

Justis- og beredskapsdepartementet
Postboks 8005 Dep.
0030 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

Øyvind Smedseng
European Patent Attorney

Direktevalg: 2100 9044
Mobil: 9004 3645
OS@oslopatent.no

e-post: lovavdelingen@jd.dep.no

Deres ref:
17/3797 KVM

Vår ref:
OS

Oslo,
22. november 2017

Høring – diverse endringer i lovgivningen om industrielt rettsvern

Det vises til departementets høringsbrev av 22. juni 2017. Oslo Patentkontor AS støtter de fleste punktene nevnt i høringsbrevet, men har noen kommentarer til enkelte av de foreslåtte endringer:

4 Adgangen til å få en sak tatt under behandling etter fristoversittelse

Vi støtter helhjertet forslaget om å myke opp reglene for å få oppreisning ved å gå bort fra kravet om at søkeren og hans fullmektig har utøvd «all den omhu som med rimelighet kan kreves» og erstatte det med at fristoversittelsen er «utilsiktet».

Vi vil understreke at vi mener det er viktig å foreta denne endringen. Et patent som har stor verdi, kan falle bort som følge av små menneskelige feil. Store bedrifter har ofte egen patentavdeling og kan lett sikre seg mot at rettigheter faller bort. Noe annet er det for små bedrifter eller enkeltstående oppfinnere i startfasen, hvor de økonomiske konsekvensene kan være fatale. Disse gruppene har ikke det samme kjennskapet til patentsystemet og dets fallgruber slik som de store bedriftene. De har vanskelig for å forstå hvorfor kravene til oppreisning skal være så strenge, slik at dagens ordning er egnet til å bringe patentsystemet i vanry. Vi kan heller ikke se at det er noen grunn til å holde kravene så høye, nærmere bestemt kan vi ikke se at en oppreisning kan være til skade for tredje part. Her er det ordninger som sikrer deres interesser, bl.a. adgangen til å få mellomkommende rettigheter.

Det er vel og bra at det foreslås en endring av PL § 72, men vi reagerer på at Patentstyret skal vurdere om grunnen til fristoversittelsen virkelig var utilsiktet. Dette kan det i mange tilfeller være vanskelig å føre bevis for. Vi tror ikke at den



nye ordningen vil bli utnyttet til ytterligere fristforlengelser i nevneverdig grad og er bekymret for at dette åpner for at man faller tilbake til dagens praksis. Vår erfaring er at adgangen til oppreisning har vært praktisert meget ulikt over tid i Patentstyret. På patentområdet har begjæringer om oppreisning gjerne blitt behandlet av en dedikert saksbehandler i Patentjuridisk enhet. År om annet har det blitt skifte av saksbehandler, og den nye saksbehandleren har innført en annen praksis mht. muligheten for å oppnå oppreisning. Saksbehandling som er så sterkt avhengig av saksbehandlerens subjektive skjønn, skaper en uforutsigbar situasjon for søkeren. Vi mener at man derfor må sikre at en eventuell vurdering av oppreisningsbegjæringens berettigelse blir avgjort etter objektive kriterier. Best hadde det vært å holde seg til ordlyden i Patent Law Treaty, uten en tilføyelse om godtgjørelse av at fristoversittelsen var utilsiktet.

Vi vil også påpeke at det i en henseende er en tydelig forskjell i praksis mellom Norge og andre land. Det gjelder praktiseringen av 2-månedersfristen for innlevering av begjæringen (begjæringen må innleveres «innen to måneder etter at den hindring som førte til fristoversittelse, er opphørt»). Vi opplever at det kan være vanskelig å bestemme når hindringen opphørte. Ofte er det tre parter involvert i en patentsøknad, dvs. søkeren selv, hans fullmektig (eller ofte både en norsk og en utenlandsk fullmektig) og et eksternt betalingsbyrå for årsavgifter. Det kan ta sin tid før den ansvarlige hos søkeren blir klar over at rettigheten er falt bort (utilsiktet) og får slått alarm. For eksempel er man i EPO villig til å vurdere når hindringen virkelig falt bort, dvs. når informasjonen om rettighetens bortfall nådde fram til den ansvarlige beslutningstager, mens Patentstyret slavisk betrakter hindringen som bortfalt når brevet om endelig henleggelse blir sendt ut. Den norske fullmektigen er første ledd i en informasjonskjede, og er ofte ikke klar over om en rettighet er falt bort ved et uhell eller fordi søkeren har mistet interessen for saken. De fleste europeiske land har her en tilsvarende praksis som EPO, men Norge skiller seg ut.

13 Administrativ patentbegrensning og endring av patentkrav i domstolene

Her er spørsmålet om det skal være anledning til å søke om administrativ begrensning av patentkravene mens en sak står for domstolen. Vi mener at forslaget til endring av PL § 39 er uheldig. Slik dagens praksis er, har patenthaveren anledning til å søke om administrativ patentbegrensning etter at han har mottatt stevningen og derved ha et nytt kravsett til behandling under hovedforhandlingene. Fordelen med dette er at patenthaveren kan få patentet korrigert og styrket (på bakgrunn av informasjon han får rede på gjennom stevningen) hurtig og rimelig (i forhold til behandling i rettsystemet), og kanskje endogtil unngå hele rettsaken hvis han finner at patentet ikke kan forsvares. 3dje part har også fordel av at patentets omfang blir klargjort uten forsinkelse. I tillegg mener vi at Patentstyrets saksbehandlere generelt er best kompetente til å avgjøre en slik søknad. Det bør i det minste være adgang til å søke om administrativ begrensning fram til

hovedforhandlingene starter. Vi finner det urimelig at en stor og ressurssterk aktør skal kunne påtvinge en ressurs svak aktør, for eksempel en gründer i en sårbar oppstartsfase, en langdryg, kostbar og kanskje ruinerende rettsprosess. Vi har erfaring for at slikt skjer. I det store og hele mener vi at hensynet til patenthaveren må veie tyngre enn hensynet til advokatene.

Med vennlig hilsen
Oslo Patentkontor AS



Øyvind Smedseng