

Det kongelige nærings- og handelsdepartement  
Postboks 8014 Dep.  
0030 Oslo

Vår dato: 2011-08-10  
Vår ref.: SvH:AMH  
Vår saksbehandler: Svein Hofseth  
Deres dato: 2011-07-14  
Deres ref.: 200903449-19  
Side 1 av 2

## **Ny lov om Patentstyret og Klagenemnd for industrielle rettigheter - Høringssvar**

Vi viser til departementets høringsskriv av 14.7.2011 i anledning ovennevnte sak.

Norsk Hydro stiller seg i utgangspunktet åpen i forhold til forslaget om å opprette en egen klagenemnd for industrielle rettigheter som i større grad distanseres seg fra og får en mer uavhengig rolle i forhold til Patentstyret, men stiller spørsmål ved og er uenig i noen av de forslagene som fremkommer i lovendringen.

Det foreslås i den nye loven at Klagenemnden bør ha en leder og en nestleder og at disse bør fylle kravene etter domstolloven § 54, første ledd. Vi er sterkt uenig dette forslaget. Et viktig forhold ved den nye loven er, som nevnt ovenfor, at Klagenemnden skal få en egen og uavhengig rolle i forhold til Patentstyret, men det er etter vår oppfatning minst like viktig at Klagenemnden distanserer seg fra domstolene og ikke bærer preg av å være en del av dette systemet. Klagenemnden er et administrativt organ som må være uavhengig av både Patentstyret og domstolene og det finnes etter vår oppfatning overhodet ingen grunn til en slik "kobling" til domstolene.

Vi ser heller ikke at det skal være nødvendig å ha juridisk bakgrunn for å kunne administrere denne ordningen. Snarere tvert i mot, så er det viktig at den administrative ledelse av Klagenemnden har bred administrativ og faglig kompetanse, gjerne teknisk faglig kompetanse i kombinasjon med administrativ utdanning og erfaring. At det gis åpning for å rekruttere ledere fra et bredere område, øker muligheten for at Klagenemnden får den best mulige ledelse og uavhengighet. Det skal i denne sammenheng bemerkes at Patentstyrets leder, som i alle år også har vært leder av Annen avdeling, vekselvis har hatt både teknisk og juridisk bakgrunn, noe som har fungert helt utmerket. Det kan etter vår oppfatning ikke stilles andre krav til ledelsen for Klagenemnden enn Patentstyret hva angår utdanning og faglige kvalifikasjoner. Det skal ellers bemerkes at de aller fleste av kundene (fullmektigbyråer og patentsøkere/industri) som Klagenemnden skal forholde seg til nettopp har høyere teknisk utdannelse, master- eller doktorgrad og det ville være svært uheldig om kvalifiserte søkere fra disse byråene og IP-avdelinger i industrien skulle utelukkes fra å søke.

I § 7 i den nye loven er det inntatt "en plikt", som det heter i høringen, for Patentstyret og Klagenemnden til å vurdere om det i stedet for ytterligere skriftlig behandling om uavklarte forhold vil være hensiktsmessig å innkalle partene til muntlige forhandlinger. Vi er både overrasket og skuffet over at departementet ikke har foreslått at alle parter, både søker, innsiger så vel som Patentstyret/Klagenemnden selv skal kunne kreve at det avholdes muntlig høring slik man kan kreve i EPO og andre land (regioner) det er naturlig å sammenligne seg med. I løpet av de over 30 årene undertegnede har arbeidet innenfor dette området har Patentstyret/Annen avdeling imøtekommet anmodning om muntlig høring kun en eneste gang. Med den formulering som nå er foreslått blir dette ikke noe bedre enn det har vært, og den nye loven styrker definitivt ikke

C:\Data\MyDocs\MyDocs\Hydro dokumenter\Høringssvar - Lov om patentstyret og Klagenemnden for IR 10.08.11.doc

rettssikkerheten for søker eller tredjepart slik departementet hevder. Vi oppfatter også at departementet ikke har forstått hvorfor høringsinstutttet er viktig og nødvendig for rettssikkerheten når de uttaler i høringen at Patentstyret og Klagenemnden skal vurdere om det "i stedet for ytterligere skriftlig behandling om uavklarte forhold er hensiktsmessig å innkalle partene til muntlige forhandlinger". Slike forhandlinger skal ikke erstatte muntlige forhandlinger, men må komme i tillegg til nødvendig skriftlighet i en pågående sak. Hovedhensikten med en muntlig forhandling må være å få belyst saken i sin helhet og på en bedre måte bringe klarhet i eventuelle uoverensstemmelser og der partene løpende kan stille spørsmål.

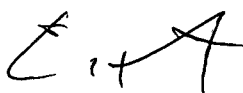
Vi er redd for at om denne formuleringen blir stående, så vil både norske og utenlandske søkere i større grad søke beskyttelse i Norge gjennom EPO hvor man, om nødvendig, er sikker på å få gjennomført høring. Spørsmålet om høring har vært tatt opp med Patentstyret flere ganger og begrunnelsen fra Patentstyret om å ikke kunne innføre det på generelt grunnlag når partene krever det, har vært spørsmål om resurser. Vi vil bemerke at rettsikkerhet ikke kan være et spørsmål om resurser og vil samtidig minne om at EPO gjennomfører høringer på generelt grunnlag uten at spørsmålet overhodet er reist.

Det anføres i høringen i merknadene til § 8 at saksomkostningsbestemmelsene i tvistemålsloven i saker om administrativ overprøving skal ha det formål å gjøre administrativ overprøving til et effektivt alternativ til domstolsbehandling. Det må bero på en argumentasjonsmessig selvmotsigelse at det ved innføring av saksomkostninger blir en mer effektivt prøvingsprosess og at dette skulle redusere belastningen på domstolene. Snarere tvert imot, så vil innføring av saksomkostninger, etter vår vurdering, bidra til at administrativ behandling vil bli valgt bort til fordel for å gå til domstolene direkte siden man risikerer at kostnaden ved den administrative prosessen kan bli dobbelt så dyr om man taper den.

Innføring av saksomkostninger vil åpenbart heller ikke forenkle prøvingsprosessen, men påføre den merarbeid ved at det også må tas stilling til og utarbeides en "innstilling" med hensyn til hvorvidt den tapende part skal ilegges saksomkostninger eller ikke. Prosessen blir således både mer arbeidskrevende (mer byråkratisk) og dermed også dyrere. Altså det motsatte av det som ønskes oppnådd. Sett i sammenheng med at Patentstyret angivelig ikke har resurser som nevnt ovenfor, så er dette et tankekors.

Vi noterer ellers at det i høringen bare er inntatt noen få setninger om økonomiske og administrative konsekvenser for forslaget og stiller oss undrende til at det ikke er gått nærmere inn på hvordan Klagenemnden skal finansieres og hva endringen reelt sett vil koste. Vi tror neppe at dagens gebyr ved anke vil være dekkende for de merkostnader endringene vil medføre for Klagenemnden og vil derfor stille spørsmål om klagegebyret skal økes eller om departementet skal dekke merkostnaden? Vi håper at merkostnadene ikke veltes over på søkerne av industrielle rettigheter. I så fall er vi redd for at enda flere søkere vil gå veien via EPO og ikke søke nasjonalt i Norge, noe som i neste omgang vil kunne få negative konsekvenser for Patentstyret og den fremtidige bruk av dens tjenester.

Med hilsen  
for Norsk Hydro ASA



Svein Hofseth  
Ass.dir.