oppfatning, er det uheldig å gjøre inngrep i disposisjonsprinsippet, selv om det er tale om en særregel for et spesielt tilfelle. Særlig gjelder dette om patenthaveren ikke selv har vært part i saken, f.eks. fordi inngrepssaken er anlagt av en lisenstaker.

En alternativ løsning vil kunne være å innta en regel i patentloven som forplikter patenthaveren til å gi avkall på patentet i den utstrekning en rettskraftig dom som patenthaveren er bundet av, bygger på at patentet er ugyldig. I praksis vil trolig svært få patenthavere ha et ønske om å opprettholde patenter som er blitt bedømt som ugyldige, og fortsette å betale årsavgifter for slike.

Ved den foreslåtte alternative løsningen vil det imidlertid også kunne oppstå flere spørsmål som for eksempel hva som skal skje dersom dommen bygger på at patentet er delvis ugyldig eller hvordan man skal sikre at patenthaver faktisk oppfyller sin forpliktelse. For øvrig vil en slik regel, på samme måte som en regel som sier at domstolen av eget tiltak kan avsi dom for ugyldighet, også være uheldig der patenthaveren ikke selv har vært part i saken, for eksempel fordi inngrepssaken er anlagt av en lisenstaker.

Utover sakskostnadsspørsmålet og rettskraftsspørsmålet viser Advokatforeningen til harmoniserings-hensyn. Ved å innføre regler om prejudisiell prøving av gyldigheten blir Norge et av få land som tillater dette.

Uavhengig av om departementet går videre med et forslag om å åpne for prejudisiell prøving av ugyldighetsinnsigelser i inngrepssaker, støtter Advokatforeningen forslaget om å øke retts-harmoniseringen i lovene om industrielt rettsvern ved å endre designloven § 43 og varemerkeloven § 60 slik at det ikke lenger forutsettes at dommen på ugyldighet, overføring eller sletting må være rettskraftig før domstolen kan bygge på at registreringen er ugyldig eller kan kreves overført.

4.2 Til punkt 3 – Bevisbyrde i saker om inngrep i fremgangsmåtepatenter

Departementet har foreslått en ny bestemmelse om bevisbyrde i saker om inngrep i patenter på fremgangsmåter for fremstilling av nye produkter, inntatt som ny § 64a i patentloven.

TRIPS-avtalen artikkel 34 oppstiller et valg mellom to alternativer; inngriperen skal kunne pålegges bevisbyrden enten dersom det produktet som fremstilles ved den patenterte fremgangsmåten er nytt, jf. artikkel 34a) eller der det er stor sannsynlighet for at saksøkte har benyttet den patenterte fremgangsmåten og patenthaveren ikke har kunnet avgjøre hvilken fremgangsmåte som ble benyttet, jf. artikkel 34b).

I forbindelse med implementeringen av TRIPS ble norsk rett funnet å være i overensstemmelse med

artikkel 34b), og man fant at en egen bestemmelse om dette i patentloven ikke var nødvendig. Forholdet til TRIPS har således vært vurdert av lovgiver som har funnet at det ikke er nødvendig å nedfelle en slik regel i patentloven. Også ved vedtakelsen av patentloven av 1967, ble en regel som her foreslått, vurdert, men ikke funnet nødvendig.

Det er riktig som departementet påpeker, at det samme resultatet som følger av lovforslaget, kan utledes av de alminnelige prinsipper slik de anvendes i dag. Departementet påpeker derfor at det kan være bedre å overlate til domstolene å anvende alminnelige prinsipper for bevisbedømmelse etter en konkret vurdering av hver enkelt sak.

Selv om alminnelige prinsipper for bevisbedømmelse kan gi det samme resultat, gir en slik regel et klarere signal om at den som har tilgang til og kan fremskaffe relevante bevis – i dette tilfellet bevis om den benyttede fremgangsmåten – ikke kan unnlate å fremlegge bevisene uten at det får konsekvenser for bevisvurderingen. Behovet for konfidensialitet kan i praksis varetas ved avtaler eller pålegg fra retten om taushetsplikt og lukkede dører. En ny bestemmelse som et utgangspunkt for vurderingen av bevisbyrde, kan ut i fra dette perspektivet være hensiktsmessig.

Departementet viser til at Danmark, Finland, Tyskland og Storbritannia har lignende bestemmelser som lovfester regler om bevisbyrde i saker om inngrep i fremgangsmåtepatenter. Advokatforeningen er enig i at dette er et ytterligere argument i favør av å lovfeste en slik regel også i Norge, da dette vil øke rettsharmoniseringen med flere av våre naboland, som har en egenverdi. For ordens skyld skal det påpekes at Sverige ikke har en slik regel. Det er følgelig ikke nordisk rettsenhet på området. Hvis departementet ønsker å innføre en ny regel om omvendt bevisbyrde er Advokatforeningen enig i at lovfestingen bør omfatte situasjonen beskrevet i TRIPS-avtalen artikkel 34 nr. 1 (a), det vil si tilfeller der den patenterte fremgangsmåten gjelder fremstilling av et nytt produkt, da løsningen i bokstav (b) uansett vil følge av prinsippet om fri bevisbedømmelse.

Advokatforeningen er enig i at det også bør lovfestes at hensynet til saksøktets legitime interesser i å beskytte drifts- og forretningshemmeligheter skal varetas i forbindelse med bevisførselen, slik som også er gjort i den danske og finske lovfestelsen, samt i TRIPS-avtalen.

4.3 Til punkt 4 – Adgangen til å få en sak tatt under behandling etter fristoversittelse

Advokatforeningen støtter forslaget om å endre vilkåret i patentloven, varemerkeloven og designloven for å få en sak tatt under behandling til tross for fristoversittelse, fra et aktsomhetskrav til et krav om at fristoversittelsen må ha vært utilsiktet. Som departementet bemerker, vil en slik endring medføre en forenkling av regelen og en besparelse av Patentstyrets ressurser, da det nåværende aktsomhetskravet er ressurskrevende å håndheve. Advokatforeningen er enig i at hensynene til forenkling og ressursbesparing veier tyngre enn hensynet til nordisk rettsenhet på dette området. Advokatforeningen er også enig i departementets vurdering av at det er lite sannsynlig at endringen vil medføre noen atferdsendring hva angår fristoversittelser, slik at det også er lite sannsynlig at tredjeparter vil få en usikrere rettsstilling.

4.5 Til punkt 5 - Oversittelse av prioritetsfrister i patentsaker

Advokatforeningen er enig i forslaget om å endre patentloven § 72 annet ledd, slik at gjenoppretting av prioritet etter oversittelse av tolv månedersfristen etter patentloven § 6 første ledd blir mulig. Dette vil medføre rettsenhet i de nordiske landene, og overensstemmelse med EPC, jf. PCT og PLT. Det vil dermed også medføre at regelen blir lik for europeiske patentsøknader som får virkning i Norge, som for nasjonale patentsøknader. Denne rettsenheten er viktig fordi, som departementet påpeker, prioritet ofte er av stor betydning for patentsøkeren. Advokatforeningen støtter forslaget om en tomånedersfrist for innlevering av søknaden og begjæring om å sette fristoversittelsen ut av betraktning.

4.6 Til punkt 6 - Oversittelse av den siste fristen for å betale årsavgift for patenter

Departementet forslår å fjerne den nåværende bestemmelse i patentloven § 72 annet ledd slik at fristen for å begjære at en oversittelse av fristen for betaling av årsavgift ikke skal gis virkning, blir tolv måneder i stedet for seks, regnet fra utløpet av fristene etter patentloven § 41 tredje ledd og § 42 tredje ledd. Dette medfører rettsenhet med de nordiske landene og harmonisering med EPC. Advokatforeningen støtter dette forslaget.

4.7 Til punkt 7 - Forskningsunntaket og middelbart patentinngrep

Advokatforeningen er enig i departementets vurdering av SINTEFs innspill om endring i patentloven § 3, i lys av dommen i Rt. 2009 s. 165, der Høyesterett skilte mellom overlevering av midler til utøvelse av den patenterbare oppfinnelsen og overlevering av forskningsresultater som sådan. Departementet vurderer dette som et hensiktsmessig skille. Advokatforeningen er enig i anbefalingen om å opprettholde patentloven § 3 i sin nåværende form.

4.8 Til punkt 8 - Regelverket om industrielt rettsvern på Svalbard og Jan Mayen

Advokatforeningen støtter forslaget om en felles forskrift i medhold av Svalbardloven § 4 og loven om Jan Mayen § 2 annet ledd om anvendelse av lovgivningen om industrielt rettsvern på Svalbard og Jan Mayen.

Selv om det ikke er tatt opp i høringsnotatet, vil Advokatforeningen peke på at departementet bør vurdere om det er behov for klargjøring av rettsstilstanden på norsk kontinentalsokkel. Petroleumsloven § 1-5 gir norsk rett anvendelse for innretninger som er permanent plassert og som anvendes i petroleumsvirksomheten. Bestemmelsen gir ikke hjemmel for å anvende norsk rett på flyttbare innretninger, men det har vært antatt at den heller ikke utelukker slik anvendelse, i den utstrekning det følger av en tolkning av vedkommende lov eller av bakgrunnsretten at norsk rett får anvendelse. I gjeldende lovgivning om industrielt rettsvern er lovenes territoriale anvendelighet ikke regulert. Den rådende oppfatning er at lovene er anvendelige, også for flyttbare innretninger som anvendes i petroleumsvirksomheten, men oppfatningen står ikke uimotsagt. Etter Advokatforeningens oppfatning bør det vurderes å innta bestemmelser om territoriell anvendelighet i de respektive lover.

4.9 Til punkt 9 - Patent på nye medisinske anvendelser av kjente stoffer

Det foreslås å endre patentloven § 2 fjerde ledd slik at gjeldende rett for patentering av allerede kjente stoffer til nye medisinske anvendelsesområder tydeliggjøres. Advokatforeningen er enig i

departementets forslag om at utformingen av bestemmelsen bør legges nært opptil EPC artikkel 54 nr. 5, da norsk patentrett praktiseres etter gjeldende EPC-rett.

4.10 Til punkt 10 - Krav til utformingen av patentkravene

Advokatforeningen støtter forslaget om å endre patentloven § 8 annet ledd for å tydeliggjøre overensstemmelsen med EPC artikkel 84, ved å tilføre et punktum i bestemmelsen om at patentkravene skal være klare og kortfattede og ha støtte i beskrivelsen. Advokatforeningen er også enig i forslaget om å endre betegnelsen «fagmann» til «en fagkyndig».

4.11 Til punkt 11 - Siste frist for utvidende endringer av patentkravene

Advokatforeningen støtter forslaget om å flytte skjæringstidspunktet for tillatt endring av patentkravene slik at vernets omfang utvides, fra tidspunktet for underretning om meddelelse til selve meddelelsestidspunktet. Hensynet til overensstemmelse med EPC veier tyngre enn hensynet til at Patentstyret kan bli nødt til å foreta videre saksbehandling i tiden mellom underrettelse om meddelelse og selve meddelelsen. Dette synes heller ikke å være problematisk i de andre landene som allerede har en sånn løsning, slik som Sverige.

4.12 Til punkt 12 - Opplysning om designerens navn i registreringssøknader

Departementet foreslår å endre designloven § 13 slik at søker ikke lenger vil være nødt til å oppgi designerens navn i søknaden. Dette vil medføre overensstemmelse med de fleste EU/EØS-landene, inkludert Danmark. Endringen vil også forenkle WIPO-søknadsprosessen. Etter gjeldende rett er ikke angivelse av navn på designer et krav for at søknaden anses innlevert, slik at WIPO ikke vil tilskrive søkeren om dette. Dette kan skape problemer når Patentstyret senere behandler den norske utpekningen, da navn på designeren etter gjeldende norsk rett er et krav for å innvilge søknaden. Å følge den danske løsningen om å gi søker og designer, uavhengig av hverandre, mulighet til å be om at designerens navn inkluderes i designregisteret, fremstår som en hensiktsmessig løsning.

4.13 Til punkt 13 - Administrativ patentbegrensning og endring av patentkrav i domstolene

Departementet vurderer å utarbeide forslag til ny utforming av patentloven § 39a, der administrativ patentbegrensning ikke er tilgjengelig hvis en sak for domstolene om gyldigheten av patentet allerede foreligger når begjæringen inngis. Det vil ikke medføre at Patentstyret må avslutte sin behandling dersom begjæringen er inngitt før søksmål reises. Den eventuelle nye bestemmelsen vil gjelde både ved eget ugyldighetssøksmål og motsøksmål om ugyldighet i inngrepssak. Endringen vil være i tråd med svensk og dansk rett.

På den ene siden vil forslaget begrense Patentstyrets kompetanse på et område der Patentstyret har særlige forutsetninger for å foreta vurderinger. Selv om Oslo tingrett er tvunget vernet for patentsaker, og dermed har en høy grad av kompetanse på dette området, er den konkrete utformingen av patentkrav en teknisk oppgave som Patentstyret har bred erfaring med å foreta. Å begrense Patentstyrets mulighet til å bruke denne kompetansen, vil være uheldig. Selv om judisiell patentbegrensning gir mulighet for et subsidiært kravsett, og dermed i stor grad varetar patenthaveres behov, er det en klar fordel for den rettslige behandlingen – ikke minst prosessøkonomisk – om de endrede patentkravene er vurdert av et kompetent organ og ligger fast forut for hoved- eller ankeforhandlingen.

En av begrunnelsene for at spørsmålet tas opp, er en undersøkelse foretatt av advokatfirmaet Wikborg Rein, som viser at i cirka halvparten av sakene der Patentstyret begrenset patentkravene gjennom administrativ patentbegrensning og patentet senere var gjenstand for ugyldighetssøksmål, ble patentet kjent ugyldig. Advokatforeningen kan ikke se at dette er et avgjørende argument for å avskjære adgangen til patentbegrensning etter at sak er reist. De prosessøkonomiske fordelene ved administrativ patentbegrensning oppnås uavhengig av om domstolen vurderer gyldighetsspørsmålet på samme måte som Patentstyret. Et kravsett som er begrenset av Patentstyret gir, slik departementet påpeker, domstolen et bedre utgangspunkt for gyldighetsvurderingen.

I praksis har adgangen til administrativ patentbegrensning under rettssak ikke medført forsinkelser i den rettslige behandlingen. Patentstyret har lagt vekt på å behandle begjæringer om patentbegrensning raskt. Hvis en begjæring unntaksvis ikke skulle være behandlet før saksforberedelsen avsluttes, er det opp til domstolen å vurdere om det pågående søksmålet skal stanses i medhold av tvisteloven § 16-18. På den andre siden, kan det sees på som uheldig at Patentstyret og domstolene behandler spørsmål om det samme patentet parallelt. Dette gjelder særlig dersom regelen om at Patentstyret i forbindelse med en begjæring om administrativ patentbegrensning også skal prøve om patentet i begrenset form oppfyller kravene til nyhet og oppfinnelseshøyde beholdes. Hvis det skal være adgang til å begjære administrativ patentbegrensning mens ugyldighetssaken står for lagmannsretten, vil det også innebære at sakens gjenstand endres i ankeomgangen. I tillegg kommer at det kan være unødvendig bruk av Patentstyrets ressurser å saksbehandle begjæringer om administrativ patentbegrensning der patentet er kjent ugyldig i første instans, samt at det kan oppstå spørsmål om hvorvidt ugyldigkjennelse i første instans også omfatter det begrensede patentet dersom ankesaken faller bort.

Som påpekt av departementet er det tilsvarende regler om begrensninger i muligheten for parallelle saker for Patentstyret og domstolene i de øvrige nordiske land. En ordning som foreslått harmonerer også med ordningen i EPO og vil innebære at adgangen til å begjære administrativ patentbegrensning, mens det pågår ugyldighetssak, bringes på linje med reglene om administrativ overprøving, jf. patentloven § 52 c første ledd.

Når det gjelder patentloven § 61 annet ledd, slutter Advokatforeningen seg til departementets forslag om ikke å oppheve bestemmelsen. Selv om bestemmelsens praktiske betydning er begrenset etter endringen av patentloven § 39b annet ledd i 2007, har § 61 annet ledd fortsatt selvstendig betydning der hvor inngrep foreligger etter begrensning i patentet, og der hvor patentet ble begjært begrenset før den endrede bestemmelsen i § 39b annet ledd trådte i kraft 1. januar 2008.

Advokatforeningen støtter de øvrige endringsforslagene om klargjøring av patentloven § 39b.

4.14. Til punkt 14 - Økonomiske og administrative konsekvenser

Det knyttes ingen bemerkninger til denne delen.



Jens Johan Hjort
leder

Vennlig hilsen



Merete Smith
generalsekretær

Saksbehandler: Trude Molvik
tm@advokatforeningen.no