

Nærings- og handelsdepartementet
Postboks 8014 Dep.
0030 OSLO

Oslo, 2011.09.05

Høringsuttalelse – forslag til ny lov om Patentstyret og Klagenemnden for industrielle rettigheter

Det vises til høringsbrev med vedlegg av 14. juli d.å.

Patentstyret feirer i år sitt 100-års jubileum som registreringsmyndighet, og er svært positive til den foreslåtte forenklingen og moderniseringen av det lovverket som har forankret vår virksomhet siden 1911.

Forslaget er etter vårt syn både språklig og innholdsmessig presist og dekkende for de områder som bør lovreguleres. Vi anser det også å være en fordel å beholde en særskilt lov for Patentstyret i stedet for å inkorporere nødvendige materielle bestemmelser i særlovene.

Vi har for øvrig følgende merknader:

§ 1 – oppgaver og formål

Vi støtter forslaget om at våre oppgaver og bredt anlagte virksomhet forankres uttrykkelig i lovtekst. Patentstyrets kompetanse anvendes i dag til langt flere oppgaver enn søknadsbehandling, og vi har et bredt samarbeid med virkemiddelapparatet i innovasjonspolitikken. Vi utvikler stadig nye kunderettede tjenester for å bidra til økt kunnskap om industrielle rettigheter i norsk næringsliv.

§ 2 – organisering

Vi støtter forslaget, men bemerker i tilknytning til forslaget om åremålsstilling for Patentstyrets direktør at det bør vurderes å gi adgang til mer enn én fornyelse av åremålsstillingen, jf forslagets annet ledd. Formålet med bestemmelsen er å sikre at den best kvalifiserte person til enhver tid innehar stillingen. Åremålsperioder på 6 år gir arbeidsgiver et egnet handlingsrom som kan bidra til at en virksomhet som møter stadig nye og ulike utfordringer, blir ledet av rett kandidat. Dette vil etter vårt syn kunne bli en utfordring dersom stillingen maks kan innehas i 12 år. Det kan bli vanskeligere å rekruttere fra privat sektor fordi man kan komme i en lite konkurransedyktig alder for arbeidsmarkedet etter en maksimaltid på 12 års tjeneste. Dersom vedkommende fremdeles er rett person til å lede etaten, kan vi ikke se betenkeligheter med å åpne for en ytterligere åremålsperiode ut fra formålet.

§ 3 – klagenemnden

Patentstyret støtter at klageorganet Annen avdeling også formelt og uttrykkelig gjøres faglig uavhengig fra Patentstyrets søknadsbehandling. Dette har vært realiteten også etter gjeldende ordning, men vi ser betydningen av en tydeliggjøring gjennom oppretting av et særskilt klageorgan som også administrativt er atskilt fra Patentstyret.

Det er likevel enkelte forhold som tilsier et fortsatt administrativt samarbeid om sekretariatsoppgavene, noe som etter vårt syn også er fullt forenlig med formålet her. Annen avdeling, og den fremtidige Klagenemnden, vil få et begrenset antall klagesaker hvert år – i underkant av 100 saker. Omfanget må på patentområdet antas å synke, pga vårt EPO-medlemskap. I arbeidsbyrde vil dette ikke nødvendigvis kompenseres gjennom flere klager på administrative overprøvinger i varemerkesaker.

Sekretariatsoppgavene utføres i dag av to medarbeidere. Da det ikke kan forventes noen vesentlig økning i antallet saker i årene fremover, kan det ikke påregnes noe økt behov for faste ansatte i den foreslåtte Klagenemnden. Det er viktig av hensyn til forberedelsene i klagesaker, at sekretariatet har god juridisk kompetanse. Rekruttering av godt kvalifisert arbeidskraft kan være en utfordring dersom arbeidsmiljøet blir for lite og isolert.

Patentstyret har i dag fullelektronisk saksbehandling, gjennom systemet SANT. Dette vil også om kort tid omfatte Patentstyrets forberedende arbeid med klagesaker til Annen avdeling, og systemet vil inneholde alle saksdokumenter til klagebehandlingen. Det er ikke gjennomført systemutvikling for selve klagebehandlingen i SANT. Ved en administrativ løsrivelse vil klageorganet selv måtte besørge et fullgodt arkivsystem, i tillegg til en rekke ulike administrative funksjoner som må anskaffes (lønns- og støttefunksjoner, datasystemer etc.).

Vi antar at det mest ressurseffektive vil være en form for samlokalisering med Patentstyret hvor for eksempel Patentstyret kan levere støttefunksjoner i form av serviceavtaler el.lign.

Det er under enhver omstendighet svært viktig at en eventuell omorganiseringsprosess ivaretar sekretariatets og klageorganets reelle behov på kort og lang sikt.

§ 8 – sakskostnader

Innføring av hjemmel for å kreve sakskostnader ved administrativ overprøving vil gjøre det nødvendig med nye rutiner i sakshåndteringen i Patentstyret, samtidig som det vil måtte utvikles særskilt juridisk kompetanse knyttet til de vurderinger det her legges opp til. Dette vil være ressurskrevende.

Forslaget tar sikte på å være en forenklet variant av tvistelovens sakskostnadsbestemmelser. Av hensyn til ønsket effektivitet og forutberegnelighet hos brukerne, er det likevel etter Patentstyrets syn ønskelig med flere føringer i form av typeeksempler angitt i lovmotivene som kan gi noen hovedretningslinjer for utøvelsen av skjønnet her.

Vi vil også peke på at utgangspunktet ved administrativ overprøving på design- og foretaksområdet er så vidt annerledes enn på patent- og varemerkeområdet at det tilsier ulik praksis med hensyn til sakskostnader. Forholdet er som følger:

På design- og foretaksområdet foretas det før registrering en vurdering av formkrav samt visse registreringsvilkår, men det foretas ikke en tilsvarende omfattende vurdering av rettighetsvilkårene som på patent- og varemerkeområdet. På designområdet vil det være avgjørende for om man oppnår rettigheter etter designloven at designen oppfyller vilkårene om nyhet og individuell karakter i henhold til designloven § 3. På foretaksområdet vil det tilsvarende være av vesentlig betydning for rettighetens omfang om foretaksnavnet oppfyller vilkåret om særpreg, jf. foretaksnavneloven § 3-2 første ledd. Disse vilkårene vurderes imidlertid ikke av registreringsmyndigheten før registrering foretas.

På design- og foretaksområdet er det med andre ord lagt opp til et system med minimal obligatorisk forprøving, men med adgang til å kreve oppheving gjennom administrativ overprøving i ettertid. Når det kreves administrativ overprøving på disse to områdene vil det, i motsetning til på patent- og varemerkeområdet, ofte være første gang at vesentlige materielle rettighetsvilkår tas opp til vurdering.

Gjennom håndhevelse av ordningene om administrative overprøvinger på design- og foretaksområdene er det Patentstyrets erfaring at det er mange små- og mellomstore bedrifter som ikke forstår eller er usikre på systemet. De oppfatter registreringen å være fullt dekkende, og er ikke oppmerksomme på den begrensede prøvingen som først finner sted. I slike tilfeller tjener administrativ overprøving som en reell førstegangsprøving av vesentlige rettslige vilkår.

De forenklete ordningene det er lagt opp til på design og foretaksområdet, uten noen særlig forprøving, kan vanskelig fungere uten et effektivt system for etterkontroll. Behovet for en lite kostnadskrevende fremgangsmåte for overprøving er derfor større i slike tilfeller enn på varemærke- og patentområdet, hvor en administrativ overprøving først er aktuell etter at saksbehandling og innsigelsesadgang har gitt tydeligere signaler om hva som er registreringsmyndighetens vurdering av rettigheten.

Disse reelle forskjeller bør etter vårt syn gi grunnlag for en annen vurdering av spørsmålet om saksomkostninger på design- og foretaksområdet. Det synes ikke rimelig som en hovedregel å innføre saksomkostnadsansvar der registreringer blir opphevet etter tredje parts klage.

Etter vårt syn bør det derfor vurderes å avgrense denne saksomkostnadshjemmelen mot design- og foretaksområdet, alternativt regulere dette slik at det kun unntaksvis kan være aktuelt. Dette bør omtales nærmere i lovmotivene for å gi veiledning til Patentstyrets praktiske håndhevelse av disse spørsmålene. Et annet alternativ for denne typen saker kan være å vurdere innføring av et saksomkostnadssystem tilsvarende reglene som gjelder for tilkjenning av saksomkostnader for forliksrådet, hvor tvisteloven § 6-13 gir en uttømmende oppregning av de utgifter som skal kunne erstattes. Et slikt system vil begrense saksomkostnadene for partene og må samtidig antas å være mindre ressurskrevende for Patentstyret å håndheve.

Ut fra prinsippet om at overprøving skal fungere som et reelt alternativ til domstolene, vil vi også peke på en mulig utilsiktet forskjell som kan oppstå når det gjelder saksomkostningsspørsmålet særlig for ikke-brukssaker, jf vml. § 37. Nettopp i slike saker er det ikke uvanlig at innehaver av en varemærkerettighet ikke inngir svar i overprøvingssaken. Dette var også etter det vi erfarer ofte tilfelle tidligere, da dette kun ble løst ved søksmål for domstolene. Etter prinsippene i forvaltningsloven § 17 må det foreligge noe dokumentasjon på ikke-bruk før Patentstyret kan oppheve eller slette en registrering – vi kan ikke legge kravstillers påstander uprøvet til grunn. I en del saker sender Patentstyret ut mangelbrev om at påstanden om ikke-bruk ikke er dokumentert. Når dokumentasjonen ensidig skal innhentes av kravstiller kan det påløpe en del saksomkostnader. Disse saksomkostnadene kan med ovennevnte utgangspunkt tenkes å bli større enn dersom det hadde blitt avsagt ordinær fraværdom i domstolen, hvor dommen som hovedregel bygger på saksøkers påstandsgrunnlag som angitt i stevningen med bilag, uten nærmere prøving, jf. tvisteloven § 16-10 (2). Det kan virke uheldig at saksomkostnadene ved en administrativ overprøvingsordning kan bli høyere enn kostnadene ved domstolsbehandling. Patentstyret ber om at dette omtales nærmere i lovmotivene slik at det gis veiledning til videre håndhevelse i saker.

Utkastets pkt 4 – økonomiske og administrative konsekvenser

Som nevnt vil det etter Patentstyrets syn innebære til dels betydelig økt ressursbruk i det minste i en overgangsperiode ved de nye oppgaver som her gis, ikke minst når det gjelder saksomkostninger. Dette vil få betydning for saksbehandlingstiden.

Det må videre antas at opprettelsen av Klagenemnden for industrielle rettigheter vil innebære betydelige meromkostninger i forhold til dagens ordning, i det besparelsen for Patentstyrets del vil være lavere enn kostnadene ved å drifte et separat klageorgan. For klageorganet vil det heller ikke være mulig å finansiere driften gjennom gebyrene, som må holdes på et nivå som gir reell tilgang til klageordningen.

Med vennlig hilsen



Maria E. Duna
Stabsdirektør Juridisk og internasjonal stab