

Det Kongelige Nærings- og Handelsdepartement
Postboks 8014 Dep.
0030 Oslo

Oslo, 1. september 2011

Ansvarlig advokat: Rolf Chr. Trolle Andersen
Referanse: G 7063.1

HØRINGSUTTALELSE – NY LOV OM PATENTSTYRET OG KLAGENEMNDEN FOR INDUSTRIELLE RETTIGHETER

Vi viser til høringsbrev 14. juli 2011 om ny lov om Patentstyret og Klagenemnden for industrielle rettigheter (Deres ref 200903449-19). Advokatfirmaet Hjort DA har følgende merknader:

Vi støtter opprettelsen av en uavhengig klagenemnd for industrielle rettigheter.

Vi er videre enige i at det i enkelte tilfeller kan være hensiktsmessig å innkalle til muntlige forhandlinger. Dette vil imidlertid ikke alltid være tilfellet. Blant annet i tilfeller hvor en av partene er hjemmehørende i utlandet, kan det være grunn til å utvise forsiktighet med å innkalle til muntlige forhandlinger.

Vi er også enige i at det i noen tilfeller kan være hensiktsmessig med en adgang for Patentstyret og Klagenemnden til å tilkjenne saks kostnader. I lovutkastet § 8 er krav på dekning av saks kostnader gjort til den klare hovedregelen i saker hvor den ene parten har fått medhold fullt ut eller i det vesentlige. Det er åpnet for å gjøre unntak fra denne hovedregelen, men bare i tilfeller hvor det fremstår som "klart urimelig" at saks kostnadsansvar pålegges. Vi mener at denne terskelen er for høy. I en del tilfeller kan det være god grunn til å be om en overprøving av Patentstyrets avgjørelser, ikke minst der saken reiser tvil eller prinsipielle spørsmål. For gründere og mindre bedrifter kan faren for å eksponere seg for et saksomkostningskrav medføre en tilbakeholdenhet med hensyn til å fremme ellers velbegrunnede klager. Disse kan også bli pålagt saksomkostninger der Patentstyrets avgjørelse til fordel for gründeren, omgjøres av Klagenemnden. Det å søke om et varemerke, design eller patent kan dermed eksponere slike virksomheter for kostnader de ellers ikke ville ha eksponert seg for. Dette er en ulempe som i ikke samme grad vil ramme større foretak, og forslaget kan derfor i realiteten innebære at mindre gründerbedrifter møter en etableringshindring og konkurranseulempe. Vi vil heller foreslå at Klagenemnden gis hjemmel til å ilegge saksomkostnader der dette er rimelig, men at dette ikke nødvendigvis er hovedregelen.

Med vennlig hilsen

Advokatfirmaet Hjort DA


Rolf Chr Trolle Andersen

Partner

rta@hjort.no