



Justisdepartementet
Lovavdelingen
Postboks 8005 Dep
0030 Oslo
via E-post: Lovavdelingen@jd.dep.no

Oslo 30.9.2011

Deres ref.: 201102995 EO MHG/bj

Høringsuttalelse: Styrking av lovgivningen om håndhevingen av industrielle rettigheter m.m.

1. Innledning

Norsk Biotekforum viser til høringsbrev av 14. april 2011 og høringsnotat om styrking av lovgivningen om håndhevingen av industrielle rettigheter m.m. og gir med dette innspill til forslagene i høringsnotatet.

Norsk Biotekforum styrebehandlet høringsuttalelsen i møte 26. september 2011.

Nedenfor gis en kort presentasjon av bioteknologibransjen og Norsk Biotekforum. Det gis noen generelle merknader til innholdet i høringsnotatet. Deretter gis konkrete merknader til enkelte av forslagene.

2. Bioteknologibransjen og Norsk Biotekforum

Bioteknologibransjen er forskningsintens. De fleste selskapene er små og hver av dem utvikler egne ideer og produkter. Mange av selskapene arbeider i tidlig fase av utviklingen av produktene og tjener i denne fasen ikke penger, men er avhengig av investeringer og investorer som har tro på fremtidig inntjening enten ved omsetning av produkter, eller ved utlisensiering eller salg av virksomhetene til selskaper som kan bringe ideene videre.

God rettighetsbeskyttelse for ideene og nyvinningene som utvikles er derfor en forutsetning for utvikling av bransjen.



Næringslivets Hus, Middelthuns gt. 27, Majorstuen, Postboks 7072 Majorstuen, N-0306 Oslo
Tel +47 23 08 88 00, E-post: biotek@norskindustri.no www.norskindustri.no



Norge har i utgangspunkt gode forutsetninger for at denne bransjen kan bli en vesentlig bidragsyter til verdiskaping i årene som kommer. Men uten gode rammevilkårene vil ikke bransjen kunne utvikle det potensialet for vekst den har i Norge.

Norsk Biotekforum er en bransjeforening i Norsk Industri med ca 65 medlemsbedrifter fra norsk bioteknologinæring. Bransjeforeningen har som et hovedformål å fremme bioteknologisk næringsutvikling og forskning i Norge.

3. Generelle merknader

Norsk Biotekforum (Biotekforum) støtter departementets forslag om å styrke lovgivningen om håndheving av industrielle rettigheter.

For bioteknologibransjen er det avgjørende at immaterielle rettigheter lar seg beskytte på en praktikabel måte. Det er ikke tilstrekkelig med adgang til rettighetsfesting i seg selv. Gode håndhevingsmuligheter er en forutsetning for å kunne få utbytte av denne adgangen til å beskytte rettighetene.

Bedre samordnet regelverk med EU og nordiske land, samt samordning av håndhevingsreglene mellom de forskjellige lovene på immaterialrettsområdet, vil bidra til å forenkle hverdagen for norsk bioteknologinæring. Ettersom mange bioteknologibedrifter er små, uten juridisk kompetanse, vil slik samordning gi betydningsfullt bidrag til enklere oversikt over reglene og forenkle samarbeidet med norske og utenlandske aktører. I tillegg til å forenkle samarbeidet mellom selskaper i bransjen kan det også bidra til å forenkle samarbeidet med investorer.

Biotekforum støtter derfor forslaget om styrket harmonisering med reglene i EU og samordning av håndhevingsreglene i norsk immaterialrettslovgivning.

4. Merknader til de enkelte forslag

4.1 Forbud mot fortsatt inngrep (høringsnotatet kapittel 4)

Biotekforum støtter forslaget om å ta inn uttrykkelige bestemmelser om forbud mot fortsatt inngrep i lovene om industrielle rettigheter. Dette er en sanksjon som bør komme tydelig frem i lovene.

Ordlyden i bestemmelsen som foreslås tatt inn i patentloven, kretsmønsterloven, planteforedlerloven og designloven retter seg mot den som har krenket en annens rett, men ikke mot den som har forsøkt eller planlagt inngrep.





Biotekforum er av den oppfatning at forbudsdom bør kunne kreves i alle tilfelle hvor rettighetshaveren har et reelt behov for å oppnå slik dom. Derfor foreslås at bestemmelsens ordlyd omformuleres slik at den som blir saksøkt i forbindelse med et forestående inngrep, kan forbys å foreta inngrepshandlingen. De relevante bestemmelsenes virkeområde kan klargjøres ytterligere i merknadene i lovmotivene.

4.2 Vederlag og erstatning (høringsnotatet kapittel 5)

Biotekforum er enig i at det foreligger et behov for å styrke rettighetshavernes vern med hensyn på krav til kompensasjon ved inngrep. Både hensynet til kompensasjon og prevensjon bør vektlegges i utformingen av reglene.

Slike regler bør utformes så likt som mulig i lovene på området. I tillegg bør norske regler tilpasses reglene som følger av direktiv 2004/48/EF om håndhevelse av immaterielle rettigheter. Selv om direktivet ikke er en del av EØS-avtalen og Norge ikke er forpliktet av direktivet, er det tjenelig at beskyttelsesnivået i Norge legges på samme nivå som i EU.

Biotekforum støtter i hovedtrekk departementets forslag. Imidlertid bør anledning til erstatning for *ikke-økonomisk skade* også omfattes av lovforslaget.

Det kan til tider være vanskelig å skille mellom økonomisk og ikke-økonomisk tap og selv om departementet ikke lett ser for seg situasjoner hvor det vil være behov for erstatning for ikke-økonomiske tap, så kan det forekomme.

I tillegg vil åpning for erstatning for ikke-økonomisk tap samsvare bedre med direktiv 2004/48/EF som i artikkel 13 nr. 1 bokstav a gir anvisning på at også ikke-økonomiske faktorer er relevante. Hensynet til nordisk rettsenhet vil også ivaretas bedre om ikke-økonomisk tap omfattes, i og med at både danske og svenske regler omfatter denne type tap.

Det foreslås derfor at ordlyden i lovutkastet endres slik at det gis erstatning for "skade" og ikke kun for "økonomisk tap".

Biotekforum vil i tillegg understreke behovet for å gjenspeile i lovgivningen at det er forskjell på inngrepssituasjoner der inngriper ved alminnelig næringsvirksomhet ved utvikling av nytt produkt, kommer i skade for å krenke en annens rettighet og der inngriper driver virksomhet helt og holdent basert på urettmessig bruk av andres rettigheter.

Mange søknader om patent på bioteknologiområdet er mer omfattende enn hva søker kan forvente å få innvilget. Samtidig kan behandlingen av slike søknader ta svært lang tid. Dette gjør det vanskelig for andre bedrifter å ta hensyn til den patentvirkelighet som faktisk eksisterer på et område. Av den grunn bør patenthaver og inngriperes interesser avveies.

For inngrep gjort i søknadsstadiet for et patent, bør det legges til grunn at en bedrift som lojalt





har undersøkt den patentrettslige situasjonen og konkludert med at den blokkerende søknaden aldri vil bli godkjent, på en måte som vil dekke bedriftens produkt, kan anses å være "i god tro".

4.3 Tiltak for å hindre nye inngrep m.m. (høringsnotatet kapittel 6)

Biotekforum støtter i hovedsak departementets forslag til tiltak for å hindre nye inngrep, og er positive til at bestemmelsene om forebyggende tiltak blir samordnet i lovverket.

For den delen av forslaget til bestemmelse som omfatter *ødeleggelse av hjelpemidler* ser Biotekforum behov for presiseringer.

For oppstartsbedrifter på bioteknologiområdet kan anskaffelse av utstyr være en stor kostnad. Hvis de ikke har hatt finansielle muligheter til å få utført en "Freedom to Operate"-analyse og må forsvare seg i en inngrepssak, så kan hele bedriftens grunnlag bli ødelagt om hjelpemidler må ødelegges.

I vurderingen av om hjelpemidler som har anvendelse utover det å fremstille varer eller utføre prosesser som gjør inngrep kan ødelegges, må det legges vekt på om hjelpemidlene er anskaffet ene og alene for å gjøre inngrep, eller om de har annen anvendelse. I tillegg bør det legges vekt på om inngrepet har skjedd i "god tro" og/eller ved "uaktsomhet".

Biotekforum anser derfor at det må gjøres en forholdsmessighetsvurdering før eventuell ødeleggelse av hjelpemidler beslutes og støtter forslaget om å ta kravet til en slik vurdering inn i lovteksten.

4.4 Straff (høringsnotatet kapittel 7)

Biotekforum støtter departementets forslag til skjerpede straffebestemmelser i lovene om industrielt rettsvern.

4.5 Bevisregler - rett til informasjon om inngrep (høringsnotatet kapittel 10)

Biotekforum støtter i hovedsak departementets forslag om bedre rammevilkår for å kunne avdekke og forfølge inngrep etter mønster av direktiv 2004/48/EF.

Biotekforum understreker rettighetshavers behov for å kunne kreve at inngriper og visse andre personer som har hatt befatning med varer eller tjenester som gjør inngrep, opplyser om opprinnelse og distribusjonsnettverk.





Slik forslaget peker på, er det viktig at det gjelder et krav til forholdsmessighet. Retten til informasjon må ikke kunne anvendes slik at konkurrenter skal kunne begjære tilgang til forretningshemmeligheter uten at det foreligger en reell mistanke om inngrep. Typen av, og detaljrikdommen i informasjonen som skal kunne kreves utlevert, må stå i forholdt til graden av mistanke om inngrep og byrde ved å skulle utlevere informasjonen.

Biotekforum støtter forslaget til den krets av personer som kan pålegges å gi informasjon.

Det bør komme uttrykkelig frem at reglene om rett til å få informasjon også omfatter bestemmelser om dokumentasjonsplikt for informasjonen som kreves fremlagt.

4.6 Vernetting

Biotekforum støtter hensynene til behov for ensartet praksis og samling av kompetansen ved én domstol og finner det derfor hensiktsmessig som departementet foreslår at Oslo tingrett skal være tvunget vernetting i alle saker om registrerte immaterialrettigheter.

5. Videre arbeid

I tillegg til avgitte høringsuttalelse, stiller Biotekforum seg åpen for eventuell videre dialog omkring utforming av forslag til lovendringer, og kan bidra med svar på spørsmål, møter eller lignende om departementet skulle ha behov for det.

Med vennlig hilsen


Thor Amlie
Daglig leder

