

Tilknyttet TEKNA – Teknisk-naturvitenskapelig Forening (www.tekna.no/nip)

Justis- og beredskapsdepartement
Postboks 8005 Dep.
0030 Oslo

lovavdelingen@jd.dep.no

Oslo, 1 November 2017

Høring – diverse endringer i lovgivningen om industrielt rettsvern

Det vises til Justisdepartementets høringsskriv av 22.06.2017 i anledning ovennevnte sak, med høringsfrist 1 November 2017.

NIP har følgende kommentarer til punktene som drøftet i høringen og de er kommenter i rekkefølgen som angitt i høringen:

2. Prøving av innsigelser om ugyldighet mv. i inngrepssaker

NIP ser problemstillingen ved at Patenthaver vil kunne argumentere et veldig vidt patentvern om det ikke anlegges sak om ugyldighet. Praksis tilsier at man anlegger ugyldighetssak som et svar på inngrepssøksmålet nettopp for å regulere tolkningen av verneområdet opp mot kjent teknikk. Samtidig ser vi som angitt i høringen problemområdet med hva en slik regelendring vil medføre i forhold til en prejudisiell vurdering om at et patent er ugyldig og at det er en klarere praksis med en doms avklaring i en ugyldighetsvurdering.

Derfor er det NIP sin oppfatning at man ikke bør åpne for prejudisiell vurdering av gyldighet - men beholde dagens system.

3. Bevisbyrde i saker om inngrep i fremgangsmåtepatenter

I henhold til bakgrunnen angitt på side 62, skal endringen gjelde regulering av bevisbyrden i forbindelse med inngrep i fremgangsmåter hvor nye produkt fremstilles.

«...dersom et patent beskytter en fremgangsmåte for fremstilling et nytt produkt, anses det samme produktet fremstilt uten patenthaverens samtykke som fremstilt ved den patenterte fremgangsmåten med mindre det motsatte bevises.....». «At produktet er «nytt», vil i

alminnelighet bety at det oppfyller patentlovens nyhetskrav slik dette er nedfelt i §2 første ledd. Det er ikke avgjørende om fremgangsmåten som sådan er ny, det avgjørende er at produktet som fremstilles er nytt.»

NIP's syn på dette spørsmålet er primært at dersom det foreligger et nytt og potensielt patentert produkt, vil patenthaver kunne ha mulighet til å håndheve et produktpatent, med mindre oppfinnelsen skulle utgjøre et unntak fra hvilke produkter som kan patenteres.

Videre, i det tilfelle hvor saksøkers produkt fremstilles ved en fremgangsmåte som er alminnelig kjent, synes det i utgangspunktet vidtrekkende å skulle kreve at påstått inngriper har bevisbyrde for fremleggelse av informasjon om alternative fremgangsmåter for tilvirkning av produktet.

Rekkevidden av dette forslaget, som uinnskrenket vil gjelde patent på alle tekniske områder og ikke minst også patenter som nærmer seg sitt utløp, synes å være uklart. Gitt også problemstillingen med drifts- og forretningshemmeligheter og det å ha egne bevis bestemmelser for et lite område, er NIP av den oppfatning at alminnelige bevisregler fortsatt må være utgangspunktet for bevisførsel i disse spørsmål.

4. Adgangen til å få en sak tatt ut under behandling av fristoversittelse

Det er i denne endringen snakk om å endre kravene fra «all den omhu som med rimelighet kan kreves» til «utilsiktet» og at man ved dette legger seg på en annen lovformulering enn våre nordiske naboland og EPC.

NIP er av den oppfatning at vi harmoniserer vårt regelverk for de aller fleste andre områder innen patent til EPC og våre nordiske naboland. NIP er videre av den oppfatning at for å velge en løsning som går bort fra et harmonisert regelverk, som man i dette tilfellet foreslår, bør det foreligge tungtveiende grunner. Dette siden man kan få meddelt patent i Norge via to kanaler, det norske patentsystemet og gjennom EPC systemet og muligheten til å få tatt en sak opp til behandling etter en frist oversittelse bør etter vår mening være likt for de to systemene. NIP kan ikke se at det i dette tilfellet finnes slike tungtveiende grunner og støtter ikke en slik endring.

Imidlertid er NIP av den oppfatning at Patentstyret har praktisert en veldig streng tolkningslinje av den eksisterende formuleringen, og at denne bør mykes opp til å være på linje med EPO og derved også basere seg på avgjørelser der, slik man også søker å gjøre på de andre områdene innen patentområdet.

5. Oversiktelse av prioritetsfristen i patentsaker

Dette vil gi en harmonisering med EPC og NIP støtter dette.

6. Oversiktelse av den siste fristen for å betale årsavgift for patenter

Dette vil gi en harmonisering med EPC og NIP støtter dette.

7. Forskningsunntaket og middelbart patenttingrep

Skillet mellom forskning og kommersiell utnyttelse er en glidende overgang, og flere forskningsinstitusjoner har også kommersielle elementer i sitt arbeid. NIP er enig i vurderingene gjort i høringsuttalelsen og tilslutter at man ikke foretar noen endringer i regelverket på nåværende tidspunkt.

8. Regelverket om industrielt rettsvern på Svalbard og Jan Mayen

NIP tilslutter forslaget

9. Patent på nye medisinske anvendelser av kjente stoffer

Dette vil gi en harmonisering med EPC og NIP støtter dette.

10. Krav til utformingen av patentkravene

Å innføre at kravene skal være klare og kortfattede og ha støtte i beskrivelsen, er en harmonisering med EPC som etter vår mening ikke gir praksisendring, så NIP kan støtte et slikt forslag til endring.

11. Siste frist for utvidende endringer av patentkravene

Dette vil gi en harmonisering med EPC og NIP støtter dette

12. Opplysning om designerens navn i registreringssøknader

Dette vil gi en harmonisering og NIP støtter dette.

NIP

Norsk forening for
Industriens Patentingeniører

Tilknyttet TEKNA – Teknisk-naturvitenskapelig Forening (www.tekna.no/nip)

13. Administrativ patentbegrensning og endring av patentkrav i domstolene

NIP støtter forslaget til endring som foreslått.

Med vennlig hilsen



Turid Helene Trønbøl

Leder, NIP