

Nærings- og handelsdepartementet  
Postboks 8014 Dep  
0030 Oslo

Også sendt pr. e-post til [postmottak@nhd.dep.no](mailto:postmottak@nhd.dep.no)

Deres ref:  
200903449-19

Vår ref: #119410v1/th

Saksbehandler: Trude Hafslund  
th@advokatforeningen.no  
T +47 22 03 50 61

31.08.2011

## Høringsuttalelse – Ny lov om Patentstyret og Klagenemnden for industrielle rettigheter

### 1 INNLEDNING

Vi viser til departementets høringsbrev av 14. juli 2011 vedrørende ovennevnte høring.

Det er en prioritert oppgave for Advokatforeningen å drive rettspolitisk arbeid gjennom høringsuttalelser. Advokatforeningen har derfor en rekke lovutvalg inndelt etter fagområder. I våre lovutvalg sitter advokater med særskilte kunnskaper innenfor det aktuelle fagfelt og hvert lovutvalg består av advokater med ulik erfaringsbakgrunn og kompetanse innenfor fagområdet. Arbeidet i lovutvalgene er frivillig og ulønnet.

Advokatforeningen ser det som sin oppgave å være en uavhengig høringsinstans med fokus på rettssikkerhet og på kvaliteten av den foreslåtte lovgivningen.

I saker som angår advokaters rammevilkår vil imidlertid regelendringen også bli vurdert opp mot advokatbransjens interesser. Det vil i disse tilfellene bli opplyst at vi uttaler oss som en berørt bransjeorganisasjon og ikke som et uavhengig ekspertorgan. Årsaken til at vi sonderer mellom disse rollene er at vi ønsker å opprettholde og videreutvikle den troverdighet Advokatforeningen har som et uavhengig og upolitisk ekspertorgan i lovgivningsprosessen.

I den foreliggende sak uttaler Advokatforeningen seg som ekspertorgan. Saken er forelagt lovutvalget for immaterial- og markedsføringsrett. Lovutvalget består av Arne Ringnes (leder), Eirik Djonne, Ida E. Gjessing, Thomas Rieber-Mohn, Anne Marie Sejersted og Camilla Vislie.

Advokatforeningen avgir følgende uttalelse:

### 2 SAKENS BAKGRUNN

Den nye loven skal erstatte styreloven av 2. juli 1910. Forslagene som knytter seg til Patentstyrets virksomhet er hovedsakelig lovtekniske, men det foreslås at Patentstyrets uavhengighet ved behandling av enkeltsaker skal uttales i loven. Hovedinnholdet i forslaget er ellers å erstatte Patentstyrets 2. avdeling med en Klagenemnd som ved lov skal være uavhengig ved behandling av

enkeltsaker om industrielle rettigheter. Klagenemnden skal organiseres som et eget organ med egen leder, slik at Patentstyrets direktør ikke lenger har noen rolle i klagebehandlingen.

### **3 ADVOKATFORENINGENS KOMMENTARER**

#### **3.1 Til § 1 – Patentstyrets oppgaver og formål**

Det er inntatt en bestemmelse om at

*”Patentstyret kan også utføre informasjonstjenester og skal legge til rette for innovasjon og verdiskapning ved å være et kompetansesenter for industrielle rettigheter”.*

Patentstyret har i dag en ganske stor kursvirksomhet, som er et viktig bidrag til kunnskap om immaterielle rettigheter i Norge. Formålet med informasjonsvirksomheten er – slik det fremgår av tildelingsbrevet for 2011 – å bidra til kunnskapen om industrielle rettigheter i Norge slik at næringslivet – med særlig fokus på små og mellomstore bedrifter – stimuleres til innovasjon og verdiskapning. Forskriftsutkastet § 1 gir bestemmelse om prising av informasjonstjenester:

*”For informasjonstjenester skal det betales en pris som ikke skal være høyere enn markedspris for tilsvarende tjenester. Prisen skal følge en prislister utarbeidet av Patentstyret”*

Advokatforeningen vil generelt bemerke at Patentstyret må vise nøkternhet i prisingen av sine kurs. Det har i hvert fall tidligere vært et inntrykk at kursene er dyre, og at dette har møtt kritikk fra brukerne og kan ha virket negativt på deltagelsen.

Advokatforeningen vil også understreke at Patentstyret skal levere kurs som er tilpasset kundens behov og av høy kvalitet, slik det fremgår av tildelingsbrevet. For advokater som arbeider innen immaterialrettsområdet er det viktig at Patentstyret kan tilby kurs som gir en merverdi utover det som tilbys av Juristenes Utdanningscenter.

Paragraf 1 annet ledd i forskriften fastsetter at det ikke kan kreves betaling for informasjon som er omfattet av den alminnelige veiledningsplikten etter forvaltningsloven § 11.

Advokatforeningen støtter dette forslaget.

Patentstyret tilbyr i dag forundersøkelser og annen oppdragsvirksomhet. Advokatforeningen vil generelt advare mot at Patentstyrets rådgivnings- og oppdragsvirksomhet får et slikt innhold at den kommer i strid med de myndighetsoppgaver som Patentstyret er pålagt. Patentstyrets hovedoppgave er – som det også fremgår av forslaget til § 1 – å behandle saker om industrielle rettigheter og meddele eller avslå søknader om patent, varemerke m.v. Rådgivningsvirksomheten må ikke komme i konflikt med dette, for eksempel ved at Patentstyret rådgir om rettighetssikring eller foretar ”freedom to operate” analyser, og inhabiliserer seg selv ved senere søknadsbehandling.

Det er heller ikke akseptabelt om Patentstyret driver kommersiell rådgivningsvirksomhet i konkurranse med private aktører som patent- og varemerkekontorer og advokater. Patentstyret skal ikke ha en egen økonomisk interesse i å drive kommersiell virksomhet. Som myndighetsorgan skal Patentstyret være fullstendig uavhengig og uhildet i forhold til advokater og varemerke- og patentfullmektiger som representerer søkere og innsigere. Et konkurranseforhold om kommersielle tjenester er ikke forenlig med dette, og vil også svekke tilliten til Patentstyret som myndighetsorgan. Advokatforeningen er ikke kjent med om – og i

tilfelle hvordan – det er foretatt en grenseoppgang for Patentstyrets tjenester for å unngå slike konsekvenser, men ber om at det redegjøres for forholdet i lovproposisjonen og at loven klargjør og avgrenser Patentstyrets oppgaver.

En naturlig ramme for rådgivnings/- oppdragsvirksomheten er derfor veiledningsplikten etter forvaltningslovens § 11.

### **3.2 Til § 2 – Patentstyrets organisering**

Advokatforeningen slutter seg til forslagene i denne paragraf, og finner det riktig at det nedfelles i loven at Patentstyret er et uavhengig organ som ikke kan instrueres verken når det gjelder generell lovtolkning eller avgjørelsen av den enkelte sak på området for behandling av saker etter lovgivningen om det industrielle rettsvern.

Om effektiviteten i Patentstyrets saksbehandling vises det til bemerkningene i pkt. 4 nedenfor.

### **3.3 Til § 3 – Klagenemnden for industrielle rettigheter**

Advokatforeningen slutter seg til forslaget om å erstatte 2. avdeling med et uavhengig forvaltningsorgan som er administrativt underlagt departementet og som kalles Klagenemnden for industrielle rettigheter. Fra et rettssikkerhetssynspunkt er det klart ønskelig – slik departementet foreslår – at loven bestemmer at Klagenemnden ikke kan instrueres ved behandling av klager, verken når det gjelder generell lovtolkning eller avgjørelsen av den enkelte sak, og at departementet eller Kongen heller ikke kan omgjøre nemndens avgjørelser i slike saker.

Advokatforeningen er videre enig i at ansatte i Patentstyret ikke kan være medlem av Klagenemnden.

### **3.4 Til §§ 4 - 7 – saksbehandlingsregler m.v i Klagenemnden**

Advokatforeningen har ingen særskilte merknader til disse forslagene, men viser til bemerkningene i pkt. 4 nedenfor om effektivitet og hurtighet i saksavviklingen.

### **3.5 Til § 8 – Saksomkostninger**

Paragraf 8 gir bestemmelser om saksomkostninger i saker om administrativ overprøving. I motivene opplyses det at bestemmelsen er en ”forenklet utgave av sakskostnadsbestemmelsene i tvisteloven”.

Forholdet til forvaltningsloven § 36 er ikke behandlet i høringsutkastet, og det er ikke begrunnet hvorfor det er valgt å basere seg på tvistelovens regler i stedet for forvaltningsloven. Fvl. § 36 vil gjelde for sakskostnader i andre saker enn administrativ omprøving, og forslaget synes derfor noe inkonsekvent. Fvl. § 36 annet ledd regulerer tvistekonstellasjoner som i saker om administrativ omprøving.

Advokatforeningen har ikke vesentlige innvendinger mot det materielle innhold av § 8, men vil foreslå at kriteriet i annet ledd – ”klart urimelig” – erstattes av ”tungtveiende grunner gjør det rimelig” i tvisteloven § 20-2 (3). Hvis meningen først er å lage en forenklet utgave av tvisteloven § 20-2 bør tvistelovens begrepsbruk beholdes, slik at det ikke oppstår tvil om tolkingen.

### **3.6 Til § 10 – Endringer i andre lover og forskrifter**

Endringene i patentloven og varemerkeloven m.v. er rent lovtekniske tilpasninger som ikke foranlediger særlige bemerkninger.

#### **4 KRAVENE TIL EFFEKTIVITET OG HURTIGHET I PATENTSTYRETS OG KLAGENEMNDENS SAKSBEHANDLING OG SAKSAVVIKLING**

Advokatforeningen finner det overraskende at lovforslaget ikke adresserer kravene til effektivitet og hurtighet i saksbehandlingen og saksavviklingen i Patentstyret og Klagenemnden. Ikke minst er dette påfallende i lys av at sen saksbehandling i Patentstyret er et vedvarende problem, selv om det synes som Styret i de senere år har fått bedre kontroll med saksbehandlingstiden, jfr. omtalen i tildelingsbrevet for 2011. Når det gjelder 2. avdeling, foreligger det etter det vi har fått opplyst ikke statistikk for behandlingstiden. En gjennomgang av de 10 sist publiserte saker i Lovdata innen varemerke- og patentsaker viser en gjennomsnittlig saksbehandlingstid på ca 17 måneder for varemerkeklager og i overkant av 21 måneder for patentklager.

Særlig for Klagenemnden hadde det vært naturlig at lovforslaget inneholdt bestemmelser om lengste saksbehandlingstid. Klagenemnden utøver en domstolslignende virksomhet, og parallellen til tvisteloven – som lovforslaget selv anvender – er nærliggende.

Et hovedformål med den nye tvisteloven av 2005 var å effektivisere og forkorte saksbehandlingstiden for rettssaker, og det ble inntatt i lovens § 9-4 annet ledd (h) en bestemmelse om at berammelse av hovedforhandlingen ikke kan settes til et tidspunkt senere enn seks måneder etter at stevning blir inngitt i saken hvis ikke særlige grunner gjør det nødvendig. Tvisteloven setter også stramme frister for domsavsigelse. Denne lovendringen har medført en vesentlig raskere og mer effektiv og målrettet saksforberedelse og gjennomføring av rettssaker, også i store patentsaker med fagkyndige meddommer og et stort antall vitner.

Advokatforeningen vil be om at departementet gir bestemmelser i loven og/ eller i forskriften som kan sikre en raskere saksbehandling for Klagenemnden, herunder kortere svarfrister for partene. Hvor lang saksbehandlingstiden bør være, må vurderes konkret ut fra blant annet de ressurser som Klagenemnden vil bli gitt. Fra et brukersynspunkt er det imidlertid sterkt ønskelig at nemnden blir gitt så store ressurser at saksbehandlingstiden kan bli vesentlig kortere enn for 2. avdeling i dag.

#### **5 OPPSUMMERING**

Advokatforeningen støtter hovedinnholdet i lovforslaget, men har kommentarer til reguleringen av Patentstyrets oppgaver og virksomhet og enkeltbestemmelser.

Advokatforeningen finner det også særlig viktig at lovforslaget gir bestemmelser om saksbehandlingstiden i Klagenemnden, slik at saksbehandlingstiden kan bli vesentlig kortere enn det som er situasjonen i dag, og Advokatforeningen ber om at det stilles nødvendige ressurser til disposisjon for nemnden slik at effektiv og rask saksbehandling og saksavvikling kan realiseres.

Vennlig hilsen

Berit Reiss-Andersen  
leder

Merete Smith  
generalsekretær