



Nycoveien 1-2
Postboks 4220 Nydalen
0401 Oslo
Norge

Tel 23 18 50 50
Fax 23 18 60 00

Det Kongelige Nærings- og Handelsdepartementet
Postboks 8014 Dep.
0030 Oslo

E-post: postmottak@nhd.dep.no

Oslo 28.09.06

Høring - tiltredelse til Den Europeiske Patentkonvensjonen (EPC) m.m.

GE Healthcare AS takker for tilsendt høringsnotat og fremsetter med dette sine synspunkter.

GE Healthcare AS er sterkt engasjert i forskning og utvikling av legemidler i form av kontrastmidler for diagnostisering og overvåkning av behandling av sykdom. GE Healthcare AS er det norske datterselskapet av GE Healthcare som igjen er en divisjon i General Electric Company (GE).

GE Healthcare søker å patentbeskytte sine oppfinnelser på global basis, og legger sterk vekt på å opparbeide solid Intellektuell Rettsbeskyttelse (IR) for de produkter som utvikles og markedsføres. Det norske datterselskapet, GE Healthcare AS, har egen patentavdeling som ivaretar disse oppgavene. Utvikling av farmasøytiske produkter er svært ressurskrevende, og firmaet er avhengig av en sterk rettsbeskyttelse av sine produkter.

1) TILTREDELSE TIL DEN EUROPEISKE PATENTKONVENSJONEN.

GE Healthcare AS gir sin fulle støtte til regjeringens forslag om at Norge tiltrer EPC så snart som mulig. Norge bør også ratifisere den nye konvensjonsteksten EPC 2000, men vi ser ikke at det er nødvendig å utsette tiltredelsen til EPC til etter at EPC 2000 er trådt i kraft 13. desember 2007.

For vårt firma er det av avgjørende betydning for det norske selskapet å ha de samme rammebetingelsene på IR-området som våre selskap i andre europeiske land. Generelt vil Norge bli et mer attraktivt land å investere i når det har et regelverk på linje med våre europeiske handelspartnere. Det er også av stor betydning at vi vil spare ressurser ved å kunne innlevere og prosedere patentsøknader direkte overfor Det Europeiske Patentverket (EPO), og at ansatte i vår interne patentavdeling vil få tilgang til den opplæring som tilbys de som vil virke som patentfullmektiger mot EPO.

2) UTVIKLINGSTREKK INNEN EPO OG EUROPEISK PATENTPOLITIKK FOR ØVRIG.

2a) Londonoverenskomsten

Londonoverenskomsten tar sikte på å begrense oversettelser til nasjonalspråkene til patentkravene.



Den viktigste kostnadsdrivende faktoren ved patentering i Europa er oversettelsesutgifter i forbindelse med nasjonal validering av patenter, inkludert patenter bevilget av EPO. Oversettelser til norsk av hele patentet koster gjerne mellom 20 og 60.000 NOK avhengig av dokumentets størrelse. I en undersøkelse foretatt av EPO i 1996 ble det avdekket at under 1 % av oversettelsene ble etterspurt i Sverige og omkring 4 % i Danmark. Det er all grunn til å anta at norske oversettelser av disse patentene ikke vil etterspørres i større grad enn i Sverige og Danmark. Hvis Norge krever oversettelser av bevilgede europeiske patenter ved validering i Norge, vil dette påføre bedriftene unødvendige kostnader. Oversettelser utgjør en betydelig utgift som ikke kan forsvares tatt i betraktning den antatt begrensede etterspørselen.

Det anbefales derfor sterkt at Norge ratifiserer Londonoverenskomsten som tar sikte på å begrense oversettelser til nasjonalspråket til patentkravene. En norsk ratifikasjon på tiltredelestidspunktet til EPC vil også ha en positiv effekt dersom konvensjonen ikke er trådt i kraft på dette tidspunktet, idet den vil sende et tydelig signal til Frankrike som nå er det eneste gjenværende landet som må ratifisere før konvensjonen kan tre i kraft.

2b) European Patent Litigation Agreement – EPLA

Vi vil allerede på dette tidspunktet signalisere at vi stiller oss positivt til en tilslutning til EPLA hvis denne avtalen trer i kraft.

3) FORSLAG TIL ENDRING I PATENTLOVEN UT OVER DE SOM ER NØDVENDIGE VED TILTREDELSE TIL EPC.

3a) Innføring av adgang for domstolene til å innhente rådgivende uttalelse fra Den etiske nemden for patentsaker innen bioteknologi.

Prinsipielt vil vi framholde at patentsaker innen bioteknologi må behandles på samme måte som patentsaker innenfor andre områder. Hvis den foreslåtte adgangen allikevel innføres, er vi av den oppfatning at retten selv må kunne avgjøre om den ønsker å innhente rådgivende uttalelse fra den etiske nemden. § 52 nytt annet ledd kan i så fall lyde:

Er retten i tvil om patentet er meddelt i strid med § 1, kan retten innhente en rådgivende uttalelse fra den etiske nemden nevnt i § 15 a.

3b) Administrativ overprøving av gyldigheten av patenter

Enhver kan etter patentloven reise søksmål for domstolene om gyldigheten av bevilgede patenter. Bevilgede patenter kan etter dagens lov prøves ved innsigelser som i hovedregel må fremsettes innen 9 måneder fra patentbevilgning. Patentinnehaver kan begjære administrativ overprøving av patentet i hele dets levetid i den hensikt å begrense patentets omfang.

Det foreslås nå en generell adgang for patentinnehaver så vel som for tredjepart å kunne bringe inn patenter til administrativ overprøving. Begrunnelsen er at det vil være et enkelt og billig alternativ til søksmål som vil styrke rettsstillingen til privatpersoner så vel som til SMB.

Vi er av den oppfatning at dette forslaget er et potensielt strekt inngrep i patentinnehaverens rettigheter og vil sterkt fremholde at denne saken ikke er tilstrekkelig utredet. Hvis NHD ønsker å fremme et slikt forslag, må det gjøres etter en grundig utredning med en egen høring.

Man kan godt tenke seg at dette kan bli et sterkt redskap for patentpirater som ønsker å svekke rettighetene til patentinnehaverer ved hyppige angrep som eieren må forsvare seg mot. For patentinnehavere, og særlig slike som ikke har patentfaglige og juridiske ressurser tilgjengelige internt, vil dette kunne bli et alvorlig problem idet det vil bli kostbart å engasjere ekspertise for å forsvare seg mot slike angrep. Vi er kjent med at firmaer som ønsker å komme på markedet med kopier av vellykkede produkter, har benyttet slike administrative ordninger til å angripe patentrettigheter i andre land.



4) LOVBESTEMT TAUSHETSPLIKT FOR IMMATERIALRETTSRÅDGIVERE

EPC 2000, Artikkel 134a inneholder bestemmelser om at administrasjonsrådet i EPO kan vedta at europeiske patentagenter skal være unntatt fra vitneplikt i rettssaker hvor det har gitt råd til noen av partene. Denne bestemmelsen vil ikke få den ønskede effekten hvis ikke blir innført regler om taushetsplikt og unntak fra vitneplikt i medlemslandene. Stadig flere land i Europa har slike regler, blant annet Tyskland, Storbritannia, Frankrike og Italia eller tar sikte på å innføre det, som bl.a. Sverige og Finland. Slike regler gjelder også i USA.

Slike forskjeller i de forskjellige landenes lovverk medfører stor usikkerhet, ikke minst for multinasjonale selskaper hvor immaterialrettsrådgivere (ansatte patentingeniører) i enkelte land er dekket av taushetsplikt. mens rådgivere i Norge ikke er det og blir svært utsatt når morselskapet blir involvert i rettssaker. Ansatte i GE Healthcares patentavdelinger arbeider med patentbeskyttelse på global basis og vil kunne bli avhørt som vitner i forbindelse med rettssaker i utlandet. For patentagenter som er engasjert i rådgivning til klienter, kan dette medføre en uheldig konkurransevridning idet norske firmaer vil velge rådgivere fra land som har innført regler om taushetsplikt.

Vi vil derfor anmode NHD å initiere arbeidet med å få innført slik taushetsplikt for immaterialrettsrådgivere.

5) ADGANG TIL OPPLÆRING INNEN EUROPEISK PATENTRETT (EPC).

Departementet bes initiere at patentrådgivere i patentbyråer og i industrien snarest mulig får tilgang til de opplæringsprogrammene som arrangeres av EPO (European Patent Academy/CEIPI) for å kunne være forberedt når de skal begynne å håndtere patentsaker hos EPO. Representanter fra EPO har allerede presentert programmene her, og uttalt at slike programmer kan arrangeres i Norge. Opplæringsprogrammer for de som praktiserer i Norge i dag og som etter en overgangsordning vil bli godkjent som Europeiske Patentagenter (EPA) uten å ta en omfattende eksamen, må prioriteres.

Med vennlig hilsen,

GE Healthcare AS

Tove Aas Helge

Avdelingssjef, Patentavdelingen