



Nærings- og handelsdepartementet
Postboks 8014 Dep
0030 Oslo

Sendes også på e-post til: postmottak@nhd.dep.no

Deres ref:

Vår ref: #43365v1/th-th

Saksbehandler: Trude Hafslund
dnapost@jus.no T +47 22 03 50 61

06.10.2006

Høringsuttalelse om Norges tiltredelse til den europeiske patentkonvensjonen (EPC)

Vi viser til departementets høringsbrev av 6. juli 2006 vedrørende tiltredelse til Den europeiske patentkonvensjonen (EPC) m.m.

Det er en prioritert oppgave for Advokatforeningen å drive rettspolitisk arbeid gjennom høringsuttalelser. Advokatforeningen har derfor en rekke lovutvalg inndelt etter fagområder. I våre lovutvalg sitter advokater med særskilte kunnskaper innenfor det aktuelle fagfelt og hvert lovutvalg består av advokater med ulik erfaringsbakgrunn og kompetanse innenfor fagområdet. Arbeidet i lovutvalgene er frivillig og ulønnet.

Advokatforeningen ser det som sin oppgave å være en uavhengig høringsinstans med fokus på rettsikkerhet og på kvaliteten av den foreslåtte lovgivningen.

I saker som angår advokaters rammevilkår vil imidlertid regelendringen også bli vurdert opp mot advokatbransjens interesser. Det vil i disse tilfellene bli opplyst at vi uttaler oss som en berørt bransjeorganisasjon og ikke som et uavhengig ekspertorgan. Årsaken til at vi sonder mellom disse rollene er at vi ønsker å opprettholde og videreutvikle den troverdighet Advokatforeningen har som en uavhengig og upolitisk ekspertorgan i lovgivningsprosessen.

I den foreliggende sak uttaler Advokatforeningen seg som ekspertorgan. Saken er forelagt lovutvalget for immaterial- og markedsføringsrett. Lovutvalget består av Tore Lunde, Bente Holmvang, Kjell Torkildsen, Ingvild Mestad, Amund B. Svendsen, Amund Grimstad og Arne Ringnes, leder.

Advokatforeningen avgir følgende høringsuttalelse:

1 TILTREDELSE TIL DEN EUROPEISKE PATENTKONVENSJON

Den europeiske patentkonvensjon (EPC) er en europeisk avtale fra 1973, som innførte et europeisk patentsystem og opprettet Det europeiske patentverket (EPO). EPC medfører at patentsøker med én søknad kan få patent i alle land som er tilsluttet konvensjonen. Søknaden behandles av EPO. Norge undertegnet EPC, men har avventet å ratifisere den. I mellomtiden har blant annet det EU-rettslige patentdirektiv, som er tatt inn i EØS-avtalen og således gjennomført i norsk rett, medført en harmonisering av norsk og europeisk patentrett. Den norske advokatforening mener Norge bør tiltre konvensjonen, og støtter departementets forslag om dette.

2 FORSLAG TIL ENDRINGER I PATENTLOVEN UT OVER DE SOM ER NØDVENDIGE VED TILTREDELSE TIL EPC

2.1 Adgang for domstolene til å innhente uttalelser fra den etiske nemden for patentsaker

Departementet foreslår to endringer i patentloven, som ikke er nødvendige ved tiltredelse til EPC. For det første ønsker departementet å åpne for at domstolene, i saker om gyldigheten av et patent, kan innhente en rådgivende uttalelse fra Den etiske nemnden for patentsaker dersom det er tvil om patentet er meddelt i strid med patentloven § 1 b. Forslag til § 52 nytt annet ledd lyder:

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

Etter gjeldende rett kan Patentstyret, etter patentl. § 15 a, innhente en rådgivende uttalelse fra en etisk nemnd før den avgjør en patentsøknad. Vurderingstemaet etter § 1 b, første ledd, er om kommersiell utnyttelse av oppfinnelsen ville ”stride mot offentlig orden og moral”. Det er antatt at dette retter seg mot oppfinnelser som i kvalifisert grad bryter mot alminnelig aksepterte moralnormer og sosiale normer, jf. biopatentdirektivets fortale punkt 39. Det er ikke tilstrekkelig at utnyttelse av oppfinnelsen vil stride mot lov, jf. § 1b annet ledd, men det er nevnt noen eksempler på hva som vil falle inn under første ledd i § 1 b tredje ledd (bla fremgangsmåter for kloning av mennesker, og fremgangsmåter for å endre den generiske identiteten til menneskers kjønnseller).

Den etiske nemnd ble opprettet som et av flere tiltak for å imøtekomme innvendingene mot gjennomføring av patentdirektivet. Begrunnelsen var blant annet at nemndas uttalelse ville gi Patentstyret et bedre beslutningsgrunnlag og styrke saksopplysningen. Domstolene ble imidlertid ikke gitt slik adgang. Dette ble etter det Advokatforeningen forstår, heller ikke vurdert på det tidspunktet.

I høringsbrevet vises det til at domstolene etter gjeldende rett må "klarlegge faktum på annen måte, fortrinnsvis ved bruk av sakkyndige", men at det ikke er noe i veien for at en uttalelse fra nemnden fremlegges som bevis dersom nemnden allerede har blitt hørt i forbindelse med Patentstyrets forutgående behandling av saken. Nærings- og handelsdepartementet mener at "de samme hensyn som taler for at Patentstyret skal kunne innhente en uttalelse fra nemnden, (altså å gi et bedre beslutningsgrunnlag og styrke saksopplysningen) tilsier at også domstolene bør kunne gjøre dette". Høringsbrevet går ikke inn på eventuelle mothensyn som kan anføres mot en slik ordning.

Advokatforeningen er i tvil om forslaget ivaretar de hensyn de er bygget på. Den etiske nemnd vil i en viss grad bygge på skjønnsbaserte verdivurderinger ved sin avgjørelse av om et patent er meddelt i strid med patentoven § 1 b. Det er derfor sentralt å ivareta patenthaverens adgang til å eksaminere nemndsmedlemmene i forbindelse med vitneforklaring. Nemndsmedlemmene vil antagelig måtte møte og forklare seg i retten etter de alminnelige reglene om alminnelig vitneplikt, jf. Rt. 1996 s. 1293. Hensynet til å gi et bedre beslutningsgrunnlag og styrke saksopplysningen, vil imidlertid bli bedre ivaretatt dersom nemndsmedlemmene avhøres som sakkyndige vitner.

På den annen side kan det innvendes at de etiske vurderinger som nemnda bygger sin avgjørelse på, ikke alltid vil være egnet for bevisførsel. Rettssikkerhetshensyn taler derfor imot at domstolene skal bygge sine avgjørelser på uttalelser fra en slik nemnd uten vitneforklaringer og kontradiksjon. Det er etter Advokatforeningens oppfatning ingen automatikk i at saksopplysning for Patentstyret uten videre er egnet som saksopplysning for domstolene.

Forslaget sier heller ikke noe om når domstolene eventuelt bør innhente nemndas uttalelse. I praksis vil dette antakelig først bli aktuelt under – eller i umiddelbar forkant av – hovedforhandlingen. Innhenting av nemndas uttalelse vil dermed medføre en betydelig forhaling av saken, jf. tremånedersfristen § 15 a 2. pkt. Denne konsekvensen er etter det Advokatforeningen kan se, heller ikke berørt i høringsbrevet.

Advokatforeningen er ikke kjent med at det foreligger en lignende ordning på andre områder der domstolene overprøver forvaltningsvedtak. Etter Advokatforeningens oppfatning ser det ut til at forslaget innebærer en slags prosessuell særordning, uten at hensyn til kontradiksjon, rettssikkerhet eller fremdrift i domstolenes saksbehandling er vurdert. Advokatforeningen kan derfor ikke tiltre forslaget til ny § 52, annet ledd.

Dersom forslaget blir opprettholdt, mener Advokatforeningen at forslagets konsekvenser for kontradiksjon og rettssikkerhet ved domstolsbehandling bør utredes nærmere. Det vises i denne forbindelse til den nye tvisteloven § 21-12, hvoretter skriftlige erklæringer bare kan føres som bevis dersom de kommer fra sakkyndige, eller partene er enige om det eller det gis adgang til å avhøre den som har gitt forklaringen. Dersom det er umulig å avhøre den som er gitt forklaringen, kan den bare føres som bevis dersom det ikke strider mot lovens formål etter § 1-1 (som

blant annet statuerer kontradiksjonsplikten). Da den nye loven er forventet å tre i kraft 1. 1. 2008, er det etter Advokatforeningens oppfatning lite heldig å innføre den ordning som Departementet foreslår, uten at forholdet til de nye bestemmelsene i tvisteloven er vurdert.

Advokatforeningen mener som nevnt at det vil styrke saksopplysningen dersom det gis adgang til å avhøre nemndas medlemmer etter de regler som gjelder for sakkyndige vitner, blant annet fordi sakkyndige vitner skal være upartiske. Dette vil imidlertid ikke bøte på at prosessen kan bli vesentlig forsinket i påvente av en slik uttalelse.

2.2 Administrativ overprøving av gyldigheten av patenter

2.2.1 Innledning

Nærings- og handelsdepartementet foreslår også en annen endring som ikke er nødvendig i forbindelse med tiltredelsen til EPC, nemlig å innføre en adgang til administrativ omprøving av patenter etter krav fra tredjemann.

I høringsbrevet redegjør departementet på s. 10 for de muligheter som etter gjeldende norsk rett finnes for å få et patent opphevet eller kjent ugyldig, og viser til den ordningen man har i Danmark med adgang til administrativ omprøving etter krav fra tredjemann i hele patentets virkeperiode, og som opplyses å ha dannet mønster for forslaget. Det opplyses at ordningen ble innført i Danmark med virkning fra 1.1.2001, men dette må være en misforståelse. I Danmark ble ordningen innført i 1993. I 2001 ble den revidert, basert på de erfaringer en hadde hatt i de første 8 årene, og adgangen til omprøving ble begrenset.

Nærings- og handelsdepartementet mener at en ordning som den foreslåtte vil være et enkelt og billig alternativ til søksmål, som vil styrke rettsstillingen til privatpersoner og små og mellomstore bedrifter. Departementet mener at rettssikkerheten for patenthavere og lisenstakere vil være ivaretatt ved at den grundigere og mer betryggende behandling som skjer ved domstolene, fortsatt står åpen ved at Patentstyrets avgjørelser i omprøvingssaker vil kunne kreves prøvet av domstolene.

2.2.2 Tidligere forslag om å innføre adgang til administrativ omprøving av patenter

Justisdepartementet tok i et høringsnotat av 12.12.1994 opp spørsmålet om det burde innføres en ordning med administrativ omprøving i patent-, varemerke- og mønstersaker.

Den norske advokatforening var blant de mange instanser som avga uttalelse i saken. Advokatforeningen uttalte i sin uttalelse av 19. januar 1995 blant annet

"Advokatforeningen vil på det nåværende tidspunkt ikke anbefale en slik ordning.

...

En omprøvingssadgang [vil] ... skape betydelig usikkerhet for rettighetshaveren. Et omprøvingsinstitutt vil heller ikke kunne tre i stedet for domstolenes kontroll med Patentstyrets avgjørelser eller tolkningen av et patent i forbindelse med en konkret tvist.

...

Det må antas at spørsmål om administrativ omprøving vanligvis vil dukke opp i forbindelse med påstand fra rettighetshaver om at tredjemann gjør inngrep... Det må forventes at inngriper da ofte vil ta til motmæle og begjære administrativ omprøving, for så vidt etter samme linje som man i dag kjenner fra for eksempel patentinngrepssaker hvor inngriper gjerne svarer med å reise ugyldighetssøksmål. [Etter patentloven § 61 er det ikke adgang for saksøkte i en inngrepssak å forsvare seg ved å påstå at patentet skal anses å være ugyldig, og av denne grunn må særskilt søksmål om patentets gyldighet reises for Oslo tingrett]

Den administrative omprøving etter begjæring fra tredjemann vil gjerne ha sin bakgrunn i en tvist mellom enkeltpersoner/selskaper, hvor rettighetshaver krever stans av utnyttelse han mener er i strid med hans rettighet, vanligvis med et tillegg av erstatning, mens inngriper da vil kunne svare med at den påberopte rettighet etter omprøving skal begrenses eller helt falle bort. En omprøvingssak vil da bety at man får en administrativ behandling av betydning for avgjørelsen av en rettsvist. Samtidig vil domstolene fortsatt tolke og presisere rettighetenes innhold, slik de i dag gjør. Man får altså et dobbeltsporet system med de komplikasjoner det kan innebære.

...

En omprøvingssak vil også ofte medføre behov for teknisk sakkyndig bistand. Et betydelig kostnadselement vil således være tilstede også i en omprøvingssak.

En omprøvingssak vil kunne bli meget omfangsrik og tidkrevende. Dersom man tenker seg at et eventuelt omgjøringsvedtak skal kunne påklages til Patentstyrets 2. avdeling, vil det nødvendigvis måtte gå lang tid for endelig vedtak foreligger. Skulle utfallet av omprøvingssaken bli at rettighetens innhold opprettholdes uendret, vil rettighetshaver deretter kunne anlegge inngrepssak for domstolene med krav om for eksempel erstatning. Det vil da kunne gå meget lang tid før rettskraftig avgjørelse foreligger.

Ved direkte behandling for domstolene vil ugyldighetssak og inngrepssak med krav om stans/erstatning kunne forenes til felles behandling, noe som må antas å være både tids- og kostnadseffektivt for de involverte parter. ”

Om behovet for den slik ordning uttalte Advokatforeningen den gang: ”Patentstyrets behandling av patentsaker... er meget grundig, og det faglige nivået meget høyt. Allerede på denne bakgrunn må det antas at det reelle behov for adgang til administrativ omprøving er meget lite.”

Om konsekvensene av en ordning med administrativ omprøving sa Advokatforeningen: *"Risikoen for at en ordning med administrativ omprøving i realiteten vil fungere som en forlenget innsigelsesperiode er stor.*

Tredjemann som måtte ha kunnskaper, ... vil kunne vente med å fremlegge dette til han eventuelt blir stevnet for et patentinngrep, eller til han av taktiske grunner finner det hensiktsmessig å legge det frem og begjære omprøving. I den mellomliggende periode kan rettighetshaver ha foretatt betydelige investeringer med grunnlag i den innvilgede rettighet, noe han ikke ville ha gjort dersom innsigelsen var kommet innen innsigelsesfristens utløp.

...

Det er også grunn til å frykte for at en ordning som gir tredjemann anledning til å kreve administrativ omprøving, vil lede til at det blir fremsatt begjæringer på meget spinkelt grunnlag, særlig i forbindelse med inngrepssaker. Den totale ressursbruk vil således kunne bli langt mer omfattende ved innføring av en adgang til administrativ omprøving enn hva tilfellet er med den nåværende ordning.

Av hensyn til næringslivets konkurransedyktighet bør lovgiver stimulere til økt bruk av industrielt rettsvern. En konsekvens av en ordning med administrativ omprøving... vil være at rettighetshaver får et mer usikkert vern, noe som igjen må antas å føre til at færre patent-, varemerke- og mønstersøknader vil bli innlevert.

Det er en kjensgjerning at norsk næringsliv ikke i like stor grad som sine utenlandske konkurrenter gjør bruk av industriell rettsbeskyttelse. Spesielt i en situasjon hvor myndighetene ønsker å styrke konkurransevnen og stimulere til økt bruk av industrielt rettsvern, bør man være særlig varsom med å innføre endringer som kan svekke tilliten til de eksisterende ordninger."

Advokatforeningen avsluttet sin uttalelse slik: *"Det antas å ikke foreligge noe reelt behov for å innføre en ordning med administrativ omprøving,...*

Det kan reises prinsipielle innvendinger mot ordningen, og det er grunn til å tro at ordningen vil kunne misbrukes ved at omprøving begjæres uten at saklig grunnlag foreligger."

I Ot.prp. nr 59 1994-95 s 17 vs gjenga Justisdepartementet sin oppsummering av høringsrunden, slik den ble foretatt i høringsbrev av 3 april 1995:

"Flere høringsinstanser uttykte imidlertid betydelig skepsis mot en slik vid omprøvingsadgang. Det ble blant annet påpekt at en slik omprøvingsadgang vil kunne skape betydelig usikkerhet for rettighetshaveren. Det ble også vist til at omprøvingsinstituttet ikke vil kunne tre i stedet for domstolenes kontroll med Patentstyrets avgjørelser, og at et så vidt institutt derfor vil kunne resultere i meget uoversiktlige prosessituasjoner."

Justisdepartementets vurdering var at høringsrunden viste at omprøving etter begjæring fra tredjepersoner ville reise mange problemer.

2.2.3 Advokatforeningens vurdering

Advokatforeningen er også i dag av den oppfatning at det ikke er behov for en ordning som den foreslåtte, og at den vil føre med seg ulemper som ikke oppveies av noen fordeler. Advokatforeningen viser til det som ovenfor er gjengitt fra dens uttalelse av 12.12.1994, og vil tilføye:

Formålet med den foreslåtte ordning

Nærings- og handelsdepartementet mener at ordningen vil være et enkelt og billig alternativ til søksmål, som vil styrke rettsstillingen til privatpersoner samt små og mellomstore bedrifter. Advokatforeningen oppfatter det slik at dette er begrunnelsen for at forslaget fremsettes.

Advokatforeningen er enig i at det der det er mulig bør etableres tvisteløsningsordninger som er enkle og billige, og som styrker muligheten for de relativt sett mindre ressurssterke til å gjøre sine rettigheter gjeldende.

En nærmere analyse av ordningen og dens virkemåte, viser imidlertid at den ikke representerer et bidrag til enklere og billigere løsning av tvister om patenter, men tvert imot sannsynligvis et fordyrende og kompliserende element.

Ved administrativ omprøving vil i de fleste tilfeller så vel den som krever patentet omprøvet som patenthaveren selv måtte knytte til seg teknisk faglig ekspertise, og eventuelt også juridisk, for å ivareta sine interesser og fremme sine synspunkter overfor Patentstyret. Dette innebærer at ordningen i de færreste tilfeller vil kunne betegnes som "billig", ikke engang isolert sett, selv om saken skulle avsluttes med Patentstyrets avgjørelse. Ettersom det vil gjelde regler om kontradiksjon, vil Patentstyret gi begge parter anledning til å uttale seg om den annens skriftlige innlegg. Det må antas at saksbehandlingen derved vil ta en del tid, særlig der nye, utdypende drøftelser av tekniske spørsmål blir sendt inn hver gang en part får mulighet til å kommentere den annens siste innlegg. Det bemerkes at saksbehandlingen ved begjæring om administrativ patentbegrensning er ganske kort (3-7 måneder), men her er det kun patenthaveren som uttaler seg.

Det er grunn til å anta at administrativ omprøving i de fleste tilfeller kun vil bli en etappe på veien til domstolsapparatet. Dersom omprøvingssaken ender med opphevelse, og patentet har noen verdi for patenthaveren, vil saken bli ført videre for 2. avdeling, og deretter for domstolene (tingrett og lagmannsrett), inntil alle muligheter er uttømt. Tilsvarende vil situasjonen være dersom omprøvingssaken ender med at patentet blir opprettholdt, og det er viktig for den som har begjært omprøving å få ryddet patentet av veien. Det er grunn til å anta at alle saker av viktighet vil bli ført videre til endelig avgjørelse for domstolene.

Administrativ omprøving vil dermed, må det antas, bare forlenge og fordyre saksgangen fra tvisten oppstår og til rettkraftig avgjørelse foreligger.

Advokatforeningen mener at dette vil være generelt uheldig, både for samfunnet og for de berørte parter, og særlig for den mindre ressurssterke, uavhengig av om dette i det enkelte tilfellet er patenthaveren eller tredjemann.

Erfaringer fra Danmark

I Danmark ble en ordning med administrativ omprøving av patenter innført 1.1.1993. Den svarer i det store og hele til den ordning Nærings- og industridepartementet nå foreslår innført i Norge, med det unntak at det ikke gjaldt noen regler om forholdet mellom en begjæring om administrativ omprøving og pågående rettssaker om vedkommende patent.

Leif Rørbøl oppsummerte i 2003, i sitt bidrag i "Festskrift til Mogens Koktvedgaard" på side 507 flg., erfaringene fra Danmark i tidsrommet 1993 – 2003. Han opplyste at det i det nevnte tidsrom ble fremsatt i alt 68 begjæringer om administrativ omprøving, hvorav 58 var fremsatt av tredjemann, og altså 10 av patenthaveren.

Rørbøl uttaler at "selv om der således har været tale om et relativt beskedent antal sager, har ordningen ofte skabt usikkerhed, hovedsagelig foredi der af og til har været tale om samtidig behandling ved patentmyndigheden og ved domstolene. Tredjemands brug af ordningen har især været koblet til en verserende retssag eller dog en truende retssag. Herved har der været tale om et pocestaktisk brug eller måske snarere misbrug af en i teorien god og rigtig ordning. Eft ændringen i januar 2001 er tredjemands mulighed for misbrug af ordningen i realiteten ophørt, idet administrativ omprøving ikke kan begæres, når der verserer en retssag, og eventuelle omprøvinger stilles i bero, når retssag indledes.

Tredjemands procestaktiske brug/misbrug af ordningen har været hjulpet godt på vej af den træghed, der er indbygget i et administrativt system, hvor begge parter skal kunne ytre sig, frem gennem hele processen, og hvor der er tale om efterfølgende behandling ved Patentankenævn og eventuelt domstol. Desuden har der ikke været nogen begrænsning på, hvor ofte administrativ omprøving kan begæres, og der er flere eksempler på, at der fra tredjemand har været begæret administrativ omprøving i flere omgange. (DK 148.794, DK 153.723, DK 159.947, DK 164.722, DK 470509, DK 470.251)....

I 1997 nedsatte Erhvervsministeriet en arbejdsgruppe under Patentdirektoratet med det formål at belyse problemstillingen vedrørende retshåndhævelsen af patentrettigheder. I sin rapport fra april 1999 foreslår udvalget, at tredjemand generelt afskæres fra at kunne begære administrativ omprøving. Dette forslag fremkom efter at udvalget havde konstateret, at "et ikke ubetydeligt antal begjæringer om administrativ omprøving har tilknytning til retssager ved domstolene. Det vil sige, at administrativ omprøving ikke som forventet medfører, at behandling af patentkonflikter ved domstolene undgås."

Lovendringene i Danmark ble imidlertid ikke så omfattende som foreslått. Også etter lovendringen kan tredjemann i Danmark begjære så vel et dansk som et europeisk patent omprøvet, men ikke hvis en sak for domstolene vedrørende patentet ikke er endelig avgjort. Med sak vedrørende patent menes ikke bare gyldighetssak, men også inngrepssak og sak om midlertidig forføyning. Verserer det rettssak når begjæringen kommer inn, skal den avvises. Reises søksmål om patentet etter at begjæring om omprøving er sendt inn til patentmyndighetene, skal omprøvingssaken stanses.

Etter lovendringen pr. 1.1.2001 er det kun fremsatt 11 begjæringer om administrativ omprøving i Danmark: 7 i 2001, ingen i 2002, 1 i 2003, 2 i 2004 og 1 i 2005. (Kilde: Leif Rørbøl, op.cit., og foredrag av Nicolai Lindgreen på Nordisk immaterialrettsmøte i Skagen, 13.6.2006)

En sannsynlig årsak til dette er, i tillegg til at tredjemann ikke lenger har mulighet til å begjære omprøving av et patent som er gjenstand for tvist for domstolene, at tredjemann gjerne vil avholde seg fra å begjære omprøving, dersom det er grunn til å vente et søksmål. Patenthaveren vil på sin side, dersom begjæring sendes inn, kunne fremskynde en endelig avgjørelse ved hurtig å reise inngrepssak, i stedet for å vente og se hvordan det går i omprøvingssaken i to instanser i patentmyndigheten. Patentets gyldighet vil da kunne anfektes for domstolene, og det oppnås en hurtigere endelig avgjørelse av så vel gyldighets- som inngrepssøksmålet.

Advokatforeningen mener at erfaringene fra Danmark viser at en ordning med administrativ omprøving av patenter ikke blir et alternativ, men et tillegg til behandlingen av patenttvister ved domstolene. Erfaringene fra Danmark viser også at ordningen, før den ble betydelig innstrammet fra 2001, i stor utstrekning inngikk i prosesstaktiske opplegg, på eller over grensen til misbruk. Disse erfaringer gir dermed støtte for det syn at en ordning med administrativ omprøving ikke gir et billig og enkelt alternativ til tvisteløsning ved domstolene, men et forsinkende og fordyrende element, som lett kan misbrukes.

Rettsikkerhet og forutsigbarhet

Selv om det er riktig, som departementet påpeker, at adgangen til domstolsprøving av Patentstyrets avgjørelser selvfølgelig også vil gjelde i forhold til saker om omprøving av patent, og dermed ivareta rettsikkerhetshensyn, vil Advokatforeningen påpeke at den reelle tilgangen til domstolsprøving av patenters gyldighet vil bli redusert gjennom en forutgående administrativ behandling som partene vil måtte bruke ikke ubetydelige ressurser på. Dette må antas å være til særlig ulempe for privatpersoner og små og mellomstore bedrifter, som har færre ressurser å sette inn.

Selv om rettsikkerheten er ivaretatt gjennom adgangen til domstolsprøving, vil en ordning med adgang til administrativ omprøving i hele patentets virketid skape usikkerhet om patenters verdi og betydning. Etter gjeldende rett er mulighetene for administrativ omprøving og opphevelse uttømt når innsigelsesperioden på 9 måneder har utløpt, eller når eventuelle innsigelser er ferdigbehandlet. Et unntak gjelder for innsigelser basert på at patentet er meddelt i strid med §1 b, der innsigelsesperioden er 3 år. Når innsigelsesperioden har utløpt, vet patenthaveren og eventuelle lisenstakere stort sett om patentet er utsatt for angrep eller ikke. Selvsagt kan ugyldighetssøksmål bli reist selv om det ikke har vært noen innsigelser, men patenthavere kan i det store og hele regne med at de tredjepersoner som har interesse av å angripe patentet, og som mener de har grunnlag for det, handler før innsigelsesperiodens utløp.

Den foreslåtte ordning vil på dette punkt skape en økt usikkerhet. Erfaringene fra Danmark viser at det forekom ganske ofte at en og samme tredjeperson begjærte

omprøving av ett og samme patent flere ganger. Advokatforeningen mener det vil være bekymringsfullt å innføre en ordning som så enkelt kan misbrukes av konkurrenter til å skape usikkerhet om et patent, eventuelt i den hensikt å vanskeliggjøre eller hindre industriell og kommersiell utnyttelse av den oppfinnelse det var ment å beskytte. Det må antas at et behandlingsgebyr for omprøvingen ikke vil være tilstrekkelig til å hindre lettvinde og ubegrunnede begjæringer, med mindre det ble tale om et ganske stort gebyr.

Derimot er terskelen for å reise sak for domstolene høyere, blant annet gjennom risikoen for å bli idømt saksomkostninger. I tillegg vil litispændens- og rettskraftsvirkninger av domstolsavgjørelser utgjøre begrensninger i forhold til mulige misbruk.

Harmoniseringshensyn

I Europa er det, så vidt vites, ved siden av Danmark, bare Tsjekia og Romania som har en slik ordning som den som nå foreslås innført. Det er ikke aktuelt å innføre noen slik ordning i Sverige og Finland. Det er viktig å tilstrebe harmoniserte løsninger innfor patentretten, bl.a. for å skape sikkerhet og forutsigbarhet og unngå konkurransevridende effekter av ulikheter mellom lovgivningene i ulike land. En slik harmonisering bør da skje med ordningene i et flertall av land, og gjerne de som er Norges viktigste handelspartnere (Sverige og Tyskland), ikke med land som på det aktuelle område har valgt en helt spesiell ordning som de er alene om. Heller ikke virker det begrunnet å utforme ordningen slik at en del av de ulemper som i Danmark ble avhjulpet ved reformene i 2001, høyst sannsynlig vil hefte ved administrativ omprøving av patenter i Norge, dersom ordningen skulle bli innført.

Økonomiske og administrative konsekvenser

Advokatforeningen finner at de økonomiske og administrative konsekvenser som departementet peker på i sitt høringsbrev ikke vil inntreffe. Av de grunner som er forklart ovenfor, vil antallet patentrettssaker trolig ikke avta, verken absolutt eller relativt til antallet patenter (det er nok riktig at det totale antallet patenter i Norge med EP patentene vil øke). Det er grunn til å tro at større ressurser vil bli anvendt på løsningen av patentrettstvister, og en ordning med administrativ omprøving som den foreslåtte vil trolig bidra til økningen snarere enn å motvirke den.

Det er riktig som påpekt av departementet at Patentstyret vil ha bedre kapasitet etter tiltredelsen til EPC, pga den ventede reduksjon i antallet nasjonal patentsøknader, og at noe av denne kapasitet eventuelt kunne benyttes til omprøvingssaker. Dette kunne vært en velkommen konsekvens av innføringen av en slik ordning, dersom denne på eget grunnlag kunne vært ansett som ønskelig, men bør ikke tillegges vekt når det skal tas stilling til om ordningen skal innføres.

2.2.4 Konklusjon

Advokatforeningen mener at de mulige fordeler ved en adgang til administrativ omprøving av patenter i hele deres løpetid er høyst usikre, og at den usikkerhet ordningen skaper omkring verdien av patentrettigheter tilsier at den foreslåtte

ordning ikke bør innføres. Harmoniseringshensyn tilsier også at en ikke bør innføre en slik ordning i Norge.

3 EPC 2000 ARTIKKEL 134 A: TAUSHETSPLIKT OG UNNTAK FRA VITNEPLIKTEN FOR PATENTFULLMEKTIGER

3.1 Bakgrunn

Høringsforslaget behandler ikke forholdet til EPC artikkel 134-a, som statuerer en taushetsplikt for patentfullmektiger som opptrer for EPO. Bestemmelsen i EPC 2000 artikkel 134-a lyder:

“Institute of Professional Representatives before the European Patent Office

(1) The Administrative Council shall be competent to adopt and amend provisions governing:

(a) the Institute of Professional Representatives before the European Patent Office, hereinafter referred to as the Institute;

(b) the qualifications and training required of a person for admission to the European qualifying examination and the conduct of such examination;

(c) any disciplinary power exercised by the Institute or the European Patent Office in respect of professional representatives;

(d) the obligation of confidentiality on the professional representative and the privilege from disclosure in proceedings before the European Patent Office in respect of communications between a professional representative and his client or any other person.

(2) Any person entered on the list of professional representatives referred to in Article 134, paragraph 1, shall be a member of the Institute.”

Som det sees skal Administrative Council kunne vedta og endre bestemmelser vedrørende patenfullmektigers hemmeligholdsplikt og unntak fra vitne- og fremleggelsesplikten i saker for EPO. En slik plikt og unntak fra vitneplikt forutsettes dermed å gjelde.

I enkelte land, herunder Norge og de øvrige nordiske land, er det i dag ingen slike lovfestede regler.

3.2 Forholdet til norsk rett

3.2.1 Taushetsplikt for advokater og en del andre yrkesgrupper

Etter gjeldende norsk rett har patentingeniører ikke taushetsplikt etter prosesslovgivningen etter de regler som gjelder for advokater mv (straffeloven § 144,

tvml § 205 og strpl § 119). Heller ikke patentloven inneholder særlige regler om taushetsplikt for patentingeniører.

I henhold til tvistemålsloven § 205, annet ledd gjelder det samme for underordnede og medhjelpere, som i stillings medfør er kommet til kunnskap om det som er betrodd de i første ledd nevnte personer. Når patentfullmektigen er engasjert av, eller gjennom, en advokat - vil vedkommende kunne falle inn under § 205, annet ledd når det gjelder forhold som også er meddelt advokaten, jf bl.a. Høyesteretts kjennelse 7. september 2006. Dersom det ikke har vært en advokat inne i bildet - for eksempel i forbindelse med utarbeidelse av en patentsøknad – vil bestemmelsen ikke komme til anvendelse.

Bestemmelsen i tvistemålsloven § 205, første ledd kan i henhold til rettspraksis ikke anvendes analogisk overfor andre yrkesgrupper, selv om behovet for taushet skulle være like velbegrunnet der. Men må de betraktes som medhjelpere til leger eller advokater mv., vil annet ledd kunne komme til anvendelse. Enkelte andre yrkesgrupper kan fritas av retten for å svare på spørsmål om noe som er betrodd dem i utøvelsen av arbeid som nærmere bestemt i § 206 a. Dette gjelder bl.a. slikt som er betrodd vitnet under rettshjelp i medhold av domstolloven § 218 annet ledd eller lignende virksomhet.


Den rådgivning som disse yrkesgrupper yter til personer og foretak har klare innslag av rettshjelp. Lovgrunnlaget for at patentfullmektiger yter rettshjelp, men da begrenset til det som er nødvendig for å yte god og fullstendig hjelp i annen virksomhet, er domstolloven § 218 femte ledd. Skal en patentfullmektig unntas fra plikten til å vitne, og dette ikke skjer på grunnlag av at den informasjon det gjelder er forretnings- eller driftshemmeligheter, jfr. tvistemålsloven § 209 og straffeprosessloven §123, må fritagelsen dermed skje etter en konkret og skjønnsmessig vurdering etter tvistemålsloven § 206a.


Bestemmelsen i EPC art. 134 a vil ikke fritta en patentfullmektig, det være seg en europeisk patentfullmektig eller en norsk eller utenlandsk patentfullmektig, fra vitneplikten for norske domstoler, etter tvistemålslovens § 199 flg. (Kapittel 24 i tvisteloven som trer i kraft 1.1.2008). Gjennom en patentfullmektigs oppfyllelse av vitneplikten for norsk domstol kan informasjon som i saker for EPO er beskyttet som følge av unntaket fra vitneplikten, bli offentliggjort og dermed også miste vernet i EPO. Tilsvarende gjelder i forhold til andre land, for eksempel USA og Storbritannia, som anerkjenner unntak fra vitneplikten for patentfullmektiger. Norske patentfullmektiger kan stevnes som vitner i andre land og kan ikke påberobe seg at deres yrkesgruppe i Norge er underlagt lovfestet taushetsplikt og noe annet unntak fra vitneplikten enn den diskresjonære adgang for retten til å fritta dem etter tvistemålslovens § 206a. De kan dermed bli ansett som pliktige til å vitne for den utenlandske domstol, noe som kan resultere i tap av hemmelighold som oppdragsgiveren har krav på fra sine utenlandske patentfullmektiger.

Advokatforeningen ønsker å påpeke at bestemmelsen i EPC 2000 art. 134 a dermed sannsynligvis ikke vil bli effektiv, og for øvrig ikke er i god harmoni med norsk rett, og anbefaler at de spørsmål dette reiser vurderes nærmere i forbindelse med Norges

tiltredelse til EPC. Det skal i denne forbindelse opplyses at tilsvarende spørsmål er under utredning i Sverige.

Vennlig hilsen


Anders Ryssdal
leder


Merete Smith
generalsekretær