

HØRINGSNOTAT

Patentstyret
Februar 2011

ENDRINGER I PATENTFORSKRIFTEN – SAMARBEID MELLOM PATENTMYNDIGHETER OM UTNYTTELSE AV PATENTERBARHETSVALDERINGER

1. Hovedinnholdet i høringsnotatet

I notatet foreslås det tatt inn to nye bestemmelser i patentforskriften. Den ene bestemmelsen gir Patentstyret adgang til å etablere samarbeid med andre patentmyndigheter som innebærer at en søknad hos den ene myndigheten gis prioritert behandling så langt søknaden gjelder patentkrav den andre myndigheten har uttalt er patenterbare. Den andre bestemmelsen slår fast at søkere kan kreve prioritert behandling i samsvar med vilkårene som er fastsatt ved etableringen av slikt samarbeid. Formålet med disse endringene er å legge til rette for samarbeidsordninger som vil effektivisere og høyne kvaliteten i søknadsbehandlingen. I tillegg foreslås det en teknisk justering i patentforskriften § 71.

2. Bakgrunn

Saksbehandlingstiden for patentsøknader er ofte lang. Det har over tid bygget seg opp store restanser i søknadsbehandlingen. Denne situasjonen er lik i mange land.

Patenter meddeles nasjonalt for det enkelte land (europeiske patenter og enkelte andre staters regionale ordninger representerer unntak fra dette). Søkes det patent på samme oppfinnelse i flere land prøver patentmyndigheten i hvert enkelt land om vilkårene for patent er oppfylt. Herunder gjennomføres det gransking av hva som finnes av kjent teknikk på området som grunnlag for å vurdere om nyhets- og oppfinneshøydekravet er oppfylt. Patentretten er i stor grad harmonisert, slik at vilkårene for å få patent er like i mange land. Dette betyr at nyhetsgransking og patenterbarhetsvurdering foretatt av en fremmed patentmyndighet vil være til stor hjelp ved behandlingen av en patentsøknad som gjelder samme oppfinnelse hos en annen myndighet. Situasjonen når det søkes patent i flere land i dag, er at det i stor utstrekning utføres dobbeltarbeid ved at nyhetsgransking og patenterbarhetsvurdering for samme oppfinnelse foretas av en rekke patentmyndigheter mer eller mindre uavhengig av hverandre. Det er dermed et stort effektiviseringspotensial ved å få i stand samarbeidsordninger der patentmyndighetene kan trekke veksler på hverandres granskinger og patenterbarhetsvurderinger. Dette vil også kunne høyne kvaliteten på søknadsbehandlingen da avgjørelsesgrunnlaget blir bedre, blant annet ved at det kan vies større oppmerksomhet til andre sider av saken enn de som allerede er vurdert av en annen patentmyndighet.

Patentmyndighetene i Japan og USA i 2006 etablerte en samarbeidsordning om utnyttelse av patenterbarhetsvurderinger under betegnelsen Patent Prosecution Highway (PPH). Denne ordningen går ut på at hvis den ene av de to patentmyndighetene har vurdert en patentsøknad og avgitt uttalelse om at den vil føre

frem, så gir det grunnlag for prioritert behandling av en søknad som gjelder samme oppfinnelse hos den andre myndigheten. Det er en forutsetning for slik prioritert behandling at søkeren krever det, leverer uttalelsen fra den første patentmyndigheten til den andre myndigheten og at søkeren begrenser søknaden til å gjelde de samme patentkravene som den positive uttalelsen om patenterbarhet omfatter. Ordningen innebærer utelukkende at søknaden prioriteres tidsmessig hos den andre myndigheten, det vil si at den behandles foran andre søknader i køen som ikke faller innunder ordningen. Selve saksbehandlingen vil også som regel gå raskere fordi det foreligger en positiv uttalelse fra den andre myndigheten. For øvrig behandles søknaden på vanlig måte. Det foretas dermed også i tilfeller som faller innunder ordningen en fullstendig og selvstendig prøving av søknaden på grunnlag av nasjonale regler og praksis.

Siden 2006 er slike samarbeidsordninger etablert mellom patentmyndighetene i flere land. Av de nordiske land har Finland og Danmark slike ordninger med andre land. Erfaringene med ordningene er gode. De bidrar til en mer effektiv saksbehandling og høyere kvalitet. Disse effektene inntreffer for det første som følge av at søker må begrense søknaden til å gjelde de krav som er omfattet av den positive uttalelsen fra den første myndigheten, slik at søknader i noen tilfeller vil få et mindre omfang enn de ville fått uten en slik ordning. For det annet vil det være en stor fordel for den andre myndigheten å kunne trekke vekslers på den positive uttalelsen fra den første myndigheten. Søkers incentiv til å bruke ordningen er at det vil gå raskere å få søknaden ferdigbehandlet hos den andre myndigheten.

PPH-ordninger etableres mellom to patentmyndigheter ved at de avgir gjensidige likelydende erklæringer. Av erklæringene fremgår vilkårene som søkerne må oppfylle for å komme inn under ordningene. Det fremgår av erklæringene at ordningen ensidig kan bringes til opphør når som helst av enhver grunn. Patentmyndighetene som har PPH-ordninger har etablert en felles nettportal.¹ På denne finnes en oversikt over hvilke land det foreligger slike ordninger mellom og erklæringene som etablerer ordningene (disse er ganske standardiserte).

Patentstyret behandler i dag søknader der det foreligger uttalelser fra andre patentmyndigheter. Dette gjelder blant annet søknader som mottas under systemet etablert ved patentsamarbeidskonvensjonen (PCT) hvor det alltid vil foreligge en PCT-rapport (internasjonal granskingsrapport, evt. også internasjonal foreløpig rapport om patenterbarhet) fra en PCT-myndighet. Slike rapporter effektiviserer arbeidet i Patentstyret i vesentlig grad og fører til at saken der det foreligger en slik rapport krever færre ressurser enn andre saker. Forskjellen i forhold til PPH-ordningene er at søkeren under et PPH-arrangement begrenser søknaden til å gjelde patentkravene som en annen myndighet har uttalt er patenterbare og leverer uttalelsen fra den første myndigheten.

¹ <http://www.jpo.go.jp/ppph-portal/index.htm>

3. Gjeldende rett

Etablering av slike PPH-ordninger som beskrevet i pkt. 2 vil trolig falle innunder Kongens myndighet etter Grunnloven § 26. For at Patentstyret skal kunne etablere slike ordninger kreves det dermed enten at Patentstyret får delegert myndighet til dette generelt eller i enkelttilfeller. I dag foreligger ingen slik delegasjon.

I samsvar med alminnelige forvaltningsrettslige prinsipper behandler Patentstyret som hovedregel patentsøknader etterhvert som de kommer inn. Det gjelder altså et kjøprinsipp. Fra dette utgangspunktet gjøres det et generelt unntak for nasjonale patentsøknader som ikke bygger på en allerede levert patentsøknad, såkalt prioritett. Slike søknader gis en rask realitetsbehandling i forhold til patenterbarhet slik at søkeren i god tid innen prioritetsfristen (ett år fra søknadens leveringsdag) kan bestemme om søknaden eventuelt skal brukes som grunnlag for søknad i andre land, om den skal begrenses eller om den skal trekkes tilbake. Uten denne realitetsuttalelsen ville søkeren ikke kunne planlegge og forutberegne med samme grad av sikkerhet den videre strategien. Begrunnelsen for denne praksisen er at det i slike tilfeller er saklig grunn for å fravike den alminnelige køordningen.

I enkelte andre tilfelle tar Patentstyret saker ut av køen fordi søkeren ber om det. Anmodningene er ofte begrunnet med at en rask behandling er nødvendig av hensyn til å avklare rettighetskonflikter. Det vil bero på forholdene i den konkrete saken om anmodningen etterkommes.

Også i andre tilfeller hvor det foreligger en saklig grunn til det, vil det være anledning til å ta en patentsøknad ut av køen og gi den raskere behandling.

Patentforskriften § 30 gir Patentstyret anledning til å be søker opplyse om hva en annen patentmyndighet har uttalt om nyhet og patenterbarhet. Denne bestemmelsen gjelder når en søker har søkt om patent på samme oppfinnelse som det søkes om patent på i Norge i et annet land. I slike tilfeller kan Patentstyret fastsette en frist for søker til å sende inn kopi av den andre myndighetens uttalelser eller erklæring om at søker ikke har mottatt noen uttalelse fra den andre myndigheten. Oversittes slik frist henlegges søknaden. Dersom søker uttrykkelig nekter å sende inn kopi av uttalelse eller erklæring avslås søknaden. Formålet med bestemmelsen i § 30 er å legge til rette for at Patentstyret kan trekke veksler på nyhetsgransking og patenterbarhetsvurdering fra andre myndigheter.

4. Endringsforslag

Det er ønskelig at Patentstyret etablerer PPH-ordninger med andre land. Dette vil være et viktig tiltak for å effektivisere søknadsbehandlingen, samtidig som det vil gi norsk næringsliv fordeler når de søker patent i de land slike ordninger etableres med. Det er viktig at norsk næringsliv sikres vilkår med hensyn til patentering i Norge og internasjonalt som er minst like gode som det som gjelder i sentrale konkurrentland. Når en rekke andre industrialiserte land nå har etablert slike ordninger er det derfor

viktig at Norge også tar del i dette. Patentstyret har sondert hvilket syn norsk næringsliv har på etablering av PPH-ordninger og fått positive tilbakemeldinger.

For å legge til rette for at Patentstyret kan etablere PPH-ordninger med patentmyndigheter i andre land, foreslås det at det tas inn en ny bestemmelse i patentforskriften som slår fast at Patentstyret kan etablere slike samarbeidsordninger. Dette vil være en delegering av Kongens myndighet etter Grunnloven § 26 første ledd. Ut fra ordningenes innhold og karakter, jf. pkt. 2, antas det at Grunnloven § 28 ikke hindrer slik delegasjon.

Videre foreslås det at det med hjemmel i patentloven § 69 første ledd gis en ny bestemmelse i patentforskriften som slår fast at søker kan kreve prioritert behandling i samsvar med vilkårene som er fastsatt ved etableringen PPH-ordningen. I slike tilfeller vil det måtte anses å foreligge saklig grunn for tidsmessig prioritering, men det kan likevel være grunn til å la dette fremgå uttrykkelig i forskriften.

Det understrekes at endringene ikke har andre konsekvenser for søknadsbehandlingen enn at søknader som faller innunder mulige fremtidige PPH-ordninger skal prioriteres tidsmessig. Søknadene skal realitetsbehandles på samme måte som andre søknader etter gjeldende norske regler og praksis, herunder føringene om restriktiv praksis når det gjelder patent på oppfinnelser som gjelder naturlig forekommende biologisk materiale.

Det foreslås også en teknisk justering i patentforskriften § 71.

5. Økonomiske og administrative konsekvenser

Endringene som foreslås vil ikke ha vesentlige økonomiske og administrative konsekvenser. Endringene vil kunne bidra til å effektivisere saksbehandlingen i Patentstyret, forutsatt at Patentstyret etablerer PPH-ordninger med andre land. Under samme forutsetning vil norsk næringsliv hurtigere og enklere kunne få patent i land Patentstyret etablerer slike ordninger med. Størrelsen på disse effektene vil avhenge av hvor mange land det blir etablert PPH-ordninger med.

6. Merknader til de enkelte bestemmelsene

Til ny § 30 a *Prioritert behandling*

Bestemmelsen er ny og slår fast at en patentsøker, når Patentstyret har etablert et samarbeid som nevnt i § 105 a med en annen patentmyndighet, kan kreve at søknaden undergis prioritert behandling så langt søknaden gjelder krav som den andre patentmyndigheten har uttalt er patenterbare. Samarbeid som nevnt i § 105 a omfatter PPH-ordninger, jf. beskrivelsen i pkt. 2 ovenfor. Når en patentsøker har fått en positiv uttalelse om patenterbarheten fra en patentmyndighet som Patentstyret har etablert en PPH-ordning med, gir dette søker grunnlag for å kreve prioritert behandling av en søknad om patent på samme oppfinnelse hos Patentstyret. Det er kun en tidsmessig prioritering som kan kreves. Bestemmelsen gir ikke søker noe krav på at søknaden skal behandles innen en bestemt frist. Det er en forutsetning for å kreve prioritert behandling at søkeren begrenser søknaden til å gjelde de patentkrav som den andre

myndigheten har uttalt er patenterbare. Det trenger ikke å foreligge en endelig avgjørelse fra den andre myndigheten med hensyn til patenterbarheten, bare en uttalelse om denne. Kravet om prioritert behandling må videre oppfylle vilkårene som er fastsatt ved etableringen av samarbeidet. Dette vil i hvert fall omfatte at søkeren sammen med kravet må levere uttalelsen om patenterbarhet fra den første myndigheten.

Dersom det hos den første myndigheten kan meddeles patent på oppfinnelser som ikke er patenterbare i Norge, f.eks. hvis det etableres en PPH-ordning med USA og søknaden gjelder software som ikke er patenterbart i Norge, vil ikke en positiv uttalelse fra den første myndigheten gi grunnlag for prioritert behandling hos Patentstyret.

Til § 71 Anvendelse av reglene i forskriften på internasjonale søknader

Paragrafen gjelder internasjonale søknader og slår fast at også andre bestemmelser i forskriften enn de i kapittel 12 gjelder for slike, dersom ikke annet følger av bestemmelsene i kapittel 12. Slik bestemmelsen er formulert i dag, kan den leses slik at det bare er bestemmelsene i kapittel 1 som gjelder for internasjonale søknader i tillegg til kapittel 12. Teksten er derfor justert for at det skal fremgå tydelig at det ikke bare er bestemmelsene i kapittel 1, men i alle kapitlene i forskriften som får anvendelse på internasjonale søknader, med mindre annet følger av kapittel 12. Det er videre presisert uttrykkelig at bestemmelsene i kapittel 11 om europeiske patenter ikke får anvendelse på internasjonale søknader.

Til ny § 105 a Samarbeid om bruk av uttalelser om patenterbarhet

Bestemmelsen er ny. Den gir Patentstyret en generell adgang til å etablere samarbeid med andre patentmyndigheter som innebærer at en søknad hos den ene myndigheten undergis prioritert behandling så langt søknaden gjelder krav den andre myndigheten har uttalt er patenterbare. Formålet med bestemmelsen er at Patentstyret skal kunne etablere slike PPH-ordninger som er beskrevet i pkt. 2 ovenfor. Den gir ikke adgang for Patentstyret til etablere mer vidtgående samarbeidsordninger enn dette.

7. Utkast til endringer i patentforskriften

I forskrift 14. desember 2007 nr. 1417 til patentloven gjøres følgende endringer:

Ny § 30 a skal lyde:

§ 30 a *Prioritert behandling*

Når Patentstyret har etablert samarbeid som nevnt i § 105 a med en annen patentmyndighet, kan søker kreve at en patentsøknad gis prioritert behandling så langt søknaden gjelder krav som den andre patentmyndigheten har uttalt er patenterbare. Krav om slik behandling må oppfylle vilkårene som er fastsatt ved etableringen av samarbeidet.

§ 71 skal lyde:

§ 71 *Anvendelse av reglene i forskriften på internasjonale søknader*

Dersom ikke annet følger av bestemmelsene i kapitlet her, gjelder *bestemmelsene i forskriften for øvrig, unntatt kapittel 11*, også for internasjonale søknader som videreføres etter patentloven § 31 eller opptas til behandling etter patentloven § 38.

Ny § 105 a skal lyde:

§ 105 a *Samarbeid om bruk av uttalelser om patenterbarhet*

Patentstyret kan etablere samarbeid med annen patentmyndighet som innebærer at en søknad hos den ene myndigheten gis prioritert behandling så langt patentsøknaden gjelder krav den andre myndigheten har uttalt er patenterbare.