

Nærings- og handelsdepartementet  
Postboks 8014 Dep.  
0030 Oslo

Oslo, 11. august 2011

E-post: jorgen.smith@adeb.no  
Vår ref.: JSM/jsm 887658

## HØRINGSUTTALELSE OM NY LOV OM PATENTSTYRET OG KLAGENEMN- DEN FOR INDUSTRIELLE RETTIGHETER

På vegne av Arntzen de Besche Advokatfirma AS takker jeg for tilsendt forslag til ny lov om Patentstyret og Klagenemnden for industrielle rettigheter med tilhørende forskrifter. Invitasjonen til å avgi slik uttalelse er selvsagt av særlig interesse for undertegnede på bakgrunn av min tidligere posisjon og lange erfaring fra Patentstyret og Annen avdeling. Høringsuttalelsen oversendes herved.

Det har lenge vært åpenbart at den gamle "styreloven" kunne trenge avløsning, og derfor hilses forslaget til ny lov velkommen. På bakgrunn av lovens beskjedne omfang kunne man selvsagt ha valgt å innlemme de materielle bestemmelsene i én av de respektive særlovene og med henvisninger i de øvrige særlovene (som f.eks. i Danmark), men det foreliggende forslaget synes mer oversiktlig. Vi er derfor enig i at denne løsningen er valgt.

Til de enkelte bestemmelsene i lovforslaget har vi følgende bemerkninger:

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

Forslagets § 1 er bygget opp slik at den starter med beskrivelse av Patentstyrets hovedoppgave, nemlig å behandle saker om industrielle rettigheter som fastsatt i patentloven, foretaksnavneloven, designloven, varemerkeloven og edelmetalloven. Det overordnede formålet for Patentstyret – å være et kompetansesenter for industrielle rettigheter og legge til rette for innovasjon og verdiskaping – finner man først i slutten av paragrafens siste setning. Denne rekkefølgen mellom oppgaver og formål kan derfor lett forstås slik at det å legge til rette for innovasjon og verdiskaping og være et kompetansesenter er noe som kommer i tillegg til de lovbestemte oppgavene. Den etterlater dessuten unødvendig usikkerhet om hva betegnelsen "kompetansesenter for industrielle rettigheter" inneholder. Paragrafen bør derfor omredigeres, oppgavene skal jo logisk følge av formålet.

Lovforslaget viderefører i noe revidert form den nåværende lovbestemmelsen om at Patentstyret også kan utføre informasjonstjenester. Vi er enige i at levering av slike tjenester vil være en viktig oppgave også i årene som kommer. Vi foreslår likevel at beskrivelse av spesifikke tjenester utover søknadsbehandling utgår av lovteksten og heller erstattes av en generell bestemmelse om at Patentstyret kan påta seg å levere ytterligere kunderettede tjenester innen rammen av sitt formål. En viktig grunn for å velge en slik generell bestemmelse er at en rekke av de tjenestene Patentstyret vil levere utover søknadsbehandling, skal tilbys på et konkurranseutsatt marked. Det er derfor viktig at Patentstyret gis tilstrekkelig handlingsrom i utformingen av disse tjenestene. Å presse beskrivelsen av fremtidige tjenester inn under betegnelsen "informasjonstjenester" kan virke kunstig og unødvendig begrensende. Føringer som departementet skulle ønske å gi for disse tjenestene, kan i tilfelle formuleres i tildelingsbrevet.

Vårt forslag til ny formulering av § 1:

Patentstyret skal være et kompetansesenter for industrielle rettigheter og legge til rette for innovasjon og verdiskaping. Patentstyret skal behandle saker om industrielle rettigheter som fastsatt i patentloven, foretaksnavneloven, designloven, varemerkeloven og edelmetalloven. Patentstyret kan påta seg å levere ytterligere kunderettede tjenester innen rammen av sitt formål.

## *§ 2 Patentstyrets organisering*

Forslaget i første ledd om Patentstyrets uavhengighet og begrensningene i Kongens eller departementets instruksjons- og omgjøringsmyndighet synes vi er gode og klargjørende.

I annet ledd i § 2 foreslås nye regler for Patentstyrets direktør. Direktøren skal fortsatt være embetsmann, oppnevnes for en seksårsperiode og med mulighet for forlengelse med ytterligere seks år.

Begrunnelsen for at direktøren fortsatt foreslås å være embetsmann er hensynet til Patentstyrets uavhengighet, uten at dette er nærmere utdypet i høringsforslaget. Siden virksomhetens uavhengighet er sikret i paragrafens første ledd, må begrunnelsen være å sikre en personlig uavhengighet. Det er imidlertid vanskelig å se at behovet for en slik personlig uavhengighet skulle være sterkere for Patentstyrets direktør enn for andre etatssjefer som ikke er embetsmenn.

Når det gjelder åremål, fremstår forslaget om seksårsperioder som fornuftig. Direktøren har et betydelig ansvar innenfor den statlige forvaltningen, og det er viktig at arbeidsgiver, når det finnes hensiktsmessig, ved visse milepæler har mulighet for å bringe ansettelsesforholdet til opphør på en enkel måte.

Begrensningen til to åremålsperioder har vi imidlertid innvendinger mot, selv om vi forstår at dette er normalordningen for embetsmenn på åremål. Innvendingene bygger på risikoen for at kvalifiserte kandidater vil unnlate å søke stillingen på disse vilkårene. En kandidat midt i 40-årene vil eksempelvis kunne se frem til at ansettelsen opphører når han/hun er i slutten av 50-

årene. Hva har kandidaten da å se frem til? Risikoen vil være stor for at mange arbeidsgivere i andre virksomheter vil anse kandidaten som for gammel for attraktive stillinger samtidig som man er for ung til å pensjonere seg.

I forslaget savnes henvisning til en ordning, økonomisk eller på annen måte, som kan kompensere for denne ulempen. Vårt forslag er at det ikke settes tak på antall åremålsperioder. Staten beholder da sin frihet til å avslutte ansettelsesforholdet ved slutten av hver periode, men unngår samtidig å se seg tvunget til å avslutte forholdet for en direktør man helst så hadde kunnet fortsette i stillingen, jf. Ingelin Killengreen-saken. Dessuten vil ingen kandidat da se noen særlig trussel i stillingens tidsbegrensning, jf. avsnittet ovenfor.

Tredje ledd i § 2 foreslås tatt ut. Det er vanskelig å se hvilken selvstendig betydning disse bestemmelsene har. Det er et selvsagt ansvar for en statlig etat i dag at den bemannes i samsvar med oppgavene. Betegnelsen ”teknisk kyndige, rettskyndige og handelskyndige ansatte” smaker dessuten av historiske forhold, lovgiver bør i dag ikke blande seg inn i kompetansekravene til Patentstyrets ansatte. Kravet om handelskyndighet har i Patentstyret dessuten bare vært stilt til bistillingsmedlemmer i Annen avdeling. I varemerkeklagesaker deltok derfor tidligere medlemmer hvis eneste formelle kvalifikasjon var at de hadde erfaring fra vare- eller tjenestehandel. I forhold til dagens krav til varemerkerettslig kompetanse i Annen avdeling fremsto imidlertid disse medlemmene som lite bidragsytende og er derfor nå avløst av jurister.

Kravet i siste punktum om at juristene i Patentstyret skal fylle vilkårene for å være dommerfullmektig, fremstår som meningsløst. Det er vanskelig å se at bestemmelsen vil tilføre etaten noen ønskelig tilleggskompetanse, og den bør derfor strykes.

Forslaget til fjerde ledd bestemmer at Kongen i forskrift skal kunne gi nærmere bestemmelser om organiseringen av og saksbehandlingen i Patentstyret. Slik vi ser det, bør denne delegasjonsbestemmelsen utgå. I en moderne og dynamisk statsforvaltning bør den enkelte virksomhet som hovedregel selv bestemme sin organisering ut fra sitt formål, sine oppgaver og økonomiske rammer. Vi kan vanskelig se noen grunn til å gjøre unntak for Patentstyret. Patentstyrets saksbehandling er dessuten i nødvendig grad regulert i særlovgivningen med tilhørende forskrifter.

Når det gjelder forslaget om forskriftsregulering av informasjonstjenestene, vises til våre kommentarer til forslaget § 1 ovenfor.

### *§ 3 Klagenemnden for industrielle rettigheter*

Bestemmelsene i § 3 dreier seg bl.a. om den nye Klagenemnden, om dens organisering som frittstående forvaltningsorgan og dens uavhengighet.

Ett spørsmål som må være viktig når det gjelder fremtidig organisering, er forventet inngang av klagesaker. Fra Patentstyret har vi hentet ut følgende tall:

	2010	2011 <sup>1</sup>
Patent	10	6
Varemerke	44	60
Foretaksnavn	12	2
Design	1	0
Oppreisning	17	21
Totalt	84	89

Som det vil ses, er det forholdsvis få klager i patentsaker. På patentområdet er det grunn til å forvente en ytterligere reduksjon av antall klager som følge av Norges tilslutning til EPC etter hvert som restansene nedarbeides. På andre områder vil antallet antakelig ligge rundt dagens nivå.

På side 4 i høringsforslaget heter det at ”Selv om Annen avdeling reelt sett allerede i dag er faglig uavhengig fra Patentstyrets søknadsbehandlingsvirksomhet i første instans, tilsier sterke prinsipielle grunner at klageinstansen både reelt og formelt bør sikres uavhengighet fra førsteinstansen og andre.” Hva som menes med dette, er uklart.

For oss er det åpenbart at en frittstående klagenemnd vil ha for få saker til behandling til å kunne utrustes med et personale og et administrativt apparat som reelt sett ville gjøre den til et helt uavhengig, løsrevet forvaltningsorgan. Antakelig er det heller ikke ønskelig. Ut fra forventet klageinngang er det rimelig å tro at nemnden vil kunne klare seg med et sekretariat med to fast ansatte personer. Én av disse bør være en dyktig sekretær. Den andre kan være lederen av nemnden, nestlederen eller en saksbehandler. Uansett vil et frittstående forvaltningsorgan med bare to ansatte utgjøre et uforsvarlig lite og sårbart arbeidsmiljø. Det er heller ikke trolig at man vil kunne rekruttere og beholde ønsket kompetanse til et så lite og isolert arbeidsmiljø.

Et mer realistisk alternativ vil være å lokalisere sekretariatet nær Patentstyret på en slik måte at sekretariatet kan trekke på administrative ressurser der, herunder hensiktsmessige datasystemer og backup ved fravær. De ansatte i sekretariatet kan da også nyte godt av nærhet til et større arbeidsmiljø. Slik er det gjort i andre land, for eksempel Danmark. Klageorganets leder er der en dommer, som har ledervervet som bistilling.

På samme måte som for Patentstyret mener vi at den foreslåtte bestemmelsen om begrensning av Kongens og departementets instruksjonsmyndighet og omgjøringsadgang er gode og klargjørende. Vi vil imidlertid foreslå en ytterligere begrensning i instruksjonsmyndigheten. Begrensningene bør gjelde inntil en rettskraftig avgjørelse i klagesaken foreligger. Det innebærer at dersom en avgjørelse av Klagenemnden bringes inn for retten, bør nemnden vareta statens partsinteresser i saken i kraft av en generell delegasjon og bør ikke kunne instrueres i den enkelte sak verken med hensyn til sakens realitet eller når det gjelder bruk av rettsmidler.

<sup>1</sup> Hittil i år.

Med hensyn til bestemmelsene i tredje ledd om nemndens sammensetning, viser vi til våre kommentarer til § 2 tredje ledd. De gjelder tilsvarende her.

#### *§ 4 Saksbehandlingen i Klagenemnden*

Paragrafens første ledd gir regler om avgjørelseskompetanse. I tredje punktum heter det at Klagenemndens leder eller nestleder kan avgjøre en klagesak alene, hvis saken ikke reiser noen tvilsspørsmål, og det er åpenbart hva avgjørelsen bør gå ut på. Til dette er å bemerke at en realitetsavgjørelse oftest inneholder et skjønn, og det som er åpenbart for den ene, behøver ikke være det for de andre. Vi foreslår derfor at denne adgangen begrenses til klager som ikke gjelder sakens realitet.

Legg også merke til at begrepet ”vedtak” er brukt i første ledds første punktum, mens ”avgjørelse” er brukt ellers i forslaget. Konsistent ordbruk bør tilstrebes.

Annet ledd foreslås strøket. Klagenemndens avgjørelse kan gå ut på en rekke kombinasjoner, som både kan stride mot og komme i tillegg til den foreslåtte teksten. Det er imidlertid neppe strengt nødvendig med noen lovbestemmelse om hva slike avgjørelser kan gå ut på.

#### *§ 8 Sakskostnader*

Når det gjelder de foreslåtte bestemmelsene om sakskostnader ved administrativ overprøving, legger de en avgjørelsesmyndighet på Patentstyrets tekniske saksbehandlere som vil utfordre deres faglige kompetanse. Det økonomiske og juridiske skjønnet som her skal utøves, kan være krevende, og det bør vurderes å legge opp til en ordning som sikrer at Patentstyret bringer inn nødvendig juridisk kompetanse i dette skjønnet.

I § 8 bør det også tilføyes en bestemmelse som ikke er knyttet til administrativ overprøving, men til tilbakebetaling av klagegebyr. Slikt gebyr bør tilbakebetales i tilfeller der klagen skyldes en åpenbar saksbehandlingsfeil i Patentstyret. En slik bestemmelse har vært savnet i gjeldende lov.

På side 5 i høringsforslaget heter det at departementet ikke ønsker bestemmelsen i gjeldende lovs § 6 tredje ledd videreført. I henhold til denne bestemmelsen kan sakkyndige som ikke er medlemmer av Annen avdeling, tilkalles til rådslagning i vedkommende utvalg. Etter vår mening er det viktig at denne bestemmelsen opprettholdes om enn i noe moderert form. Poenget er at et redusert antall patentklagesaker vil føre til et redusert antall teknisk kyndige medlemmer. Det innebærer igjen at hvert medlem må dekke et videre teknisk område enn i dag. Med andre ord må Klagenemnden i enda større grad enn i dag satse på generalister og med lavere krav til dybdekompetanse på området. Det vil da vanskelig kunne unngås at det vil innkomme enkelte klagesaker som krever teknisk kompetanse som ingen av nemndens medlemmer besitter. I dag løses dette ved at sekretariatet i samråd med utvalgslederen engasjerer en egnet sakkyndig på området til å skrive en uttalelse. Denne muligheten bør kunne videreføres.

Til de enkelte bestemmelsene i forslaget til forskrift har vi følgende bemerkninger:

*§ 1 Patentstyrets informasjonstjenester*

Til paragrafens første ledd viser vi til våre kommentarer til lovens § 1 foran.

*§ 2 Klagenemndens organisering og saksbehandling*

I forslaget § 2 er det bestemt at Klagenemnden skal bestå av minst 25 medlemmer i tillegg til leder og nestleder. Til dette er å bemerke at vi er overrasket både over at det foreslås et slikt minimumstall, og at minimumsantallet settes så vidt høyt når man tar i betraktning den forventede nedgangen i antall klagesaker på patentområdet. Vi er også overrasket over et såpass konkret pålegg etter at det på side 8 i høringsforslaget heter at nemnden skal ha en leder, en nestleder og så mange medlemmer som anses nødvendig for å utføre de oppgaver som tilhører nemnden. Dersom forskriften skal inneholde noe om antallet medlemmer, foreslår vi at det tas utgangspunkt i den generelle teksten på side 8.

*Økonomiske og administrative konsekvenser*

I høringsforslaget heter det på side 6 at det ikke vil ha vesentlige økonomiske og administrative konsekvenser. Når det gjelder administrative konsekvenser, er det vanskelig å se at opprettelsen av et nytt forvaltningsorgan ikke skulle være vesentlig, men meningen er antakelig konsekvenser for andre organer.

Når det gjelder økonomiske konsekvenser, kan man med utgangspunkt i den ovennevnte statistikken for inngang av nye klagesaker tenke seg at Klagenemndens budsjett vil se omtrent slik ut:

Gebyrinntekter		500.000
Lønn mm. til 2 kontormedarbeidere	1.000.000	
Honorarer til ikke fast ansatte medlemmer	700.000	
Varer/tjenester (husleie, strøm, IT-støtte etc.)	400.000	2.100.000
Underbalanse		1.600.000

Patentstyrets budsjett vil påvirkes tilsvarende. En fremtidig balanse mellom Klagenemndens inntekter og utgifter kan derfor ikke forventes. Klagegebyret ville da måtte økes til et prohibitivt nivå.

Med vennlig hilsen  
ARNTZEN de BESCHE



Jørgen Smith  
Spesialrådgiver