

Justis- og beredskapsdepartementet
Postboks 8005 Dep
0030 OSLO

Deres ref:

Vår ref: 2012/714
Arkivnr. 008
Løpenr: 7532/2012

Bergen 14.09.2012

HØRING - ENDRINGER I PATENTLOVEN MM - GJENNOMGANG AV TILTAKENE SOM BLE INNFØRT I NORSK RETT VED GJENNOMFØRINGEN AV EUS PATENTDIREKTIV

Vi viser til mottatt brev om ovennevnte høring. Havforskningsinstituttet har gjennomgått det foreliggende høringsnotatet, og har i det vesentlige ingen kommentarer til notatet. Når det gjelder det foreliggende forslaget til endring i patentloven § 3 c mener vi imidlertid at det kan være hensiktsmessig å gjøre justeringer i forslaget til nytt annet ledd i bestemmelsen.

Det foreliggende forslaget til nytt annet ledd i § 3 c lyder:

”Patentvernet for en oppfinnelse som gjelder en sekvens eller en delsekvens av et gen som allerede forekommer i naturen, omfatter bare slik industriell utnyttelse som går tydelig frem av patentsøknaden, jf. §8 andre ledd femte punktum”

Vi foreslår at teksten endres slik at den lyder slik (endring i kursiv):

”Patentvernet for en oppfinnelse som gjelder en sekvens eller en delsekvens av et gen *eller et protein* som allerede forekommer i naturen, omfatter bare slik industriell utnyttelse som går tydelig frem av patentsøknaden, jf. §8 andre ledd femte punktum”

Bakgrunnen for vårt forslag har sin bakgrunn i genenes basale funksjon. De fleste gener koder for proteiner, dvs. at genet fungerer som en ”oppskrift” for å produsere det aktuelle proteinet. Det er følgelig ikke genet selv som har en biologisk funksjon, men genet det koder.

Ut fra den nåværende tekst vil bare genets sekvens og dens industrielle anvendelse være beskyttet. Dette vil kunne framstå som problematisk fordi nøyaktig samme protein kan produseres med en annen gensekvens, som vil kunne være enten naturlig forekommende eller kunstig. Som en konsekvens av dette vil da andre patentsøknader kunne omfatte nøyaktig samme protein og funksjon, basert på en alternativ gensekvens, uten at dette vil komme i strid med det foreliggende tekstforslaget. Etter vårt syn vil dette gjøre patentsikkerheten unødige dårlig på områder hvor det er et reelt behov for patentbeskyttelse.

Vi er av den oppfatning at vårt forslag vil bidra til å klargjøre hva som omfattes av et eventuelt patent, og at man derved vil kunne oppnå reduksjon av stridigheter knyttet til patentering. Vi mener

og det vil bidra til å styrke norsk bioteknologisk industri. Vi foreslår derfor at vårt tillegg til forslag til nytt annet ledd i patentloven § 3 c vurderes.

Dette brevet sendes kun som e-post.

Vennlig hilsen
Havforskningsinstituttet

Nils Chr. Riise
juridisk rådgiver