

## Høringsnotat

---

Lovavdelingen  
Juni 2017  
Snr. 17/3797

### **HØRING - DIVERSE ENDRINGER I LOVGIVNINGEN OM INDUSTRIELT RETTSVERN (UGYLDIGHET SOM INNSIGELSE I INNGREPSSAKER, BEVISBYRDE I SAKER OM INNGREP I FREM GANGSMÅTEPATENT MV.)**

|     |                                                                              |    |
|-----|------------------------------------------------------------------------------|----|
| 1   | Hovedinnholdet i høringsnotatet .....                                        | 3  |
| 2   | Prøving av innsigelser om ugyldighet mv. i inngrepssaker .....               | 5  |
| 2.1 | Gjeldende rett .....                                                         | 5  |
| 2.2 | Innspill .....                                                               | 8  |
| 2.3 | Regelverket i andre nordiske land mv. ....                                   | 9  |
| 2.4 | EPC og EUs ordninger for industrielle rettigheter .....                      | 10 |
| 2.5 | Vurdering.....                                                               | 12 |
| 3   | Bevisbyrde i saker om inngrep i fremgangsmåtepatenter .....                  | 13 |
| 3.1 | Gjeldende rett .....                                                         | 13 |
| 3.2 | Innspill .....                                                               | 14 |
| 3.3 | Internasjonalt regelverk .....                                               | 15 |
| 3.4 | Regelverket i andre nordiske land mv. ....                                   | 16 |
| 3.5 | Vurdering.....                                                               | 16 |
| 4   | Adgangen til å få en sak tatt under behandling etter fristoversittelse ..... | 17 |
| 4.1 | Gjeldende rett .....                                                         | 17 |
| 4.2 | Internasjonalt regelverk .....                                               | 19 |
| 4.3 | Regelverket i andre nordiske land mv. ....                                   | 20 |
| 4.4 | Endringsforslag.....                                                         | 21 |
| 5   | Oversittelse av prioritetsfristen i patentsaker .....                        | 23 |
| 5.1 | Gjeldende rett .....                                                         | 23 |
| 5.2 | Internasjonalt regelverk .....                                               | 24 |
| 5.3 | EPC og regelverket i andre nordiske land .....                               | 25 |
| 5.4 | Endringsforslag.....                                                         | 26 |

|        |                                                                             |    |
|--------|-----------------------------------------------------------------------------|----|
| 6      | Oversittelse av den siste fristen for å betale årsavgift for patenter ..... | 27 |
| 7      | Forskningsunntaket og middelbart patentinngrep .....                        | 28 |
| 7.1    | Gjeldende rett .....                                                        | 28 |
| 7.2    | Innspill .....                                                              | 30 |
| 7.3    | Internasjonalt regelverk .....                                              | 31 |
| 7.4    | Regelverket i andre nordiske land mv. ....                                  | 32 |
| 7.5    | Vurdering.....                                                              | 34 |
| 8      | Regelverket om industrielt rettsvern på Svalbard og Jan Mayen.....          | 35 |
| 8.1    | Gjeldende rett .....                                                        | 35 |
| 8.2    | Internasjonalt regelverk .....                                              | 37 |
| 8.3    | Endringsforslag.....                                                        | 38 |
| 9      | Patent på nye medisinske anvendelser av kjente stoffer .....                | 39 |
| 10     | Krav til utformingen av patentkravene .....                                 | 41 |
| 11     | Siste frist for utvidende endringer av patentkravene .....                  | 42 |
| 12     | Opplysning om designerens navn i registreringssøknader.....                 | 43 |
| 13     | Administrativ patentbegrensning og endring av patentkrav i domstolene.....  | 45 |
| 13.1   | Gjeldende rett .....                                                        | 45 |
| 13.2   | Innspill.....                                                               | 48 |
| 13.3   | EPC og regelverket i andre nordiske land .....                              | 53 |
| 13.4   | Vurdering og endringsforslag.....                                           | 56 |
| 14     | Økonomiske og administrative konsekvenser .....                             | 58 |
| 15     | Merknader til de enkelte bestemmelsene .....                                | 59 |
| 15.1   | Merknader til bestemmelsene i lovforslaget.....                             | 59 |
| 15.1.1 | Til endringene i patentloven .....                                          | 59 |
| 15.1.2 | Til endringene i designloven.....                                           | 66 |
| 15.1.3 | Til endringene i varemerkeloven .....                                       | 67 |
| 15.1.4 | Til ikraftsettings- og overgangsbestemmelsene.....                          | 68 |
| 15.2   | Merknader til forskriftsendringene .....                                    | 68 |
| 15.2.1 | Til endringene i designforskriften.....                                     | 68 |
| 15.2.2 | Til endringene i patentforskriften .....                                    | 69 |
| 15.2.3 | Til endringen i varemerkeforskriften .....                                  | 70 |
| 15.2.4 | Til ikraftsettings- og overgangsbestemmelsene.....                          | 70 |
| 15.3   | Merknader til forskriften om Svalbard og Jan Mayen.....                     | 71 |

|      |                                                                   |    |
|------|-------------------------------------------------------------------|----|
| 16   | Utkast til lov- og forskriftsendringer .....                      | 71 |
| 16.1 | Utkast til lovendringer .....                                     | 71 |
| 16.2 | Utkast til forskriftsendringer .....                              | 75 |
| 16.3 | Forskrift om industrielt rettsvern på Svalbard og Jan Mayen ..... | 76 |

## 1 Hovedinnholdet i høringsnotatet

Høringsnotatet inneholder forslag til flere endringer i lovgivning og forskrifter om industrielt rettsvern. Noen av endringsforslagene gjelder generelt på området for industrielt rettsvern, mens andre knytter seg bare til én eller noen av lovene på området.

I punkt 2 drøftes om det er behov for endringer i reglene i patent-, varemerke og designloven om at frifinnelse for inngrep i registrerte industrielle rettigheter i sivile saker bare kan bygges på at registreringen er ugyldig, kan slettes eller kreves overført hvis det først er avsagt dom eller truffet endelig avgjørelse i Patentstyret om dette. Bakgrunnen er et innspill fra *Norsk Forening for Industriell Rettsbeskyttelse* i høringen av lovforslag om styrking av håndhevingsreglene i lovgivningen om industrielt rettsvern, jf. Prop. 81 L (2012-2013) s. 88-89. Etter at inngreppssakene ble lagt til Oslo tingrett ved lovendringer i 2013, gir ikke vernetingsreglene som sådan lenger noen begrunnelse for å videreføre regler om at innsigelser om ugyldighet mv. ikke kan prøves prejudisielt. Det kan imidlertid være andre grunner til å opprettholde de gjeldende bestemmelsene, slik som hensynet til avgjørelsens rettskraft. Det er ikke utformet konkrete forslag til lovendringer på dette punktet.

I samme høring kom det innspill fra *advokat Are Stenvik* om at det burde lovfestes en særskilt bevisbyrderregel for sivile saker om inngrep i patenter på fremgangsmåter for fremstilling av nye produkter, slik at bevisbyrden for at det er benyttet en annen fremgangsmåte enn den patenterte legges på saksøkte, jf. Prop. 81 L (2012-2013) s. 87-88. Dette spørsmålet behandles i punkt 3. Det synes tvilsomt om en slik bestemmelse vil være egnet til å bringe noen særlig klargjøring av prinsippene for bevisbedømmelsen i disse sakene, men det er foreløpig utformet et forslag til en ny bestemmelse i patentloven § 61 a.

I punkt 4 foreslås å endre vilkåret for å få en sak tatt under behandling etter fristoversittelse etter patentloven § 72, varemerkeloven § 80 og designloven § 50 fra det nåværende aktsomhetskravet til et krav om at fristoversittelsen må ha vært utilsiktet. Hensikten er å forenkle regelverket, slik at det blir lettere å få en sak tatt under behandling etter fristoversittelse.

Det foreslås også å innføre mulighet for å få saken tatt under behandling etter oversittelse av prioritetsfristen i patentsaker, dvs. en adgang til å få gjenopprettet prioriteten selv om tolv månedersfristen etter patentloven § 6 første ledd er utløpt, jf. punkt 5. En slik adgang eksisterer etter Den europeiske patentkonvensjonen 5. oktober 1973 (EPC) og i andre nordiske land. Forslaget om å innføre en slik

adgang også i norsk rett vil medføre at den norske reservasjonen til reglene om dette i Patentsamarbeidskonvensjonen 19. juni 1970 (PCT) kan trekkes.

Videre foreslås en forlengelse av fristen for å begjære saken tatt under behandling til tross for at den siste fristen for å betale årsavgift for patenter er oversittet, jf. punkt 6. Også dette forslaget vil det bringe det norske regelverket på dette punktet på linje med det som gjelder etter EPC og i de andre nordiske land, som har tilpasset sitt regelverk til det som gjelder etter Patentlovstraktaten 1. juni 2000 (PLT).

I punkt 7 drøftes behovet for endringer i patentloven § 3 om forskningsunntaket og middelbart patentinngrep på bakgrunn av Høyesteretts dom i Rt-2009-1665 SINTEF. Bakgrunnen er et innspill fra SINTEF om at det på bakgrunn av Høyesteretts dom var behov for klargjøring av forskningsunntakets rekkevidde slik at også overlevering av forskningsresultatene omfattes. Foreløpig foreslås § 3 videreført uten endringer.

For øvrig inneholder høringsnotatet flere forslag som går ut på mindre klargjøringer eller justeringer av gjeldende regelverk, jf. målsetningen i Meld. St. nr. 28 (2012-2013) punkt 4.2 og 4.3 om et oppdatert nasjonalt regelverk. I punkt 8 foreslås en ny forskrift om anvendelsen av lovgivningen om industrielt rettsvern på Svalbard og Jan Mayen, som vil tydeliggjøre at det rettslige rammeverket for industrielle rettigheter er likt her som på fastlandet. I punkt 9 foreslås å endre patentloven § 2 fjerde ledd for å klargjøre i lovteksten at det kan gis patent på nye medisinske anvendelser av kjente stoffer (annenindikasjonspatenter). I punkt 10 foreslås å justere ordlyden i patentloven § 8 slik at bestemmelsen om patentkravenes utforming får et tydeligere innhold, mens det i punkt 11 foreslås å flytte den siste fristen for utvidende endring av patentkravene etter patentloven § 19 fra tidspunktet for underretning om meddelelse av patent til selve meddelestidspunktet. Disse endringene tar sikte på å klargjøre regelverket, og bringe norsk lov bedre i samsvar med det som gjelder etter Den europeiske patentkonvensjon (EPC).

I punkt 12 foreslås å endre designloven § 13 slik at det ikke lenger skal kreves at designerens navn oppgis i søknader om registrering av design, da dette kravet synes å ha liten praktisk betydning og skaper problemer ved behandlingen av internasjonale designregistreringer. I stedet skal søker og designer uavhengig av hverandre kunne be om at designerens navn innføres i designregisteret. I tillegg foreslås å endre kravet til størrelsen på bilder av designen, jf. designforskriften § 5.

I punkt 13 drøftes behovet for endringer i reglene om administrativ patentbegrensning på bakgrunn av et innspill fra *advokatene Ingvild Hanssen-Bauer, Gunnar Meyer og Lars Erik Steinkjer* i advokatfirmaet Wikborg Rein AS. Det foreslås at begjæring om administrativ patentbegrensning ikke skal kunne fremsettes for Patentstyret der det allerede er innledet et søksmål for domstolene om gyldigheten av det samme patentet.

Videre foreslås i høringsnotatet å gi regler i patentforskriften om behandlingen i Patentstyret av uformelle protester fra tredjeparter som mottas under innsigelsesbehandling, for å formalisere og synliggjøre saksbehandlingen av slike

protester for brukerne. Det foreslås også å endre patentloven § 66 e for å klargjøre forfallstidspunktet for betaling av årsavgift for europeiske patenter som har virkning i Norge i tilfeller der en avgjørelse i en av EPOs tekniske klagenemnder om nektelse av et tidligere meddelt europeisk patent omgjøres av den utvidede klagenemnda.

I en senere lovproposisjon vil det dessuten legges opp til å endre terminologien i patentloven, varemerkeloven og designloven slik at begrepet «avgift» erstattes av «gebyr». Bakgrunnen for dette er at betalingene fra brukerne i disse systemene gjennomgående og på et overordnet plan er ment å dekke Patentstyrets kostnader ved saksbehandlingen, slik at «gebyr» er en mer korrekt betegnelse enn «avgift», jf. Finansdepartementets rundskriv R-112/15. I lovforslaget i høringsnotatet er denne endringen bare gjennomført der det også foreslås andre endringer i de aktuelle bestemmelsene. Det vil dessuten legges opp til å klargjøre i relevante lovbestemmelser at manglende betalinger til Patentstyret ikke er en type mangel som kan rettes, men en mangel som fører til at søknaden henlegges eller kravet eller klagen anses som ikke innkommet, jf. reglene om dette i forskrift 26. mars 2010 nr. 333 om betalinger mv. til Patentstyret og Klagenemnda for industrielle rettigheter.

## **2 Prøving av innsigelser om ugyldighet mv. i inngrepssaker**

### **2.1 Gjeldende rett**

Etter patentloven § 61 første ledd kan frifinnelse i sivile saker om patentinngrep ikke bygges på at patentet er ugyldig eller kan kreves overført uten at det først er avsagt dom for patentets ugyldighet eller overføring, eller patentet er opphevet av Patentstyret etter innsigelsesbehandling eller administrativ overprøving. Slike spørsmål kan altså ikke prøves prejudisielt i inngrepssaker. Det kreves at det først avsies en egen avgjørelse i spørsmålet om ugyldighet eller overføring. Hvis det gjelder et europeisk patent med virkning for Norge, vil frifinnelse for inngrep også kunne bygges på at patentet er opphevet ved endelig avgjørelse av Det europeiske patentverket (EPO), jf. patentloven § 66 b annet ledd første punktum. I patentloven § 61 annet ledd oppstilles et unntak for tilfeller der det bygges på at patentet var ugyldig før det ble begrenset av Patentstyret ved administrativ patentbegrensning. Frifinnelse for inngrep på dette grunnlaget kan altså skje uten at det avsies særskilt dom på slik ugyldighet. Etter endringen av patentloven § 39 b annet ledd ved tiltredelsen til Den europeiske patentkonvensjon (EPC) fra 1. januar 2008 (lov 29. juni 2007 nr. 80) virker imidlertid administrative patentbegrensninger tilbake i tid. Etter dette må patentloven § 61 annet ledd antas å ha liten praktisk betydning, men den kan fortsatt ha betydning for patenter som ble begrenset før den norske tiltredelsen til EPC.

Designloven § 43 har en tilsvarende bestemmelse som patentloven § 61 første ledd, og slår fast at det i sivile inngrepssaker bare kan bygges på at registreringen er ugyldig eller kan kreves overført hvis det først er avsagt rettskraftig dom eller endelig avgjørelse i Patentstyret om dette. En domstol som behandler en sivil inngrepssak, kan altså ikke bygge på at en designregistrering er ugyldig eller kan

kreves overført, hvis det ikke først er avsagt egen dom eller fattet administrativt vedtak om oppheving eller overføring, jf. Ot.prp. nr. 2 (2002-2003) s. 97.

Varemerkeloven § 60 har en tilsvarende bestemmelse, der det slås fast at det i sivile saker om inngrep i registrert varemerke ikke kan bygges på at registreringen er ugyldig eller kan kreves slettet uten at det først er avsagt rettskraftig dom eller endelig avgjørelse i Patentstyret om dette, jf. også Ot.prp. nr. 98 (2008-2009) s. 83 (høyre spalte). I motsetning til bestemmelsene i patentloven og designloven, er overføring ikke nevnt i varemerkeloven § 60.

I motsetning til varemerkeloven § 60 og designloven § 43, kreves etter ordlyden i patentloven § 61 første ledd ikke at dommen i ugyldighetsspørsmålet må være rettskraftig før den kan legges til grunn i inngrepssaken. Patentet kan altså kjennes ugyldig, og saksøkte frifinnes for inngrep, i samme dom i lavere instans, jf. for eksempel Oslo tingretts dom 15. oktober 2009 i sak TOSLO-2008-154849 (oksykodon) og Borgarting lagmannsretts dom 3. juli 2009 i sak LB-2008-66692 jf. Oslo tingretts tidligere dom 7. februar 2008 (Transocean). Etter at vernetingsreglene i 2013 ble endret slik at inngrepssaker innen industrielt rettsvern hører under Oslo tingrett i første instans, må det imidlertid også i varemerke- eller designsaker være slik at dommen på ugyldighet (eventuelt sletting eller overføring) ikke behøver å være rettskraftig før den kan legges til grunn ved pådømmelsen av inngrepskravet, jf. også Lassen/Stenvik, *Kjennetegnrett*, 3. utgave 2011 s. 234. En avgjørelse fra Patentstyret om å oppheve en rettighet må imidlertid være endelig før den kan legges til grunn i en inngrepssak for domstolene, jf. Ot.prp. nr. 59 (1994-95) s. 40 og Ot.prp. nr. 33 (2006-2007) s. 25. Påklages Patentstyrets avgjørelse, må det følgelig foreligge en avgjørelse fra Klagenemnda for industrielle rettigheter før frifinnelse for inngrep kan skje på dette grunnlaget, og fristen for å gå til søksmål mot denne avgjørelsen må være gått ut eller avgjørelsen opprettholdt etter søksmål.

Det finnes enkelte unntak fra utgangspunktet om at innsigelser om ugyldighet, overføring og sletting ikke kan prøves prejudisielt i inngrepssaker for registrerte industrielle rettigheter. I Høyesteretts kjennelse 3. mai 2004 (Rt-2004-763 Vestdavit) ble det lagt til grunn at patentloven § 61 ikke er til hinder for prejudisiell prøving av gyldigheten av et patent i en sak om midlertidig forføyning. Det samme må legges til grunn etter designloven 43 og varemerkeloven § 60, både når det gjelder prøving av gyldighet og av om rettigheten kan slettes eller overføres, jf. fra varemerkeområdet Høyesteretts kjennelse 3. mai 2016 i HR-2016-937-U Potetgull. Videre gjelder bestemmelsene etter sin ordlyd bare i sivile saker, det vil si at det i straffesaker om inngrep kan prøves prejudisielt om en registrert industriell rettighet er gyldig registrert, eventuelt om registreringen av et varemerke kan slettes.

For varemerker vernet ved innarbeidelse blir det ikke spørsmål om prejudisiell prøving av vernets gyldighet. Vurderingen av om merket er tilstrekkelig innarbeidet til å inneha vern, vil inngå som en del av inngrepsvurderingen.

De ovenfor nevnte lovbestemmelsene innebærer at den som saksøkes for inngrep i en registrert patent-, varemerke- eller designrett, ikke kan frifinnes på de i bestemmelsene nevnte grunnlagene med mindre det avsies egen dom eller

administrativ avgjørelse om ugyldighet, sletting eller overføring. I en sak om patentinngrep vil saksøkte dermed ikke kunne møte en anførsel fra patenthaver om bred tolkning av patentet med en innsigelse om at patentet i så fall er ugyldig, som retten prejudisielt tar stilling til ved avgjørelsen av inngrepskravet. Hvis saksøkte ønsker å forsvare seg på denne måten i en inngrepssak, må ugyldighetsinnsigelsen i så fall først fremmes som et eget motkrav i inngrepssaken etter tvisteloven § 15-1 annet ledd, jf. første ledd. Når det fremmes et slikt motkrav, må det også betales eget rettsgebyr, jf. rettsgebyrloven § 8 annet ledd. Videre vil sakskostnadene for krav og motkrav ikke avgjøres hver for seg, men etter en samlet vurdering av begge krav, jf. tvisteloven § 20-2 annet ledd. Det vil følgelig bare være der saksøkte får medhold «fullt ut eller i det vesentlige» etter en slik samlet vurdering, at det kan kreves erstatning for sakskostnader fra motparten etter denne bestemmelsen. Dersom dette ikke er tilfelle, må eventuell tilkjenning av sakskostnader i så fall vurderes etter tvisteloven § 20-3 eller § 20-4. Hvis et motkrav om ugyldighet ikke fører frem, kan dette dermed bety at saken ikke anses vunnet, selv om saksøkte blir frifunnet for inngrep på annet grunnlag (for eksempel at de handlinger som er begått ikke griper inn i rettigheten). Hvis frifinnelse i stedet kunne vært bygget på en prejudisiell vurdering av at rettigheten er ugyldig, hadde det ikke vært nødvendig å fremme en ugyldighetsinnsigelse som et eget krav. Utfallet av en innsigelse som ikke fremmes som et eget krav, ville ikke ha betydning ved vurderingen av om saken er vunnet etter tvisteloven § 20-2 annet ledd. Dersom det ikke var nødvendig å fremsette slike innsigelser som eget krav, ville dermed den som ble frifunnet for inngrep anses å ha vunnet saken og dermed i utgangspunktet få erstattet sine sakskostnader etter tvisteloven § 20-2 annet ledd, uavhengig av om ugyldighetsinnsigelsen førte frem eller ikke.

På varemerkeområdet gjelder også ved registrerbarhetsvurderingen for yngre merker at gyldigheten av eldre registrerte kjennetegn, eller om registreringen kan slettes, som utgangspunkt ikke prøves prejudisielt. I slike saker legges eldre registrerte rettigheter som hovedregel til grunn som gyldige og virksomme, jf. Lassen og Stenvik, *Kjennetegnsrett*, 3. utgave 2011 s. 231 og Patentstyret Annen avdelings avgjørelser i sak 3545 (NIR 1973 s. 85) DICTAPHONE og PS-2006-7582 TRIO Rengjøringsbyrå (foretaksnavn). Et unntak gjelder imidlertid for ugyldighetssaker, der spørsmålet om det eldre merket oppfyller bruksplikten kan prøves prejudisielt, jf. varemerkeloven § 35 annet ledd. Nytt varemerkedirektiv (Europaparlamentets og Rådets direktiv (EU) nr. 2015/2436) viderefører denne regelen, og utvider dens virkeområde til å gjelde også ved innsigelsesbehandling og i inngrepssaker, men ikke ved søknadsbehandlingen, jf. artikkel 44 og 17. Også på enkelte andre punkter vil det nye varemerkedirektivet medføre endringer som berører adgangen til prejudisiell prøving av innsigelser knyttet til statusen for et eldre registrert varemerke, jf. artikkel 8 og 18.

Bakgrunnen for at innsigelser om ugyldighet, overføring og sletting ikke kan prøves prejudisielt i sivile inngrepssaker for registrerte industrielle rettigheter har blant annet vært vernetingsreglene for slike saker. Saker om ugyldighet, overføring og sletting av registrerte industrielle rettigheter har vært underlagt tvungent vernetting ved Oslo tingrett, mens inngrepssaker har fulgt de alminnelige vernetingsreglene. Dermed kunne inngrepssakene reises ved saksøktes alminnelige vernetting, mens søksmål om ugyldighet mv. måtte anlegges ved Oslo tingrett. Den

som ble saksøkt for inngrep ved en annen domstol var følgelig henvist til å reise særskilt ugyldighets-, overførings- eller slettelsessøksmål ved Oslo tingrett, eventuelt fremme innsigelse eller krav om administrativ overprøving for Patentstyret, og deretter be om stansing av inngrepssaken ved den andre domstolen eller begjære den overført til Oslo tingrett for samlet behandling av begge sakene. Oslo tingretts eksklusive kompetanse til å avsi dom for ugyldighet mv. tilsa da at andre domstoler ikke skulle ta stilling til slike spørsmål i inngrepssaker. Dette hensynet gjør seg ikke lenger gjeldende etter at inngrepssakene for registrerte varemerker, patenter og design ble lagt til Oslo tingrett som tvungent vernet ved endringer i patentloven § 63, varemerkeloven § 62 og designloven § 46 ved lov 31. mai 2013 nr. 25 (i kraft 1. juli 2013). Etter disse lovendringene kan krav om ugyldighet, sletting og overføring nå fremmes direkte for Oslo tingrett som motkrav i inngrepssaken, jf. tvisteloven § 15-1 annet ledd jf. første ledd. Ved endringen av vernetingsreglene ble det imidlertid ikke gjort noen endring i bestemmelsene om at innsigelser om ugyldighet mv. ikke kan prøves prejudisielt i inngrepssaker.

## 2.2 Innspill

I høringen av forslag om styrking av håndhevingsreglene i lovgivningen om industrielt rettsvern (lov 31. mai 2013 nr. 25, i kraft 1. juli 2013) ble det fra *Norsk Forening for Industriell Rettsbeskyttelse* tatt til orde for å åpne for at ugyldighet skal kunne gjøres gjeldende som innsigelse i inngrepssøksmål uten at det er nødvendig å fremme innsigelsen som et eget krav i saken, jf. Prop. 81 L (2012-2013) punkt 12.3 side 88. Det ble vist til at saksøkte kunne rammes hardt av sakskostnadsreglene dersom en slik innsigelse fremmes i defensiv øyemed. I høringsuttalelsen heter det:

«I tilknytning til forslaget om å gjøre Oslo tingrett til tvungent vernet i alle saker om registrerte immaterialrettigheter, påpeker foreningen at etter patentloven § 61, designloven § 43 og varemerkeloven § 60, vil en saksøkt i en inngrepssak som ønsker å anføre at immaterialretten han påstås å ha krenket er ugyldig måtte gjøre dette ved å fremsette krav mot saksøkeren, jfr. Tvisteloven § 15-1 (2). Etter den tidligere tvistemålslov var dette et motsøksmål. Denne løsningen slik den er nedfelt i patentloven § 61 og de øvrige ovenfor omtalte lovbestemmelser er for øvrig et særsyn i internasjonal sammenheng.

Problemet med denne ordning er at dersom en slik innsigelse fremsettes i defensivt øyemed, og på foranledning av at saksøkeren forfekter en bred tolkning av sin immaterialrett – en ekstensiv tolkning av f. eks et patentkrav - så vil saksøkte kunne rammes svært hardt av sakskostnadsreglene. Disse vil nemlig kunne lede til at saksøkte må erstatte saksøker hans sakskostnader dersom ugyldigkjennelseskrevet ikke fører frem, selv om saksøker taper kravet vedrørende inngrepet fordi retten kom til at den ekstensive tolking saksøker hevdet var uriktig. Ved dagens ordning får det ingen konsekvenser for saksøker at han hevdet en for bred tolkning som foranlediget at ugyldigkjennelseskrevet ble fremsatt. En regelendring i retning av at ugyldighet tillates gjort gjeldende som innsigelse - og ikke som et særskilt krav – i patentsaker, eventuelt også i saker om varemerker og design, ville avhjelpe dette. Dersom retten kom til at innsigelsen skal føre frem, kunne den avsi dom for ugyldighet. I motsatt fall ville domsslutningen ikke omfatte noe punkt om ugyldighet. Dagens sakskostnadsregler i tvisteloven kapittel 20 åpner på visse vilkår for at retten kan fritta en part for erstatningsansvar og ta hensyn til at en part



har fått medhold av betydning uten å vinne saken, men dette skaper ikke den nødvendige forutsigbarhet. For det tilfelle at saksøkeren ikke skulle være rettighetshaver, men en lisenstaker, vil hensynet til rettighetshaveren kunne ivaretas ved at han prosessvarsles og gis mulighet til å intervensere i saken.»

### 2.3 Regelverket i andre nordiske land mv.

Etter svensk rett kan innsigelser om ugyldighet eller sletting av registrerte industrielle rettigheter ikke prøves prejudisielt i sivile saker om inngrep i rettighetene, selv om krav om ugyldighet og inngrep kan behandles under ett for samme domstol. At slike innsigelser ikke kan prøves prejudisielt, følger for patenter av 61 § patentlagen, for varemerker av 10 kap 2 § varumärkeslagen og for design av 39 § mönsterskyddslagen. Dersom det i en inngrepssak gjøres gjeldende at et patent er ugyldig, kan ugyldighetsinnsigelsen ikke prøves med mindre det reises særskilt søksmål om dette, noe domstolen skal sette frist for, jf. 61 § andra stycket patentlagen. Når det er reist slikt søksmål, er det mulig å be om at domstolen først avgjør inngrepsspørsmålet ved særskilt dom («mellandom»), jf. 61 § tredje stycket. Etter det departementet forstår, kan søksmål om ugyldighet og inngrep behandles samlet, men sakskostnadene avgjøres særskilt for hvert søksmål.

Fra 1. september 2016 trådte det i kraft lovendringer som opprettet en egen Patent- og marknadsdomstol for saker innenfor blant annet industrielt rettsvern i Sverige, se Prop 2015/16:57. Denne domstolen er tvungent vernet for alle saker etter patentloven, varemerkeloven og designloven, inkludert saker i Sverige om EU-varemerker og fellesskapsdesign. Den består i første instans av Stockholms tingsrätt, mens Svea hovrätt er Patent- och marknadsöverdomstol, se lag 2016:192 om patent- och marknadsdomstolar 2 §. Ved innføringen av den nye domstolsordningen ble det ikke gjort endringer i reglene om at innsigelser om ugyldighet og sletting ikke kan behandles prejudisielt.

I utredningen SOU 2015:41 *Ny patentlag* er regelen om at ugyldighetsinnsigelser ikke kan prøves prejudisielt i inngrepssaker for patenter foreslått videreført, se s. 206 og 314. Ved lag 2016:726 ble det lovfestet at bestemmelsen i 61 § patentlagen ikke gjelder i straffesaker om patentinngrep. I den svenske utredningen om gjennomføring av det nye varemerkedirektivet, foreslås videreføring av det generelle forbudet mot prejudisiell prøving av ugyldighetsinnsigelser også på varemerkeområdet, samtidig som det foreslås å klargjøre at slike innsigelser kan prøves prejudisielt i straffesaker, jf. SOU 2016:79 *En känneteckensrättslig reform* s. 311-312. I utredningen drøftes de nye bestemmelsene om utvidet adgang til prejudisiell prøving av visse innsigelser som følger av det nye varemerkedirektivet, men det legges til grunn at dette ikke tilsier endring av det generelle utgangspunktet om at slike innsigelser ikke kan prøves prejudisielt, jf. SOU 2016: 79 s. 309.

Heller ikke etter dansk rett kan innsigelser om ugyldighet av registrerte industrielle rettigheter prøves prejudisielt i sivile inngrepssaker. For at slike innsigelser skal kunne behandles, kreves det at saksøkte nedlegger særskilt påstand om ugyldighet overfor rettighetshaveren, jf. patentloven § 61 og designloven § 40. Det samme legges etter det departementet forstår i praksis til grunn også for

spørsmål om ugyldighet og sletting av registrerte varemerker. Dersom inngrepssaken er anlagt av en lisenshaver, må saksøkte innstevne rettighetshaveren for å nedlegge påstand om ugyldighet overfor vedkommende, jf. patentloven § 63, stk. 4 og designloven § 45, stk 2. Krav om ugyldighet og inngrep kan i så fall behandles samlet i samme sak, og sakskostnadene vil etter det departementet forstår avgjøres etter en samlet vurdering av begge krav.

Langt de fleste saker om industrielt rettsvern i Danmark anlegges ved SØ- og Handelsretten, jf. retsplejeloven § 225 stk 2 nr. 4. Dersom saken er anlagt ved en annen domstol, kan saksøkte kreve at den overføres til SØ- og Handelsretten, jf. § 225 stk 3. SØ- og Handelsretten er også utpekt nasjonal domstol for saker om EU-varemerker og fellesskapsmønster, jf. retsplejeloven § 225, stk 1, varemærkeloven §§ 43a til 43 d og designloven §§ 42 og 43.

Den finske patentlagen 61 § og mønsterskyddslagen 39 § inneholder også bestemmelser om at spørsmål om ugyldighet ikke kan prøves prejudisielt i inngrepssaker, til tross for at krav om ugyldighet og inngrep kan behandles under ett av samme domstol. I Finland hører søksmål om inngrep og ugyldighet for patenter, varemerker og design under Marknadsdomstolen, jf. 65 § patentlagen, 42 § første ledd varumärkeslagen og 43 § første ledd mönsterskyddslagen. Denne domstolen er også utpekt nasjonal domstol for saker om EU-varemerker og fellesskapsdesign, jf. 42 § annet ledd varumärkeslagen og 43 annet ledd § mönsterskyddslagen. Det følger av lag 100/2013 20 § første ledd at der spørsmål om gyldigheten av et patent, registrert varemerke eller design kommer opp i en inngrepssak, skal domstolen sette frist til å reise særskilt søksmål eller motkrav om dette. Av samme lov 20 § annet ledd følger at ugyldighets- og inngrepsspørsmålet deretter kan behandles under ett i samme rettergang. Sakskostnadene vil, etter det departementet forstår, behandles særskilt for hvert av kravene.

I Tyskland har søksmål om gyldigheten av patenter tvungent verning ved Bundespatentgericht i første instans, jf. Patentgesetz 5. mai 1936 § 65, mens inngrepssøksmål har verning ved utvalgte regionale domstoler, jf. Patentgesetz § 143. Spørsmål om et patent er gyldig, kan på bakgrunn av den eksklusive kompetansen til Bundespatentgericht i disse spørsmålene ikke prøves prejudisielt i inngrepssaker. I Storbritannia kan derimot gyldighet og inngrep av patenter prøves under ett i samme rettergang. Spørsmål om ugyldighet kan prøves ikke bare på grunnlag av et eget motkrav i inngrepssaken, men også prejudisielt, jf. UK Patents Act 1977 Sec. 74.

## **2.4 EPC og EUs ordninger for industrielle rettigheter**

Verken Den europeiske patentkonvensjon 5. oktober 1973 (EPC) artikkel 69 eller tolkningsprotokollen til artikkel 69 oppstiller begrensninger i adgangen til å prøve gyldigheten av europeiske patenter i inngrepssaker. For europeiske patenter som gis virkning i Norge er det altså overlatt til nasjonal rett om man åpner for felles behandling av spørsmål om ugyldighet og inngrep, herunder om man åpner for at spørsmål om ugyldighet kan prøves prejudisielt i inngrepssaker.

25 EU-land ble i desember 2012 enige om et regelverk om enhetspatenter innen EU, jf. forordning 1257/2012 om fellesskapspatenter, med tilhørende forordning

1260/2012 om krav til oversettelser, samt avtalen 19. februar 2013 om en felles domstol for disse patentene («Agreement on a Unified Patent Court», domstolavtalen). Domstolavtalen er til nå ratifisert av 12 land, herunder Frankrike, Nederland, Danmark, Finland og Sverige. Avtalen vil først kunne tre i kraft når 13 EU-land har ratifisert, inkludert de tre landene med størst andel av europeiske patenter i kraft i året før undertegningen. Av domstolavtalen følger at den felles domstolen skal ha eksklusiv kompetanse til å prøve tvister om enhetspatenter innenfor avtalens virkeområde, og at gyldigheten av slike patenter ikke skal kunne prøves prejudisielt i inngrepsaker. Gyldigheten skal derimot bare kunne prøves på grunnlag av anleggelse av en egen ugyldighetssak, eller alternativt på grunnlag av fremsettelse av et motkrav om ugyldighet i en inngrepsak, jf. avtalens artikkel 65 nr. 1. Ugyldighetssøksmål vil høre under den sentrale avdelingen av domstolen, jf. artikkel 33 nr. 4, mens inngrepssøksmål, og følgelig behandlingen av motkrav om ugyldighet, vil høre under lokale eller regionale avdelinger, jf. artikkel 33 nr. 1 og nr. 3. Der krav om ugyldighet fremmes i en inngrepsak for en lokal eller regional avdeling, kan avdelingen enten beslutte å behandle både gyldighets- og inngrepsspørsmålet selv, den kan henvisse gyldighetsspørsmålet til den sentrale avdelingen, mens inngrepsaken beholdes i den lokale eller regionale avdelingen, eller den kan henvisse hele saken til den sentrale avdelingen dersom begge parter ønsker dette, jf. artikkel 33 nr. 3. Dersom det allerede foreligger et ugyldighetssøksmål for den sentrale avdelingen på tidspunktet da inngrepssøksmål reises, kan også inngrepssøksmålet fremsettes sentralt, jf. artikkel 33 nr. 5.

Heller ikke etter regelverket for EU-varemerker og fellesskapsdesign er det i særlig grad åpnet for prejudisiell prøving av spørsmål om ugyldighet eller sletting av rettighetene i inngrepsaker. Etter både varemerkeforordningen (Rådsforordning (EF) nr.207/2009, som endret ved Europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 2015/2424) og designforordningen (rådsforordning (EF) nr. 6/2002) kan de nasjonale domstolene som er utpekt til å behandle saker om inngrep i rettighetene, ikke prøve innsigelser om ugyldighet eller sletting prejudisielt i inngrepsaker. Krav om ugyldighet eller sletting hører i utgangspunktet under EUs varemerke- og designmyndighet (EUIPO) i første instans, med mulighet for anke til EU-domstolen, jf. varemerkeforordningen artikkel 56 og 65 og designforordningen artikkel 52 og 61. Slike krav kan likevel prøves i inngrepsaker hvis innsigelsen ikke allerede er fremmet for EUIPO, men forutsatt at den fremsettes som et eget motkrav, jf. artikkel 99 nr. 1 i varemerkeforordningen og artikkel 100 nr. 2 og 4 og artikkel 85 nr. 1 første og annet punktum i designforordningen.

For visse innsigelser er det imidlertid åpnet for prejudisiell prøving i inngrepsaker. Dette gjelder for EU-varemerker innsigelser om sletting på grunn av manglende bruksplikt og om ugyldighet på grunn av saksøktes eldre rett, jf. varemerkeforordningen artikkel 99 nr. 3, og for design innsigelser om at en eldre designregistrering er ugyldig på grunn av saksøktes eldre nasjonale designrett, jf. designforordningen. Ved den nye varemerkeforordningen (forordning (EU) nr. 2015/2424) utvides adgangen til prejudisiell prøving av enkelte typer innsigelser noe i varemerkesaker, på lignende måte som etter nytt varemerkedirektiv, se forordningen ny artikkel 13 a.

## 2.5 Vurdering

Etter lovendringene i 2013, der inngrepssaker for registrerte industrielle rettigheter ble lagt til Oslo tingrett på tilsvarende måter som saker om ugyldighet, overføring og sletting, gir ikke lenger vernetingsreglene som sådan noen begrunnelse for å opprettholde et forbud mot prejudisiell prøving av slike innsigelser i sivile inngrepssaker. Spørsmål om ugyldighet og inngrep kan nå uansett behandles under ett i samme saksgang for Oslo tingrett.

Samtidig er det ikke gitt at de endrede vernetingsreglene medfører at det bør åpnes for prejudisiell prøving av ugyldighet mv. av registrerte industrielle rettigheter i sivile inngrepssaker. Reglene som stiller krav om særskilt dom eller administrativ avgjørelse i slike spørsmål, har også sammenheng med offentligrettslige hensyn knyttet til avgjørelsens rettskraft. Avgjørelser på ugyldighet og sletting har rettskraftvirkning for og mot alle, ikke bare mellom sakens parter. Uten fremsettelse av et særskilt krav og en særskilt avgjørelse i slike spørsmål, vil spørsmålet ikke bli avgjort med virkning for og mot alle, men kun med virkning mellom partene. Dette kan virke lite ryddig med tanke på de offentlige registrene som føres over rettighetene, og det kunne bli spørsmål om Patentstyret i så fall skulle slette en rettighet som ugyldig på grunnlag av en domstols prejudisielle vurdering av dette spørsmålet, jf. patentloven § 55. Ordenshensyn kan tilsi at en registrert industriell rettighet i enhver sammenheng bør anses enten ugyldig eller gyldig, eventuelt slettet, jf. Ot.prp. nr. 36 (1965-66) s. 53-54. Av offentligrettslige grunner kan det derfor være en fordel å få en uttrykkelig avgjørelse for ugyldighet eller sletting der retten kommer til at vilkårene for dette er oppfylt. Innenfor en ordning der slike innsigelser kunne prøves prejudisielt, er det spørsmål om de offentligrettslige hensyn i så fall burde ivaretas ved å innføre egne lovbestemmelser om at retten skal avsi dom for ugyldighet, sletting eller overføring hvis den kom til at vilkårene for dette var oppfylt, selv om det ikke var fremmet et eget krav i saken om slik avgjørelse. Slike bestemmelser ville imidlertid stå i et motsetningsforhold til tvistelovens system, som bygger på at retten ikke skal gå utenfor de krav som er reist av partene, jf. tvisteloven § 11-2 første ledd første punktum.

Det synes usikkert om en endring av den nåværende ordningen ville være egnet til å gi noen vesentlig forenkling og effektivisering av saksbehandlingen for domstolene, all den tid krav om ugyldighet og inngrep allerede kan behandles under ett i samme sak. Heller ikke harmoniseringshensyn synes å tilsi en endring av norsk rett på dette punktet, ettersom både andre nordiske lands rett og ordninger for industrielle rettigheter innen EU som hovedregel bygger på at spørsmål om ugyldighet og sletting ikke kan prøves prejudisielt i sivile inngrepssaker, selv om saker om ugyldighet og inngrep i stor utstrekning kan behandles under ett i samme rettergang. Det nye varemerkedirektivet vil heller ikke medføre at denne hovedregelen må endres.

Det kan synes som at det først og fremst er spørsmål om den nåværende norske ordningen kan få uheldige utslag som følge av sakskostnadsreglene. Det er mulig dette kan være tilfelle i enkelte saker, for eksempel der en innsigelse om ugyldighet av et patent fremmes rent defensivt som et forsvar mot patenthaverens anførsel om en bred tolkning av patentet. På den annen side fremstår det ikke uten

videre som rimelig om et tap i ugyldighetsdelen av en felles sak om ugyldighet og inngrep ikke skulle få konsekvenser for sakskostnadene, for eksempel der den påståtte inngriperen legger opp til et bredt sett av anførsler og bevis knyttet til et ugyldighetskrav som ikke fører frem.

Det er etter dette foreløpig ikke utformet noe konkret forslag til lovendringer når det gjelder adgangen til prøving av innsigelser om ugyldighet, sletting og overføring av registrerte industrielle rettigheter i sivile inngrepssaker.

Hvis bestemmelsene i patentloven § 61, designloven § 43 og varemerkeloven § 60 videreføres, antar departementet at designloven § 43 og varemerkeloven § 60 i så fall bør foreslås endret slik at forutsetningen om at dommen på ugyldighet, overføring eller sletting må være rettskraftig utgår fra ordlyden. I tillegg er det spørsmål om krav om overføring av registrert varemerke bør tas inn i lovteksten som et krav som krever særskilt dom etter varemerkeloven § 60, på lik linje med sletting og ugyldighet.

### **3 Bevisbyrde i saker om inngrep i fremgangsmåtepatenter**

#### **3.1 Gjeldende rett**

Ved patent på en fremgangsmåte for fremstilling av et produkt vil patenthaverens enerett omfatte produkter som er fremstilt ved den patentbeskyttede fremgangsmåten (indirekte produktbeskyttelse), jf. patentloven § 3 første ledd nr. 3. Patentloven inneholder ingen regler om hvem som har bevisbyrden i en sivil inngrepssak når det gjelder spørsmålet om et produkt er fremstilt ved en patentbeskyttet fremgangsmåte. Spørsmålet må dermed løses etter alminnelige prinsipper for bevisvurdering, jf. tvisteloven § 21-2 første ledd.

Patentloven 1910 oppstilte i § 41 en presumsjon til fordel for patenthaver i sivile saker ved vurderingen av om et produkt var fremstilt ved en patentbeskyttet fremgangsmåte der det dreide seg om et nytt produkt. Tilsvarende bestemmelser fantes i de andre nordiske landenes daværende patentlover, med unntak av den danske. I forarbeidene til patentloven 1910 ble det lagt til grunn at den som ville gjøre gjeldende at et nytt produkt var fremstilt etter en annen fremgangsmåte enn den patenterte, måtte «godtgjøre saa meget, som er nødvendigt for at vise, at hans fremstillingsmaade ikke gaar den beskyttede fremgangsmaade for nær», jf. Udkast 1904 s. 65. Denne presumsjonsregelen ble ikke videreført ved vedtakelsen av patentloven 1967, med henvisning til at domstolene kunne komme til samme resultat etter alminnelige prinsipper for fri bevisbedømmelse, jf. NU 1963:6 s. 342.

Utgangspunktet etter gjeldende rett er at det er saksøker som må sannsynliggjøre at det er begått inngrep i patentet. Bevisbyrden i saker om inngrep i fremgangsmåtepatenter vil likevel etter omstendighetene kunne ligge hos saksøkte (den påståtte inngriperen), jf. NU 1963: 6 s. 341-342 og Ot.prp. nr. 73 (1995-1996) s. 9-10 (punkt 7.4). Dette skyldes at det som regel er den som påstås å ha krenket et fremgangsmåtepatent, som har tilgang til direkte bevis for hvilken fremgangsmåte som er benyttet, mens patenthaveren normalt ikke har mulighet til å skaffe slike bevis. Der det på fremstillingstidspunktet ikke var kjent andre

fremgangsmåter for å fremstille et produkt enn den patenterte, eller der andre kjente fremgangsmåter er dårligere enn den patenterte, vil det fremstå som usannsynlig at saksøkte har benyttet en annen fremstillingsmetode med mindre det føres bevis for dette. Bevisbyrden må følgelig legges på saksøkte i tilfeller der det på fremstillingstidspunktet ikke fantes andre kjente fremgangsmåter for fremstilling av det aktuelle produktet enn slike som gjør inngrep i den patentbeskyttede fremgangsmåten, jf. NU 1963: 6 s. 342. Det samme gjelder hvis det fantes andre kjente fremgangsmåter, men hvor disse er dårligere enn den patentbeskyttede fremgangsmåten. Hvis det fantes andre noenlunde likeverdige fremgangsmåter for å fremstille produktet, som ikke gjør inngrep i den patentbeskyttede fremgangsmåten, vil det derimot ikke være grunnlag for at bevisbyrden legges på saksøkte, jf. også Borgarting lagmannsretts dom 29. juni 2010 (LB-2009-128144, «escitalopram»). I den saken ble det lagt til grunn at det kan foreligge en bevispresumsjon til fordel for patenthaver, men siden det i saken forelå en alternativ fremgangsmåte som var søkt patentert, måtte saken avgjøres etter alminnelige bevisregler. Etter en konkret gjennomgang, hvor de sakkyndiges forklaringer og analyseresultater ble tillagt betydelig vekt, fant lagmannsretten det mest sannsynlig at virkestoffet ble fremstilt etter den alternative metoden.

Ved vurderingen av hvilke bevis som kreves for en alternativ fremstillingsmetode, må det tas hensyn til at det kan være legitimt for saksøkte å være tilbakeholden med å gi opplysninger om produksjonsprosessen av hensyn til å beskytte forretningshemmeligheter knyttet til denne. Bestemmelsene i tvisteloven § 22-10 og § 22-12 om taushetsplikt og lukkede dører knyttet til bevisførsel om drifts- og forretningshemmeligheter, jf. også domstolloven §§ 128 flg., kan gi grunnlag for at bevisførsel om slike forhold kan skje på en måte som sikrer konfidensialitet, jf. også patentloven § 65, som slår fast at domstolen kan beslutte at forhandlingene i saker om patentrettigheter skal gå for lukkede dører av hensyn til en part eller vitnes drifts- eller forretningshemmeligheter. De nevnte bestemmelsene kan også gi grunnlag for å fastsette begrensninger i personkretsen som gis tilgang til opplysninger om fremstillingsmetoden, jf. Borgarting lagmannsretts kjennelse 1. juli 2008 i RG-2008-1418 («gemcitabine»).

### 3.2 Innspill

I høringen forut for lov 31. mai 2013 nr. 25 om styrking av håndhevingsreglene i lovgivningen om industrielt rettsvern, ble det fra *advokat Are Stenvik* tatt til orde for å innta i patentloven en ny bestemmelse om bevisbyrden i saker om inngrep i patenter på fremgangsmåter for fremstilling av nye produkter, jf. Prop. 81 L (2012-2013) s. 87. I høringsuttalelsen heter det:

«Det er etter min oppfatning riktig, som de nordiske komiteene antok i 1961, at alminnelige regler om bevisbyrde som regel medfører at den som er saksøkt for å ha krenket et fremgangsmåtepatent, pålegges bevisbyrden for at patentets fremgangsmåte ikke er benyttet. Det er den som har benyttet fremgangsmåten, dvs. saksøkte, som har mulighet til å fremskaffe bevis, og det er derfor han som bør pålegges bevisføringsplikten. Rettighetshaveren har normalt ikke mulighet til å fremskaffe direkte bevis, men må i stedet basere seg på analyseresultater av det fremstilte produktet, sakkyndige vurderinger mv. Slike indirekte bevis vil ofte være kostbare og tidkrevende å fremskaffe, og denne form for bevisførsel vil gjerne føre til at sakenes omfang, og dermed

saksomkostningene, øker betydelig. Hvis alminnelige bevisbyrderegler hadde vært praktisert slik som de nordiske komiteene forutsatte, hadde situasjonen vært tilfredsstillende. I praksis finnes imidlertid eksempler på at saksøkte nekter å fremlegge dokumentasjon, eller fremlegger ufullstendig eller sladdet dokumentasjon, uten at dette tillegges bevismessig skadevirkning for vedkommende. En slik praksis innebærer en alvorlig svekkelse av fremgangsmåtepatentenes verdi.

En regel om omvendt bevisbyrde er ikke uforenlig med vernet for bedriftshemmeligheter. Konfidensialitet kan sikres ved at rettsforhandlingene holdes for lukkede dører, og ved at de tilstedeværende pålegges taushetsplikt.

Mot denne bakgrunn foreslås inntatt i patentloven en bestemmelse tilsvarende den danske patentlovens § 64 a [...]»

### 3.3 Internasjonalt regelverk

TRIPS-avtalen (Agreement on Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights) er en del av WTO-avtalen (Avtale 15. april 1994 om opprettelse av Verdens handelsorganisasjon), og inneholder i artikkel 34 bestemmelser om bevisbyrden i sivile saker om inngrep i patenter på fremgangsmåter for fremstilling av et produkt. Bestemmelsen gir uttrykk for at domstolene skal ha mulighet til å legge bevisbyrden på saksøkte for at fremgangsmåten som benyttes, ikke gjør inngrep i den patenterte fremgangsmåten. I artikkel 34 nr. 1 nevnes to situasjoner: (a) at produktet som fremstilles ved den patenterte fremgangsmåten er nytt, og (b) at det er stor sannsynlighet for at saksøkte har benyttet den patenterte fremgangsmåten og patenthaveren ikke ved rimelige bestrebelser har kunnet avgjøre hvilken fremgangsmåte som er benyttet. Statene skal i minst ett av disse tilfellene pålegge den påståtte inngriperen bevisbyrden, jf. artikkel 34 nr. 2. Ved vurderingen av om bevisbyrden er oppfylt skal det tas hensyn til saksøktes legitime behov for beskyttelse av forretningshemmeligheter, jf. artikkel 34 nr. 3. I hvert fall hva gjelder alternativ (b), går ikke artikkel 34 lenger enn det som uansett følger av prinsippet om fri bevisbedømmelse. Noen egen bestemmelse i patentloven om bevisbyrden i slike saker er derfor ikke påkrevd av hensyn til Norges forpliktelser etter TRIPS-avtalen, jf. Ot.prp. nr. 73 (1995-96) s. 9 (punkt 7.4).

Konvensjonen 15. desember 1975 om fellesskapspatent (CPC), en forløper til ordningen med enhetspatenter som aldri er trådt i kraft, inneholder i artikkel 75 en bestemmelse om bevisbyrde i saker om inngrep i fremgangsmåter til fremstilling av nye produkter. Denne bestemmelsen regulerer bare situasjon (a) etter TRIPS-avtalen. EU-landenes avtale 19. februar 2013 om opprettelse av en felles domstol for enhetspatenter inneholder en lignende bestemmelse, som i alt vesentlig svarer til TRIPS-avtalen artikkel 34 og omfatter både situasjon (a) og (b). Bestemmelsen lyder som følger i engelsk versjon:

«Article 55 *Reversal of burden of proof*

1. Without prejudice to Article 24(2) and (3), if the subject-matter of a patent is a process for obtaining a new product, the identical product when produced without the consent of the patent proprietor shall, in the absence of proof to the contrary, be deemed to have been obtained by the patented process.

2. The principle set out in paragraph 1 shall also apply where there is a substantial likelihood that the identical product was made by the patented process and the patent proprietor has been unable, despite reasonable efforts, to determine the process actually used for such identical product.
3. In the adduction of proof to the contrary, the legitimate interests of the defendant in protecting his manufacturing and trade secrets shall be taken into account.»

### 3.4 Regelverket i andre nordiske land mv.

Den svenske patentlagen inneholder ingen egen bestemmelse om bevisbyrde i saker om inngrep i fremgangsmåtepatenter. Å innføre noen slik bestemmelse er heller ikke foreslått i utredningen SOU 2015:41 *Ny patentlag*. Den danske patentloven har derimot en egen bestemmelse om bevisbyrde i saker om inngrep i fremgangsmåter for fremstilling av nye produkter i § 64 a. Bestemmelsen lyder som følger:

«§ 64 a. Hvis et patents genstand er en fremgangsmåde til fremstilling af et nyt produkt, betragtes samme produkt, når det er fremstillet af en anden person end patenthaveren, som fremstillet ved den patenterede fremgangsmåde, medmindre det modsatte bevises.

Stk. 2. I forbindelse med bevisførselen for det modsatte skal sagsøgte berettigede interesse i at beskytte sine fabrikations- og forretningshemmeligheder tilgodeses.»

Den finske patentlagen har i 57 a § en tilsvarende bestemmelse som den danske patentlovs § 64 a.

Både den danske og den finske bestemmelsen regulerer kun situasjon (a) etter TRIPS-avtalen artikkel 34 nr. 1. Den danske § 64 a ble anvendt av dansk Høyesteret i kjennelse 30. oktober 2013 i sak 325/2011 og 330/2011 (H. Lundbeck A/S mod Actavis A/S, U 2014 s. 196H), som gjaldt en midlertidig forføyning vedrørende legemiddelet escitalopram. Høyesteret kom etter en konkret vurdering til at saksøktes produkt ikke var fremstilt etter den patenterte fremgangsmåten. Högsta Domstolen i Finland har tatt stilling til tolkningen av 57 a § patentlagen i avgjørelse 30. juni 2015, som gjaldt et analogifremgangsmåtepatent knyttet til en astmamedisin (KKO: 2015: 51).

Også patentloven i Storbritannia (UK Patents Act 1977) Sec. 100 og den tyske patentloven (Patentgesetz 1939) § 139 tredje ledd har lignende bestemmelser om bevisbyrden i saker om inngrep i patenter på fremgangsmåter for fremstilling av nye produkter. I likhet med de danske og finske lovbestemmelsene omfatter disse bestemmelsene bare situasjon (a) etter TRIPS-avtalen artikkel 34 nr. 1.

### 3.5 Vurdering

Det at flere andre europeiske land har bestemmelser om bevisbyrde i saker om inngrep i fremgangsmåtepatenter i sine patentlover, kan for så vidt i seg selv tale for at en slik bestemmelse bør lovfestes også i norsk rett. Dette kan bidra til å synliggjøre at beskyttelsen for fremgangsmåtepatenter i Norge er like god som i disse landene. En lovfesting synes i så fall å være mest aktuelt for situasjon (a) etter TRIPS-avtalen artikkel 34 nr. 1, det vil si for tilfeller der den patentbeskyttede fremgangsmåten gjelder fremstilling av et nytt produkt. Både i



Danmark, Finland, Tyskland og Storbritannia er det kun situasjon (a) som er omfattet av den lovfestede bevispresumsjonen.

På den annen side synes det tvilsomt om det er et praktisk behov for en slik særskilt bestemmelse i patentloven om bevisbyrde i sivile saker om inngrep i fremgangsmåtepatenter. Det synes også tvilsomt i hvilken grad en slik bestemmelse vil være egnet til å bringe noen nærmere klargjøring av prinsippene for bevisbedømmelsen i disse sakene, utover det som uansett følger av de alminnelige prinsippene. I en slik situasjonen kan det være en bedre løsning å fortsatt overlate spørsmålet til en konkret vurdering i den enkelte sak, basert på alminnelige prinsipper for bevisbedømmelse.

Dersom en bestemmelse om bevisbyrde lovfestes, vil denne uansett ikke kunne bli mer enn et utgangspunkt, som først og fremst ville få betydning i tilfeller der saksøkte nekter å fremlegge bevis for sin fremgangsmåte. I tilfeller der det fremlegges bevis for en alternativ fremgangsmåte, vil en lovfestet bevisbyrderregel ikke kunne tilsidesette behovet for en konkret vurdering av hvilke tekniske detaljer ved prosessen som nærmere må belyses for å sannsynliggjøre at den patenterte fremgangsmåten ikke er benyttet. En lovfestet bevispresumsjon vil ikke endre at beviskravet ved denne vurderingen fortsatt vil være alminnelig sannsynlighetsovervekt.

Ved en eventuell lovfesting av en bevispresumsjon til fordel for patenthaver i disse sakene, bør det antakelig i så fall samtidig lovfestes at hensynet til saksøktes legitime interesser i å beskytte drifts- og forretningshemmeligheter skal ivaretas i forbindelse med bevisførselen, jf. stk. 2 i den danske patentloven § 64 a, 57 a § annet ledd i den finske patentlagen og TRIPS-avtalen artikkel 34 nr. 3. Også dette følger imidlertid allerede av gjeldende rett, jf. tvisteloven § 22-10 jf. § 22-12. Egne bestemmelser om vern av forretningshemmeligheter i forbindelse med visse rettssaker er også gitt i det nye direktivet om vern av forretningshemmeligheter artikkel 9 (Europaparlamentets og Rådets direktiv (EU) 2016/943 av 8. juni 2016). Konfidensialitet for opplysninger om drifts- og forretningshemmeligheter knyttet til saksøktes alternative fremgangsmåte kan etter gjeldende rett ivaretas ved at rettsforhandlingene holdes for lukkede dører og at de tilstedeværende pålegges taushetsplikt, eventuelt også ved at opplysningene gjøres tilgjengelige bare for en begrenset personkrets.

I lovforslaget er det foreløpig utformet en bestemmelse om bevisbyrde i saker om inngrep i patenter på fremgangsmåter for fremstilling av nye produkter som ny § 64 a i patentloven. Det vises til lovforslaget og merknadene til bestemmelsen.

## **4 Adgangen til å få en sak tatt under behandling etter fristoversittelse**

### **4.1 Gjeldende rett**

Patentloven § 72, varemerkeloven § 80 og designloven § 50 slår fast at en sak kan tas til behandling til tross for at en frist for å foreta en handling overfor Patentstyret er oversittet og dette har ledet til rettstap. Bestemmelsene innebærer at rettigheter som er gått tapt på grunn av fristoversittelsen kan gjenopprettes. Dette

omfatter kun frister overfor Patentstyret, ikke frister for handlinger som skal foretas overfor domstolene.

For å få saken tatt under behandling etter patentloven § 72 første ledd må søkeren eller patenthaveren, og eventuelt fullmektigen, ha utvist «all den omhu som med rimelighet kan kreves» med hensyn til å overholde fristen. I tillegg må begjæring om å få saken tatt under behandling leveres og den unnlatte handlingen foretas innen to måneder etter at hindringen som førte til fristoversittelsen opphørte, og senest ett år etter den opprinnelige fristens utløp. Det må betales gebyr. Avgjørelser etter patentloven § 72 kan påklages til Klagenemnda for industrielle rettigheter, jf. patentloven § 75.

Bestemmelsen om fristoversittelse kom inn i patentloven § 72 i 1979 som følge av at andre viktige industriland hadde innført denne typen regler, og at den europeiske patentkonvensjonen (EPC) inneholdt en slik bestemmelse. Patentloven § 72 første ledd er da også bygget på EPC artikkel 122. Etter artikkel 122 er vilkåret at det er utvist «all due care required by the circumstances». Ved innføringen av bestemmelsen i patentloven § 72 ble det fremhevet at det skulle legges til grunn en streng aktsomhetsnorm, se NOU 1976: 49 s. 131-132 og Ot.prp. nr. 32 (1978-1979) s. 41. Dette var også bakgrunnen for at man valgte begrepet «omhu», som skulle understreke at det skulle stilles ganske store krav til den aktsomhet som ble krevd. Fra starten av utviklet det seg en nokså streng praksis i denne typen saker i Norge. På begynnelsen av 1990-tallet valgte Patentstyrets Annen avdeling å myke opp sin praksis noe, som følge av at den norske praksisen hadde utviklet seg til å bli mer restriktiv enn praksis hos Det europeiske patentverket (EPO), jf. Annen avdelings avgjørelser i NIR 1995 s. 136 og s. 673. Det stilles imidlertid fortsatt nokså strenge krav til den aktsomheten som må ha vært utvist.

Bestemmelser om virkningen av fristoversittelser ble tatt inn i den tidligere varemerkeloven 1961 § 60 i 1995, og i den nye designloven ved vedtakelsen i 2003. I designloven § 50 ble aktsomhetskravet utformet som et krav om at det må være utvist «den aktsomhet som med rimelighet kan forventes». Bakgrunnen for at man senket aktsomhetskravet i designloven § 50 noe sammenlignet med patentloven § 72, var at man ville harmonisere norsk rett på dette punktet med vilkåret etter Patentlovstraktaten 1. juni 2000 (PLT) artikkel 12 nr. 1 iv, som stiller krav om at det skal være utvist «due care», jf. Ot.prp. nr. 2 (2002-2003) s. 98 (venstre spalte). Da den nye varemerkeloven ble vedtatt i 2010, ble et tilsvarende aktsomhetskrav som i designloven § 50 lagt til grunn, og da med henvisning også til det tilsvarende kriteriet etter Singaporetraktaten 27. mars 2006 om varemerkerett artikkel 14 nr. 2 iii, jf. Ot.prp. nr. 98 (2008-2009) s. 93 (venstre spalte). Utformingen av det materielle vilkåret i varemerkeloven § 80 og designloven § 50 er altså noe annerledes enn i patentloven § 72 første ledd. Det ble imidlertid presisert i merknadene til § 80 at det «tilsiktet likevel ikke med dette noen vesentlig senking av det aktsomhetskrav som har vært lagt til grunn i Patentstyrets praksis», jf. Ot.prp. nr. 98 (2008-2009) s. 93 (venstre spalte).

Både etter designloven § 50 og varemerkeloven § 80 er vilkårene for å få saken tatt under behandling ellers at begjæring om dette fremsettes og den unnlatte handling foretas innen to måneder fra hindringen som ledet til fristoversittelsen

opphørte, og senest innen fire måneder etter den opprinnelige fristens utløp. På tilsvarende måte som etter patentloven § 72 kreves gebyr, og avgjørelser fra Patentstyret kan påklages til Klagenemnda for industrielle rettigheter, jf. designloven § 36 fjerde ledd nr. 5 og varemerkeloven § 49 femte ledd nr. 6.

Aktsomhetskravet som må oppfylles for at saken skal tas under behandling til tross for fristoversittelse, gir anvisning på et skjønnspreget vurderingstema. Det foreligger en relativt omfattende praksis fra Patentstyrets Annen avdeling og flere rettsavgjørelser om kriteriets innhold. Det er etter denne praksisen en forutsetning for å få fristoversittelsen satt ut av betraktning at både søkeren eller rettighetshaveren, og eventuell fullmektig, har utvist tilbørlig aktsomhet, og det er lagt til grunn som et klart utgangspunkt at det er søkerens ansvar å gjøre alt som er nødvendig for å unngå tap av rettigheter, jf. Annen avdelings avgjørelser PS-2002-7123 og PS-2012-8196. Etter praksis er utgangspunktet også at fristoversittelsen bare kan settes ut av betraktning der den skyldes enkeltstående feil begått av underordnet personale, jf. Annen avdelings avgjørelse 6029 (NIR 1991 s. 298), og under forutsetning av at det har vært etablert tilfredsstillende rutiner, jf. Annen avdelings avgjørelser 7204 og 7127 samt PS-2009-7977. Det må godtgjøres at fullmektigens saksbehandlingssystem er logisk og overskuelig, at arbeidsrutinene utføres av kvalifisert personale, at det finnes et akseptabelt kontrollsystem og at fullmektigen er kjent med de relevante regler.

Det dreier seg om saker som kan ha stor betydning for rettighetshaverne, idet det gjerne dreier seg om verdifulle rettigheter som kan gå tapt på grunn av fristoversittelser. For å underbygge at aktsomhetskravet er oppfylt, er det som regel nødvendig med innlevering av utfyllende dokumentasjon i form av blant annet erklæringer fra involverte medarbeidere mv. På grunn av det skjønnspregede vurderingstemaet kreves også relativt omfattende saksbehandling og vurdering i Patentstyret av disse sakene. Gjennomsnittlig saksbehandlingstid har de siste to årene vært tre til fem måneder, og tidligere var det betydelig lengre saksbehandlingstid. I tillegg kommer at mange av sakene påklages, og det foreligger som nevnt et stort antall avgjørelser fra Patentstyrets Annen avdeling om aktsomhetskravet, og da særlig i patentsaker.

#### **4.2 Internasjonalt regelverk**

Det foreligger en omfattende praksis fra EPOs klagenemnder knyttet til det tilsvarende aktsomhetsvilkåret som er oppstilt for å få fristoversittelser satt ut av betraktning etter EPC artikkel 122. I tilfeller der EPO bestemmer at en fristoversittelse med hensyn til en europeisk patentsøknad eller et europeisk patent med virkning i Norge skal settes ut av betraktning, gjelder dette også her i landet, jf. patentloven § 66 k.

For EUs ordninger med EU-varemerker og fellesskapsdesign gjelder etter varemerkeforordningen artikkel 81 nr. 1 og designforordningen artikkel 67 nr. 1 et lignende aktsomhetskrav for å få fristoversittelser satt ut av betraktning i saker overfor EUs varemerke- og designmyndighet (EUIPO).

Patentlovstraktaten 1. juni 2000 (PLT) og Singaporetraktaten 27. mars 2006 om varemerkerett er begge fremforhandlet i regi av Verdens

immaterialrettsorganisasjon (WIPO), og oppstiller krav til nasjonale regler om innholdet i og behandlingen av hhv. søknader om patent og om registrering av varemerker for statene som er parter i traktaten. Norge er per i dag ikke part i noen av traktatene. Etter både PLT og Singaporetraktaten må statene tilby tiltak for å bøte på virkningene av fristoversittelse overfor registreringsmyndigheten. Alternativene statene kan velge mellom er fristforlengelse, jf. PLT artikkel 11 nr. 1 (ii) og Singaporetraktaten artikkel 14 nr. 1 i, videre behandling («continued processing»), jf. PLT artikkel 11 nr. 2 og Singaporetraktaten artikkel 14 nr. 3 ii, eller at fristoversittelsen settes ut av betraktning (re-instatement of rights), jf. PLT artikkel 12 og Singaporetraktaten artikkel 14 nr. 3 iii. Dersom man tilbyr det sistnevnte alternativet, er det etter PLT artikkel 12 nr. 1 iv og Singaporetraktaten artikkel 14 nr. 3 iii valgfritt om det materielle vilkåret skal være et aktsomhetskrav («due care required by the circumstances») eller et vilkår om at fristoversittelsen var utilsiktet («unintentional»). Den nærmere forståelsen av innholdet i vilkårene vil være underlagt nasjonal rett.

Patentsamarbeidskonvensjonen 19. juni 1970 (PCT), som Norge er tilsluttet, har regler om fristoversittelser for internasjonale patentsøknader. Dette er et internasjonalt system under WIPO for innlevering av patentsøknader, der søknaden kan videreføres som nasjonal søknad i alle landene som deltar i ordningen. I likhet med PLT og Singaporetraktaten overlater også PCT til statene å velge mellom å oppstille et aktsomhetskrav eller et krav om at fristoversittelsen skal ha vært utilsiktet, jf. PCT regel 49.6 a.

### **4.3 Regelverket i andre nordiske land mv.**

Som resultat av nordisk lovsamarbeid inneholder den svenske patentlagen i 72 § første ledd en bestemmelse om fristoversittelser som i alt vesentlig er identisk med den norske patentloven § 72 første ledd. Ordlyden i den svenske bestemmelsen er at det skal være «iakttagit all omsorg som har betingats av omständigheterna». Aktsomhetsvilkåret er foreslått videreført i SOU 2015 41 *Ny patentlag*, se 18 kap 7 § (s. 80). En tilsvarende bestemmelse finnes også i den danske patentloven § 72 stk 1, der kriteriet er utformet som et krav om at det må være utvist «al den omhu, som med rimelighed kunne kræves af ham». Den finske patentlagen 71 a § oppstiller et lignende aktsomhetskrav.

Den svenske varumärkeslagen har ingen bestemmelse om adgang til å få fristoversittelser satt ut av betraktning etter en aktsomhetsvurdering. Ved Sveriges tiltredelse til Singaporetraktaten ble det vurdert om en slik bestemmelse burde innføres, men det ble blant annet vist til vurderinger gjort ved varumärkelagens vedtakelse i SOU 1958: 10 s. 258, der det ble konkludert med at det ikke er samme behov for en slik regel på varemerkeområdet, ettersom det ikke gjelder noe nyhetskrav og det dermed kan inngis en ny søknad, jf. Ds 2008: 28 s. 129-130. Det ble i stedet gitt en regel om mulighet for gjenopptakelse av søknader mer enn én gang, se 20 § varumärkeslagen, jf. Ds 2008: 28 s. 131. Sverige har på varemerkeområdet altså utelukkende valgt alternativet «continued processing» etter Singaporetraktaten artikkel 14 nr. 3 ii. En bestemmelse om mulighet for gjenopptakelse av henlagte søknader foreligger også for design, men da kun med mulighet til gjenopptakelse én gang, jf. 14 § fjerde ledd mönsterskyddslagen.

Danmark er også tilsluttet Singaporetraktaten, og har i likhet med Sverige ikke innført regler om adgang til å få fristoversittelser satt ut av betraktning etter en aktsomhetsregel som angitt i traktaten artikkel 14 nr. 3 iii. I stedet inneholder den danske bekendtgørelse om ansøgning og registrering m.v. af varemærker og fællesmærker (BEK nr. 364 af 21/05/2008) en bestemmelse i § 10 stk 2, som i samsvar med Singaporetraktaten artikkel 14 nr. 3, gir mulighet for «continued processing» ved at det åpnes for at man innen to måneder etter fristutløp kan be om forlengelse av fristen. For design har den danske designloven § 48 en lignende bestemmelse som den danske patentloven, og gir mulighet for å få saken tatt under behandling til tross for fristoversittelse dersom det godtgjøres at det er utvist «al den omhu der kunne forventes».

I Storbritannia gikk man på patentområdet i 2005 over fra et aktsomhetskrav etter mønster av EPC artikkel 122, til i stedet å anvende vurderingstemaet om fristoversittelsen var «unintentional», jf. Patents Act 1977 Sec. 20A (2) c. Endringen kom som følge av misnøye med det tidligere aktsomhetskravet, hovedsakelig begrunnet i at det var for byrdefullt for patenthavere og -søkere. Et krav om at fristoversittelsen var «unintentional» ble ansett mer hensiktsmessig, ved at det gir en lavere terskel for å kunne opprettholde rettigheter på tross av fristoversittelse, jf. Regulatory Reform (Patents) Order 2004, Regulatory Impact Assessment s. 7. Når det gjelder design, oppstiller UK Registered Designs Act 1949 Sec. 8A (4) b et tilsvarende krav om at en fristoversittelse må ha vært «unintentional» for å kunne settes ut av betraktning. Også her var valget av et slikt vilkår begrunnet i ønsket om å senke kravet til søkere og designhavere i slike saker, jf. Regulatory Reform (Registered Designs) Order 2006 punkt 17. Kravet om at fristoversittelsen skal ha vært utilsiktet tolkes i praksis fra patentmyndigheten i Storbritannia (UKIPO) slik at det ikke er tilstrekkelig at det foreligger en generell intensjon om å beholde en søknad, men at selve den konkrete fristoversittelsen må ha vært «unintentional». Det er derfor ikke tilstrekkelig for å få fristoversittelsen satt ut av betraktning å levere en erklæring om at den var utilsiktet, det må leveres dokumentasjon som belyser nærmere hvorfor den aktuelle konkrete fristen ble oversittet, og der det fremgår at dette var utilsiktet. Erfaringen hos UKIPO er etter det departementet kjenner til likevel at vilkåret om at fristoversittelsen skal ha vært «unintentional» gir en lavere terskel for å sette fristoversittelser ut av betraktning enn det tidligere aktsomhetskravet.

#### **4.4 Endringsforslag**

Aktsomhetskravet etter patentloven § 72 første ledd, varemerkeloven § 80 første ledd og designloven § 50 første ledd legger opp til en skjønnspreget vurdering som gir liten grad av forutberegnelighet for søkere og rettighetshavere, og som krever mye saksbehandlingsressurser i Patentstyret. På patentområdet har vilkåret gitt opphav til en rekke saker, til dels også for domstolene, der det gjerne har vært nødvendig med omfattende vurderinger av situasjonen som ledet til fristoversittelsen og de involverte aktørers handlinger. Dette har medført at det har kunnet ta lang tid før spørsmålet om rettighetens fortsatte eksistens har blitt avklart. En slik situasjon med lengre tids usikkerhet er uheldig, både for rettighetshavere og tredjeparter.

Det vil innebære en forenkling både for rettighetshaverne og Patentstyret dersom man erstatter aktsomhetskravet med et krav om at fristoversittelsen skal ha vært utilsiktet. I dette kriteriet ligger at det vil være tilstrekkelig at det ikke er handlet forsettlig på søkerens eller rettighetshaverens side med hensyn til å oversitte fristen. For å dokumentere at kriteriet er oppfylt, er det ikke nødvendig med utfyllende dokumentasjon for hvordan relevante personer på rettighetshaversiden har forholdt seg til den aktuelle fristen. Det vil være tilstrekkelig at søkeren eller rettighetshaveren, eller eventuelt fullmektigen dersom årsaken til fristoversittelsen ligger hos denne, innleverer dokumentasjon for, eller i det minste en forklaring til Patentstyret om at den konkrete fristoversittelsen ikke har skjedd bevisst. Det vil ikke være tilstrekkelig å erklære at man har hatt en generell hensikt om å videreføre en søknad. Den konkrete fristoversittelsen må ha vært utilsiktet. Så fremt forklaringen som gis viser at det ikke har vært meningen å oversitte den aktuelle fristen, vil Patentstyret kunne legge dette til grunn uten ytterligere prøving.

En slik endring vil gjøre det enklere for søkere og rettighetshavere å få gjenopprettet rettigheter etter fristoversittelser, og vil dermed medføre at risikoen for unødvendige tap av rettigheter reduseres. Dette kan skape større grad av forutberegnelighet for rettighetshavere og fullmektiger. Samtidig vil saksbehandlingstiden og ressursbruken på behandlingen av denne typen saker hos Patentstyret kunne reduseres betraktelig, noe som kan frigjøre ressurser til bruk på andre områder av Patentstyrets virksomhet. En endring av kriteriet vil også få tilsvarende betydning for saksbehandlingen i Klagenemnda for industrielle rettigheter. Med en slik endring må det antas at det vil bli få klagesaker på dette området.

Samtidig er det mulig at en oppmyking av det materielle vilkåret for å få saken tatt under behandling kan lede til flere fristoversittelser. Dette vil i så fall virke uheldig for tredjeparter, som har en berettiget interesse i å kunne stole på at en frists utløp medfører visse rettsvirkninger. Det eksisterer allerede muligheter for gjenopptakelse av søknader som er henlagt («continued processing»), jf. patentloven § 15, designloven § 19 og varemerkeloven § 23. Dersom man i tillegg myker opp kriteriene for å få saken tatt under behandling til tross for fristoversittelse, er det spørsmål om dette samlet sett kan få uheldige konsekvenser for den omhu søkere, rettighetshavere og fullmektiger vil utvise med hensyn til å overholde frister, til skade for tredjeparter. Sett hen til rettighetenes verdi må man imidlertid kunne anta at det er lite sannsynlig at en oppmyking av vilkåret for å få saken tatt under behandling vil medføre noen betydelige atferdsendringer hos aktørene. Samtidig vil redusert saksbehandlingstid i disse sakene være egnet til å gi bedre forutberegnelighet også for tredjeparter enn situasjonen etter gjeldende rett. Usikkerheten for tredjeparter vil også begrenses ved at fristene for å be om å få fristoversittelser satt ut av betraktning er forholdsvis korte, og absolutte. I tillegg kommer beskyttelsen for tredjeparter som i god tro har startet utnyttelse av en oppfinnelse etter at patentet er bortfalt på grunn av fristoversittelse, jf. patentloven § 74 annet ledd.

Ettersom statene etter PLT, Singaporetraktaten og PCT står fritt til å vurdere om man vil operere med et aktsomhetskrav eller et vilkår om at fristoversittelsen skal

ha vært utilsiktet, vil en endring av norsk rett til et krav om at fristoversittelsen skal ha vært utilsiktet, være i samsvar med PCT, og ikke til hinder for norsk tiltredelse til PLT eller Singaporetraktaten. En slik endring vil imidlertid bryte med den nordiske rettsenheten på patentområdet. Det vil også innebære at man legger til grunn et annet og mindre strengt kriterium for nasjonale patentsøknader enn det som legges til grunn av EPO etter EPC for europeiske søknader og patenter som gis virkning i Norge, jf. patentloven § 66 k. For varemerke og design eksisterer imidlertid allerede ulike løsninger på dette området i de nordiske landene. Det er videre ikke gitt at hensynet til nordisk rettsenhet og harmonisering med EPC bør være avgjørende, når en endring av kriteriet for å få fristoversittelset satt ut av betraktning kan medføre forenkling og besparelse. Hensynet til rettsenhet gjør seg heller ikke like sterkt gjeldende for saksbehandlingsreglene som for de materielle patenterbarhetsvilkårene.

Den beste løsningen synes etter dette å være å endre vilkåret for å få en sak tatt under behandling etter patentloven § 72 første ledd, varemerkeloven § 80 første ledd og designloven § 50 første ledd, slik at aktsomhetskravet erstattes av et krav om at fristoversittelsen må ha vært utilsiktet. Det vises ellers til lovforslaget og merknadene til bestemmelsene.

## **5 Oversittelse av prioritetsfristen i patentsaker**

### **5.1 Gjeldende rett**

Etter Pariskonvensjonen (Pariskonvensjonen 20. mars 1883 om beskyttelse av industriell eiendomsrett) artikkel 4 skal patentsøkere gis rett til innen tolv måneder å påberope prioritet fra en tidligere innlevert patentsøknad. Bestemmelsen er gjennomført i patentloven § 6. Prioritet kan påberopes i nasjonale patentsøknader, i internasjonale søknader som leveres til Patentstyret som mottakende myndighet, og i internasjonale søknader som videreføres i Norge etter patentloven § 31. Søknaden det påberopes prioritet fra («prioritetsdokumentet»), kan være innlevert i Norge eller i en annen stat tilsluttet Pariskonvensjonen eller Verdens handelsorganisasjon (WTO), eventuelt til regional patentmyndighet der denne leveringen likestilles med levering av nasjonal søknad, jf. patentforskriften § 13 første ledd annet punktum. En søknad om europeisk patent innlevert til Det europeiske patentverket (EPO), som er en slik regional patentmyndighet, kan følgelig gi grunnlag for prioritet.

Dersom en senere søknad innleveres innen tolv måneder etter prioritetsdokumentet, anses den senere søknaden som innlevert på prioritetsdøgnpunktet. Vurderingen av om oppfinnelsen er ny og har oppfinnelseshøyde etter patentloven § 2 første og annet ledd skjer da ut fra hva som på prioritetsdøgnpunktet var kjent teknikk. Uten regler om prioritet ville en patentsøker som ønsker å beskytte rettigheten sin i flere land, måtte søke samtidig om patent i alle de aktuelle landene for å oppfylle patenterbarhetsvilkårene. Foruten å endre skjæringstidspunktet for vurderingen av nyhet og oppfinnelseshøyde, er andre rettsvirkninger av rett til prioritet at patentsøknaden får fortrinnsrett foran andre søknader som gjelder samme oppfinnelse, jf. § 2 annet ledd annet punktum, og at en eventuell utnyttelse fra tredjepersoners side etter

prioritetsdagen ikke gir grunnlag for forbenyttelsesrett etter § 4. Derimot har prioritet ingen betydning for patentets vernetid, ettersom patentloven § 6 ikke henviser til § 40.

I tilfeller der tolv månedersfristen for innlevering av den etterfølgende søknaden etter patentloven § 6 første ledd oversittes, tapes muligheten til å kreve prioritet. Selv om det er utvist den nødvendige aktsomhet med hensyn til å overholde fristen, kan retten til prioritet ikke gjenopprettes etter patentloven § 72, ettersom patentloven § 72 tredje ledd gjør unntak for fristen etter § 6 første ledd.

Utfyllende bestemmelser om prioritet, herunder om retting og tilføyelser av prioritetskrav samt om angivelse av søknadsnummeret for eller innsending av kopi av søknaden det påberopes prioritet fra (prioritetsdokumentet), er nedfelt i patentforskriften §§ 13 til 17 (nasjonale søknader) og i §§ 68 og 69 (internasjonale søknader). Patentloven § 72 tredje ledd gjør bare unntak fra fristen etter § 6 første ledd, mens fristene for blant annet retting og tilføyelser etter patentforskriften § 13 og § 68 er fastsatt med hjemmel i § 6 annet ledd. For disse fristene er det ikke gjort unntak i § 72 tredje ledd. Dermed er det etter § 72 første ledd adgang til å be om at oversittelse av slike frister ikke gis virkning, dersom de alminnelige vilkårene som ellers gjelder er oppfylt.

## 5.2 Internasjonalt regelverk

Patentlovstraktaten (PLT) har i artikkel 13 nr. 2 regler om rett for patentsøkere til på visse vilkår å få en oversittelse av prioritetsfristen satt ut av betraktning. En tilsvarende adgang ble i 2005 innført for internasjonale patentsøknader etter Patentsamarbeidskonvensjonen (PCT), ved endringer i de utfyllende forskriftene til konvensjonen. Disse endringene, som er innført i PCT regel 26*bis*3 og regel 49*ter*, trådte i kraft 1. april 2007. Etter PLT står statene fritt til ikke å innføre noen adgang til å få gjenopprettet prioritet, jf. artikkel 12 nr. 2 og regel 13 nr. 3 iii, mens det etter PCT ikke er mulig å gjøre slikt unntak. Norge har derfor reservert seg mot endringene i PCT, siden norsk rett ikke åpner for å sette oversittelse av prioritetsfristen ut av betraktning.

Vilkårene for å kreve at oversittelse av prioritetsfristen ikke gis virkning er i alt vesentlig samsvarende etter PLT og PCT. Den senere søknaden og begjæring om at det ses bort fra fristoversittelsen må leveres innen en frist som ikke skal være kortere enn to måneder fra utløpet av prioritetsfristen, altså 14 måneder fra prioritetsdagen, jf. PLT regel 14 nr. 4 a og PCT regel 26*bis*3 a. Det må videre sannsynliggjøres at fristoversittelsen er skjedd til tross for at det er utvist den aktsomhet som med rimelighet kan forventes («due care»), alternativt at fristoversittelsen var utilsiktet («unintentional»), alt etter hvilket av vilkårene som gjelder etter nasjonal rett, jf. PLT artikkel 13 nr. 2 iv og PCT regel 26*bis*3 a. Statene kan kreve gebyr for behandlingen av begjæringer om gjenoppretting av prioritet, jf. PLT artikkel 13 nr. 4 og PCT regel 26*bis*3 d. Gebyret skal i utgangspunktet betales innen samme frist som de øvrige handlinger for å gjenopprette prioriteten, men etter PCT regel 26*bis*3 d kan betalingsfristen forlenges med to måneder utover den opprinnelige fristen. For øvrig kan det etter regel 26*bis*3 f kreves at begjæringer underbygges med en nærmere begrunnelse og eventuelt dokumentasjon innen en rimelig tidsfrist. Etter regel 26*bis*3 g kan



begjæringen ikke avslås uten at søkeren er gitt anledning til å uttale seg. PCT regel 26bis3 h til i har bestemmelser om informasjonsutveksling mellom nasjonal myndighet og Det internasjonale byrået i WIPO.

Der mottakende myndighet for en internasjonal patentsøknad har kommet til at oversittelsen av prioritetsfristen skal settes ut av betraktning basert på en vurdering av om det er utvist den aktsomhet som med rimelighet kan forventes («due care»), vil avgjørelsen være bindende for alle de utpekte stater når søknaden videreføres i nasjonal fase, jf. PCT regel 49ter1 a. Har derimot mottakende myndighet lagt til grunn kriteriet om at fristoversittelsen må ha vært utilsiktet («unintentional»), er avgjørelsen bare bindende for myndighetene i de utpekte stater som anvender samme eller et for søkerne mindre strengt vurderingstema, jf. PCT regel 49ter1 b. Stater som anvender vurderingstemaet om aktsomhet, står fritt til å foreta en fornyet vurdering. Utover dette er det bare der patentmyndigheter eller domstoler i den utpekte staten er i begrunnet tvil om vilkårene er oppfylt, at avgjørelsen fra mottakende myndighet om å sette fristoversittelsen ut av betraktning kan settes til side, jf. PCT regel 49ter1 c og d. Den utpekte staten er imidlertid ikke bundet av en avgjørelse fra mottakende myndighet om avvisning, eller avslag på slike begjæringer, og kan i slike tilfeller foreta en ny vurdering dersom søkeren begjærer dette innen en måned etter utløpet av fristen etter PCT artikkel 22 eller etter at søknaden er begjært tatt under behandling etter artikkel 23 nr. 2, jf. PCT regel 49ter1e og f. Samme frist gjelder for å fremsette krav overfor myndigheten i en utpekt stat om at fristoversittelsen skal settes ut av betraktning i tilfeller der det ikke foreligger noen forutgående avgjørelse fra mottakende myndighet, jf. PCT regel 49ter2.

PLT har i artikkel 13 nr. 3 en egen bestemmelse om virkninger av fristoversittelse for tilfeller der en kopi av prioritetsdokumentet ikke sendes inn i rett tid, og dette skyldes at søkeren ikke har fått dette dokumentet fra aktuell patentmyndighet. Slik fristoversittelse skal settes ut av betraktning hvis begjæring om dette innleveres innen fristen for innlevering er løpt ut, begjæring om utlevering av dokumentet ble innlevert innen 14 måneder fra prioritetsdagen, og den manglende kopien innleveres senest en måned etter at søkeren har mottatt den. Statene er ikke forpliktet til å innføre en slik egen regel for disse tilfellene av fristoversittelser, jf. artikkel 12 nr. 2 og regel 13 nr. 3 iii.

### **5.3 EPC og regelverket i andre nordiske land**

Etter EPC artikkel 122 og regel 136 nr. 1 er det for europeiske patentsøknader innført en adgang til å få gjenopprettet prioriteten til tross for oversittelse av tolv månedersfristen, forutsatt at det er utvist «due care», dvs. etter en aktsomhetsvurdering. For europeiske patenter som får virkning i Norge, er det dermed mulig å få satt oversittelsen av prioritetsfristen ut av betraktning, mens en tilsvarende mulighet ikke gjelder for nasjonale patentsøknader.

Også i Danmark, Finland og Sverige er det gitt regler om at oversittelse av prioritetsfristen kan settes ut av betraktning dersom den etterfølgende søknaden, og begjæringen om at fristoversittelsen ikke skal gis virkning, leveres innen to måneder etter utløpet av prioritetsfristen, og forutsatt at det er utvist nødvendig

aktsomhet, jf. 72 § annet ledd i den svenske patentlagen, 71 a § annet ledd i den finske patentlagen og den danske patentloven § 72 stk 2.

Verken i EPC eller i de danske, finske og svenske patentlovene er det innført særskilte regler om adgang til å få fristoversittelse satt ut av betraktning i tilfeller der søkeren ikke rettidig har fått tilgang til en kopi av prioritetsdokumentet fra patentmyndigheten søknaden er innlevert til, jf. PLT artikkel 13 nr. 3.

#### **5.4 Endringsforslag**

Det er ikke ønskelig å beholde norske bestemmelser om prioritet som stiller patentsøkere i Norge i en dårligere stilling enn det som gjelder i andre nordiske land og etter EPC, jf. PCT og PLT. Det fremstår også som rimelig å innføre en mulighet for å avhjelpe oversittelser av fristen for å begjære prioritet, siden retten til prioritet kan være svært viktig for patentsøkere. Det foreslås derfor å endre patentloven § 72 annet ledd slik at det innføres adgang til gjenoppretting av prioritet til tross for oversittelse av tolv månedersfristen etter patentloven § 6 første ledd. Dette vil bringe de norske reglene på dette området i samsvar med det som gjelder etter PCT og EPC samt i andre nordiske land, og vil også medføre at den norske reservasjonen til PCT-reglene på dette punktet kan trekkes.

Forslaget går ut på at patentloven § 72 annet ledd endres, slik at det åpnes for å sette oversittelse av prioritetsfristen ut av betraktning, på det samme materielle vilkår som ellers gjelder, jf. forslaget om endring av dette i høringsnotatet punkt 4. Dette vil gjelde for nasjonale patentsøknader, og for internasjonale søknader som leveres til Patentstyret som mottakende myndighet eller som videreføres her.

Det synes ikke å være grunn til å sette en lengre frist enn minimumsfristen på to måneder for å levere den etterfølgende søknaden. Innen samme frist må søkeren levere begjæring om at fristoversittelsen settes ut av betraktning. For behandlingen av begjæringer om å få satt oversittelsen av prioritetsfristen ut av betraktning vil det kreves et tilsvarende gebyr som ellers for begjæringer etter patentloven § 72. I samsvar med PCT regel 26bis3 d kan Patentstyrets ordning med fakturering benyttes også i disse tilfellene. Behandlingen av begjæringene vil ellers følge de alminnelige reglene i § 72. Avgjørelser fra Patentstyret om å avslå gjenoppretting av prioritet, vil kunne påklages til Klagenemnda for industrielle rettigheter, jf. patentloven § 75.

Forslaget vil innebære at en patentsøker som ikke har innlevert nasjonal søknad her i landet innen 12 måneder etter innleveringen av en tidligere søknad, får mulighet til innen to ytterligere måneder å innlevere søknaden og begjæring om at fristoversittelsen ikke gis virkning. Det samme vil gjelde for internasjonale søknader som leveres til Patentstyret som mottakende myndighet. Dersom fristoversittelsen settes ut av betraktning, vil søknaden anses å ha prioritet fra den tidligere søknaden.

I tilfeller der internasjonale søknader videreføres i Norge, vil spørsmål om gjenoppretting av prioritet normalt være vurdert av mottakende myndighet der dette er aktuelt, og avgjørelsen derfra vil følge søknaden. Patentstyret vil i slike tilfeller på begjæring fra søkeren kunne gjøre en ny vurdering etter reglene i § 72

fjerde ledd, men må da holde seg innenfor de rammer som følger av PCT regel 49ter2.

Det synes ikke å være grunn til å foreslå endringer i patentloven § 74 annet ledd om tredjepersoners utnyttelsesrett som følge av forslaget om å innføre mulighet for gjenoppretting av prioritet. Det foreslås heller ikke særskilte regler om adgangen til å få fristoversittelse satt ut av betraktning i tilfeller der søkeren ikke rettidig har fått tilgang til en kopi av prioritetsdokumentet fra patentmyndigheten søknaden er innlevert til, jf. artikkel 13 nr. 3 i PLT. De alminnelige bestemmelsene i patentloven § 72 første ledd gir et minst like godt vern i denne situasjonen. Verken i den svenske, danske eller finske patentloven, eller i EPC, er det innført noen særregulering for disse tilfellene.

Det vises ellers til forslaget om endringer i patentloven § 72 og merknadene til bestemmelsen.

## **6 Oversittelse av den siste fristen for å betale årsavgift for patenter**

Ved oversittelse av fristen for betaling av årsavgift for et patent, er fristen for å begjære at fristoversittelsen ikke skal gis virkning og foreta den unnlatte handling særskilt regulert i patentloven § 72 annet ledd. I tillegg til en tomånedersfrist regnet fra da hindringen som ledet til fristoversittelsen opphørte, gjelder en absolutt frist på seks måneder regnet fra utløpet av fristene etter § 41 tredje ledd eller § 42 tredje ledd.

Etter § 41 tredje ledd og § 42 tredje ledd kan årsavgiften betales med en viss forhøyelse innen henholdsvis seks måneder etter forfallsdagen (§ 41 tredje ledd) eller seks måneder etter tidspunktet da årsavgiften skulle ha vært betalt i henhold til en beslutning om innvilgelse av henstand med betalingen (§ 42 tredje ledd). Disse tilleggsfristene (respittfrister) har sin bakgrunn i Pariskonvensjonen artikkel 5bis, som krever at det skal gis en forlenget betalingsfrist på minst seks måneder fra opprinnelig forfallsdag for betalinger som kreves for opprettholdelse av industrielle rettigheter. Konsekvensen av at § 72 annet ledd viser til fristene etter § 41 tredje ledd og § 42 tredje ledd, blir at søkeren eller patenthaveren først har seks måneder på seg til å betale årsavgiften mot en forhøyelse etter disse bestemmelsene, og deretter en ytterligere frist på seks måneder for å begjære at eventuell oversittelse av respittfristene settes ut av betraktning etter § 72 annet ledd. Imidlertid må som nevnt begjæring være innlevert og årsavgiften betalt innen to måneder etter at hindringen som førte til fristoversittelse opphørte.

Etter PLT regel 13 nr. 2 ii skal fristen for å be om at oversittelse av fristen for betaling av årsavgift ikke gis virkning, være to måneder fra hindringens opphør, og senest tolv måneder fra utløpet av respittfristen etter artikkel 5bis i Pariskonvensjonen. PLT oppstiller altså en absolutt frist for å begjære fristoversittelsen satt ut av betraktning som er seks måneder lengre enn fristen etter patentloven § 72 annet ledd. I EPC regel 136 er det skjedd en tilpasning til PLT regel 13 nr. 2 ii, slik at fristen for å levere begjæring og foreta den unnlatte handling ved oversittelse av fristen for betaling av årsavgift, er tolv måneder etter utløpet av den utsatte betalingsfristen. Tilsvarende endringer er gjennomført i den

danske patentloven § 72, den finske 71 a § patentlagen og i den svenske 72 § patentlagen.

Det synes som en god løsning at fristen for å fremsette begjæring om å få oversittelse av fristen for betaling av årsavgift satt ut av betraktning også i norsk rett forlenges fra seks til tolv måneder regnet fra utløpet av fristene etter patentloven § 41 tredje ledd og § 42 tredje ledd. Dermed harmoniseres patentloven § 72 på dette punktet med EPC, og med tilsvarende bestemmelser i andre nordiske land. Endringen foreslås gjennomført ved at nåværende annet ledd i § 72 utgår, slik at ettårsfristen etter første ledd vil gjelde også for begjæringer om at oversittelse av fristene for betaling av årsavgift ikke skal få virkning. Den forlengede fristen vil bare få betydning i tilfeller der tomånedersfristen fra hindringens opphør ikke utløper tidligere.

Det vises ellers til lovforslaget og merknadene til endringene i § 72.

## **7 Forskningsunntaket og middelbart patentinngrep**

### **7.1 Gjeldende rett**

Et patent gir innehaveren enerett til å utnytte oppfinnelsen i nærings- eller driftsøyemed, jf. patentloven § 1 første ledd. Det nærmere innholdet i eneretten er fastlagt i § 3, som i 1979 ble lagt om og utformet etter mønster av bestemmelser i artikkel 29 til 31 i konvensjonen 15. desember 1975 om fellesskapspatent (CPC). De andre nordiske land gjorde tilsvarende tilpasninger til konvensjonen, som aldri har trådt i kraft. I § 3 første ledd angis uttømmende hvilke utnyttelsesmåter som ligger til eneretten, og som dermed krever patenthaverens samtykke. Unntakene fra eneretten er fastlagt i tredje ledd. Annet ledd inneholder en særskilt bestemmelse om middelbart patentinngrep.

Etter § 3 første ledd innebærer eneretten at andre, når det gjelder produkter, ikke må utnytte oppfinnelsen ved å tilvirke, utby, bringe i omsetning eller anvende produktet, eller å innføre eller besitte produktet i slik hensikt, jf. nr. 1. Når det gjelder fremgangsmåter, innebærer eneretten at andre ikke må anvende fremgangsmåten eller tilby å anvende den, eller, om vedkommende vet eller det etter omstendighetene er åpenbart at fremgangsmåten ikke må anvendes uten patenthaverens samtykke, utby den for anvendelse her i riket, jf. nr. 2. Er patent meddelt på en fremgangsmåte til fremstilling av et produkt, omfatter det også produkter fremstilt ved fremgangsmåten, jf. nr. 3.

I § 3 tredje ledd er det angitt hvilke handlinger som er unntatt fra eneretten. En generell begrensning er at eneretten bare gjelder utnyttelse i «nærings- og driftsøyemed», jf. § 3 nr. 1, jf. også § 1 første ledd. Privat bruk faller dermed utenfor. Det ligger også en selvstendig begrensning i kriteriet «utnytte» i § 3 første ledd, som innebærer at eneretten bare omfatter virksomhet som utnytter oppfinnelsens økonomiske verdi, i motsetning til utnyttelse av oppfinnelsen til forskning og eksperimentelle formål, jf. Rt-2009-1665 SINTEF avsnitt 46. Det såkalte forskningsunntaket er dessuten uttrykkelig regulert i § 3 tredje ledd nr. 3, som oppstiller et unntak for utnyttelse «ved eksperiment som angår selve oppfinnelsen». Bestemmelsen innebar en kodifisering av gjeldende ulovfestet rett,

jf. Ot.prp. nr. 32 (1978-79) s. 26. Den omfatter mer enn eksperimenter i snever forstand, jf. Rt-2009-1665 avsnitt 46, og innebærer at bruk av oppfinnelsen til forskning og utvikling, faller utenfor eneretten. Dette gjelder også såkalt oppdragsforskning, der forskningen er betalt av en oppdragsgiver, jf. Rt-2009-1665 avsnitt 45. Når det gjelder legemidler, har patentloven § 3 nr. 5 et eget unntak for slike forsøk og utprøving av et patentert legemiddel som er nødvendig for å oppnå markedsføringstillatelse, jf. legemiddeldirektivet (direktiv 2001/83/EF) artikkel 10 nr. 6. Bestemmelsen innebærer at nødvendige forsøk i forbindelse med søknad om markedsføringstillatelse for generiske legemidler kan utføres uten hinder av patentrettigheter.

Patentloven § 3 annet ledd har en bestemmelse om såkalt middelbart (indirekte) patentinngrep. Etter denne bestemmelsen må andre enn patenthaveren ikke «utnytte oppfinnelsen ved å tilby eller levere midler til å utøve oppfinnelsen» til noen som ikke har rett til å utnytte den, dersom midlene vedrører noe vesentlig i oppfinnelsen. Ansvar er betinget av at leverandøren vet at midlene er egnet og bestemt for slik utnyttelse, eller at dette etter omstendighetene er åpenbart. Hvis midlet er en vare som vanligvis forekommer i handelen, inntreer ansvar bare dersom den som tilbyr eller leverer midlet søker å påvirke mottakeren til å begå patentinngrep, jf. § 3 annet ledd annet punktum. Det at leveringen av midlene skjer til noen som selv ikke har ansvar for patentinngrep etter § 3 tredje ledd nr. 1, 3 eller 4, dvs. som for eksempel skal bruke midlene til å utnytte oppfinnelsen privat eller som ledd i forskning, betyr ikke at den som leverer midlene, går fri fra ansvar, jf. tredje punktum. Et formål med bestemmelsen i § 3 annet ledd er å gjøre det mulig for patenthaveren å gripe inn på et tidlig stadium mot handlinger som senere kan lede til direkte patentinngrep, jf. NOU 1976: 49 side 105.

Bestemmelsen gjelder uavhengig av om direkte patentinngrep senere finner sted eller ikke, jf. NOU 1976 49 s. 106 venstre spalte. Det er imidlertid en forutsetning at den eventuelle etterfølgende utnyttelsen må falle innenfor patentvernets omfang.

Bestemmelsen om middelbart patentinngrep regulerer ikke uttømmende ansvaret for den som tilrettelegger for et patentinngrep. Ansvar vil etter omstendighetene også kunne baseres på alminnelige prinsipper om erstatningsbetingende medvirkning, jf. patentloven § 58 tredje ledd.

I Høyesteretts dom i Rt-2009-1665 var det spørsmål om forholdet mellom bestemmelsen om middelbart patentinngrep i § 3 annet ledd og forskningsunntaket i § 3 tredje ledd nr. 3. Spørsmålet var om SINTEFs overlevering av programvare til en fisketeller representerte et middelbart patentinngrep i et patent på en fremgangsmåte for telling av fisk og et telleapparat egnet for gjennomføring av fremgangsmåten. Det var i tidligere sak mellom patenthaveren og SINTEFs oppdragsgiver lagt til grunn at fisketelleren produsert av oppdragsgiveren innebar inngrep i patentet, jf. Frostating lagmannsretts dom 7. mai 2003 (LF-2002-637). Det var videre for Høyesterett enighet mellom partene om at selve forsknings- og utviklingsarbeidet som SINTEF hadde utført, falt utenfor eneretten i medhold av § 3 tredje ledd nr. 3. Uenigheten gjaldt om resultatene av forskningsarbeidet ansvarsfritt kunne overleveres til oppdragsgiveren.

Høyesteretts flertall på tre dommere fant at overleveringen av dataprogrammet var en levering av «midler» til å utøve oppfinnelsen, og at SINTEF ikke kunne fritas

fra ansvar med den begrunnelse at middelet var frembrakt ved forskning, jf. Rt-2009-1665 avsnitt 49. Det ble lagt vekt på at SINTEF ikke leverte fra seg ren informasjon, men et dataprogram som utgjorde selve styringsenheten i fisketelleren og dermed et verktøy til å utøve oppfinnelsen, jf. avsnitt 50. Flertallet fant videre at SINTEF hadde utnyttet oppfinnelsens økonomiske verdi ved å ta seg betalt for dataprogrammet, og at utnyttelseskriteriet i § 3 annet ledd, jf. første ledd, derfor var oppfylt, jf. avsnitt 52-53.

Mindretallet på to dommere la til grunn en tolkning basert på ordlyden i § 3, og ga uttrykk for at forskningsunntaket etter § 3 tredje ledd nr. 3 gjaldt også for middelbar utnyttelse etter annet ledd. Mindretallet fant derfor at når SINTEF ansvarsfritt kunne utføre selve forskningsoppdraget, fulgte det av lovens ordlyd at de også kunne overlevere resultatene, jf. Rt-2009-1665 avsnitt 68 og 72.

Mindretallet viste også til ordlyden i § 3 annet ledd tredje punktum om at personer som nevnt i tredje ledd nr. 3 ikke skal anses berettiget til å utnytte oppfinnelsen i tilfeller som omhandlet i annet ledd. Mindretallet mente at hvis det var meningen at det samme skulle gjelde også for den motsatte situasjon, slik at levering av midler fra den som utøver eksperimentet til tredjepersoner ikke skal være unntatt fra eneretten, hadde lovgiver hatt oppfordring til å gi en tilsvarende særregulering for disse situasjonene, jf. avsnitt 69. Mindretallet la også vekt på at SINTEF ikke skulle delta i den kommersielle utnyttelsen av oppdragsgiverens produkt, og la til grunn at SINTEF ved å overlevere dataprogrammet ikke utnyttet oppfinnelsens kommersielle verdi, men bare overga til oppdragsgiver resultatene av utviklingsoppdraget, jf. avsnitt 74. Mindretallet mente at et annet utfall ville innebære begrensninger på forskningsunntaket som vanskelig kunne ses å ha vært lovgivers forutsetning, og pekte også på den samfunnsmessige betydningen av forskning og utvikling, jf. avsnitt 75. Mindretallet la til grunn at den tolkning mindretallet la til grunn, ikke var egnet til å svekke patentretten, idet oppdragsgiveren må respektere patenthavers enerett, jf. avsnitt 76.

Høyesterett tok ikke stilling til om de øvrige vilkårene for middelbart patentinngrep var oppfylt. Borgarting lagmannsrett kom senere, ved dom 30. mai 2011, til at SINTEF måtte frifinnes idet fisketelleren produsert av oppdragsgiveren ble ansett å falle utenfor beskyttelsesomfanget til patentet (LB-2007-192273-2).

## **7.2 Innspill**

SINTEF rettet i brev 25. mai 2010 henvendelse til daværende justisminister Storberget, og tok til orde for en endring av patentloven for å klargjøre rekkevidden av forskningsunntaket i patentloven § 3 tredje ledd nr. 3 slik at overleveringen av forskningsresultatene skal være omfattet. Det ble gitt uttrykk for at dommen hadde skapt en uheldig og uklar rettstilstand, som rammer en rekke uavhengige forskningsinstitusjoner samt universiteter og høyskoler med forskningsprosjekter i samarbeid med industrien. I brevet heter det:

«SINTEF mener at flertallets votum skaper en uklar og uheldig rettstilstand.

Rettstilstanden er uheldig iden den undergraver ett av patentrettens viktigste formål å stimulere til forskning og utvikling til beste for samfunnet. Forskning og utvikling som utføres av SINTEF og lignende institusjoner, er av vesentlig betydning for den teknologiutvikling som skjer her til lands, og er uttrykt i SINTEFs visjon: «Teknologi for

et bedre samfunn». I enhver oppdragsforskning inngår overlevering av resultatene til oppdragsgiver; uten overlevering av forskningsresultater gir oppdragsforskning ingen mening. Overlevering må kunne skje på en måte som er tjenlig for formålet. Høyesteretts flertall synes å oppstille et skille mellom de tilfellene der det overleveres «ren informasjon», og de tilfeller der det leveres «midler», konkrete forskningsresultater, til å utøve en oppfinnelse. I mange tilfeller vil resultatet av et forsknings- og utviklingsoppdrag fra SINTEF nettopp bestå i overleveringen av noe som kan implementeres hos kunden i dennes fremstillingsprosess eller produkter. Det er først ved den etterfølgende kommersialisering hos oppdragsgiveren at det eventuelt kan skje en «utnyttelse» som faller innenfor patenthaverens enerett i henhold til patentloven § 3 og det er derfor oppdragsgivers ansvar å påse at dette ikke skjer i strid med noe patent.

Rettstilstanden blir videre uklar idet det vil være vanskelig å ta stilling til i hvilke tilfeller de resultater som overleveres, er henholdsvis «ren informasjon», eller «midler» til å utøve en oppfinnelse.

Dommen har vakt bekymring ikke bare hos SINTEF, men også hos øvrige institusjoner som utøver oppdragsforskning. Samtidig bør dommen også vekke bekymring hos bedrifter som benytter seg av institusjoner som SINTEF til sitt forsknings- og utviklingsarbeid. I de tilfeller der forskning og utvikling skjer innenfor en bedrift ved dennes FoU-avdeling, vil det ikke skje noen «overlevering» mellom rettssubjekter som aktualiserer problemstillingen om middelbart patentinngrep. Den rettstilstand som ligger til grunn for flertallets standpunkt, innebærer en favorisering av større bedrifter som har egne FoU-avdelinger, med hensyn til at det ansvarsfritt kan utøves forskning og utvikling frem til tidspunktet for kommersialisering.

Hvis dommen blir stående, risikerer norske forskningsmiljøer å komme i en særstilling sammenlignet med resten av Europa. Patentlovgivningen er som kjent en del av et harmonisert internasjonalt regelverk. Det er viktig, som ledd i å realisere patentrettens målsettinger, at norsk lovgivning og rettspraksis sammenfaller med løsninger som velges i andre jurisdiksjoner. Etter SINTEFs kunnskap er det verken lovgivning eller rettsavgjørelser i andre europeiske land som bygger på det standpunkt Høyesteretts flertall la til grunn.

På grunnlag av ovenstående vil SINTEF oppfordre justisministeren til å vurdere å fremme forslag for Stortinget om endring av patentloven § 3, der rammene for patenthavers enerett opp mot forskning og utvikling klargjøres og presiseres, og da slik at også overleveringen av forskningsresultatene omfattes av unntaket.»

I brev 16. juni 2010 til SINTEF ga departementet uttrykk for at spørsmålet ville bli vurdert i et senere høringsnotat. Departementet kommer derfor tilbake til problemstillingen nå.

### **7.3 Internasjonalt regelverk**

Utformingen av patentloven § 3 har som nevnt i det vesentlige sin bakgrunn i bestemmelsene om enerettens omfang og begrensninger i konvensjonen om fellesskapspatent (CPC) artikkel 29 til 31, som aldri er trådt i kraft. Bestemmelsen om middelbart patentinngrep finnes i artikkel 30, og samsvarer med ordlyden i den norske patentloven § 3 annet ledd, mens forskningsunntaket etter § 3 tredje ledd nr. 3 gjenfinnes i konvensjonen artikkel 31 b.

TRIPS-avtalen har bestemmelser om enerettens omfang og adgangen til å gjøre unntak i artikkel 28 og 30. Patentloven § 3 er i samsvar med disse bestemmelsene, som i sitt innhold er mindre detaljerte enn bestemmelsene i CPC og patentloven.

I EU-landenes avtale om en domstol for enhetspatenter 19. februar 2013 er enerettens omfang og unntak for slike patenter regulert i artikkel 25 til 27. Innholdet i bestemmelsene samsvarer i stor grad med patentloven § 3. Artikkel 27 b har et unntak for eksperimenter som tilsvarer forskningsunntaket i § 3 tredje ledd nr. 3. Artikkel 26 har en bestemmelse om middelbart patentinngrep, som lyder som følger:

«Article 26 *Right to prevent the indirect use of the invention*

1. A patent shall confer on its proprietor the right to prevent any third party not having the proprietor's consent from supplying or offering to supply, within the territory of the Contracting Member States in which that patent has effect, any person other than a party entitled to exploit the patented invention, with means, relating to an essential element of that invention, for putting it into effect therein, when the third party knows, or should have known, that those means are intended for putting that invention into effect.
2. Paragraph 1 shall not apply when the means are staple commercial products, except where the third party induces the person supplied to perform any of the acts prohibited by Article 25.
3. Persons performing the acts referred to in Article 27(a) to (e) shall not be considered to be parties entitled to exploit the invention within the meaning of paragraph 1. »

Bestemmelsen er i det vesentlige i samsvar med patentloven § 3 annet ledd, men med den forskjell at det subjektive vilkåret knyttet til leverandørens kunnskap om midlenes egnethet og bestemthet til å utnyttes i utøvelse av oppfinnelsen er utformet noe annerledes.

#### **7.4 Regelverket i andre nordiske land mv.**

På bakgrunn av nordisk lovsamarbeid har både den svenske, danske og finske patentloven bestemmelser i § 3 om enerettens omfang, unntak og middelbart patentinngrep som er bygget opp etter mønster av CPC, på tilsvarende måte som § 3 i den norske patentloven. Departementet har ikke funnet rettspraksis fra noen av disse landene i spørsmål som er parallelle med problemstillingene Høyesterett tok stilling til i Rt-2009-1665. I Schovsbo og Rosenmeier, *Immateralret*, 2. utgave 2011 legges det på s. 322, med henvisning til Rt-2009-1665, til grunn at den danske bestemmelsen om middelbart patentinngrep «må antages at skulle læses på den samme måte». Fra svensk rettspraksis kan det nevnes at det i en dom fra Stockholms tingsrätt 12. oktober 2006 (T-27256-05) ble lagt til grunn at omsetning av nøkler som kunne anvendes i en patentert låseanordning utgjorde middelbart patentinngrep.

Da Sverige ratifiserte avtalen om en domstol for enhetspatenter, ble det vedtatt å gjøre enkelte bestemmelser i avtalen, herunder dem om enerettens omfang og begrensninger i artikkel 25-30, gjeldende som svensk lov, se 5a § patentlagen, som ikke er trådt i kraft (SFS 2014:434). Dette innebærer at bestemmelsene i domstolavtalen skal gjelde i spørsmål om hvilke handlinger som omfattes av



eneretten, middelbart patentinngrep og enerettens begrensninger for enhetspatenter. Det ble ikke samtidig gjort endringer i 3 § for nasjonale patenter, men det ble gitt uttrykk for at man ville vurdere slik harmonisering på et senere tidspunkt, se Prop. 2013/14: 89 side 47. I SOU 2015: 41 *Ny patentlag* er det foreslått å harmonisere bestemmelsene om enerettens omfang og begrensninger for nasjonale patenter med reglene for enhetspatenter etter artikkel 25 til 27 i domstolavtalen, se SOU 2015: 41 punkt 4 s. 153. For bestemmelsen om middelbart patentinngrep vil forslaget innebære en viss justering av det subjektive vilkåret om kunnskap om midlenes egnethet til å anvendes ved utøvelse av oppfinnelsen, fra et vilkår om at leverandøren eller tilbyderen av midlene «vet eller det med hänsyn til omständigheterna är uppenbart» at midlene er egnet og bestemt til å anvendes ved utøvelse av oppfinnelsen, til en ordlyd i samsvar med domstolavtalen artikkel 26 om at vedkommende «känner till eller borde ha känt till» dette. Dette innebærer neppe noen særlig realitetsforskjell. Innholdet i forskningsunntaket foreslås ikke endret.

I Danmark ble det ved lov om en fælles patentdomstol m.v. (lov 551 af 02/06/2014) vedtatt at Avtalen om felles domstol for enhetspatenter skal gjelde i Danmark, jf. lovens § 1 (ikke trådt i kraft). Dette innebærer at reglene om enerettens omfang og begrensninger for enhetspatenter vil bli gjort gjeldende som dansk rett for disse patentene, herunder om middelbart patentinngrep og forskningsunntaket.

I Finland ble det ved lov 23/2016 vedtatt endringer i reglene om enerettens omfang og begrensninger for nasjonale patenter etter 3 § patentlagen, for å tilpasse disse til reglene som gjelder etter domstolavtalen for enhetspatenter. Reglene er ikke trådt i kraft. Det subjektive vilkåret ved middelbart patentinngrep ble noe justert i samsvar med domstolavtalen artikkel 26. Forskningsunntaket er ikke endret.

I den tyske patentloven 5. mai 1936 finnes bestemmelsene om enerettens omfang i § 9, om middelbart patentinngrep i § 10 og de vesentligste bestemmelsene om begrensninger i eneretten i § 11. Utformingen av bestemmelsen om middelbart patentinngrep og unntaket for eksperimenter er også i tysk rett bygget på konvensjonen om fellesskapspatent (CPC), og det foreligger en del tysk rettspraksis om middelbart patentinngrep. Det synes imidlertid ikke å foreligge rettspraksis om helt parallelle spørsmål til saksforholdet som var oppe for Høyesterett i Rt-2009-1665. Det er klart også etter tysk rett at kommersielt begrunnet forskning kan falle innenfor forskningsunntaket, jf. avgjørelsene fra Bundesgerichtshof i GRUR 1996 s. 109 *Klinische Versuche I* og Mitt 1997 s. 253 *Klinische Versuche II*. Av avgjørelsene fra Bundesgerichtshof 21. august 2012 i sak X ZR 33/10 (*Videosignalcodierung*) og 3. februar 2015 i sak X ZR 69/13 (*Audiosignalkodierung*) synes det videre å følge at hhv. DVD-er med kodede videodata og mottaksapparater med dataprogram som kan dekode data kan utgjøre «midler» etter bestemmelsen om middelbart patentinngrep. Det må imidlertid vurderes om disse i det enkelte tilfellet gjelder noe vesentlig ved oppfinnelsen. I forslag om ratifikasjon av Avtalen om en domstol for enhetspatenter fra det tyske Justisdepartementet i februar 2016 er det på s. 22-23 lagt til grunn at bestemmelsene i avtalen artikkel 25 til 27 i det vesentlige samsvarer med gjeldende tysk rett (se Referentenentwurf 03.02.2016 des Bundesministeriums der

Justiz und für Verbraucherschutz: Entwurf eines Gesetzes zu dem Übereinkommen vom 19. Februar 2013 über ein Einheitliches Patentgericht).

Også i Storbritannia inneholder patentloven en bestemmelse om middelbart patentinngrep innført på bakgrunn av CPC, se Sec. 60 nr. 2 UK Patents Act 1977. Her er det, på tilsvarende måte som i Rt-2009-1665, lagt til grunn at overlevering av et dataprogram kan utgjøre overlevering av «midler», jf. *Cranway v. Playtech* [2009] EWHC 1588 (Pat).

## 7.5 Vurdering

Det synes tvilsomt om Høyesteretts dom i Rt-2009-165 gir grunn til å endre bestemmelsene i patentloven § 3 om forskningsunntaket eller middelbart patentinngrep. Løsningen flertallet falt ned på, der en forskningsinstitusjon kan komme i ansvar for middelbart patentinngrep i tilfeller der det overleveres midler til å utøve en oppfinnelse, fremstår ikke som urimelig. Det fremgår klart av dommen at forskning som sådan, også der denne er kommersielt begrunnet, faller utenfor patenthaverens enerett. Kunnskapsutvikling som sådan rammes følgelig ikke. Når det gjelder overlevering av forskningsresultatene, er det heller ikke slik at dette uten videre vil medføre ansvar. Dette vil bero på om det som overleveres, er utviklet til midler til å utøve oppfinnelsen, jf. dommen avsnitt 49, og på om det skjer en økonomisk utnyttelse av oppfinnelsens verdi fra den middelbare inngriperens side, jf. avsnitt 52-53. I tillegg må inngrepsgjenstanden falle innenfor patentvernets omfang, og de øvrige objektive og subjektive vilkår må være oppfylt. Det synes heller ikke som at dommen innebærer noen favorisering av større bedrifter som har egne avdelinger for forskning og utvikling, og som dermed ansvarsfritt kan utøve forskning og utvikling frem til tidspunktet for kommersialisering. Slike bedrifter vil kunne bli holdt ansvarlige for det patentinngrep som inntreffer når produktet bringes på markedet. Endelig synes det, ut fra den rettspraksis departementet er kjent med, heller ikke som at dommen skulle medføre at norske forskningsmiljøer kommer i noen særstilling sammenlignet med resten av Europa. Bestemmelsene i patentloven § 3 bygger på et harmonisert nordisk og europeisk regelverk, og det er ikke ønskelig å gjøre endringer som kunne bryte med rettsenheten på området.

Det kunne vurderes lovtekniske endringer i § 3 for bedre å klargjøre forholdet mellom bestemmelsene om enerettens omfang, middelbart patentinngrep og unntakene fra eneretten. Det kunne for eksempel vurderes å bytte om rekkefølgen av § 3 annet og tredje ledd, slik at unntakene fra eneretten reguleres før den særskilte bestemmelsen om middelbart patentinngrep. Ved en slik oppbygning ville det bli klarere at en levering av midler til å utøve en oppfinnelse ikke kan gå klar av ansvar for middelbart patentinngrep med den begrunnelse at middelet er frembrakt ved forskning, jf. tredje ledd nr. 3. Imidlertid har unntakene i tredje ledd generelt betydning også for middelbare patentinngrep etter annet ledd, noe som kan tilsi at oppbygningen av § 3 bør beholdes som den er. Av hensyn også til nordisk og europeisk rettsenhet på området, kan det synes som at den beste løsningen vil være å la bestemmelsen beholde sin nåværende struktur.

På denne bakgrunn er det ikke utarbeidet konkrete forslag til endringer i patentloven § 3.

## 8 Regelverket om industrielt rettsvern på Svalbard og Jan Mayen

### 8.1 Gjeldende rett

Svalbard er en del av riket, jf. lov 17. juli 1925 nr. 11 om Svalbard (Svalbardloven) § 1. Etter Svalbardloven § 2 første ledd gjelder norsk privatrett og strafferett samt den norske lovgivningen om rettspleien for Svalbard med mindre annet er fastsatt. For privatrettslige, strafferettslige og prosessuelle regler er dermed utgangspunktet at de gjelder på Svalbard, med mindre det gjøres uttrykkelig unntak. For andre lovbestemmelser, dvs. offentligrettslig regelverk, er utgangspunktet det motsatte ved at de ikke gjelder på Svalbard med mindre dette fastsettes særskilt, jf. § 2 annet ledd. Hva som «særskilt er fastsatt», beror på en konkret vurdering. Uttrykket har blitt tolket slik at det må finnes noenlunde klare holdepunkter i lovteksten eller klare uttalelser i forarbeidene. Svalbardloven § 3 fastsetter selv anvendelsen av enkelte lover for Svalbard, og en rekke lover har egne bestemmelser om anvendelsen på Svalbard, eller om at Kongen kan gi loven anvendelse på øygruppen. I Svalbardloven § 4 gis også Kongen adgang til å gi forskrifter på en rekke områder, blant annet industrielt rettsvern, for Svalbard.

Til lovgivningen om industrielt rettsvern regnes vanligvis i hvert fall patentloven (lov 15. desember 1967 nr. 9), varemerkeloven (lov 26. mars 2010 nr. 8), designloven (lov 14. mars 2003 nr. 15), planteforedlerloven (lov 12. mars 1993 nr. 32), kretsmønsterloven (lov 15. juni 1990 nr. 27) og arbeidstakeroppfinnelsesloven (lov 17. april 1970 nr. 21) samt lov om oppfinnelser av betydning for rikets forsvar (lov 26. juni 1953 nr. 8). Med unntak av loven om oppfinnelser av betydning for rikets forsvar har lovgivningen om industrielt rettsvern i hovedsak privatrettslig karakter. Lovene inneholder imidlertid også offentligrettslige elementer knyttet til systemene for registrering av rettigheter.

Selv om lovgivningen om industrielt rettsvern generelt må anses i det vesentlige som privatrettslig, er det gode grunner som taler for at den ikke kan anses å gjelde for Svalbard uten særskilt fastsettelse. Forskriftshjemmelen i Svalbardloven § 4 første ledd bestemmer som nevnt at Kongen kan gi forskrifter om «industrielt rettsvern». Det at dette rettsområdet er inkludert i denne særskilte hjemmelen tyder på at lovgivningen på dette området ikke kan anses å falle inn under de privatrettslige regler som etter § 2 første ledd gjelder for Svalbard når ikke annet er bestemt. En slik tolkning har også støtte i Svalbardlovens forhistorie. Det første forslaget til Svalbardlov fra Alten-utvalget vedlagt Ot.prp. nr. 12 (1924) inneholdt en bestemmelse i § 33 om at den som i Norge hadde rettsvern for patenter, registrerte varemerker eller mønstre, skulle ha samme vern på Svalbard. Forslaget ville altså innebære at lovgivningen om industrielt rettsvern ville komme fullt ut til anvendelse på Svalbard. Justisdepartementet la imidlertid frem et endret lovutkast i Ot.prp. nr. 48 (1925), der de generelle bestemmelsene i §§ 2-4 kom inn i lovforslaget og der § 33 i Alten-utvalgets utkast ikke var tatt med. En henvisning til «industrielt rettsvern» ble deretter tilføyd i forskriftshjemmelen i § 4 av Justiskomiteen, jf. Innst. O. VIII 1925 s. 2. På bakgrunn av dette legges det til grunn at regelverket om industrielt rettsvern ikke faller inn under § 2 første ledd, men derimot utgjør slike «andre lovbestemmelser» etter § 2 annet ledd som må gis anvendelse på Svalbard ved særskilt fastsettelse.

Lovgivningen om industrielt rettsvern vil følgelig ikke gjelde for Svalbard med mindre dette er fastsatt ved forskrift. Slik forskrift ble gitt ved kgl.res. 1. juli 1926 nr. 8940, der de den gang gjeldende lover om industrielt rettsvern, dvs. lov om patenter, lov om varemerker og om utilbørlige varekjennetegn og forretningsnavn samt lov om mønster, alle av 2. juli 1910, i sin helhet ble gjort gjeldende på Svalbard. Forskriften er fortsatt i kraft, men lovene den viser til er senere opphevet og erstattet av patentloven 1967, varemerkeloven 1961, lov om fellesmerker 1961 og lov om mønster 1970. Disse lovene inneholder ikke egne bestemmelser om anvendelse på Svalbard. Ettersom de må anses som naturlige avløsere for de tre tidligere lovene, la Lovavdelingen i 1979 til grunn at 1926-forskriften måtte tolkes slik at de fire nye lovene fikk anvendelse på Svalbard (Jnr. 708/79 E). En slik tolkning har gode holdepunkter i Svalbardlovens forhistorie, der det ble lagt opp til at rettsvernet for de industrielle rettighetene skulle være det samme på Svalbard som på fastlandet.

Lovgivningen om patenter, varemerker og design er endret på mange punkter siden 1926, og varemerkeloven og fellesmerkeloven fra 1961 samt mønsterloven fra 1970 er senere erstattet av varemerkeloven 2010 og designloven 2003. Det må likevel fortsatt være riktig å anse de någjeldende lovene om patenter, varemerker og design med forskrifter som naturlige avløsere for lovbestemmelsene 1926-forskriften viser til. Det må dermed legges til grunn at det någjeldende regelverket på disse områdene fortsatt gjelder på Svalbard i kraft av 1926-forskriften.

Loven om oppfinnelser av betydning for rikets forsvar 1953 og arbeidstakeroppfinnelsesloven 1970 kan derimot ikke anses som naturlige avløsere for noen av lovene omfattet av 1926-forskriften. Disse lovene kan dermed ikke anses å gjelde på Svalbard, noe Lovavdelingen også konkluderte med i 1979. For arbeidstakeroppfinnelsesloven ble det samme lagt til grunn i ny vurdering fra Lovavdelingen i 1982 (Jnr. 4315/80 E). Tilsvarende er det ikke grunnlag for å anse verken loven om planteforedlerrett eller kretsmønsterloven med tilhørende forskrifter som gjeldende på Svalbard.

Jan Mayen er i likhet med Svalbard en del av riket, jf. lov 27. februar 1930 nr. 2 om Jan Mayen § 1. Systemet for norsk lovgivnings anvendelse er etter loven om Jan Mayen § 2 det samme som for Svalbard. Dette innebærer at norsk strafferett, privatrett og lovgivning om rettspleien gjelder med mindre det er gjort unntak, mens anvendelsen av annen lovgivning er avhengig av særskilt fastsettelse. Etter loven om Jan Mayen § 2 annet ledd får forskriftshjemmelen i Svalbardloven § 4 tilsvarende anvendelse. Dette innebærer at anvendelse av lovgivning og forskrifter om industrielt rettsvern også for Jan Mayens del må fastsettes særskilt.

1926-forskriften gjelder bare for Svalbard, og Lovavdelingen la i 1979 til grunn at det ikke var grunnlag for å anse lovgivningen om industrielt rettsvern som gjeldende også på Jan Mayen. Ved forskrift 24. juni 1983 nr. 1131 ble deretter den dagjeldende lovgivningen om patenter, arbeidstakeroppfinnelser, varemerker, fellesmerker og mønster gitt anvendelse på Jan Mayen. For patentloven og arbeidstakeroppfinnelsesloven med tilhørende forskrifter har henvisningene i 1983-forskriften fortsatt gyldighet. På tilsvarende måte som for Svalbard må det dessuten legges til grunn at varemerkeloven 2010 og designloven 2003 med forskrifter gjelder på Jan Mayen i kraft av å være naturlige avløsere av

bestemmelsene det er vist til i 1983-forskriften. Det er imidlertid ikke grunnlag for å anse loven om oppfinnelser av betydning for rikets forsvar, planteforedlerloven eller kretsmønsterloven med forskrifter som gjeldende på Jan Mayen.

De norske bilandene, dvs. Bouvet-øya, Peter I øy og Dronning Maud Land, er underlagt norsk statshøyhet som biland, jf. lov 27. februar 1930 nr. 3 om Bouvet-øya, Peter I øy og Dronning Maud Land m.m. (bilandsloven) § 1. Etter § 2 første og annet ledd er systemet for bilandene det samme som for Svalbard og Jan Mayen når det gjelder norsk lovgivnings anvendelse. Det er ikke gitt forskrifter om anvendelse av lovgivningen om industrielt rettsvern for bilandene.

## 8.2 Internasjonalt regelverk

Norge har ved Svalbardtraktaten 9. februar 1920 påtatt seg en folkerettslig forpliktelse til å likebehandle borgere og foretak fra traktatlandene innenfor visse områder som er oppregnet i traktaten. Traktaten innebærer ikke en ubegrenset eller ubetinget frihet for noen til å drive virksomhet på disse områdene, og likebehandlingsregelen er ikke til hinder for at virksomhet kan reguleres og eventuelt forbyes av andre grunner enn nasjonalitet. Også lovgivningen om industrielt rettsvern og internasjonale konvensjoner på området bygger på et prinsipp om likebehandling av nasjonale og utenlandske rettighetshavere, jf. Pariskonvensjonen artikkel 2 og WTO TRIPS-avtalen artikkel 3 og 4.

Ettersom Svalbard og Jan Mayen er underlagt norsk suverenitet og utgjør deler av riket, vil folkerettslige avtaler Norge inngår, omfatte Svalbard og Jan Mayen med mindre det gjøres særskilt unntak. Følgelig vil Norge ved tilslutning til internasjonale avtaler som forutsetter interne gjennomføringstiltak, være forpliktet til å treffe slike tiltak også for Svalbard og Jan Mayen, med mindre det tas uttrykkelig forbehold om at så ikke skal skje. Noe slikt forbehold er ikke tatt verken etter Pariskonvensjonen eller etter TRIPS-avtalen. Heller ikke etter traktater Norge er tilsluttet under Verdens immaterialrettsorganisasjon (WIPO) er det tatt slike forbehold. Siden Svalbard og Jan Mayen hører til det norske territoriet, er disse områdene også omfattet av Norges tilslutning til Den europeiske patentkonvensjonen (EPC), jf. St.prp.nr.53 (2006-2007) kapittel 6.2.4 s. 24 høyre spalte.

For Svalbard er det imidlertid tatt forbehold ved inngåelsen av EØS-avtalen, slik at forpliktelsene etter denne avtalen ikke gjelder på Svalbard, jf. EØS-loven § 6 og EØS-avtalen protokoll 40. EØS-avtalen protokoll 28 inneholder regler om industrielle rettigheter, jf. EØS-avtalen artikkel 65 nr. 2. Flere direktiver og forordninger på området er innlemmet i EØS-avtalens vedlegg XVII og gjennomført i norsk rett i blant annet patentloven, varemerkeloven og designloven. Bakgrunnen for forbeholdet mot anvendelse av EØS-avtalen på Svalbard var de særlige forhold som følger av Norges folkerettslige forpliktelser etter Svalbardtraktaten, jf. Meld. St. nr. 32 (2015-2016) punkt 3.3.1 s. 22 (høyre spalte). EU-regelverk som innlemmes i EØS-avtalen, vil dermed i utgangspunktet ikke gjøres gjeldende for Svalbard. Dette er likevel ikke til hinder for at Norge kan gi lovgivning som gjennomfører EØS-regler i norsk rett anvendelse på Svalbard. Anvendelsen på Svalbard følger da ikke av en forpliktelse etter EØS-avtalen, men alene av nasjonale regler. For Jan Mayen er det ikke gjort noe tilsvarende unntak,

og forpliktelsene etter EØS-avtalen gjelder derfor for Jan Mayen, jf. St.prp.nr. 100 (1991-1992) s. 103 (høyre spalte).

### 8.3 Endringsforslag

Generelt skal det rettslige rammeverket for Svalbard være mest mulig likt som på fastlandet, med mindre det er særlige forhold som taler mot dette, eller det er behov for unntak eller tilpasninger, jf. Meld. St. nr. 32 (2015-2016) punkt 5.1 s. 31 (høyre spalte). Lovgivningen om industrielt rettsvern gjelder rettigheter som bør være vernet på lik linje på Svalbard som på fastlandet. Hva gjelder Jan Mayen er aktiviteten og innbyggertallet der svært begrenset sammenlignet med Svalbard, men prinsipielt bør vernet for industrielle rettigheter også her være det samme som på fastlandet. Også hensynet til Norges folkerettslige forpliktelser på området tilsier dette.

Patentloven, varemerkeloven og designloven med forskrifter gjelder allerede på Svalbard og Jan Mayen, og på Jan Mayen gjelder i tillegg loven om arbeidstakeroppfinnelser. Dette synes fortsatt som hensiktsmessig. Når det gjelder arbeidstakeroppfinnelserloven, vil den være like aktuell på Svalbard som på fastlandet, og uten tvil i større omfang enn på Jan Mayen, hvor antallet arbeidstakere er svært begrenset. Det er derfor ingen grunn til at ikke arbeidstakeroppfinnelserloven også skal gjelde på Svalbard. Siden henvisningene i 1926-forskriften og 1983-forskriften på flere punkter er utdatert, og arbeidstakeroppfinnelserloven ikke er omfattet av 1926-forskriften, er det behov for å oppdatere reguleringen av disse lovenes anvendelse.

Ingen av de fire nevnte lovene inneholder egne bestemmelser om stedlig virkeområde eller hjemler for å fastsette forskrifter om anvendelse på Svalbard og Jan Mayen. Ettersom både Svalbardloven og loven om Jan Mayen allerede inneholder hjemler for å fastsette forskrifter om industrielt rettsvern, foreslår departementet å benytte disse og samle reguleringen av dette rettsområdet i en felles forskrift om anvendelse av lovgivningen om industrielt rettsvern for Svalbard og Jan Mayen. Istedenfor å henviser til de konkrete någjeldende lovene, foreslås å utforme forskriften mer generelt, for å forhindre at henvisningene blir utdatert når de någjeldende lovene senere blir erstattet av nye lover på området.

I tillegg til at arbeidstakeroppfinnelserloven med tilhørende forskrift bør gis anvendelse også på Svalbard, bør både kretsmønsterloven og planteforedlerloven med forskrifter gis anvendelse på Svalbard og Jan Mayen. Dette foreslås gjennomført i samme forskrift og med samme regulerings-teknikk som for de øvrige lovene. Forslaget er mer begrunnet i den prinsipielle viktigheten av å gjøre lovene gjeldende på disse delene av territoriet enn i et konkret praktisk behov for slike regler.

Det synes videre som at også loven om oppfinnelser av betydning for rikets forsvar og tilhørende forskrifter bør gjøres gjeldende for Svalbard og Jan Mayen. Selv om det nok ikke har stor praktisk betydning, kan det ikke utelukkes at aktivitet på Svalbard og Jan Mayen fører til oppfinnelser som faller inn under lovens anvendelsesområde. Sett hen til dette, og til ønsket om et mest mulig likt regelverk som på fastlandet, bør det rettslige rammeverket for patenter også på

dette punktet på prinsipielt grunnlag være likt som på fastlandet både for Svalbard og Jan Mayen.

Etter vedtakelsen av 1926- og 1983-forskriften er det tatt inn en rekke regler i både patentloven, varemerkeloven og designloven til gjennomføring av Norges forpliktelser etter EØS-avtalen. Departementet kan ikke se at anvendelsen av disse reglene på Svalbard reiser spørsmål opp mot Svalbardtraktatens krav til likebehandling på de angitte områdene definert i traktaten.

Det antas ikke å være samme praktiske behov for en egen regulering av anvendelsen av lovgivningen om industrielt rettsvern i bilandene i Antarktis (Dronning Maud land og Peter I øy), og dette foreslås derfor ikke i denne omgang.

Det foreslås etter dette en felles forskrift i medhold av Svalbardloven § 4 og loven om Jan Mayen § 2 annet ledd om anvendelse av lovgivningen om industrielt rettsvern på Svalbard og Jan Mayen. Fra tidspunktet forskriften trer i kraft, vil 1926-forskriften og 1983-forskriften bli opphevet. Det vises til forskriftsutkastet og merknadene til dette.

## **9 Patent på nye medisinske anvendelser av kjente stoffer**

Etter patentloven § 1 sjette ledd første punktum kan fremgangsmåter for kirurgisk behandling, terapi eller diagnostisering som foretas på mennesker eller dyr, ikke patenteres. Unntaket er utformet etter mønster av den europeiske patentkonvensjon (EPC) artikkel 53 bokstav c, jf. Ot.prp. nr. 33 (2006-2007) s. 19. Begrunnelsen for unntaket er sosiale hensyn. Leger og annet medisinsk personell har behov for fritt å kunne utnytte de metodene det er tale om. De skal til enhver tid kunne utføre den behandling som er best egnet til å forebygge, diagnostisere eller helbrede sykdom, uten å måtte vurdere om behandlingen kan komme i konflikt med eksisterende patentrettigheter. Det følger av patentloven § 1 sjette ledd annet punktum at bestemmelsen bare unntar fremgangsmåter fra patentering, ikke produkter, herunder stoffer og stoffblandinger, til bruk i slike fremgangsmåter. Hjelpemidler for utførelse av medisinske fremgangsmåter, f.eks. legemidler eller kirurgiske instrumenter, kan derfor patenteres.

Utvikling av nye legemidler dreier seg ikke bare om å finne frem til nye substanser, men også om å finne nye medisinske anvendelsesområder for allerede kjente stoffer eller stoffblandinger. Et stoff som allerede er kjent, men som ikke tidligere har vært brukt som legemiddel, kan vise seg å ha et viktig medisinsk anvendelsesområde. En slik ny medisinsk anvendelse kalles gjerne den første medisinske indikasjon. Et legemiddel som allerede er kjent og som er ment å behandle en viss sykdom eller visse typer av sykdommer, kan også vise seg å ha ytterligere medisinske anvendelsesområder, f.eks. behandling av en annen sykdom eller andre typer sykdommer enn det som tidligere har vært kjent. Slike nye anvendelsesområder for allerede kjente legemidler blir gjerne kalt annen medisinsk indikasjon eller senere medisinsk indikasjon. I motsetning til andre oppfinnelser som går ut på en ny anvendelse av et kjent produkt, kan de oppfinnelsene det her er tale om ikke beskyttes ved anvendelsespatenter, idet patentloven § 1 sjette ledd første punktum gjør at muligheten for å få patent på anvendelse av medisinske produkter, er stengt. Det grunnleggende kravet om at en

oppfinnelse må være ny for å kunne patenteres, jf. patentloven § 2 første ledd, stenger dessuten i utgangspunktet for at det kan gis produktpatent på allerede kjente stoffer eller stoffblandinger.

For å sikre at oppfinnelsene det her er tale om, kan oppnå en tilfredsstillende beskyttelse, er det på denne bakgrunn gitt en spesialregel for patentering av stoffer og stoffblandinger innen det medisinske området i patentloven § 2 fjerde ledd. Etter denne bestemmelsen, som tilsvarende EPC artikkel 54 nr. 4, er nyhetskravet i patentloven § 2 første ledd ikke til hinder for at det kan meddeles produktpatent på kjente stoffer eller kjente stoffblandinger til anvendelse i fremgangsmåter for medisinsk behandling som nevnt i § 1 sjette ledd. Det følger av siste del av bestemmelsen i § 2 fjerde ledd at forutsetningen for slik patentering er at anvendelsen av stoffet eller stoffblandingen til medisinsk behandling ikke var kjent fra før. Det ligger et nyhetselement i at stoffet eller stoffblandingen brukes i fremgangsmåter for kirurgisk behandling, terapi eller diagnostisering for første gang. Ordlyden i bestemmelsen dekker dermed bare patent på første medisinske indikasjon.

Hvis det allerede var kjent at stoffet eller stoffblandingen kunne anvendes til en eller annen form for medisinsk behandling, kommer bestemmelsen i § 2 fjerde ledd etter sin ordlyd ikke til anvendelse, uansett hvor forskjellig den nye anvendelsesmåten måtte være fra den tidligere kjente. Dette er også fremhevet i forarbeidene til bestemmelsen, jf. NOU 1976: 49 s. 103. Det samme gjaldt opprinnelig for den tilsvarende bestemmelsen i EPC artikkel 54. Gjennom utvikling i praksis, med utgangspunkt i en avgjørelse 5. desember 1984 fra Det europeiske patentverket (EPO) sin utvidede klagenemnd i sak G 5/83, har det imidlertid blitt avklart at det også kan gis patentbeskyttelse for senere medisinske anvendelsesområder, altså utover den første medisinske indikasjon. Avgjørelsen i sak G 5/83 tillot patent på anvendelse av vedkommende stoff eller stoffblanding til fremstilling av et legemiddel for behandling av den nyoppdagede indikasjonen, såkalte "Swiss-type-claims". Avgjørelsen er blitt fulgt opp i norsk praksis, jf. for eksempel avgjørelsen 29. september 2005 fra Patentstyrets Annen avdeling i sak 7164.

Forutsetningen for et patent på andre eller senere medisinske indikasjoner, er at de alminnelige vilkårene om nyhet og oppfinneshøyde er oppfylt for den aktuelle anvendelsen av stoffet eller stoffblandingen. Patentbeskyttelsen for et slikt patent vil bare omfatte stoffet eller stoffblandingen i forbindelse med denne anvendelsen.

Ved revisjonen av EPC i 2000 ble muligheten til å få patent på allerede kjente stoffer til andre eller senere medisinske anvendelsesområder, uttrykkelig regulert. Dette skjedde ved at EPC artikkel 54 fikk et nytt nr. 5 om at anvendelsesbundne produktpatent kan meddeles på allerede kjente stoffer for andre eller senere medisinske anvendelsesområder. Bestemmelsen åpner for patentering av et stoff eller stoffblanding "for any specific use" i en fremgangsmåte for kirurgisk behandling, terapi eller diagnostisering. Dette innebærer at man for den andre medisinske indikasjonen, og eventuelt for videre medisinske indikasjoner, nye pasientgrupper, nye administrasjonsformer, nye doseringsregimer etc., kan gi patent på legemiddelet for den bestemte anvendelsen som er oppdaget og beskrevet, det vil si på anvendelse for en bestemt terapeutisk eller forebyggende



behandling, eventuelt for anvendelse i forbindelse med diagnostisering eller kirurgi. Endringen innebærer ingen reell utvidelse av patenteringsadgangen. Det følger imidlertid av en avgjørelse 19. februar 2010 i sak G 2/08 fra EPOs utvidede klagenemnd at patentkravene ikke lenger skal utformes som «Swiss-type-claims», noe som medfører at de nå skal rettes direkte mot legemiddelet (for den nye, medisinske anvendelse) og ikke mot fremstillingen av legemiddelet. I Patentstyrets retningslinjer for saksbehandlingen (patentretningslinjene) del C kapittel IV avsnitt 2b.4 er det lagt til grunn at norsk patentrett skal praktiseres i samsvar med det som nå gjelder etter EPC. I henhold til retningslinjene godtas for søknader med innleverings- eller prioritetsdag etter 1. mars 2011 ikke lenger «Swiss-type-claims» for krav rettet på senere indikasjoner. Patentkravene må i stedet utformes i samsvar med avgjørelsen fra EPOs utvidede klagenemnd i G 2/08. EPOs praksis for patentkrav rettet mot annen og senere medisinske indikasjoner er nedfelt i EPOs retningslinjer for saksbehandlingen («Guidelines for Examination in the EPO») del G kapittel VI punkt 7.1, der det er det gitt en rekke eksempler på utformingen av patentkrav rettet på ulike nye medisinske indikasjoner.

Det synes som en hensiktsmessig løsning at ordlyden i patentloven § 2 fjerde ledd endres slik at det uttrykkelig fremgår at det er adgang til å få patent på allerede kjente stoffer til andre eller senere medisinske anvendelsesområder. En slik tydeliggjøring av gjeldende rett vil fjerne eventuell uklarhet om tolkningen, og vil klargjøre at vilkårene for patentering av annen og senere medisinske indikasjoner etter patentloven og EPC er sammenfallende.

Formålet med endringsforslaget er bare å klargjøre hva som allerede er lagt til grunn som gjeldende rett i Patentstyrets praksis. Forslaget vil ikke innebære noen utvidelse av det patenterbare området eller gi nye muligheter til patentbeskyttelse. Det foreslås at endringen i patentloven § 2 fjerde ledd utformes nært opptil EPC artikkel 54 nr. 5, og det vises til lovforslaget samt merknadene til bestemmelsen.

## **10 Krav til utformingen av patentkravene**

Patentloven § 8 annet ledd første punktum regulerer utformingen av patentkrav i patentsøknader. En søknad om patent skal inneholde en beskrivelse av oppfinnelsen, innbefattet tegninger når slike er nødvendige, samt «en bestemt angivelse av hva som søkes beskyttet ved patentet (patentkrav)». Vilåret om å gi en «bestemt angivelse» betyr at patentkravene skal være klare, kortfattede og tydelige. Dette retter seg både mot de enkelte patentkrav og mot kravene i søknaden som helhet. Utformingen av patentkravene er nærmere beskrevet i Patentstyrets retningslinjer for saksbehandlingen (patentretningslinjene) del C kapittel III punkt 4.1. Det er viktig at patentkravene er klare tatt i betraktning den funksjon de har med å avgrense oppfinnelsen fra kjent teknikk, jf. patentloven § 2 første ledd, og å definere gjenstanden det søkes beskyttelse for, jf. patentloven § 39.

Etter patentloven § 8 annet ledd tredje punktum skal beskrivelsen av oppfinnelsen i patentsøknaden være så tydelig at en fagperson skal kunne utøve den. Av dette utledes også et krav om at patentkravene må ha tilstrekkelig støtte i beskrivelsen. Dette innebærer at beskrivelsen må sette en fagperson i stand til å utøve

oppfinnelsen innenfor hele det området som omfattes av patentkravene, jf. avgjørelsen fra en av EPOs tekniske klagenemnder 18. mars 1993 i T 409/91 EXXON/Fuel oils.

Dersom vilkåret om klare patentkrav ikke er oppfylt, avslås søknaden, jf. patentloven § 16. Dersom et patent ved en feil er meddelt til tross for at patentkravene er uklart formulert, utgjør dette likevel ikke et grunnlag for opphevelse av patentet, jf. patentloven § 25, § 52 og § 52 d. Kravet om tilstrekkelig støtte for patentkravene i beskrivelsen utgjør imidlertid både avslagsgrunn og grunnlag for etterfølgende opphevelse, ved at dette kravet innfortolkes i kravet til beskrivelsen etter § 8 annet ledd tredje punktum, jf. § 25 første ledd nr. 2 og § 52 første ledd nr. 2.

Etter EPC reguleres innholdet i patentkravene og beskrivelsen i artikkel 83 og 84. I artikkel 84 heter det at «the claims shall define the matter for which protection is sought. They shall be clear and concise and be supported by the description».

Det synes som en god løsning å bringe ordlyden i patentloven § 8 annet ledd bedre i samsvar med EPC artikkel 84, slik at den norske bestemmelsen om klare patentkrav og støtte i beskrivelsen blir tydeligere. Dette kan gjøres ved tilføyelse av et nytt annet punktum i bestemmelsen som krever at patentkravene skal være klare og kortfattede og ha støtte i beskrivelsen. Endringen vil ikke innebære noen realitetsendring, men vil tydeliggjøre at kravene til utformingen av patentkravene etter norsk rett er de samme som etter EPC. Samtidig foreslås å endre betegnelsen «fagmann» i § 8 til «en fagkyndig» for å gjøre språkbruken kjønnsnøytral. Uttrykket «en fagkyndig» er allerede benyttet i § 39 b første ledd.

Det vises ellers til forslaget til endring av patentloven § 8 annet ledd og merknadene til bestemmelsen.

## **11 Siste frist for utvidende endringer av patentkravene**

Patentloven § 19 regulerer underretning til søkeren om at patent kan meddeles. I tillegg oppstilles i annet ledd et forbud mot endring av patentkravene slik at patentvernet utvides etter at slik underretning er gitt. Bestemmelsen fastslår det seneste tidspunktet da patentkravene kan endres slik at vernets omfang utvides. Forbudet gjelder for endringer i tiden mellom underretningen og selve meddelelsen, jf. § 21 annet ledd, samt for senere endringer, for eksempel under behandlingen av innsigelser, jf. § 24. En tilsvarende bestemmelse finnes i den danske patentloven § 19 stk 2. Nærmere bestemmelser om endring av patentkravene er gitt i patentforskriften § 20.

Det fremstår som en god løsning å flytte skjæringstidspunktet for endring av patentkravene fra tidspunktet for underretning om meddelelse til selve meddelelsetidspunktet. Forbudet vil da gjelde fra dagen da patentet meddeles, det vil si den dagen det kunngjøres at søknaden imøtekommes, jf. patentloven § 21 annet ledd første punktum. En tilsvarende løsning er valgt i Sverige, jf. 20 § tredje ledd patentlagen, og etter EPC, jf. EPC artikkel 123 nr. 3 sammenholdt med artikkel 97 og regel 71 nr. 6, jf. nr. 3.

En slik endring vil innebære at patentsøkerne gis noe mer tid til å formulere kravene på den formen som ønskes, og at norsk regelverk på dette punktet blir harmonisert med det som gjelder for europeiske patentsøknader etter EPC. Samtidig innebærer dette at Patentstyret kan bli nødt til å fortsette saksbehandlingen og foreta nye undersøkelser dersom søkeren innleverer endrede patentkrav i tidsrommet mellom underretningen om at patent kan meddeles og meddelelsen av patentet.

Det vises til forslaget til endring av patentloven § 19 og merknadene til bestemmelsen.

## **12 Opplysning om designerens navn i registreringssøknader**

Utgangspunktet er at designretten tilkommer den som har frembrakt designen, jf. designloven § 1 første ledd. Designeren vil imidlertid kunne overdra sin rett til en annen, som i så fall vil være rette søker etter § 1 første ledd. Etter designloven § 13 fjerde ledd skal det angis i designsøknaden hvem som har frembrakt designen, og designerens eller designernes navn, eventuelt navnet på gruppen som har frembrakt designen, skal innføres i designregisteret. Dersom designeren ikke oppgis, vil søknaden bli avslått med mindre mangelen rettes etter bestemmelsene i designloven § 19, jf. designloven § 17 første ledd første punktum og § 20. Angivelse av designerens navn er imidlertid ikke et vilkår for at søknaden skal anses som innlevert (få leveringsdag), jf. designloven § 19 annet ledd.

Begrunnelsen for kravet om at designerens navn skal oppgis i søknaden er hensynet til designerens personlige rettsstilling. Det stilles imidlertid ikke krav om at retten til designen må dokumenteres ved noen overdragelseserklæring eller lignende der søkeren er en annen enn designeren.

En lignende bestemmelse som i designloven § 13 fjerde ledd finnes for patentsøknader i patentloven § 8 fjerde ledd, der det kreves at oppfinnerens navn skal angis i søknad om patent. Søknaden må i tillegg inneholde en erklæring om rett til oppfinnelsen der patent søkes av andre enn oppfinneren. Retten til oppfinnelsen kan i tvilstilfeller kreves dokumentert nærmere. Varemerkeloven oppstiller ikke krav om at navnet på den som har frembrakt merket skal oppgis i søknaden, jf. § 12.

Designdirektivet (Europaparlaments- og rådsdirektiv 98/71/EF av 13. oktober 1998 om rettslig beskyttelse av mønstre) overlater til statene å fastsette saksbehandlingsreglene for registrering, jf. fortalen punkt 6. Direktivet omhandler ikke spørsmålet om designeren skal oppgis i søknaden. Etter Genèveavtalen 2. juli 1999 til Haagoverenskomsten 6. november 1925 om internasjonal registrering av design, som Norge er tilsluttet, kan statene etter artikkel 5 nr. 1 kreve at designerens navn oppgis. Det er imidlertid bare et fåtall av medlemsstatene som krever dette. Etter dansk rett kreves ikke at designerens navn oppgis i søknaden, men søker og designer er som en mellomløsning gitt en adgang til å be om at designerens navn noteres i designregisteret, jf. designloven § 13 stk. 4. En slik løsning gir designeren mulighet til å ivareta sine interesser i å bli navngitt som designer, uavhengig av søkeren.

I henhold til prosedyrene for Det internasjonale byrået ved Verdens immaterialrettsorganisasjon (WIPO), som behandler søknader om internasjonal designregistrering etter Genèveavtalen, er det angitt i søknadsskjemaet for internasjonal designregistrering at Norge krever at designerens navn oppgis. Det er imidlertid ikke et obligatorisk krav fra WIPO at designeren oppgis i selve den internasjonale søknaden, og byrået vil bare tilskrive søkeren der et utpekt land har oppstilt krav om angivelse av designerens navn som et vilkår for å få innleveringsdag etter nasjonal rett og avgitt erklæring om dette til WIPO, jf. Genèveavtalen artikkel 5 nr. 2 b i. Siden angivelse av navnet ikke er et vilkår for at søknaden skal anses innlevert etter designloven § 19 annet ledd, vil Det internasjonale byrået følgelig ikke tilskrive søkeren om dette. Dermed må søkeren tilskrives med krav om at designeren oppgis når den norske utpekingen senere behandles av Patentstyret. Dersom kravet ikke etterkommes, vil søknaden bli avslått for Norges del, jf. designloven § 57 annet ledd og designforskriften § 37. Dette skjer i en del saker.

Mye kan tale for at man går bort fra kravet om at designerens navn må oppgis i søknaden. Kravet skaper problemer ved Patentstyrets behandling av internasjonale designregistreringer der Norge er utpekt. Et slikt krav har antakelig også mindre praktisk betydning, så lenge det ikke samtidig kreves noen slik erklæring fra søkeren om retten til designen som i patentsøknader etter patentloven § 8 fjerde ledd, og Patentstyret heller ikke kan kreve at retten til designen dokumenteres nærmere. Å innføre slike krav til dokumentasjon ville harmonere dårlig med designlovens system med mer begrenset prøving av søknader mot andres rettigheter. Spørsmålet om rett til designen er i første rekke et privatrettslig anliggende mellom søker og designer, som ivaretas gjennom alminnelige kontraktsrettslige regler, og gjennom adgangen for designeren til å kreve administrativ overprøving eller reise søksmål innen de frister som gjelder for dette, jf. designloven §§ 25 og 26 jf. §§ 29 og 30. Innehaver av eventuell opphavsrett til en design vil dessuten, uavhengig av designlovens regler, ha rett til navngivelse på eksemplarer av verket og ved tilgjengeliggjøring etter åndsverkloven § 3 første ledd.

Etter dette fremstår det som en hensiktsmessig løsning å endre designloven § 13 slik at det ikke lenger skal være et krav at designerens navn oppgis i søknaden. Manglende navngivelse vil følgelig ikke lenger utgjøre noe grunnlag for henleggelse og avslag etter designloven §§ 19 og 20. En slik endring vil medføre at Norge kan underrette WIPO om at det ikke lenger er et krav etter norsk rett at designerens navn oppgis i søknaden, slik at opplysning om dette kan tas ut av det internasjonale søknadsskjemaet. Kravet om navngivelse av designeren foreslås imidlertid erstattet av en adgang for både søker og designer til, uavhengig av hverandre, å be om at designerens navn innføres i designregisteret. Dette er samme løsning som er valgt i dansk rett. Målet med en slik løsning er å ivareta designerens interesser i navngivelse, uten samtidig å skape unødvendige problemer for saksbehandlingen av internasjonale designregistreringer.

Det vises til forslaget om endring av designloven § 13 og merknadene til bestemmelsen.

## **13 Administrativ patentbegrensning og endring av patentkrav i domstolene**

### **13.1 Gjeldende rett**

Etter patentloven § 39 a første ledd kan patenthaveren fremsette begjæring til Patentstyret om at patentkravene eller beskrivelsen i et patent endres slik at patentvernets omfang begrenses. Dette gjelder både for nasjonale patenter og for europeiske patenter meddelt av Det europeiske patentverket (EPO) etter den europeiske patentkonvensjon (EPC) med virkning for Norge. Ordningen med administrativ patentbegrensning ble innført ved lov 22. desember 1995 nr. 82, i kraft fra 1. januar 1997. I forbindelse med den norske tiltredelsen til EPC fra 1. januar 2008, ble det ved lov 29. juni 2007 nr. 80 foretatt enkelte endringer i ordningen, blant annet for å regulere forholdet mellom parallelle saker for Patentstyret og EPO.

Det følger av patentloven § 39 a annet ledd at begjæring om administrativ patentbegrensning ikke kan fremsettes for Patentstyret før innsigelsesperioden er utløpt og eventuelle innsigelser er endelig avgjort, siden det da vil kunne tas stilling til spørsmålet om begrensninger under innsigelsesbehandlingen, jf. § 25 fjerde ledd. Begjæring om begrensning kan heller ikke fremsettes så lenge det pågår søksmål om overføring av patentet, eller så lenge det er tatt utlegg i det. Dersom patenthaver har begjært begrensning eller opphevelse av et europeisk patent ved EPO, skal Patentstyret stanse behandlingen av en begjæring om patentbegrensning av dette patentet i Norge inntil endelig avgjørelse fra EPO foreligger. Etter at utfallet av saken for EPO foreligger, gjenopptar Patentstyret behandlingen av begjæringen, men ikke hvis det er fullt samsvar mellom denne og begjæringen patenthaver fremsatte overfor EPO. Utfyllende bestemmelser om begjæringens innhold er gitt i patentforskriften § 40.

Etter patentloven § 39 b skal Patentstyret ved behandlingen av begjæringer om patentbegrensning undersøke om patentet i begrenset form vil oppfylle vilkårene i §§ 1 og 2, dvs. blant annet kravene til nyhet og oppfinnelseshøyde, og gjelde en oppfinnelse som er så tydelig beskrevet at en fagkyndig på grunnlag av beskrivelsen kan utøve den, jf. § 8 annet ledd. Hvis dette ikke er tilfellet, og feilen ikke kan avhjelpes, skal begjæringen avslås, jf. § 39 c. Det kan for eksempel tenkes at patenthaveren på grunn av et mothold ønsker å begrense patentet på en måte som medfører at den gjenstående del ikke tilfredsstillers kravet om oppfinnelseshøyde. En slik begjæring om patentbegrensning skal avslås.

I Ot.prp. nr. 59 (1994-95) s. 38 er det gitt følgende begrunnelse for at Patentstyret skal vurdere vilkårene om nyhet og oppfinnelseshøyde ved prøvingen av begjæringer om patentbegrensning:

«At Patentstyret må undersøke om vilkårene i §§ 1 og 2 også er oppfylt for patentet i begrenset form, er nødvendig for å unngå at patenter blir opprettholdt i en form som innebærer at de ikke er gyldige. Selv om det begrensede patentet i slike tilfeller vil kunne kjennes ugyldig ved dom, jf § 52, er det ikke ønskelig å legge opp til en ordning som kan føre til at antallet ugyldighetssøksmål øker. I lys av den tilliten som publikum i dag har til at norske patenter ikke meddeles uten etter en grundig granskning foretatt av Patentstyret,

må det også generelt kunne sies å være uheldig om det skulle utgis nytt patentskrift m.m uten at det først er undersøkt om patentet i sin nye form er gyldig.»

Hvis Patentstyret finner at det ikke er noe til hinder for at begjæringen imøtekommes, skal patentet begrenses i samsvar med den, jf. patentloven § 39 b annet ledd første punktum. Dette vil være tilfellet når de formelle vilkårene i § 39 a er oppfylt, og Patentstyrets vurdering etter § 39 b første ledd tilsier at patentet i begrenset form vil oppfylle de krav som stilles til et patent etter §§ 1 og 2 samt § 8 annet ledd.

Selv om Patentstyret skal prøve om vilkårene om bl.a. nyhet og oppfinneshøyde er oppfylt, gjelder etter § 39 b annet ledd første punktum, jf. § 39 c, klare begrensninger i kompetansen med hensyn til hva som kan bli utfallet ved behandlingen av begjæringer om administrativ patentbegrensning. Patentstyret kan ikke gjøre andre endringer i patentet enn dem patenthaveren selv har begjært. Patentstyret kan følgelig ikke kjenne patentet ugyldig i sin helhet, men må enten begrense patentet i samsvar med begjæringen, eller avslå begjæringen. Patenthaveren risikerer dermed ikke at en begjæring om begrensning fører til at hele patentet faller bort, eller at det blir begrenset på en annen måte enn begjært, jf. Ot.prp. nr. 59 (1994-95) s. 38. Det er heller ikke noe vilkår for begrensning at patentet i sin allerede meddelte form er ugyldig. En begrensning kan derfor sees som en form for delvis avkall på patentet, som er uavhengig av om patentet er ugyldig eller ikke, sml. patentloven § 54.

En avgjørelse fra Patentstyret om å begrense patentet i samsvar med patenthaverens begjæring, vil ha virkning tilbake i tid fra den dagen patentsøknaden ble innlevert, jf. patentloven § 39 b annet ledd annet punktum. Tidligere hadde slike avgjørelser bare virkning fremover i tid fra tidspunktet da avgjørelsen ble kunngjort. Etter patentloven § 61 første ledd kan frifinnelse i sivile saker om patentinngrep ikke bygges på at patentet er ugyldig eller kan kreves overført uten at det først er avsagt dom for patentets ugyldighet eller overføring, jf. punkt 2 i høringsnotatet. Ved innføringen av ordningen med administrativ patentbegrensning ble det tilføyd et nytt annet ledd i § 61, som slår fast at frifinnelse likevel kan bygges på at patentet var ugyldig før det ble begrenset ved patentbegrensning, når det ikke bygges på at patentet også i begrenset form er ugyldig. Bestemmelsen hadde sin bakgrunn i at begrensninger av patentet tidligere bare hadde virkning fremover i tid, men har neppe særlig praktisk betydning etter at dette ble endret ved den norske tiltredelsen til EPC, jf. lov 29. juni 2007 nr. 80 og Ot.prp. nr. 33 (2006-2007) s. 20 (venstre spalte). Bestemmelsen kan imidlertid fortsatt ha betydning for patenter som ble begrenset før denne endringen.

Ved tiltredelsen til EPC ble det også, ved endring av patentloven § 52 første ledd annet punktum, innført en adgang for patenthaveren til å begrense patentet ved å endre patentkravene i ugyldighetssøksmål for domstolene. Adgangen gjelder både for nasjonale patenter og for europeiske patenter som er gjort gjeldende i Norge. Bakgrunnen for endringen var at EPC artikkel 138 nr. 3 krever at patenthaveren skal ha mulighet til å endre patentkravene i ugyldighetssøksmål, og at forhandlingene ved en slik endring skal baseres på patentet i begrenset form, jf. Ot. prp. nr. 33 (2006-2007) s. 20 (venstre spalte). Tidligere var det ikke adgang til å endre patentkravene under domstolsbehandling av gyldigheten til et patent, idet

det var antatt at domstolene ikke kunne omformulere patentkrav, jf. Ot.prp. nr. 59 (1994-95) s. 18. I motsetning til det som gjelder i saker for Patentstyret etter § 39 a første ledd, kan beskrivelsen ikke endres i forbindelse med ugyldighetssøksmål etter § 52 første ledd annet punktum. Det er altså bare patentkravene som kan endres i saker for domstolene. Videre kan begrensning under søksmål bare skje når den endringen patenthaveren krever, vil medføre at patentet likevel ikke er ugyldig. Domstolene vil altså bare kunne opprettholde patentet i begrenset form hvis begrensningene vil bøte på ugyldigheten, og må ta stilling til om patentet i begrenset form oppfyller patentbarhetsvilkårene. Hvis dette ikke er tilfellet, skal patentet kjennes ugyldig i sin helhet. Andre begrensninger enn dem som bøter på ugyldigheten, vil ikke kunne gjøres i forbindelse med domstolsprøving av patentet. Adgangen til å begrense patentkravene er ellers den samme under rettergang som i administrativ behandling. Også domstolens avgjørelser om begrensning av patentkravene vil ha virkning tilbake i tid.

Der det pågår en sak for domstolene om gyldigheten av patentet, kan patenthaver velge mellom å søke å begrense patentet ved å innlevere begjæring om administrativ patentbegrensning til Patentstyret, eller ved å inngi subsidiære kravsett til retten som skal legges til grunn for det tilfelle at retten kommer til at patentet som meddelt er ugyldig. Patentloven § 39 a annet ledd inneholder ikke bestemmelser om at Patentstyret skal avvise eller stanse behandlingen av en sak om patentbegrensning der det allerede foreligger et søksmål for domstolene om gyldigheten av patentet. Behandling i Patentstyret av begjæringer om patentbegrensning og behandling i domstolene av subsidiære kravsett kan dermed skje parallelt.

For saker om administrativ overprøving av et patents gyldighet, er det derimot gitt bestemmelser som hindrer parallelle saker om patentbegrensning for Patentstyret. Etter patentloven § 52 c første ledd første punktum kan krav om administrativ overprøving av patentets gyldighet ikke fremsettes før en sak om administrativ patentbegrensning er endelig avgjort. Det samme vil gjelde der det pågår en sak om patentbegrensning for EPO, jf. § 66 b første ledd annet punktum og Ot.prp. nr. 33 (2006-2007) s. 23 (høyre spalte). Videre kan det heller ikke fremsettes krav om administrativ overprøving så lenge et ugyldighetssøksmål om patentet ved domstolene ikke er endelig avgjort, jf. § 52 c første ledd annet punktum. Der det allerede er begjært administrativ overprøving, kan det heller ikke reises ugyldighetssøksmål mens overprøvingssaken pågår for Patentstyret, jf. § 52 c første ledd fjerde punktum. Her er altså også parallelle saker for Patentstyret og domstolene avskåret.

I Justisdepartementets høringsbrev 3. april 1995, gjengitt i Ot.prp. nr. 59 (1994-95) s. 17-18, ble det ikke ansett nødvendig å lovregulere forholdet mellom domstolsbehandlingen av ugyldighetssaker og behandlingen hos Patentstyret av begrensningsbegjæringer. Det ble lagt til grunn at domstolene etter omstendighetene kunne stanse ugyldighetssaken i påvente av Patentstyrets avgjørelse. Det ble også lagt opp til rask behandling av begrensningsbegjæringene, for ikke å forsinke domstolenes saksbehandling i særlig grad. Fristen for å klage på Patentstyrets avgjørelser i saker om administrativ patentbegrensning ble etter § 39 d annet ledd satt til én måned. Forarbeidene fra 1994-95 tar imidlertid ikke

høyde for den situasjon med mulighet for parallell behandling av begrensingskrav for Patentstyret og domstolene som har oppstått etter lovendringene fra 1. januar 2008.

Forholdet mellom saker om ugyldighet og inngrep for norske domstoler, og behandling i EPO av begjæringer om opphevelse eller begrensning av et europeisk patent som har virkning i Norge, er regulert i patentloven § 63 a. Domstolen kan stanse saken inntil EPO har truffet endelig avgjørelse, eller inntil patentet ikke lenger kan oppheves av EPO. I Ot.prp. nr. 33 (2006-2007) s. 26 (venstre spalte) gis det uttrykk for at domstolen ikke skal trenge å ta en sak om patentet til behandling så lenge det fremdeles kan fremmes innsigelse for EPO, eller der en innsigelsessak eller sak om begrensning av patentet hos EPO ikke er endelig avgjort.

Bestemmelsen synes i praksis å ha blitt oppfattet slik at den gir grunnlag for stansing av saken i større utstrekning enn det som følger av den alminnelige bestemmelsen i tvisteloven § 16-18, jf. kommentarene til § 63 a i Gyldendal Rettsdata note 341, der det gis uttrykk for at forarbeidene forutsetter at saken normalt bør stanses dersom vilkårene er oppfylt.

## 13.2 Innspill

Advokatene *Ingvild Hanssen-Bauer, Gunnar Meyer og Lars Erik Steinkjer* i advokatfirmaet Wikborg Rein AS har i brev til departementet 17. juni 2016 fremmet enkelte innspill til endringer i patentloven. De gir uttrykk for at reglene om administrativ patentbegrensning i §§ 39 a til 39 e bør endres slik at omfanget av Patentstyrets prøving av slike begjæringer bringes på linje med den prøving som utføres av EPO etter EPC, og at parallelle saker for Patentstyret og domstolene bør unngås. I tillegg tas det opp at forholdet mellom patentloven § 39 b annet ledd annet punktum og § 61 annet ledd bør klargjøres. Vedlagt brevet var en oversikt over begjæringer om administrativ patentbegrensning behandlet av Patentstyret i perioden 2004-2016 og utfallet av ugyldighetssaker for domstolene for 16 av disse patentene.

Om Patentstyrets prøving av begjæringer om administrativ patentbegrensning heter det følgende i brevet:

«Patentloven §§ 39a – 39e gir regler om administrativ patentbegrensning på patenthavers begjæring. Bestemmelsene, som ble tilføyd i patentloven ved lov 22. desember 1995 nr. 82, har som formål å imøtekomme patenthavers behov for avgrensning av patentvernet dersom nye mothold tilsier at patentet ikke skulle vært meddelt med opprinnelig verneomfang. Ordningen med administrativ patentbegrensning har praktisk betydning i tilfeller der tredjeparter reiser spørsmål ved patentets gyldighet, og eventuelt reiser ugyldighetsspørsmål der det påberopes nye mothold som ikke inngikk i granskningen forut for meddelelse av patent.

I henhold til patentlovens § 39 b skal Patentstyret som ledd i saksbehandlingen undersøke om

"... patentet i begrenset form vil oppfylle vilkårene i §§ 1 og 2 og gjelde en oppfinnelse som er så tydelig beskrevet at en fagkyndig på grunnlag av beskrivelsen kan utøve den."

At Patentstyret også undersøker om vilkårene i §§ 1 og 2 er til stede, innebærer at Patentstyret også er pålagt å undersøke om patentet i begrenset form, opp mot nye kjente



mothold, tilfredsstillers lovens krav til nyhet og oppfinneshøyde, jf. § 2. Om bestemmelsen heter det i forarbeidene (Ot.prp. nr 59 (1994-1995):

«At Patentstyret må undersøke om vilkårene i §§ 1 og 2 også er oppfylt for patentet i begrenset form, er nødvendig for å unngå at patenter blir opprettholdt i en form som innebærer at de ikke er gyldige. Selv om det begrensede patentet i slike tilfeller vil kunne kjennes ugyldig ved dom, jf § 52, er det ikke ønskelig å legge opp til en ordning som kan føre til at antallet ugyldighetssøksmål øker. I lys av den tilliten som publikum i dag har til at norske patenter ikke meddeles uten etter en grundig granskning foretatt av Patentstyret, må det også generelt kunne sies å være uheldig om det skulle utgis nytt patentskrift m.m uten at det først er undersøkt om patentet i sin nye form er gyldig.

Patentstyret skal etter første ledd også undersøke om patentet gjelder en oppfinnelse som er så tydelig beskrevet at en fagkyndig på grunnlag av beskrivelsen kan utøve den. Dersom man skal tillate at det gjøres endringer i beskrivelsen, er det naturlig også å sørge for at slike endringer ikke medfører at patentet kan kjennes ugyldig etter § 52 fordi beskrivelsen ikke lenger er tydelig nok." (s. 38.)»

Vårt syn er at det bør overveies å endre patentloven på dette punkt, og bringe den på linje med reglene i den europeiske patentkonvensjon (EPC). Begrensningsbegjæringer i henhold til EPC artikkel 105a undersøkes av EPO kun med hensyn til om det foreligger reell begrensning og at kravene i artikkel 84 (klarhet) og artikkel 123 (ulovlig endring) er oppfylt, jf. Rule 95(2). Etter de undersøkelser vi har gjort, tilsvarende dette ordningen i Sverige og Finland, mens man i Danmark har en tilsvarende ordning som den norske.

En endring av patentloven slik at den på dette punkt bringes på linje med EPC har gode grunner for seg.

For det første kan den begrunnelse som er gitt i lovens forarbeider for omfanget av Patentstyrets prøvning, ikke sies å ha særlig vekt slik begrensingsinstituttet fungerer i praksis. Til belysning av praksis ble Patentstyret av Onsagers AS i januar i år bedt om å sette opp en oversikt over begjæringer inngitt om administrativ patentbegrensning. Listen, som omfatter alle begjæringer fra 2004, er kvalitetssikret av patentingeniør Kari Simonsen hos Onsagers AS og enkelte feil rettet opp ved å hente ut de aktuelle saker. Oversikten fremlegges som vedlegg 1 til dette brev. Det fremgår at Patentstyret i denne perioden har behandlet 63 saker. Ikke i noen tilfeller er begjæring avslått. Basert på oversikten er det undersøkt for hvilke patentsaker det er anlagt ugyldighetssak for domstolene, og utfallet av den enkelte sak. Utfallet av denne undersøkelsen, med referanse til de enkelte saker, er inntatt i en oppstilling som vedlegges som vedlegg 2 til dette brev.

Resultatet er at 16 av patentene som har vært undergitt begrensingsbegjæring og følgelig opprettholdt av Patentstyret, har vært undergitt rettslig prøvelse i gyldighetssak for domstolene. Av de i alt 16 patentene som ble undergitt gyldighetsprøvelse ble seks patenter opprettholdt som gyldige, ett patent ble opprettholdt som delvis gyldig og ni patenter ble kjent ugyldige. Med andre ord fører ugyldighetssaker frem i mer enn halvparten av saker der Patentstyret nylig har vurdert og opprettholdt patentet også opp mot nye mothold.

Disse overraskende og klare funn tilsier at dagens ordning med full prøvelse av patenterbarhetsvilkårene knyttet til administrativ patentbegrensning ikke fungerer som tilsiktet. Patenter som har vært igjennom patentbegrensning og opprettholdt overfor nye mothold har i ikke vist seg mer robuste overfor ugyldigkjennelse enn patenter som undergis prøvelse uten slik ny vurdering av Patentstyret.

At begjæringen i en del saker kun delvis har ført frem ifølge oversikten, antas i de aller fleste tilfelle å bero på at begjært endring ikke fullt ut kunne godtas som følge av formelle forhold, slik som støtte i beskrivelsen.

Dagens ordning medfører således unødig bruk av Patentstyrets ressurser. Det er også andre aspekter ved ordningen som tilsier at det bør vurderes om den har fungert godt i praksis.

Det er ikke uvanlig at patenthaver, sammen med begjæring om administrativ patentbegrensning, fremlegger samtlige mothold som er anført i ugyldighetssaken som foranlediget begrensingsbegjæringen. Samtidig argumenteres det for, overfor Patentstyret, at patentet må opprettholdes overfor de samme mothold. Slik oversikten i vedlegg 1 viser, fører patentbegrensninger alltid frem. Dette antas blant annet å ha sammenheng med at saksbehandlingen av begrensingsbegjæring skjer uten kontradiksjon. Patentstyrets behandling vil muligens også være farget av at patentet står til rettslig prøvelse og at Patentstyret, gjennom sin behandling av begrensingsbegjæringen, viker tilbake fra å foregripe den rettslige overprøving.

At saksbehandlingen etter dagens ordning skal inkludere ny full prøvning, er begrunnet i at det ville være uheldig om patent utstedes på nytt til tross for ugyldighetsmangler, jf sitatet fra forarbeidene ovenfor. Utfallet av ugyldighetssakene der patentet er undergitt ny vurdering av Patentstyret som ledd i behandlingen av begrensingsbegjæring, jf oversikten i vedlegg 2, viser imidlertid at slike patenter rent faktisk ikke er mer robuste mot ugyldigkjennelse enn patenter ellers.

Omfanget av Patentstyrets prøvning har også en side til det såkalte Swingballprinsippet, jf Rt. 1975 s. 603 og Rt. 2008 s. 1555. I Oslo tingretts dom 1. juni 2011 (10-157663TVI-OTIR/02) uttalte tingretten at retten måtte utvise særlig tilbakeholdenhet med å fravike Patentstyrets vurdering i lys av at Patentstyret ved behandling av begrensingsbegjæringen hadde vurdert de nye mothold som saksøkeren hadde påberopt i ugyldighetssaken. Etterfølgende avgjørelser om det samme patent tilsier at det ikke var noen grunn for retten til å utvise en slik særlig tilbakeholdenhet. Det parallelle europeiske patent ble kort tid etter tingrettens dom opphevet ved EPO Board of Appeals avgjørelse i sak T07/07. Det norske patentet er nylig opphevet i Norge av Klagenemnda for industrielle rettigheter (klagesak pat. 15/005, avgjørelse 26. mai 2016).

Et annet eksempel på at denne problemstillingen kommer opp, er Borgarting lagmannsretts dom 24. april 2015 i sak LB-2014-66504. I denne saken ble patentet kjent ugyldig i tingretten, og resultatet opprettholdt i lagmannsretten. Forut for ankeforhandling i lagmannsretten ble det begjært patent-begrensning. Patentstyret opprettholdt det omtvistede patentet til tross for tingrettens dom. Lagmannsretten opprettholdt som nevnt ugyldigkjennelsen, men måtte ta stilling til anførsler om at retten skulle utvise særlig tilbakeholdenhet som nevnt i lys av Patentstyrets prøvning. Fra lagmannsrettens premisser hitsettes:

"Det følger av patentloven § 39b at Patentstyret skal undersøke om patentet i begrenset form vil oppfylle kravene bl.a. i § 2, dvs. at kravet til oppfinneshøyde er oppfylt. Avgjørelsen må forstås slik at Patentstyret finner det kravet oppfylt. [...] Det kan vanskelig oppfattes annerledes enn at Patentstyret har vurdert spørsmålet om oppfinneshøyde på en annen måte enn tingretten. Men Hospira har ikke vært part i patentbegrensningssaken, og det har ikke vært en slik kontradiksjon og bevisføring som det har vært for lagmannsretten. Selv om det har en viss vekt at Patentstyret har godkjent den administrative endringen, må lagmannsretten foreta en konkret, selvstendig vurdering av ugyldighetsinnsigelsene ut fra bevisførselen i saken, herunder vitneforklaringene fra de sakkyndige vitnene." (pkt. 3.2)

Etter vårt syn viser eksemplene, og den gjennomførte undersøkelse av praksis, at gjeldende ordning med full prøvning ikke lenger har gode grunner for seg. Ordningen medfører unødvendig arbeid for Patentstyret, unødig bruk av ressurser for begge parter og domstolene, foruten at prøvningen i enkelte tilfeller tillegges vekt av domstolene i den rettslige vurdering av patentet som det ikke synes å være grunnlag for. Patentloven § 39b bør på denne bakgrunn overveies endret og bringes på linje med EPC Rule 95 (3).»

Om forholdet mellom saker for Patentstyret og domstolene heter det i brevet følgende:

«Vi vil videre ta opp forholdet mellom adgangen til administrativ patentbegrensning og domstolsprøving av subsidiære kravsett. Patentlovens § 52 første ledd siste punktum innebærer at det kan nedlegges påstand om at patentet skal opprettholdes med begrenset omfang. Adgangen til å begrense patentkravene er den samme i rettergang som ved administrativ behandling (Stenvik l.c. note 277 til § 52). Ordningen innebærer at patenthaver, i tilfeller der det pågår ugyldighetssak, kan velge enten å innlevere begjæring om administrativ patentbegrensning, eller å inngi subsidiære kravsett til retten. Patenthaver kan også velge en kombinasjon av disse fremgangsmåter. Adgangen til å begjære administrativ begrensning gjelder også etter ugyldigkjennelse i første instans, mens saken står for lagmannsrett.

Det kan stilles spørsmål ved hensiktsmessigheten av et slikt tosporet system. Når først ugyldighetssak verserer fremstår det som mest hensiktsmessig at avklaringen av hvilke patentkrav som skal prøves, skjer som ledd i saksforberedelsen for domstolene. Det er eksempler på saker der stridspatentet begjæres begrenset umiddelbart før hovedforhandling. Derved kan sakens gjenstand endres uten at den annen part gis tilstrekkelig anledning til å områ seg før hovedforhandling. Dersom patenthaver ønsker å be retten ta stilling til et begrenset kravsett ved bruk av adgangen i § 52 første ledd siste punktum, bør dette inngå som ledd i saksforberedelsen. Derved vil frist for eventuell inngivelse av subsidiære kravsett inngå som naturlig del av rettens saksstyring og avklaringer i planmøtet.

Særlige spørsmål oppstår i forbindelse med administrativ patentbegrensning i ankeomgang etter ugyldigkjennelse i første instans. I de tilfeller der et nytt patent med begrensede kravsett (versjon B3) kunngjøres før ankesaken kommer opp, endres sakens gjenstand i ankeomgangen. Det er i seg selv lite ønskelig. I tillegg fremstår det ikke som riktig bruk av Patentstyrets ressurser å saksbehandle begjæringer om patentbegrensning av ugyldigkjente patenter, om enn ikke rettskraftig avgjort. I de tilfeller undertegnede kjenner til der patent er undergitt administrativ begrensning etter ugyldigkjennelse i første instans, er resultatet blitt det samme i lagmannsretten.

Dagens ordning med at administrativ begrensning også kan skje etter ugyldigkjennelse i første instans, reiser dessuten spørsmål om hvorvidt ugyldigkjennelse i første instans også omfatter det begrensede patent utstedt mens ugyldighetssaken står for lagmannsretten, dersom som ankesaken faller bort. I et konkret tilfelle i nyere tid kom denne problemstillingen opp (14-077789ASD-BORG/02). Anken ble her trukket før ankesaken kom opp, men etter at det nye patent var kunngjort. Spørsmålet ble forelagt Patentstyret som uttalte at ugyldigkjennelsen også omfattet det begrensede patent.

Vi reiser derfor spørsmål om det bør overveies å begrense adgangen til å begjære administrativ patentbegrensning i de tilfeller der det pågår ugyldighetssak for domstolene. Dette korresponderer med ordningen i EPC. Adgangen til å begjære administrativ begrensning overfor EPO er stengt i de tilfeller der det er iverksatt innsigelsesprosedyre; patenthaveren må da i stedet be om vurdering av subsidiære kravsett gjennom såkalte 'auxiliary requests'. Fra Case Law of the Boards of Appeal hitsettes:

"There is no time limit as to when the request for limitation/revocation can be made. However, it is a precondition that no opposition proceedings (including opposition appeal proceedings) in respect of the patent are pending (Art. 105a(2) EPC). If they are, then the request is deemed not to have been filed (R. 93(1) EPC). If limitation proceedings are pending at the time of the filing of an opposition, the limitation proceedings are terminated (R. 93(2) EPC). If a patentee wishes to revoke his patent whilst opposition proceedings are ongoing, he may do so but not by using the procedure set out in Art. 105a-105c EPC (see point 5.2 below). If he wishes to limit his patent, he may be able to do so by amending it in the course of the opposition and opposition appeal procedure." (7. utg. s. 846)

Det er etter vårt syn gode argumenter for at adgangen til å begjære administrativ patentbegrensning bør være stengt i tilfeller der spørsmålet om patentets gyldighet er brakt inn for domstolene. Patenthavers interesse i å få prøvd gyldigheten av subsidiært, begrenset kravsett er etter vår oppfatning tilfredsstillende varetatt gjennom adgangen til i rettssaken å begrense patentkravene; adgangen er den samme i rettergang som ved administrativ behandling. Påstand om opprettholdelse av patentet med begrensede krav ihht. § 52 første ledd siste punktum kan da inngå som ledd i saksforberedelsen og vareta partenes og rettens behov for effektiv saksstyring og kontradiksjon. Endelig vil ordning som foreslått innebære at man unngår unødvendig bruk av Patentstyrets ressurser.

Forslaget vil ytterligere innebære at adgangen til å begjære administrativ patentbegrensning mens det pågår ugyldighetssak på dette punkt bringes på linje med reglene om administrativ overprøving, jf patentlovens § 52c første ledd.

Dersom man mener at adgangen til å begjære administrativ begrensning bør stå åpen også etter at patentets gyldighet er brakt inn for domstolene, kan det alternativt vurderes om ikke adgangen i hvert fall bør være stengt dersom patentet er kjent ugyldig i første instans.»

Om forholdet mellom patentloven § 39 b annet ledd annet punktum og § 61 annet ledd heter det i brevet følgende:

«Ved ikrafttredelsen av reglene om administrativ patentbegrensning ved lov 22. desember 1995 nr 82 hadde begrensingsbegjæringer virkning fra den dag patentsøknaden ble inngitt. Ved lovendring 29. juni 2007 nr 80 ble § 39b annet ledd, annet punktum endret slik at begrensninger får virkning allerede fra søknadsdagen, korresponderende med EPC artikkel 68. Lovendringen i 2007 reiser spørsmålet om forholdet mellom denne bestemmelse og § 61 annet ledd som ble tilføyd ved lovendringen i 1995. Denne bestemmelse gjør et unntak fra regelen om at frifinnelse i saker om patentinngrep ikke kan bygges på at patentet er ugyldig uten at det først er avsagt dom for patentets ugyldighet. § 61 annet ledd lyder:

"Frifinnelse kan uten hensyn til første ledd bygges på at patentet var ugyldig før det ble begrenset ved patentbegrensning, når det ikke bygges på at patentet også i begrenset form er ugyldig."

Om bakgrunnen for bestemmelsen heter det i Ot.prp. nr. 59 (1994-1995):

"Et patent som er blitt begrenset, vil ikke kunne kjønes ugyldig med den begrunnelse at det forelå en ugyldighetsgrunn frem til begrensningen. I en inngrepssak vil det derfor slik § 61 i dag lyder, ikke være mulig for saksøkte å bli frikjent med den begrunnelse at patentet var ugyldig frem til det ble begrenset. Det foreslås derfor som et nytt annet ledd en bestemmelse om at den som er saksøkt for patentinngrep, kan frifinnes med den begrunnelse at patentet frem til patentbegrensningen egentlig var ugyldig." (s. 40)

Are Stenvik fremholder i note 328 i lovkommentaren i Gyldendal Rettsdata at endringen av § 39b annet ledd i 2007, hvoretter en patentbegrensning virker tilbake, innebærer

"... at ingen kan dømmes for inngrep om handlingen ligger utenfor de begrensede patentkravene, selv om den skulle omfattes av de opprinnelige kravene. Etter denne endringen har § 61 annet ledd ikke lenger noen praktisk betydning."

Bestemmelsen er også kommentert av Stenvik i note 199 til § 39 b:

"Regelen i § 61 annet ledd, om at frifinnelser kan bygges på at "patentet var ugyldig før det ble begrenset ved patentbegrensning", må etter lovendringen i 2007 trolig tolkes slik at den tar sikte på tilfeller hvor inngrepshandlingen rammes av det opprinnelige, men ikke av det begrensede, patentet, og den har i så fall liten betydning ved siden av § 39b annet ledd annet punktum. Forholdet mellom de to bestemmelsene er ikke berørt i Ot.prp. nr. 33 (2006-2007)."

Det foreligger da en tilsynelatende motstrid mellom § 39 b og § 61 annet ledd som bør avklares. Spørsmålet var oppe i nylig lagmannsrettssak (14-077789ASD-BORG/02), som imidlertid ble hevet etter at anken ble trukket.

Som Stenvik korrekt bemerker i ovennevnte note 199 til § 39 b i lovkommentaren, har endringen i § 39b, ved at begrensninger nå virker allerede fra søknadsdagen, betydning i forhold til patentinngrep. Dette ved at den som har foretatt inngrepshandlinger i det opprinnelige patent, men som ikke utgjør inngrep etter begrensningen, ikke kan dømmes for inngrep, og heller ikke for handlinger foretatt før begrensningen ble gjennomført. Uklarheten oppstår når det gjelder patenter som lider av ugyldighets-grunner før begrensningen, og der inngrepshandlingen rammes av det begrensede patentet. Kan da inngriperen dømmes for inngrep også for tiden forut for begrensningen, selv om patentet måtte anses ugyldig før begrensningen? Stenvik synes å være av denne oppfatning, idet han mener at § 61 annet ledd ikke lenger har noen praktisk betydning. Det er imidlertid en løsning som er i strid med ordlyden i § 61 annet ledd, hvoretter en som er saksøkt for patentinngrep, kan frifinnes med den begrunnelse at patentet var ugyldig før det ble begrenset ved patentbegrensning.

Etter vår oppfatning bør det komme klart til uttrykk at patentloven i § 61 annet ledd fortsatt gjelder, til tross for endringen i patentloven § 39b annet ledd, annet punktum. Det forhold at patentbegrensningen virker tilbake, står ikke i en nødvendig motstrid til den regel som er uttrykt i § 61 annet ledd om at frifinnelse kan bygges på at patentet var ugyldig før det ble begrenset ved patentbegrensning.

Regelen i § 61 annet ledd har gode grunner for seg. Et patent hvis selvstendige krav åpenbart lider av ugyldighetsgrunner, bør ikke senere kunne begrenses, og så brukes som grunnlag for søksmål med krav om erstatning også omfattende den tid da patentet var ugyldig. Risikoen for at patentet opprinnelig er søkt, og innvilget, med for brede krav, bør i denne sammenheng bæres av patenthaver og ikke av tredjeparter som har behov for å forutberegne sin rettsstilling. Dersom ikke prinsippet i § 61 annet ledd skulle gjelde, vil tredjeparter som ønsker å undersøke sin handlefrihet opp mot meddelte patenter, bli tvunget til å ta stilling til i hvilken grad et åpenbart ugyldig patent like vel vil kunne begrenses slik at det kan opprettholdes som gyldig med et omfang som rammer vedkommende tredje-part. Dette vil i praksis være vanskelig og vil medføre rettsusikkerhet for tredjepart.»

### **13.3 EPC og regelverket i andre nordiske land**

Bestemmelser om patentbegrensning ble inntatt i Den europeiske patentkonvensjon (EPC) ved revisjon av konvensjonen vedtatt 29. november 2000.

Etter EPC artikkel 105 a nr. 1 kan et europeisk patent begrenses ved en endring av patentkravene eller oppheves ved avgjørelse av Det europeiske patentverket (EPO) etter begjæring fra patenthaver. Det er altså etter EPC, i motsetning til norsk rett, ikke adgang til kun å endre patentets beskrivelse, men tillatt å endre beskrivelse og tegninger hvis dette kombineres med endring av patentkravene, jf. EPC regel 92 nr. 2 d. Begjæringer om patentbegrensning kan, på tilsvarende måte som etter patentloven § 39 a, ikke inngis så lenge patentet er under innsigelsesbehandling, jf. artikkel 105 a nr. 2. Hvis det innledes innsigelsesbehandling mens et krav om begrensning eller opphevelse er til behandling, avsluttes begrensningssaken, jf. regel 93 nr. 2. I så fall kan patentet i stedet endres som ledd i innsigelsesbehandlingen.

Prøvingen av begrensningsbegjæringer er regulert i EPC artikkel 105 b og regel 95. Etter regel 95 nr. 2 skal EPO vurdere om de nye patentkravene innebærer en reell begrensning sammenlignet med gjeldende krav, at de begrensede patentkravene oppfyller kravene til klarhet og støtte i beskrivelsen etter artikkel 84, og at begrensningen ikke innebærer en ulovlig endring etter artikkel 123 nr. 2 og 3 (sml. patentloven § 13 og § 19 annet ledd). Det foretas ingen prøving verken av om kravene til nyhet og oppfinneshøyde er oppfylt for patentet i begrenset form (jf. artikkel 54 og 56), eller av om beskrivelsen etter endringen vil være så tydelig at en fagkyndig kan utøve den (jf. artikkel 83). Formålet med prøvingen i saker om begrensning er utelukkende å sikre at endringen faktisk innebærer en reell begrensning sammenlignet med gjeldende patentkrav, og at de begrensede kravene er tilstrekkelig klare og har støtte i beskrivelsen.

Dersom EPO kommer til at patentet skal begrenses i samsvar med begjæringen, har avgjørelsen virkning tilbake i tid fra dagen da patentsøknaden ble innlevert, jf. artikkel 68. Denne virkningen inntreder idet avgjørelsen kunngjøres, og gjelder for alle land som patentet har virkning i, jf. artikkel 105 b nr. 3, herunder for Norge dersom det aktuelle europeiske patentet er gjort gjeldende her.

I Sverige ble en ordning med administrativ patentbegrensning innført i 2007, med ordningen etter EPC som forbilde, jf. Prop. 2006/2007: 56 s. 148. Tidligere kunne spørsmålet om begrensning i Sverige bare prøves i innsigelsessak for Patent- og registreringsverket, eller i forbindelse med ugyldighetssøksmål for domstolene. Praksis i domstolene med hensyn til å omformulere patentkravene var restriktiv, jf. Prop. 2006/2007: 56 s. 72.

Etter endringene i 2007 kan patenthaveren etter patentlagen 40 a § begjære administrativ oppheving eller begrensning av patentet hos Patent- og registreringsverket. Begrensningen kan gjelde patentkravene og om nødvendig også beskrivelsen. Beskrivelsen kan imidlertid ikke endres på selvstendig grunnlag, uten at det samtidig gjøres endringer i patentkravene. Etter 40 b § stk 1, som viser til 52 § stk 2 til 4, skal prøvingen av begjæringen omfatte spørsmålet om oppfinnelsen er så tydelig beskrevet at en fagkyndig på grunnlag av beskrivelsen kan utøve den, samt om endringene innebærer at patentet omfatter noe som ikke fremgikk av søknaden på inngivelsesdagen eller en utvidelse av patentvernet. Henvisningen i 40 b § til 52 § omfatter ikke 52 § stk 1, som viser til vilkårene i 1 § og 2 § om blant annet nyhet og oppfinneshøyde. Det er dermed klart at det svenske patentverket ved behandlingen av begrensningsbegjæringer ikke prøver

om patentet i begrenset form vil oppfylle kravene til nyhet og oppfinneshøyde. Sammenlignet med prøvingen etter EPC omfatter imidlertid den svenske prøvingen i tillegg spørsmålet om beskrivelsen er tilstrekkelig tydelig til at en fagkyndig kan utøve oppfinnelsen. I SOU 2015: 41 *Ny patentlag* s. 193-195 er det foreslått å endre dette, slik at prøvingen bringes fullt ut på linje med prøvingen etter EPC, dvs. slik at det ikke lenger skal prøves om kravene til beskrivelsens tydelighet er oppfylt, men kun at de endrede patentkravene er klare og tydelige samt har støtte i beskrivelsen. Det samme foreslås å gjelde der krav om begrenset av patentet ved endring av patentkravene fremsettes av patenthaveren i forbindelse med et ugyldighetssøksmål, jf. 52 § stk 2.

Ved innføringen av ordningen med administrativ patentbegrensning i svensk rett ble det lagt til grunn at domstolenes prøving av eventuelle begrensninger av patentkravene i ugyldighetssaker i hovedsak burde svare til den administrative prøvingen, og at praksis med hensyn til å omformulere kravene under søksmål ikke lenger skulle være like restriktiv som tidligere. Det ble samtidig lagt til grunn at domstolene må prøve om det begrensede patentet vil oppfylle vilkårene om nyhet og oppfinneshøyde, se. Prop. 2006/2007: 56 s. 72-73.

En begjæring om administrativ patentbegrensning kan etter svensk rett ikke behandles dersom det allerede pågår en innsigelsessak for det svenske patentverket eller EPO. I tillegg kan det etter 40 a § patentlagen ikke fremmes begjæring om administrativ patentbegrensning hvis det allerede er reist sak om patentets gyldighet for domstolene etter 52 §. Følgelig kan spørsmålet om begrensning av patentkrav ikke behandles parallelt av patentverket og domstolene i tilfeller der ugyldighetssaken for domstolen er innledet før begjæring fremsettes overfor patentverket. Dersom sak om ugyldighet i stedet reises først etter at begjæring om patentbegrensning er innlevert, gir loven ikke bestemmelser om avvisning eller stansing av saken for patentverket. I forarbeidene gis det uttrykk for at det ikke er noe til hinder for at patentverket fortsetter behandlingen av begjæringen i slike tilfeller, og at domstolene må vurdere konkret om saken skal stanses i påvente av patentverkets avgjørelse, jf. Prop. 2006/2007: 56 s. 71.

I dansk rett gjelder etter patentloven § 53 e en ordning med administrativ patentbegrensning som i større grad enn den svenske samsvarer med den norske ordningen. Etter § 53 e stk 1 kan en begjæring om slik begrensning gjelde beskrivelsen, kravene eller tegningene. Etter § 53 e stk 2 skal Patent- og varemærkestyrelsen undersøke om patentet i endret form oppfylder kravene om nyhet og oppfinneshøyde, jf. § 52 stk 1. Prøvingsomfanget i dansk rett er altså samsvarende med det som gjelder i norsk rett på dette punktet. Videre skal det prøves om endringen vil innebære at patentet omfatter noe som ikke fremgikk av den opprinnelige søknaden, jf. § 52 stk 3, og om endringen vil innebære at omfanget av patentvernet blir utvidet, jf. § 52 stk 4. Etersom § 53 e stk 2 ikke henviser til § 52 stk 2, synes prøvingen av begjæringer om patentbegrensning etter dansk rett ikke å omfatte spørsmålet om beskrivelsen etter endringen er så tydelig at en fagkyndig på grunnlag av den kan utøve oppfinnelsen. I tilfeller der det allerede foreligger en sak om patentet for domstolene, vil begjæring om patentbegrensning bli avvist etter dansk rett, jf. patentloven § 53 e stk 1 første punktum jf. § 53 b stk 2 annet punktum. Loven synes imidlertid ikke å kreve at

behandlingen av en administrativ begrensningssak skal avvises eller stanses av patentstyrelsen dersom en ugyldighetssak for domstolen reises først etter at begjæring om begrensning er innlevert.

Også etter finsk rett kan patenthaveren begjære administrativ patentbegrensning, jf. 53 a § patentlagen. Omfanget av prøvingen av begjæringen er tilsvarende som etter svensk rett, jf. 53 b §. Det fremgår av 53 b § at tilsvarende rammer gjelder for domstolenes prøving der begjæring om begrensning av patentet fremsettes av patenthaveren i forbindelse med ugyldighetssøksmål, jf. også 52 § stk 2. Dersom det allerede foreligger en sak om ugyldighet for domstolen på tidspunktet da det innleveres begjæring om administrativ patentbegrensning, skal begjæringen avvises, jf. 53a § tredje ledd patentlagen. I tillegg skal Patent- og registerstyrelsen avslutte sin behandling av en begrensningsbegjæring der sak for domstolene om ugyldighet innledes etter at begjæring om begrensning er innlevert, men før styrelsen har truffet endelig avgjørelse i saken, jf. 53 a § fjerde ledd. Finsk rett går på dette punktet lenger i å avskjære administrativ behandling enn dansk og svensk rett. Etter 52 § stk 2 patentlagen må en begjæring om endring av patentkravene i forbindelse med ugyldighetssøksmål for domstolene fremsettes før saken går til hovedforhandling, og dette spørsmålet skal avgjøres forut for avgjørelsen i selve ugyldighetssaken.

#### **13.4 Vurdering og endringsforslag**

Mellom januar 2004 og september 2016 innkam 65 begjæringer til Patentstyret om administrativ patentbegrensning. Av disse har halvparten (32 saker) ledet til begrensning, men bare delvis som begjært av patenthaveren, i 24 saker har begjæringen ført frem i sin helhet, og øvrige saker er under behandling eller avvist på grunn av formelle mangler eller tatt ut av statistikken på grunn av feilaktig registrering. Gjennomgangen advokatene i Wikborg Rein har gjort viser at 16 av de samme patentene som ble begrenset i administrativ behandling har vært gjenstand for ugyldighetssaker for domstolene, der ca. halvparten av sakene har endt med at patentet er blitt kjent ugyldig.

Siden saker om administrativ patentbegrensning er underlagt særlige forutsetninger om rask saksbehandling for Patentstyret, er det ikke unaturlig at domstolene, etter en bredere behandling av gyldighetsspørsmålene, kan komme til andre konklusjoner. Det er slik sett ikke oppsiktsvekkende at en del av sakene der begjæring om begrensning har ført frem, likevel ender med at det begrensede patentet kjennes ugyldig. Det synes tvilsomt om slike funn gir grunn til å begrense Patentstyrets kompetanse til å prøve patenterbarhetsvilkårene i saker om patentbegrensning. I tilfeller der det er nokså klart at patentet vil mangle nyhet eller oppfinnelseshøyde i begrenset form, er det neppe hensiktsmessig å avskjære Patentstyret fra å ta standpunkt til dette.

På den annen side kan det være grunner som kan tale for å begrense omfanget av Patentstyrets prøving i disse sakene, slik at denne blir harmonisert med den mer begrensede prøving som foretas av EPO i slike saker, og som også gjelder etter svensk og finsk rett. Det som særlig kan tale for en slik harmonisering, er at europeiske patenter med virkning i Norge vil kunne begjæres begrenset både hos EPO og Patentstyret, med forrang etter patentloven § 39 a annet ledd for prosessen



hos EPO. På den annen side har Danmark en ordning med samme prøvingsomfang som norsk rett i disse sakene. Foreløpig er det ikke utformet forslag til lovendringer på dette punktet.

Det kan være grunn til å vurdere lignende begrensninger i mulighetene for parallelle saker for Patentstyret og domstolene som dem som gjelder i andre nordiske land, ved å innføre begrensninger i adgangen til å begjære administrativ patentbegrensning i tilfeller der det allerede pågår en rettssak om gyldigheten av det samme patentet. Det kan være en uheldig ressursbruk at Patentstyret og domstolene behandler spørsmål om begrensning av de samme patentkravene parallelt. På den annen side kan det tenkes at domstolene ikke nødvendigvis vil anse det som hensiktsmessig å være nødt til å måtte ta standpunkt til den konkrete utformingen av et omfattende sett med patentkrav. Det kan tenkes at det i en del tilfeller vil anses som en bedre løsning å kunne overlate dette til Patentstyret, som har omfattende erfaring med vurdering av patentkrav, selv der en ugyldighetssak for domstolene allerede er i gang. Domstolene kan da vurdere gyldighetsspørsmålene på grunnlag av et revidert sett med krav fastsatt av Patentstyret, som kan gi et bedre utgangspunkt for gyldighetsvurderingen.

Foreløpig er det utformet et forslag til en ny bestemmelse i patentloven § 39 a etter mønster av dansk og svensk rett, slik at et krav om administrativ patentbegrensning skal avvises der det allerede foreligger en sak for domstolene om gyldigheten av patentet når begjæringen innleveres. Forslaget vil omfatte både tilfeller der det er reist eget ugyldighetssøksmål, og tilfeller der det er reist motkrav om ugyldighet i forbindelse med en inngrepssak. I tilfeller der det allerede foreligger en ugyldighetssak, kan hensynet til effektiv ressursbruk tilsi at spørsmål om begrensning av patentkravene bør behandles av domstolen innenfor rammen av ugyldighetssaken. Det bør i så fall inngå i saksforberedelsen å avklare om patenthaveren vil innlevere begrensede patentkrav. En slik regel vil også avskjære muligheten til å innlevere begjæring om patentbegrensning etter at spørsmålet om ugyldighet allerede er avgjort av domstolen i første instans.

Forslaget vil ikke innebære at Patentstyret skal avslutte sin behandling av en begrensningsbegjæring der søksmål eller krav om ugyldighet reises først etter at begjæring om patentbegrensning er innlevert. Patenthaveren avskjæres dermed ikke fra å få ferdigbehandlet en begjæring om patentbegrensning hos Patentstyret i tilfeller der begjæringen ble innlevert allerede før ugyldighetssaken ble reist. I den grad det er behov for det, må domstolen i slike tilfeller vurdere om saken skal stanses etter tvisteloven § 16-18, i påvente av utfallet av den administrative begrensningssaken.

For tilfeller der en sak for EPO om opphevelse eller begrensning av et europeisk patent og en sak ved domstolene om ugyldighet eller inngrep i den norske delen av dette patentet pågår parallelt, synes det som en hensiktsmessig løsning å oppheve den særlige stansingsregelen i patentloven § 63 a. Det er på det rene at EPOs behandling av slike saker frem til endelig avgjørelse foreligger kan ta tid, særlig der saken klages inn for klagenemndene. Hensynet til effektiv saksbehandling kan derfor tale for å fremme den norske saken, selv om behandlingen ved EPO ikke er avsluttet. En slik særlig stansingsregel som § 63 a finnes ikke i den svenske patentloven, men synes i Danmark å følge av patentloven § 53 a. Den beste

løsningen synes å være at spørsmålet om stansing i disse tilfellene vurderes av domstolene etter de alminnelige bestemmelsene i tvisteloven § 16-18, på samme måte som for nasjonale patenter. Dette vil gi domstolene mer fleksibilitet til å vurdere om stansing bør besluttes, i lys av blant annet forventet saksbehandlingstid hos EPO.

Når det gjelder forholdet mellom patentloven § 39 b annet ledd annet punktum og § 61 annet ledd, viser departementet til at hensikten med patentloven § 61 annet ledd var å slå fast at domstolen i inngrepssaker prejudisielt kunne ta stilling til om saksøkte måtte frifinnes for inngrep med den begrunnelse at patentet var ugyldig frem til det ble begrenset ved patentbegrensning, mens det derimot var nødvendig med særskilt dom dersom domstolen ville bygge på at patentet også i begrenset form var ugyldig, jf. Ot.prp. nr. 59 (1994-95) s. 40. Etter endringen av patentloven § 39 b annet ledd ved lov 29. juni 2007 nr. 80 følger det allerede av § 39 b annet ledd annet punktum at ingen kan dømmes for inngrep dersom handlingen ligger utenfor de begrensede patentkravene, selv om den skulle omfattes av de opprinnelige kravene. Samtidig må det legges til grunn at det kan avsies dom for inngrep dersom noen har handlet i strid med det begrensede patentet, selv om det heftet ugyldighetsgrunner ved det som er fjernet i og med den administrative begrensningen. Så lenge det foreligger inngrep i det begrensede patentet, er det ingen sammenheng mellom ugyldigheten og inngrepshandlingene. Bestemmelsen i § 61 annet ledd kan videre fortsatt ha betydning for patenter der begrensning ble begjært før 1. januar 2008, jf. forskrift 14. desember 2007 nr. 1416 om overgangsregler nr. 1. Det er dermed ikke grunnlag for å foreslå at bestemmelsen oppheves.

Endelig bør det klargjøres i patentloven § 39 b at Patentstyret, ved behandlingen av saker om administrativ patentbegrensning, skal prøve at endringen ikke går utover rammen av den opprinnelige søknaden, jf. § 13, eller utvider patentvernet, jf. § 19 annet ledd. I tillegg bør det fremgå av lovteksten at Patentstyret skal prøve om de endrede kravene er klare og kortfattede, og har støtte i beskrivelsen, jf. høringsnotatet punkt 10.

Det vises ellers til forslaget til endringer i patentloven §§ 39 a, 39 b og § 63 a, og til merknadene til bestemmelsene.

## **14 Økonomiske og administrative konsekvenser**

En senkning av terskelen for å få gjenopprettet rettigheter etter fristoversittelser, kan medføre besparelser for næringslivet ved å redusere kostnadene knyttet til å oppfylle vilkåret for å få fristoversittelsen satt ut av betraktning. Endringen vil også medføre kortere saksbehandlingstid i disse sakene, til fordel både for rettighetshavere og tredjeparter.

Forslaget om å innføre mulighet til å få satt oversittelse av prioritetsfristen ut av betraktning i patentsaker vil gi søkerne mulighet for å hindre rettstap i disse tilfellene. Forslaget vil bety noe økt saksbehandlingsmengde i Patentstyret knyttet til disse sakene, men det legges til grunn at dette ikke vil utgjøre et særlig omfattende merarbeid, som kan ivaretas innenfor gjeldende økonomiske rammer. Forslaget om å forlenge fristen for å begjære saken tatt under behandling ved

oversittelse av fristen for å betale årsavgift vil gi rettighetshaverne noe lengre tid til å begjære rettigheten gjenopprettet etter manglende betaling.

En utsettelse av den siste fristen for utvidende endring av patentkravene etter patentloven § 19 kan medføre at Patentstyret blir nødt til å fortsette saksbehandlingen og foreta nye undersøkelser dersom søkeren innleverer endrede patentkrav i tidsrommet mellom underretningen og meddelelsen av patentet. Det legges imidlertid til grunn at dette ikke vil gi et særlig omfattende merarbeid.

Forslaget om at det ikke lenger skal opplyses om designerens navn i registreringssøknader vil innebære en forenkling av saksbehandlingen og dermed besparelser, både for Det internasjonale byrået ved WIPO og Patentstyret. Det vil også kunne virke positivt for brukerne, ved å gjøre systemet mer fleksibelt.

Dersom det lovfestes at Patentstyret ikke skal behandle begjæringer om administrativ patentbegrensning i tilfeller der det allerede er innledet sak for domstolene om gyldigheten av det samme patentet, må dette antas å kunne effektivisere ressursbruken i slike saker ved å hindre parallelle saker for Patentstyret og domstolene.

De øvrige endringene som foreslås i høringsnotatet tar i det vesentlige sikte på klargjøring og forenkling av gjeldende rett, og i noen grad også avklaring av punkter hvor dagens rettstilstand er uavklart. Dette gjør regelverket lettere tilgjengelig, og risikoen for misforståelser, forvirring og rettsuvisshet hos brukerne reduseres dermed.

## **15 Merknader til de enkelte bestemmelsene**

### **15.1 Merknader til bestemmelsene i lovforslaget**

#### **15.1.1 Til endringene i patentloven**

##### *Til § 2*

I nytt *annet punktum* i *fjerde ledd* er det presisert at nyhetskravet i første ledd ikke er til hinder for at det kan meddeles produktpatent på kjente stoffer eller kjente stoffblandinger til en spesifikk anvendelse i fremgangsmåter for medisinsk behandling som nevnt i § 1 sjettemte ledd. Bestemmelsen er utformet etter mønster av EPC artikkel 54 nr. 5. De alminnelige merknadene finnes i punkt 9.

Det er bare produkter i form av stoffer og stoffblandinger som er omfattet av bestemmelsen. Andre produkter for medisinsk bruk faller utenfor. Med «spesifikk anvendelse» menes enhver ny anvendelse i kirurgi, terapi eller diagnostikk. Patent kan altså meddeles på en ny anvendelse av et allerede kjent legemiddel, f.eks. dersom det viser seg å ha effekt i behandlingen av en annen sykdom enn det som tidligere var kjent. Et nytt doseringsregime eller bruk til en ny pasientgruppe for samme sykdom som legemidlet tidligere har vært kjent benyttet for vil også kunne utgjøre en «spesifikk anvendelse etter bestemmelsen.

De nye spesifikke anvendelsesområdene blir da beskyttet gjennom et anvendelsesbundet produktpatent. Patentets beskyttelsesomfang er begrenset til å

gjelde den spesifikke anvendelsen, som må angis i patentkravene. Forskjellen fra bestemmelsen i fjerde ledd første punktum er at bare den spesifikke anvendelsen kan beskyttes for den andre eller senere medisinske indikasjoner, mens beskyttelsen for den første medisinske indikasjonen kan gjelde medisinsk anvendelse i sin alminnelighet.

Patentkravene skal, i tråd med avgjørelsen 19. februar 2010 fra EPOs utvidede klagenemnd i sak G 2/08, rettes direkte mot legemidlet (for den nye medisinske anvendelse) og ikke mot fremstillingen av legemidlet, dvs. at krav rettet på senere medisinske indikasjoner ikke lenger skal utformes som såkalte «Swiss-type-claims».

De øvrige patenterbarhetsvilkårene må på vanlig måte være oppfylt for at patent skal kunne meddeles på kjente stoffer eller kjente stoffblandinger til en ny medisinsk anvendelse. En ny spesifikk anvendelse må f.eks. oppfylle kravet om nyhet og oppfinneshøyde sammenlignet med tidligere kjente anvendelsesområder.

#### *Til § 8*

Paragrafen regulerer blant annet krav til utformingen av patentkrav og beskrivelse. Det foreslås en endring i *annet ledd* om hvordan patentkravene skal utformes. Endringen tar sikte på å bringe ordlyden i den norske lovteksten bedre i samsvar med EPC artikkel 84, men innebærer ingen realitetsendring. De alminnelige merknadene finnes i punkt 10.

Det tilføyes et nytt *annet punktum* i annet ledd, som gir uttrykk for at patentkravene skal være klare og kortfattede, og ha støtte i beskrivelsen. Kravene må altså være så klare, tydelige og kortfattede som mulig. Ordlyden i EPC artikkel 84 er «clear and concise», og ordlyden her er ikke ment å ha noe annet meningsinnhold. Uttrykket «konsis» passer imidlertid ikke like godt på norsk, og er derfor erstattet med «kortfattet». Kravene til utformingen retter seg både mot de enkelte patentkrav, og mot patentkravene i søknaden som helhet. Hvordan patentkravene skal utformes er nærmere beskrevet i Patentstyrets retningslinjer for saksbehandlingen (patentretningslinjene) del C kapittel III punkt 4.1.

Kravet om støtte i beskrivelsen for patentkravene følger allerede indirekte av gjeldende § 8 annet ledd tredje punktum, som flyttes til *fjerde punktum*. For at språkbruken skal være kjønnsnøytral, foreslås uttrykket «fagmann» erstattet av «fagkyndig», tilsvarende som i § 39 b første ledd.

Nåværende annet punktum i annet ledd blir nytt tredje punktum, og nåværende fjerde punktum blir nytt femte punktum.

#### *Til § 19*

Paragrafen oppstiller i annet ledd et forbud mot endring av patentkravene slik at patentvernet utvides etter at søkeren er underrettet om at patent kan meddeles. Det foreslås å flytte skjæringstidspunktet for dette forbudet til tidspunktet for meddelelse av patentet. Dette bringer bestemmelsen i samsvar med det som gjelder etter EPC, jf. høringsnotatet punkt 11.

*Annet ledd* fastslår det seneste tidspunktet da patentkravene kan endres slik at vernets omfang utvides. Bestemmelsen svarer til gjeldende annet ledd, men med den forskjell at skjæringstidspunktet for endringsforbudet først slår til den dagen da patentet meddeles, dvs. den dagen det kunngjøres at søknaden imøtekommes, jf. § 21 annet ledd første punktum.

Departementet har vurdert å flytte bestemmelsen i annet ledd til § 21, men denne paragrafen er allerede blitt omfattende som følge av endringene ved lov 15. august 2014 nr. 58 til gjennomføring av London-overenskomsten om anvendelsen av artikkel 65 i konvensjonen om meddelelse av europeiske patenter og nasjonale patenter på engelsk. Den beste løsningen virker derfor å være å la bestemmelsen bli stående i § 19 annet ledd.

#### *Til § 39 a*

Paragrafen regulerer begjæringer om administrativ patentbegrensning. Det er utformet endringer i annet ledd som regulerer forholdet til parallelle ugyldighetssaker om det samme patentet for domstolene. De alminnelige merknadene finnes i punkt 13.4.

I *annet ledd* gjøres den endring at det i *tredje punktum* slås fast at det ikke kan fremsettes krav overfor Patentstyret om administrativ patentbegrensning hvis det forut for innlevering av begjæringen allerede er reist sak for domstolene om gyldigheten av patentet. Dette omfatter også tilfeller der motkrav om ugyldighet er reist i en inngrepssak. Spørsmålet om begrensning av patentkravene må da utelukkende behandles innenfor rammen av søksmålet, jf. § 52 første ledd annet punktum. Dersom stevning i ugyldighetssøksmål først tas ut eller motkrav om ugyldighet bringes inn i saken etter at det er begjært administrativ patentbegrensning for Patentstyret, vil det ikke være grunnlag for å avvise eller avslutte behandlingen av begrensningssaken. Domstolen må da vurdere om rettssaken skal stanses i påvente av utfallet av Patentstyrets behandling, jf. tvisteloven § 16-18.

I tredje ledd endres terminologien fra «avgift til «gebyr», da betalingen skal dekke Patentstyrets kostnader knyttet til behandling av begjæringen.

#### *Til § 39 b*

Paragrafen regulerer Patentstyrets prøving av begjæringer om administrativ patentbegrensning, og virkningene av avgjørelser om slik begrensning. I *første ledd* gjøres endringer for å klargjøre at Patentstyret skal prøve om endringene ligger innenfor rammen av patentloven §§ 13 og 19 annet ledd, og at patentkravene etter endringen er klare og kortfattede samt har støtte i beskrivelsen, jf. også høringsnotatet punkt 10 og merknadene til § 8 annet ledd. Disse presiseringene innebærer ingen realitetsendring.

Det foreslås ellers ingen endringer i omfanget av Patentstyrets prøving av begrensningssaker. De alminnelige merknadene finnes i punkt 13.4.

#### *Til § 63 a*

Paragrafen foreslås opphevet, jf. punkt 13.4. Den slår fast at domstolene kan stanse søksmål om ugyldighet og inngrep i europeiske patenter med virkning i

Norge inntil sak om oppheving eller begrensning, herunder innsigelsessak, er endelig avgjort av EPO eller patentet ikke lenger kan oppheves av EPO. Av Ot.prp. nr. 33 (2006-2007) s. 26 (venstre spalte) fremgår at domstolene ikke skal behøve å ta søksmål om patentet til behandling i slike tilfeller. Når bestemmelsen oppheves, må spørsmålet om stansing i stedet vurderes etter den alminnelige bestemmelsen i tvisteloven § 16-18, på tilsvarende måte som for nasjonale patenter. Domstolene vil da ha større fleksibilitet til vurdere spørsmålet om stansing av disse sakene etter en konkret vurdering, herunder av den sannsynlige fremdrift av saken for EPO.

#### *Til § 64*

Det klargjøres i *første ledd annet punktum* at en lisenshaver eller panthaver som vil reise søksmål om inngrep i patentet skal sende melding om dette til den som i patentregisteret er innført som patenthaver ved rekommandert brev. Forslaget er ikke omtalt i de alminnelige merknadene. Det innebærer ingen realitetsendring, men kun en klargjøring av hva som ligger i uttrykket «på tilsvarende måte», som er benyttet i någjeldende bestemmelse.

#### *Til ny § 64 a*

Det er utformet en ny bestemmelse om bevisbyrde i saker om patenter på fremgangsmåter for fremstilling av et nytt produkt. De alminnelige merknadene finnes i punkt 3.5.

Bestemmelsen gjelder bare i sivile saker, og vil få anvendelse både i inngrepsaker anlagt av patenthaver og i saker anlagt av den påståtte inngriperen for å få fastslått at fremgangsmåten som benyttes ikke utgjør patentinngrep (såkalt negativt fastsettelsessøksmål). Den vil også gjelde i saker om midlertidig forføyning. Bestemmelsen omfatter bare tilfeller der patentet gjelder en fremgangsmåte for fremstilling av et produkt. En sak om inngrep i et fremgangsmåtepatent som utelukkende definerer visse prosessstrinn som ikke angår fremstillingen av et produkt, vil falle utenfor bestemmelsens virkeområde.

*Første ledd* slår fast at dersom et patent beskytter en fremgangsmåte for fremstilling av et nytt produkt, anses det samme produktet fremstilt uten patenthaverens samtykke som fremstilt ved den patenterte fremgangsmåten med mindre det motsatte bevises, jf. TRIPS-avtalen artikkel 34 nr. 1 bokstav a. Bestemmelsen pålegger den påståtte inngriperen bevisbyrden for at den patenterte fremgangsmåten ikke er benyttet. Bestemmelsen regulerer bare bevisbyrden, og ikke den nærmere bevisbedømmelsen og kravene til bevisets styrke. På vanlig måte i sivile saker vil beviskravet dermed være alminnelig sannsynlighetsovervekt.

At produktet er «nytt», vil i alminnelighet bety at det oppfyller patentlovens nyhetskrav slik dette er nedfelt i § 2 første ledd. Det er ikke avgjørende om fremgangsmåten som sådan er ny, det avgjørende er at produktet som fremstilles er nytt. Videre må den påståtte inngriperens produkt være «det samme produktet» som det som fremstilles ved den patenterte fremgangsmåten for at bevispresumsjonen skal få anvendelse. Dette betyr at det må dreie seg om et identisk produkt, med samme struktur og egenskaper. Helt ubetydelige avvik, for

eksempel i form av mindre ulikheter i urenhetsprofil for virkestoffer i legemidler, vil normalt ikke endre at det må anses som samme produkt.

Det må vurderes konkret hva som skal til for å sannsynliggjøre at den patenterte fremgangsmåten ikke er benyttet. Der den påståtte inngriperen nekter å legge frem noe bevis overhodet for sin fremstillingsmetode, vil vedkommende måtte dømmes for patentinngrep. Dersom det derimot legges frem tilstrekkelig informasjon til å belyse at et av trinnene i produksjonsprosessen i henhold til patentet ikke er til stede i den fremgangsmåten som er benyttet for å fremstille produkter for det norske markedet, vil dette normalt være tilstrekkelig til at bevisbyrden for å sannsynliggjøre inngrep vil skifte tilbake til patenthaveren.

Ved vurderingen av hvilke tekniske detaljer som nærmere må belyses vil bestemmelsen i *annet ledd* gi veiledning. Denne slår fast at hensynet til den påståtte inngriperens legitime interesser i å beskytte drifts- og forretningshemmeligheter skal tas hensyn til ved vurderingen av om bevisbyrden etter første ledd er oppfylt. Dette vil også omfatte drifts- og forretningshemmeligheter hos tredjeparter som bistår i fremstillingen av produktet. Begrepet «drifts- og forretningshemmeligheter» må her forstås på samme måte som i tvisteloven § 22-10. At den legitime interessen i å beskytte drifts- og forretningshemmeligheter skal ivaretas, betyr at den påståtte inngriperen ikke vil være forpliktet til å opplyse ethvert prosesstrinn i fremgangsmåten. Ved vurderingen av dette må det tas i betraktning at reglene i tvisteloven §§ 22-10 og 22-12, jf. også domstolloven §§ 128 flg. og patentloven § 65, vil gi muligheter til å sikre konfidensialitet for fremlagte opplysninger og vitneforklaringer ved at rettsforhandlingene holdes for lukkede dører og at de tilstedeværende pålegges taushetsplikt. Det kan også være aktuelt å begrense personkretsen på patenthaversiden som gis tilgang til opplysninger om prosessen under pålegg om taushetsplikt, jf. Borgarting lagmannsretts kjennelse 1. juli 2008 i sak LB-2008-50105 (gemcitabine, RG-2008-1418). Kjennelsen gjaldt situasjonen etter tvistemålsloven, men tilsvarende ordninger kan etableres etter tvisteloven §§ 22-10 og 22-12.

Til tross for tiltak for å ivareta hensynet til konfidensialitet, kan det fortsatt være behov for å utelate enkelte detaljer i dokumenter som beskriver prosessen. Den påståtte inngriperens behov for vern av forretningshemmeligheter vil gjerne gjøre seg gjeldende også overfor patenthaveren, og det kan være utilfredsstillende at selv en begrenset personkrets på patenthaversiden gis innsyn i produksjonsprosessen. Ved den konkrete vurderingen av hvilke opplysninger som skal kreves gitt må det legges vekt på å oppnå en rimelig balanse mellom den påståtte inngriperens interesse i å hemmeligholde detaljer i produksjonsprosessen, og behovet for å få fremlagt tilstrekkelig informasjon til å avdekke hvorvidt det foreligger et patentinngrep. Normalt bør det nok aksepteres at visse detaljer i den påståtte inngriperens produksjonsprosess utelates i skriftlige bevis som fremlegges. Dersom imidlertid utelatelsene er så omfattende at det er umulig å avgjøre om det er benyttet en annerledes prosess, må man falle tilbake på utgangspunktet om den påståtte inngriperen har bevisbyrden. Dette må i hvert fall gjelde der den alternative fremgangsmåten heller ikke belyses mer utfyllende på annen måte, for eksempel ved vitneforklaringer.

### *Til § 66 e*

Paragrafen regulerer betaling av årsavgift til Patentstyret for europeiske patenter som har virkning i Norge. Det foreslås å klargjøre forfallstidspunktet i tilfeller der det en nektelse av et tidligere meddelt europeisk patent i en av EPOs tekniske klagenemnder deretter omgjøres av den utvidede klagenemnda. Forslaget er ikke omtalt i de alminnelige merknadene.

Etter EPC artikkel 112 a nr. 5 kan den utvidede klagenemnda oppheve avgjørelser fra klagenemndene i EPO i tilfeller der det har skjedd slike alvorlige saksbehandlingsfeil som er angitt i artikkel 112 a nr. 2. Der en forutgående avgjørelse fra en teknisk klagenemnd gikk ut på nektelse av patent, kan situasjonen i slike tilfeller være at årsavgifter ikke har blitt betalt i tiden som har gått frem til avgjørelsen fra den utvidede klagenemnda. I kraft av avgjørelsen fra den utvidede klagenemnda gjenåpnes prosessen for den tekniske klagenemnda, og utfallet av den fornyede behandlingen kan bli at patentet opprettholdes. Fra 13. desember 2007 og frem til september 2012 hadde den utvidede klagenemnda avsagt rundt 60 avgjørelser i begjæringer om opphevelse etter artikkel 112 a. Bare i 3 av sakene ble utfallet opphevelse av den tekniske klagenemndas avgjørelse og gjenåpning av saksbehandlingen. Dette gjelder altså et fåtall saker. Dersom det gjelder en europeisk patentsøknad, reguleres betaling av årsavgifter i slike tilfeller av EPC regel 51 nr. 5. Dersom det imidlertid gjelder et tidligere meddelt europeisk patent, er betalingen av årsavgifter underlagt nasjonal rett i de enkelte landene. Det er derfor behov for en bestemmelse i patentloven som regulerer betalingen av årsavgifter i disse tilfellene.

Etter patentloven § 41 første ledd fjerde punktum er løsningen i tilfeller der domstolene opphever en avgjørelse fra Klagenemnda for industrielle rettigheter om å avslå en nasjonal søknad om patent at årsavgifter for avgiftsår som har begynt etter at nemnda traff sin avgjørelse og frem til den dag da dommen ble rettskraftig, forfaller først to måneder etter sistnevnte tidspunkt. I oppregningen i § 66 e annet punktum av bestemmelser som gjelder tilsvarende for årsavgifter for europeiske patenter er det ikke vist til denne bestemmelsen.

Det foreslås å innta en bestemmelse etter mønster av § 41 første ledd fjerde punktum for tilfellene omfattet av EPC artikkel 112 a nr. 5 som nytt *tredje punktum* i § 66 e. Bestemmelsen slår fast at årsavgifter for europeiske patenter med virkning i Norge påløpt i tiden mellom en teknisk klagenemnds og den utvidede klagenemndas avgjørelser først forfaller to måneder etter datoen for den utvidede nemndas avgjørelse.

I samsvar med Finansdepartementets rundskriv R-112/15 endres terminologien i paragrafen fra «årsavgift» til «årsgebyr».

### *Til § 72*

Paragrafen regulerer tilfeller der en patentsøker eller patenthaver har oversittet en frist fastsatt i eller i medhold av patentloven. Det foreslås for det første å endre det materielle vilkåret for å få fristoversittelsen satt ut av betraktning, jf. de alminnelige merknadene i punkt 4.4. I tillegg foreslås å åpne for at oversittelse av prioritetsfristen kan settes ut av betraktning, jf. punkt 5.4. Dette bringer norsk rett i



samsvar med PLT artikkel 13 nr. 2 og PCT regel 26bis3 og 49ter. Endelig foreslås en forlengelse av den absolutte fristen for å begjære at oversittelse av fristen for betaling av årsavgift ikke gis virkning. Dette bringer norsk rett i samsvar med EPC regel 136 og PLT regel 13 nr. 2 ii, se de alminnelige merknadene i punkt 6.

I *første ledd første punktum* er det gjort en presisering uten realitetsbetydning av at reglene gjelder både for patentsøkere og patenthavere. I tillegg er det materielle vilkåret for å få fristoversittelsen satt ut av betraktning endret fra det någjeldende aktsomhetsvilkåret til et krav om at fristoversittelsen skal ha vært utilsiktet. Dette betyr at patentsøkeren, patenthaveren eller fullmektigen, der årsaken til fristoversittelsen ligger hos denne, ikke har handlet forsettlig med hensyn til å oversitte fristen, dvs. at fristen ikke er oversittet med vitende og vilje. Vilkåret skal ikke tolkes strengt. Det er imidlertid ikke tilstrekkelig å påberope at det foreligger en generell intensjon om å videreføre søknaden eller patentet. Det må sannsynliggjøres at selve den konkrete fristoversittelsen var utilsiktet. Det skal følgelig ikke lenger skje noen prøving fra Patentstyrets side av hvorvidt det er utvist tilstrekkelig aktsomhet for å overholde fristen. Patentstyret skal i stedet legge forklaringen fra søker, eventuelt rettighetshaver eller fullmektig, til grunn uten ytterligere prøving, så fremt den sannsynliggjør at den konkrete fristoversittelsen ikke var utilsiktet. I første ledd *fjerde punktum* endres ordbruken fra «avgift» til «gebyr», ettersom betalingen skal dekke Patentstyrets kostnader med behandling av begjæringen.

Særreguleringen i nåværende *annet ledd* av den absolutte fristen i tilfeller av oversittelse av fristen for betaling av årsavgift utgår, slik at adgangen til å få oversittelse av denne fristen satt ut av betraktning i stedet vil reguleres av den alminnelige bestemmelsen i første ledd. Nytt sammenlignet med gjeldende rett blir da at den absolutte fristen i disse tilfellene utvides fra seks til tolv måneder regnet fra utløpet av fristene etter patentloven §§ 41 tredje ledd og 42 tredje ledd. Endringen bringer norsk rett på dette punktet i samsvar med reglene i Sverige, Danmark og Finland samt med EPC regel 136 og PLT regel 13 nr. 2 (ii). Samtidig endres terminologien til «årsgebyr».

I annet ledd inntas en ny bestemmelse om mulighet til å få oversittelse av prioritetsfristen etter § 6 første ledd satt ut av betraktning. Samtidig utgår henvisningen til § 6 første ledd i oppregningen i *tredje ledd* av fristoversittelser som adgangen til gjenoppretting ikke omfatter. Annet ledd slår fast at første ledd gjelder tilsvarende ved oversittelse av fristen for å påberope prioritet, men slik at søknaden som det påberopes prioritet for (den etterfølgende søknaden) og begjæring om at fristoversittelsen ikke gis virkning må leveres senest innen to måneder fra utløpet av prioritetsfristen. Fristen for å foreta den unnlatte handlingen er altså regulert særskilt for prioritetsstilfellene. For øvrig gjelder det materielle vilkåret samt kravet om betaling av gebyr etter første ledd tilsvarende. Patentstyrets ordning med fakturering kan benyttes også i tilfeller som gjelder oversittelse av prioritetsfristen, jf. PCT regel 26bis3 d som gir mulighet for å sette lengre frist for slik betaling.

Der det er innlevert begjæring om at oversittelse av prioritetsfristen skal settes ut av betraktning, vil søknaden måtte betraktes som en søknad med prioritet frem til

begjæringen er endelig avgjort. Dette vil innebære at søknaden vil bli gjort allment tilgjengelig når det har gått 18 måneder fra prioritetsdagen, jf. patentloven § 22.

Den nye bestemmelsen i annet ledd vil gjelde både for nasjonale patentsøknader og for internasjonale søknader som leveres til Patentstyret som mottakende myndighet. For internasjonale søknader som videreføres i Norge, gjelder bestemmelsene i *fjerde ledd*. Spørsmålet om gjenoppretting av prioritet vil normalt allerede være vurdert av mottakende myndighet. Ved eventuell begjæring fra søker om ny vurdering etter fjerde ledd må Patentstyret holde seg innenfor rammene av begrensningene for hva mottakende stat kan prøve etter PCT regel 49ter2.

### 15.1.2 Til endringene i designloven

#### *Til § 13*

Paragrafen regulerer kravene til innholdet i søknader om registrering av design. Det foreslås å fjerne kravet i *fjerde ledd* om at designerens navn skal oppgis i søknaden og innføres i designregisteret, og erstatte dette med en adgang for søker og designer til å be om at designerens navn innføres i designregisteret, jf. fjerde ledd *første punktum*. Forslaget er omtalt i høringsnotatet punkt 12. Lovforslaget er utformet på lignende måte som den danske designloven § 13 stk. 4.

Adgangen for søker og designer til å be om navngivelse gjelder uavhengig av hverandre, slik at designeren ikke skal være avhengig av søkeren for å gjøre en slik rett gjeldende. Der begjæringen om innføring i registeret kommer fra designeren, vil det imidlertid være opp til vedkommende å godtgjøre at han eller hun har frembrakt designen, før innføring i registeret kan skje. Der det er flere enn en designer som har samarbeidet om utviklingen av designen, vil angivelsen av hver enkelt på samme måte som etter gjeldende rett kunne erstattes av en angivelse av gruppen, jf. någjeldende tredje punktum, som blir *annet punktum*.

I *femte ledd annet punktum* endres terminologien fra «avgift» til «gebyr». Søknadsgebyret skal dekke Patentstyrets kostnader med søknadsbehandlingen.

#### *Til § 47*

I første ledd *annet punktum* klargjøres at melding til designhaver fra lisenshavere som reiser søksmål om designinngrep skal gis i rekommandert brev. Det er dette som ligger i den nåværende bestemmelsen om at melding skal sendes «på tilsvarende måte», og forslaget innebærer dermed ingen realitetsendring. Forslaget er ikke omtalt i de alminnelige merknadene.

#### *Til § 50*

Paragrafen regulerer tilfeller der en frist fastsatt i eller i medhold av loven er oversittet, og det foreslås at det materielle vilkåret for å få fristoversittelsen satt ut av betraktning etter *første ledd første punktum* endres, jf. høringsnotatet punkt 4. Vilkåret endres til et krav om at fristoversittelsen skal ha vært utilsiktet. Vilkåret skal ha samme betydning her som i patentloven § 72 første ledd, se merknadene til den bestemmelsen.

Terminologien i første ledd *fjerde punktum* endres fra «avgift» til «gebyr» da betalingen skal dekke Patentstyrets kostnader med behandlingen av begjæringen.

### 15.1.3 Til endringene i varemerkeloven

#### *Til § 64*

I første ledd *annet punktum* klargjøres at melding til merkehaver fra lisenshavere som reiser søksmål om varemerkeinngrep skal gis i rekommandert brev. Dette følger allerede av uttrykket «på tilsvarende måte» i den gjeldende bestemmelsen, og medfører dermed ingen realitetsendring. Forslaget er ikke omtalt i de alminnelige merknadene.

#### *Til § 72*

Det foreslås å klargjøre forskjellen mellom virkningen av en internasjonal varemerkeregistrering i Norge før og etter at registreringen er ført inn i varemerkeregistret, i tråd med tilsvarende bestemmelser i designloven § 58. Forslaget er ikke omtalt i de alminnelige merknadene.

*Første ledd* regulerer virkningene av en internasjonal varemerkeregistrering i Norge. Virkningene er forskjellige før og etter at en slik registrering er ført inn i varemerkeregistret. Fra den internasjonale registreringen eller en etterfølgende utpeking av Norge og frem til den internasjonale registreringen er innført i varemerkeregistret, har den internasjonale registreringen samme vern som en søknad om varemerkeregistrering i Norge, jf. varemerkeloven § 61 a. Etter at den internasjonale registreringen er innført i varemerkeregistret har registreringen samme vern som en registrering i Norge. Denne forskjellen i vern før og etter at den internasjonale registreringen er ført inn i varemerkeregistret, som er tråd med artikkel 4 i Madridprotokollen og klart forutsatt i merknadene til § 72 på s. 89 i Ot.prp. nr. 98 (2008-2009), fremgår imidlertid ikke av ordlyden i første ledd. Dette foreslås klargjort ved at det tilføyes bestemmelser svarende til designloven § 58 annet ledd som nytt  *tredje, fjerde og femte punktum* i første ledd.

#### *Til § 75*

Av denne paragrafen følger at dersom en internasjonal varemerkeregistrering opphører å gjelde i Norge som følge av bortfall av den nasjonale registreringen eller søknaden som den bygger på, eller som følge av en oppsigelse av Madridprotokollen, kan registreringen omdannes til en nasjonal varemerkeregistrering dersom innehaveren fremsetter krav om dette overfor Patentstyret innen visse frister. Det følger av varemerkeforskriften § 51 at et slikt krav må fremsettes i form av en søknad om nasjonal varemerkeregistrering. At det kreves innlevering av søknad, fremgår imidlertid ikke klart av ordlyden § 75, og harmonerer heller ikke med uttalelser i merknadene til § 75 i Ot.prp. nr. 98 (2008-2009) s. 90 annen spalte nederst. Det foreslås derfor endringer i  *første og annet ledd* for å klargjøre at krav om omdanning må fremsettes ved søknad. For slik søknad må det på vanlig måte betales fastsatt søknadsgebyr, jf. varemerkeloven § 12 tredje ledd annet punktum.

Forslaget er ikke omtalt i de alminnelige merknadene i høringsnotatet.

#### *Til § 80*

Paragrafen regulerer muligheten til å få en sak tatt under behandling til tross for oversittelse av en frist for å foreta en handling overfor Patentstyret. Paragrafen regulerer tilfeller der en frist fastsatt i eller i medhold av loven er oversittet, og det

foreslås at det materielle vilkåret for å få fristoversittelsen satt ut av betraktning etter *første ledd første punktum* endres til et krav om at fristoversittelsen skal ha vært utilsiktet, jf. høringsnotatet punkt 4. Vilkåret skal forstås på samme måte som i patentloven § 72 første ledd, og det vises til merknadene til denne bestemmelsen.

Samtidig endres terminologien i første ledd *fjerde punktum* fra «avgift» til «gebyr», da betalingen skal dekke Patentstyrets kostnader med å behandle begjæringen.

#### **15.1.4 Til ikraftsettings- og overgangsbestemmelsene**

Mange av endringsforslagene innebærer ikke realitetsendringer sammenlignet med gjeldende rett, og det foreslås derfor ikke nærmere overgangsbestemmelser. Disse endringene vil dermed gjelde fra tidspunktet da loven settes i kraft, som det overlates til Kongen å fastsette, jf. *nr. 1*. Ettersom endringsforslagene gjelder flere ulike lover og spørsmål, foreslås en hjemmel for eventuelt å sette de ulike endringene i kraft til ulik tid.

Det bør antakelig gis en overgangsregel som klargjør at en ny bestemmelse om bevisbyrde i patentloven § 64 a bare skal gjelde for handlinger som foretas etter ikrafttreddelsen, jf. *nr. 2*.

Videre bør det gis en overgangsregel om at endringene i patentloven § 72, designloven § 50 og varemerkeloven § 80 bare gjelder for fristoversittelser som skjer etter ikrafttreddelsen, dvs. der den aktuelle fristen utløper etter dette tidspunktet, jf. *nr. 3*. Dette vil innebære at det nye vilkåret for å få fristoversittelsen satt ut av betraktning, og muligheten til å få gjenopprettet prioritet, bare vil gjelde for søknader der fristen som er oversittet utløper etter ikrafttreddelsen.

Endringen av skjæringstidspunktet etter patentloven § 19 annet ledd kan bare gjelde for nasjonale søknader som leveres til Patentstyret eller internasjonale søknader som videreføres i Norge etter at endringsbestemmelsen har trådt i kraft, jf. *nr. 4*.

Tilsvarende bør det slås fast at de nye bestemmelsene i designloven § 13 bare skal gjelde for nasjonale søknader som leveres til Patentstyret eller internasjonale søknader som leveres til Det internasjonale byrået ved WIPO etter at endringene er trådt i kraft, jf. *nr. 5*.

## **15.2 Merknader til forskriftsendringene**

### **15.2.1 Til endringene i designforskriften**

#### *Til § 5*

Paragrafen regulerer krav til de bilder som innleveres til Patentstyret for å vise designen i en designsøknad, jf. designloven § 13 annet ledd. Det foreslås en endring i kravet til bildenes størrelse etter *første ledd*, som følge av en tilsvarende endring 1. juli 2014 i Sec. 402 b i WIPOs bestemmelser for avbildninger i

internasjonale designregistreringer etter Genèveavtalen. Forslaget er ikke omtalt i de alminnelige merknadene.

Før har kravet for internasjonale designregistreringer vært at alle avbildninger av designen må være over 3 cm, mens kravet nå er endret til at minst én avbildning må være over 3 cm. Med dagens teknologi og billedgjengivelse er det unødvendig at alle avbildninger er av en slik størrelse. Det foreslås en tilsvarende endring i designforskriften § 5 første ledd, slik at det ikke lenger kreves at alle bildenes lengde og bredde skal være minst 3 cm. I stedet kreves at minst én av avbildningene skal være av en slik størrelse.

#### *Til § 33*

Det foreslås å erstatte henvisninger til den opphevede forskriften om avgifter og gebyrer til Patentstyret mv. med henvisninger til någjeldende forskrift 26. mars 2014 nr. 333 om betalinger mv. til Patentstyret og Klagenemnda for industrielle rettigheter.

#### *Til § 36*

Bestemmelsen viser i *annet ledd* til «Patentstyrets avgiftsforskrift § 49». Siden denne forskriften er opphevet, foreslås henvisningen fjernet. I stedet for å erstatte den med en henvisning til § 52 i någjeldende forskrift om betaling mv. til Patentstyret og Klagenemnda for industrielle rettigheter, foreslås det å slå fast direkte i § 36 annet ledd at dersom betaling er rettidig innkommet til Patentstyret, skal styret videresende søknaden til Det internasjonale byrået slik at den kan være mottatt der innen én måned etter leveringen hos Patentstyret.

### **15.2.2 Til endringene i patentforskriften**

#### *Til ny § 39 a*

Paragrafen er ny, og regulerer behandlingen av uttalelser fra tredjeparter som innkommer under innsigelsesbehandling. Forslaget er ikke omtalt i de alminnelige merknadene. Hjemmel for bestemmelsen er patentloven § 69 første ledd.

Etter patentforskriften § 35 skal Patentstyret, hvis styret før patent er meddelt mottar en protest som er av betydning for søknaden, gi søkeren melding om protesten og ta dens innhold i betraktning ved søknadsbehandlingen. Den som har innlevert protest gis ikke partsrettigheter, men skal gjøres oppmerksom på adgangen til å innlevere innsigelse. Bestemmelsen gjelder bare under søknadsbehandlingen frem til patent er meddelt. Etter dette tidspunktet vil meddelelsen av patentet eventuelt måtte angripes ved innsigelse etter patentloven § 24.

Der det er innkommet innsigelse, skjer det at protester mot meddelelsen av patentet innkommer fra tredjeparter under innsigelsesbehandlingen, på tilsvarende måte som under søknadsbehandlingen. Patentstyrets saksbehandling med hensyn til slike protester er ikke regulert i patentloven eller patentforskriften. I samsvar med forvaltningsloven § 17 er Patentstyrets praksis å oversende slike uttalelser til partene i saken for uttalelse. Uttalelsen vil også inngå i avgjørelsesgrunnlaget i saken. Den som har innlevert den får ikke partsrettigheter.

I EPC artikkel 115 er det gitt en generell bestemmelse om at tredjeparter i prosesser for EPO kan legge frem synspunkter på patenterbarheten av oppfinnelsen saken gjelder. Reglene gjelder både under søknads- og innsigelsesbehandling. Innlevering av slike observasjoner medfører, på samme måte som etter norsk rett, ikke partsstatus i saken. Etter regel 114 blir slike observasjoner fra tredjeparter oversendt søker eller patenthaver for eventuell uttalelse.

For å klargjøre at synspunkter fra tredjeparter på patenterbarheten av oppfinnelsen etter norsk rett tas i betraktning under innsigelsesbehandling, på tilsvarende måte som etter EPC, foreslås en ny bestemmelse om dette i patentforskriften § 39 a. Bestemmelsen lovfester gjeldende praksis i Patentstyret, og vil klargjøre at norsk rett på dette punktet er på linje med EPC. En slik bestemmelse kan også tjene til å gjøre Patentstyrets saksbehandling av slike protester bedre kjent blant publikum.

I *første punktum* slås det fast at uttalelser fra tredjeparter om patenterbarheten av oppfinnelsen som innkommer under en innsigelsesbehandling skal oversendes patenthaver og innsiger i saken med en rimelig frist for eventuell uttalelse. Innholdet i uttalelsen vil inngå i avgjørelsesgrunnlaget i innsigelsessaken, men den vil ikke gi partsrettigheter i saken for personen som har innlevert den, jf. *annet punktum*. Partsstatus forutsetter innlevering av en formell innsigelse som oppfyller kravene i patentloven § 24. Hvis det sendes inn protest etter at patent er meddelt, men uten at det allerede foreligger noen innsigelsessak, vil det ikke være grunnlag for at Patentstyret skal saksbehandle protesten. Parten må da i stedet gjøres oppmerksom på adgangen til å levere innsigelse etter patentloven § 24.

Paragrafen vil gjelde tilsvarende for Klagenemnda for industrielle rettigheter dersom uttalelser fra tredjeparter knyttet til patenterbarheten av oppfinnelsen innkommer under behandlingen for nemnda av klager i innsigelsessaker.

#### *Til § 102*

Det foreslås å erstatte henvisninger til den opphevede forskriften om avgifter og gebyrer til Patentstyret mv. med henvisninger til någjeldende forskrift om betalinger mv. til Patentstyret og Klagenemnda for industrielle rettigheter.

### **15.2.3 Til endringen i varemerkeforskriften**

Det foreslås å erstatte henvisninger i § 55 til den opphevede forskriften om avgifter og gebyrer til Patentstyret mv. med henvisninger til någjeldende forskrift 26. mars 2014 nr. 333 om betalinger mv. til Patentstyret og Klagenemnda for industrielle rettigheter.

### **15.2.4 Til ikraftsettings- og overgangsbestemmelsene**

Endringsforslagene innebærer klargjøringer av gjeldende rett og retting av inkurier. Det er derfor ikke nødvendig med egne overgangsbestemmelser. Endringene i designforskriften § 5 om størrelsen på bilder av design i søknader bør imidlertid bare få anvendelse for søknader som innleveres etter at forskriften er trådt i kraft. Det foreslås derfor en overgangsregel om dette.

### 15.3 Merknader til forskriften om Svalbard og Jan Mayen

#### *Til § 1*

Forskriften regulerer anvendelsen av lovene om industrielt rettsvern og tilhørende forskrifter på Svalbard og Jan Mayen. De alminnelige merknadene finnes i punkt 8.

Paragrafen slår fast at lovene om patenter, varemerker, design, arbeidstakeroppfinnelser, oppfinnelser av betydning for rikets forsvar, planteforelderrett og kretsmønstre, samt forskrifter gitt med hjemmel i disse lovene, gjelder på Svalbard og Jan Mayen på lik linje som på fastlandet. For å unngå at lovhenviisningene blir utdatert når de blir erstattet av nye lover, er det valgt en reguleringsteknikk der det ikke henvises konkret til de någjeldende lovene.

#### *Til § 2*

Fra det tidspunktet forskriften settes i kraft, vil de någjeldende forskriftene om anvendelse av lovgivningen om industrielt rettsvern på Svalbard og Jan Mayen bli opphevet, jf. *annet punktum*.

## 16 Utkast til lov- og forskriftsendringer

### 16.1 Utkast til lovendringer

#### I

I lov 15. desember 1967 nr. 9 om patenter gjøres følgende endringer:

§ 2 fjerde ledd nytt annet punktum skal lyde:

*Vilkåret er heller ikke til hinder for at patent meddeles på kjente stoffer eller kjente stoffblandinger til en spesifikk anvendelse i fremgangsmåter som nevnt i § 1 sjette ledd, såfremt en slik anvendelse ikke er kjent.*

§ 8 annet ledd skal lyde:

Søknaden skal inneholde en beskrivelse av oppfinnelsen, innbefattet tegninger når slike er nødvendige, samt en bestemt angivelse av hva som søkes beskyttet ved patentet (patentkrav). *Patentkravene skal være klare, kortfattede og ha støtte i beskrivelsen.* Den omstendighet at oppfinnelsen gjelder en kjemisk forbindelse, medfører ikke at en bestemt anvendelse må angis i patentkravet. Beskrivelsen skal være så tydelig at *en fagkyndig* på grunnlag av denne skal kunne utøve oppfinnelsen. En oppfinnelse som gjelder eller anvender biologisk materiale, skal i de tilfelle som omhandles i § 8 a, bare anses tilstrekkelig tydelig angitt såfremt også vilkårene i § 8 a er oppfylt.

§ 19 annet ledd skal lyde:

Etter at *patent er meddelt*, kan patentkravene ikke endres slik at patentvernets omfang utvides.

§ 39 a annet ledd tredje punktum skal lyde:

Er det reist søksmål om overføring *eller ugyldighet* av *patentet*, eller er det tatt utlegg i det, kan begjæring om patentbegrensning ikke fremsettes før søksmålet er endelig avgjort eller utlegget er bortfalt.

§ 39 a tredje ledd skal lyde:

Patenthaveren skal betale fastsatt *begrensningsgebyr*.

§ 39 b første ledd nytt annet punktum skal lyde:

*Patentstyret undersøker også om patentet i begrenset form vil omfatte noe som ikke fremgikk av søknaden da den ble inngitt, om endringene vil medføre at patentvernets omfang utvides og om de endrede patentkravene er klare, kortfattede og har støtte i beskrivelsen.*

§ 63 a oppheves.

§ 64 første ledd annet punktum skal lyde:

En lisenshaver eller panthaver som vil reise søksmål om inngrep i patentet, skal *i rekommandert brev* gi meddelelse om dette til patenthaveren, såfremt dennes adresse er angitt i registeret.

Ny § 64 a skal lyde:

*§ 64 a. Dersom et patent gjelder en fremgangsmåte for fremstilling av et nytt produkt, anses i sivile saker om patentinngrep det samme produktet fremstilt uten patenthaverens samtykke som fremstilt ved den patenterte fremgangsmåten, med mindre det motsatte bevises.*

*I forbindelse med bevisførselen for det motsatte skal saksøktens berettigede interesse i å beskytte drifts- og forretningshemmeligheter tilgodeses.*

§ 66 e første punktum skal lyde:

For europeiske patenter skal det betales fastsatt *årsgebyr* til Patentstyret for hvert år fra året etter at Det europeiske patentverket kunngjorde sin beslutning om å meddele patentet.

§ 66 e nytt tredje punktum skal lyde:

*Dersom Den utvidete klagenemnden i Det europeiske patentverket opphever en avgjørelse fra Klagenemnden i Det europeiske patentverket om å nekte patent, forfaller årsgebyr for gebyrår som har begynt etter at Klagenemnden traff sin avgjørelse og frem til den dag da Den utvidete klagenemnden traff sin avgjørelse, to måneder etter sistnevnte dag.*

§ 72 første ledd første punktum skal lyde:

Dersom en patentsøker *eller patenthaver* har oversittet en frist fastsatt i eller i medhold av denne lov, og som følge av dette har lidt rettstap, skal saken likevel tas under behandling såfremt han godtgjør at *fristoversittelsen var utilsiktet*.

§ 72 første ledd fjerde punktum skal lyde:

Det skal betales fastsatt *gebyr*.



§ 72 annet ledd skal lyde:

*Når det gjelder fristen etter § 6 første ledd, kan saken bare tas under behandling etter første ledd dersom søknaden det påberopes prioritet for og begjæring om å få saken tatt under behandling inngis senest to måneder etter fristens utløp.*

§ 72 tredje ledd skal lyde:

Første ledd gjelder ikke frister som nevnt i § 27 tredje ledd, § 39 d tredje ledd, § 52 fjerde og femte ledd, § 52 e tredje ledd og § 53 annet ledd.

## II

I lov 14. mars 2003 nr. 15 om beskyttelse av design gjøres følgende endringer:

§ 13 fjerde ledd skal lyde:

*Søkes registrering av en annen enn den som har frembrakt designen, skal designerens navn innføres i designregisteret hvis søkeren eller designeren ber om dette. Om designen er et resultat av et samarbeid mellom flere designere i en gruppe, kan en angivelse av gruppens navn erstatte angivelsen av hver enkelt designer.*

§ 13 femte ledd annet punktum skal lyde:

Det skal betales fastsatt gebyr.

§ 47 første ledd annet punktum skal lyde:

En lisenshaver som reiser søksmål om designinngrep, skal i rekommandert brev gi melding om dette til den som er innført i designregisteret som designhaver, hvis adressen er angitt i registeret.

§ 50 første ledd første punktum skal lyde:

Den som overfor Patentstyret har oversittet en frist fastsatt i eller i medhold av bestemmelsene i kapittel 2, 4 eller 6, og som følge av dette har lidt rettstap, skal når denne krever det, likevel få en sak tatt under behandling hvis det godtgjøres at fristoversittelsen var utilsiktet.

## III

I lov 26. mars 2010 nr. 8 om beskyttelse av varemerker gjøres følgende endringer:

§ 64 første ledd annet punktum skal lyde:

En lisenshaver som reiser søksmål om varemerkeinngrep, skal i rekommandert brev gi melding om dette til merkehaveren, hvis adressen er angitt i registeret.

§ 72 første ledd skal lyde:

En innføring i varemerkeregistret om at en internasjonal varemerkeregistrering har virkning i Norge, har samme virkning som om varemerket var registrert her i riket. Innføringen har virkning fra den dagen registreringen ved Det internasjonale byrået anses for å ha skjedd eller fra dagen for en etterfølgende utpeking av Norge. Frem til den internasjonale registreringen er innført i varemerkeregistret og kunngjort etter § 70 annet ledd, har registreringen eller en etterfølgende utpeking av Norge samme virkning som en søknad om varemerkeregistrering i Norge. Utnytter noen varemerket uten samtykke fra den internasjonale varemerkehaveren,

*og skjer utnyttelsen etter registreringen ved Det internasjonale byrået eller en etterfølgende utpeking av Norge, gjelder § 57, § 58 første til tredje og femte og sjette ledd, § 59 og § 59 a tilsvarende hvis registreringen senere blir ført inn i varemerkeregisteret. Foreldelsesfristen for krav etter fjerde punktum begynner ikke å løpe før registreringen er innført i varemerkeregistret.*

§ 75 første og annet ledd skal lyde:

Hvis en internasjonal registrering som har virkning i Norge helt eller delvis opphører å gjelde som følge av bortfall av den nasjonale registreringen eller søknaden som den bygger på, og innehaveren deretter overfor Patentstyret *ved søknad* fremsetter krav om registrering av varemerket her i riket, skal slik registrering ha virkning fra den dagen den internasjonale registreringen fikk virkning i Norge såfremt *søknaden* leveres innen tre måneder fra den dagen den internasjonale registreringen opphørte, og de varer eller tjenester som angis i *søknaden*, var omfattet av den internasjonale registreringen slik den gjaldt i Norge.

Hvis en internasjonal registrering som har virkning i Norge helt eller delvis opphører å gjelde som følge av en oppsigelse av Madridprotokollen, og innehaveren deretter overfor Patentstyret *ved søknad* fremsetter krav om registrering av varemerket her i riket, skal slik registrering skje med virkning fra den dagen den internasjonale registreringen fikk virkning i Norge hvis *søknaden* leveres innen to år fra den dagen oppsigelsen fikk virkning, og de varer eller tjenester som angis i *søknaden*, var omfattet av den internasjonale registreringen slik den gjaldt i Norge.

§ 80 første ledd første punktum skal lyde:

Den som overfor Patentstyret har oversittet en frist fastsatt i eller i medhold av bestemmelsene i kapittel 2, 4, 6 eller § 68 tredje ledd og som følge av dette har lidt rettstap, skal når denne krever det, likevel få en sak tatt under behandling hvis det godtgjøres at *fristoversittelsen var utilsiktet*.

§ 80 første ledd fjerde punktum skal lyde:

Det skal betales fastsatt *gebyr*.

#### IV

1. Loven gjelder fra den tid Kongen bestemmer. De ulike endringene kan settes i kraft til forskjellig tid.
2. Ny § 64 a i patentloven gjelder bare for handlinger som foretas etter at loven er trådt i kraft.
3. Endringene i patentloven § 72, designloven § 50 og varemerkeloven § 80 gjelder bare der fristen løper ut etter at loven er trådt i kraft.
4. Endringen i patentloven § 19 gjelder bare for søknader som leveres eller videreføres her i landet etter at loven er trådt i kraft.
5. Endringen i designloven § 13 fjerde ledd gjelder bare for søknader som leveres til Patentstyret eller Det internasjonale byrået ved WIPO etter at loven er trådt i kraft.

## 16.2 Utkast til forskriftsendringer

### I

I forskrift 4. april 2003 nr. 418 til designloven gjøres følgende endringer:

§ 5 første ledd fjerde og femte punktum skal lyde:

*Et av bildenes lengde og bredde skal være minst 3 cm. Bildene må ikke være større enn A4-format.*

Nåværende femte punktum blir nytt sjettede punktum.

§ 33 skal lyde:

§ 33 *Dokumentformater, leveringstidspunkt, frister og gebyr*

Søknad og andre dokumenter kan leveres i papirformat eller elektronisk i samsvar med forskrift om betalinger mv. til Patentstyret og Klagenemnda for industrielle rettigheter.

Bestemmelser om frister, *gebyr* og om når et dokument skal regnes som levert med fristavbrytende virkning, er gitt i *forskrift om betalinger mv. til Patentstyret og Klagenemnda for industrielle rettigheter*.

§ 36 annet ledd skal lyde:

Dersom *gebyr betales innen den frist Patentstyret setter*, skal en internasjonal søknad som er levert til Patentstyret oversendes til Det internasjonale byrået slik at den kan være mottatt der innen én måned etter leveringen hos Patentstyret, jf. regel 13 i Genève-reglene.

### II

I forskrift 14. desember 2007 nr. 1417 til patentloven gjøres følgende endringer:

Ny § 39 a skal lyde:

§ 39 a *Protest under innsigelsesbehandling*

*Dersom Patentstyret under behandlingen av en innsigelse mottar en uttalelse fra en tredjepart som gjelder vurderingen av patentet, skal patenthaveren og innsigeren gis melding om dette med en rimelig frist for uttalelse. Inngivelsen av en slik uttalelse gir ikke partsrettigheter i innsigelsessaken.*

§ 102 skal lyde:

§ 102 *Dokumentformater, leveringstidspunkt, frister og gebyr*

Søknad og andre dokumenter kan leveres i papirformat eller elektronisk i samsvar med forskrift om betalinger mv. til Patentstyret og Klagenemnda for industrielle rettigheter.

Bestemmelser om frister, *gebyr* og om når et dokument skal regnes som levert med fristavbrytende virkning er gitt i *forskrift om betalinger mv. til Patentstyret og Klagenemnda for industrielle rettigheter*.

### III

I forskrift 25. juni 2010 nr. 937 til varemerkeloven gjøres følgende endringer:

Overskriften til § 6 skal lyde:

§ 6 *Språkkrav*

§ 55 skal lyde:

§ 55 *Dokumentformater, leveringstidspunkt, frister og gebyr*

Søknad og andre dokumenter kan leveres i papirformat eller elektronisk i samsvar med forskrift om betalinger mv. til Patentstyret og Klagenemnda for industrielle rettigheter.

Bestemmelser om frister, *gebyr* og om når et dokument skal regnes som levert med fristavbrytende virkning er gitt i *forskrift om betalinger mv. til Patentstyret og Klagenemnda for industrielle rettigheter*.

### IV

1. Forskriften gjelder fra [ ].
2. Endringene i designforskriften § 5 gjelder bare for søknader som innleveres etter at forskriften har trådt i kraft.

#### **16.3 Forskrift om industrielt rettsvern på Svalbard og Jan Mayen**

Forskrift om anvendelse av lovgivningen om industrielt rettsvern på Svalbard og Jan Mayen

§ 1 *Lovgivning om industrielt rettsvern som gjelder på Svalbard og Jan Mayen*

Lovene om patenter, varemerker, design, planteforedlerrett, arbeidstakeroppfinnelser, oppfinnelser av betydning for rikets forsvar og vern av kretsmønstre for integrerte kretser, og forskrifter gitt i medhold av i disse lovene, gjelder på Svalbard og Jan Mayen.

§ 2 *Ikrafttredelse*

Forskriften gjelder fra [ ]. Fra samme tidspunkt oppheves forskrift 1. juli 1926 nr. 8940 om at lover om patenter, om varemerker og om mønster, alle fra 1910, gjøres gjeldende for Svalbard og forskrift 24. juni 1983 nr. 1131 om at lovgivningen om industrielt rettsvern gjøres gjeldende for Jan Mayen.