

Justis- og beredskapsdepartementet
Postboks8005 Dep
0300 Oslo

Postadresse: Boks 7007M, 0306 Oslo
Gateadresse: Holtegt 20, 0259 Oslo
Tlf: 2100 9000
Faks: 2100 9009
Org.nr: 910 476 068
mail@oslopatent.no
www.oslopatent.no

e-post: lovavdelingen@jd.dep.no
Kaja.Stadshaug@jd.dep.no

Lorentz Selmer
European Patent Attorney

Deres ref:
17/3797 KVM

Vår ref:
LS

Oslo,
8. mars 2018

Høring – diverse endringer i lovgivning om industrielt rettsvern

Vi har allerede avgitt en uttalelse i sakens anledning, men vil gjerne supplere denne, som angitt nedenfor.

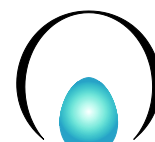
10 Krav til utformingen av patentkravene

Her er formålet å bringe Patentloven § 8 i samsvar med EPCs artikkel 84. Dette medfører bl.a. at man må finne en passende oversettelse for det engelske «concise» i sammenheng [The claims] shall be clear and concise... Høringsnotatet forslår «kortfattede» som oversettelse da den direkte oversettelse «konsis» ikke finnes å passe like godt på norsk.

«Kortfattet» synes heller ikke å passe særlig godt. Uttrykket er tilstrekkelig ubestemt til å skape usikkerhet om hvorledes det skal fortolkes. Hva skal man f.eks. mene om krav hvor teksten legitimt kan strekke seg over et par sider, eller kjemiske krav hvor formelen opptar 5-6 sider? Dertil kommer at «kortfattet» gjerne oppfattes som ufullstendig, summarisk eller sammentrengt, og det er vel ikke meningen.

Derfor foreslår vi å benytte «presist» istedenfor «kortfattet». Ifølge Norsk Riksmålsordbok er en betydning av presis «tydelig og nøyaktig uten å være vidløftig», hvilket skulle være ganske fyllestgjørende.

Vi har undersøkt hvorledes EPO har praktisert «concise». Det er relativt få engelskspråklige avgjørelser som har tatt for seg concise isolert sett, og her har ankepunktet gjerne vært redundans, f.eks. unødige gjentakelser, eller et meget stort antall patentkrav. I de tyskspråklige avgjørelsene er saken en annen, muligens fordi den tyske oversettelsen av «clear and concise» er «deutlich und knapp gefasst», hvor «knapp» har en rekke synonymmer, bl.a. präzise. Ifølge T 363/99, som er sitert i en rekke avgjørelser, synes Board of Appeal å mene at «deutlich und knapp gefasst» er å forstå som presist. Vi hitsetter:



Bei der sprachlichen Fassung eines Patentanspruchs ist nämlich nach der Rechtsprechung der Kammer stets die objektiv präziseste Form zu wählen (siehe T 68/85, ABI. EPA 1987, 228ff, Punkt 8.4.2 der Entscheidungsgründe), d. h. diejenige Fassung,

die am besten geeignet ist, den Schutzgegenstand klar verständlich und eindeutig zu kennzeichnen.

Ut fra sitatet kunne man kanskje istedenfor „kortfattet“ vurdere å bruke „entydig“, som ifølge riksmålsordboken betyr „som bare kan tydes på én måte“. Dette ville imidlertid bli et noe for strengt kriterium for patentkrav.

13 Administrativ patentbegrensning og endring av patentkrav i domstolene

Her er det vesentligste spørsmålet hvorvidt patenthaveren skal fratras muligheten til å begjære administrativ patentbegrensning mens en ugyldighetssak står for retten.

Høringsnotatet referer et innspill fra et herværende advokatkontor, som har tre grunner for å endre PL § 39a: For det første at i flertallet av slike begrensninger godkjent av Patentstyret, ble patentet senere kjent ugyldig av domstolen; for det andre at begrensningsbehandlingen av disse sakene var unødig bruk av Patentstyrets ressurser; og for det tredje at en endring ville bringe ordningen på linje med EPOs praksis.

Innspillet synes overdrevet, til dels feilaktig, og ensidig.

Her refereres det til statistikk fra Patentstyret for årene siden 2004, som viser 63 godkjente begrensningsbegjæringer, hvorav 16 ble gjenstand for rettslig prøving. I 9 av disse ble patentet omstøtt, dvs. mindre enn ett pr. år i gjennomsnitt. Likevel hevder innspillerne at dette er unødig bruk av Patentstyrets ressurser! Statistikken sier intet om de sakene som ble forlikt underveis og de besparelser dette medførte både for patenthaveren og rettsapparatet.

Innspillerne uttrykker overraskelse over at hele 9 saker er blitt omstøtt av domstolen. Etter vår oppfatning er dette ikke det spor overraskende, tatt i betraktning de store ressurser som settes inn for å finne vitner og nytt motholdsmateriale i slike rettssaker. Undertegnede var meddommer i én av de ni sakene. Hovedforhandlingen i tingretten strakte seg over 14 rettsdager, og omkostningskravene beløp seg samlet til 18,5 millioner kroner. Den forutgående begrensning av kravene skapte ingen problemer, men ga retten sikkerhet for at den hadde det beste utgangspunkt for en riktig avgjørelse. Vitneførselen tok mye tid og spilte en viktig rolle i fastsettelsen av kjent teknikk. Dette skjedde i enda større grad i den påfølgende ankebehandling. Tidsforbruket og omkostningene i denne saken er utenom det vanlige, men understreker likevel nødvendigheten av å beskytte mindre ressurssterke aktører mot å bli trukket inn i kostbare, kanskje ruinerende rettssaker de ikke kan komme ut av med levebrødet i behold. For øvrig må det ikke glemmes at i en stor del av de 16 sakene vant patenthaveren.

Det hevdes at endringen i PL § 39a vil korrespondere med ordningen i EPC, idet adgangen til å begjære administrativ begrensning overfor EPO er stengt i tilfeller der det

er iverksatt innsigelsesprosedyre. Imidlertid er det allerede samsvarighet i ovennevnte paragrafs annet ledd annet punktum. For øvrig er bestemmelsen uten betydning da patenthaveren kan gjøre de endringer han ønsker i selve innsigelsesprosessen. Videre fortsetter denne muligheten gjennom hele ankeprosessen for EPOs Board of Appeal, til like i den avsluttende muntlige forhandling. Ungertegnede har vært med på å innlevere syv forskjellige kravsett som såkalte „auxiliary requests“ forut for forhandlingen, hvorav seks ble endret i løpet av forhandlingen. I og med at Board of Appeals avgjørelser er endelige, skulle en harmonisering heller bety at patentbegrensninger også skal kunne skje under hovedforhandlingene i våre rettssaker. Riktignok kan patenthaveren be retten ta stilling til endrede krav, men Patentstyret er fortsatt den beste og mest effektive instans til å gjøre dette på en betryggende og dertil svært rimelig måte.

1. Hovedinnholdet i høringsnotatet

I første hele avsnitt på side 5 legges det opp til at i patentloven, varemerkeloven og designloven skal «avgift» over alt erstattes med «gebyr». Begrunnelsen for dette sies å ligge i Finansdepartementets rundskriv R-112/15. Så vidt vi kan se, er denne begrunnelsen ikke riktig. Det er intet i dette rundskrivet som nødvendiggjør, enn si rettferdiggjør, en omdøping av Patentstyrets avgifter til gebyrer. Spesielt blir endringen av årsavgifter til årsgebyr direkte gal, uansett hvorledes R-112/15 fortolkes.

R-112/15 avløser og erstatter tidligere rundskriv R-4/2006 og R-112/2006, som altså ikke lenger gjelder. R-112/2006 hadde til formål å fastsette regler for eventuell innføring av ny statlig gebyr- eller avgiftsfinansiering og hvordan gebyrer og sektoravgifter skulle fastsettes. Videre skulle eksisterende ordninger søkes tilpasset de nye retningslinjene. Her kom R-4/2006 inn med en oversikt over statens inntekter fra henholdsvis gebyrer og sektoravgifter i statsbudsjettet for 2005. Patentstyrets avgifter var alle klassifisert som sektoravgifter. Finansdepartementet ønsket rapport om antatte administrative og budsjettmessige konsekvenser av å tilpasse ordningene. Her er det altså snakk om tid og penger, ikke navnet på inntektene.

Likevel ble uttrykket «tilpasset de nye retningslinjer» til dels fortolket dit hen at man skulle vurdere om eksisterende avgifter hadde riktig navn eller burde omdøpes. Dette førte til at Patentstyret i 2010 sendte ut et høringsutkast til ny avgiftsforskrift hvor enkelte av Patentstyrets avgifter i navnet ble endret til gebyrer. Dette gjaldt hovedsakelig søknadsavgifter, patentbegrensning og overprøving samt klage til Annen avdeling. Årsavgifter og fornyelsesavgifter var ikke med. Endringene har vært praktisert i forskriften siden den gang, men er ikke tatt inn i patentloven, selv om denne har vært endret ved et par anledninger etterpå.

R-112/15 er nesten helt lik tidligere R-112/2006. R-4/2006 gjør seg bare gjeldene med noen få ord i innledningen om at bestemmelsene får virkning på »hvordan gebyrer og sektoravgifter bør fastsettes og administreres», altså intet om omdøping av slike.

R-112/15 har følgende å si om nye gebyrer:

3.2 Gebyrer

3.2.1 Særlige vilkår for innføring av nye gebyrer

- 1) Gebyrordninger kan etableres når det offentlige utfører en klart definert tjeneste overfor betaleren og det ikke betales for noe annet eller mer. Dersom dette grunnvilkåret ikke oppfylles, bør ordningen avvikles eller formaliseres som særavgift, sektoravgift eller mulkt.
- 2) Gebyret bør gi betalerne insentiver til å endre handlemåte i samfunnsøkonomisk rasjonell retning. Dette kan skje ved at:
 - a) betalingen bidrar til å redusere etterspørsel etter vedkommende tjeneste (avsilingseffekt), eller ved at
 - b) betalingen belaster næringsvirksomhet, og dermed påvirker prissettingen for virksomhetens varer og tjenester og etterspørselen etter disse.

Punkt 3.2.1.1 sier at gebyrer ikke skal betales for noe annet eller mer enn det gebyret gjelder. Dersom dette ikke oppfylles, bør ordningen formaliseres som f.eks. sektoravgift. Nettopp dette er tilfellet for årsavgiftene og fornyelsesavgiftene. Disse sørger for to tredjedeler av Patentstyrets inntekter og subsidierer det aller meste av Patentstyrets gjøremål, uten selv å koste stort å administrere. Dette er altså typiske sektoravgifter og har derfor også vært betegnet som sådanne i Patentstyrets regnskaper.

Punkt 3.2.1.2 a) angir at gebyret bør bidra til å redusere etterspørsel etter vedkommende tjeneste. Dette passer svært dårlig på søknadsgebyrene. Et av Patentstyrets store satsingsområder er å fremme bruken av IPR. Da virker det uheldig at betalingen gir inntrykk av at søknaden ikke er ønsket. Vi minner om at Stortinget i 1999/2000 innførte en ordning med sterkt redusert avgift på patentsøknader for enkeltpersoner og småbedrifter, nettopp for å oppfordre disse til større bruk av patentsystemet. For øvrig er den regulære søknadsavgiften så vidt vi vet bare nok til å dekke en brøkdel av hva det koster å gjennomføre en patentsøknad; slik at denne må subsidieres av sektoravgiftene.

Ordet gebyr er et tysk låneord, antagelig kommet til oss gjennom dansk. På tysk har imidlertid Gebühr en langt vider betydning enn gebyr på norsk. Gebühr har betydninger så som avgift, betaling, honorar og handelsprovisjon, og dertil tilbørighet, skyldighet, forpliktelse. Derfor bruker våre tyske prislister «gebühr» om alt som har med penger å gjøre. Den tyske flertydigheten synes delvis å ha smittet over på dansk.

Dagens patentlov nevner «avgift» alene eller i en sammenheng på over åtti steder. Ordet «gebyr» forekommer i det hele tatt ikke, og slik har det vært i over hundre år. Dagens patentlov har sitt utspring i et fellesnordisk forsøk på å danne et skandinavisk patent på 1960-tallet. Dette lyktes ikke, men det resulterte likevel i en felles patentlov, som forelå på dansk, norsk og svensk, sistnevnte gjeldende også for Finland. I alle disse versjonene var «avgift» enerådende. Slik er det fortsatt i Finland og Sverige, mens Danmark en eller annen gang har skiftet helt over til «gebyr», sannsynligvis grunnet innflytelsen fra tysk.

Til slutt minner vi om at alle betalinger til Patentstyret etter sin art adskiller seg fra vanlige gebyrer, og det på en måte som ikke rent sjelden fører til problemer for mindre profesjonelle brukere. Man er vant til at hvis et gebyr ikke blir betalt i tide, får man en purring og senere et varsel om inkasso før gebyret må betales. Slik er det som kjent ikke med betalinger til Patentstyret, uansett hva de kalles. For de fleste får man intet varsel, men må selv vite om betalingen og passe på, og hvis betalingen ikke skjer, er resultatet gjerne et uopprettelig tap av rettigheter.

Vi mener altså at IPR-lovgivningens avgifter bør få være i fred. Skal noe absolutt endres, bør det være avgiftsforskriften slik at den blir mindre avvisende. For vår egen del skulle vi gjerne slippe å måtte endre på en lang rekke maler for standardbrev, varsler, fakturaer, prislistor, hjemmesider og annet, når det ikke ligger noen realitetsendringer bak.

Med vennlig hilsen
Oslo Patentkontor AS



Lorentz Selmer