



**NORSK FORENING FOR
INDUSTRIELL RETTSBESKYTTELSE**
(Org.nr. 982 372 313)

www.nirnorge.no

Nærings- og handelsdepartementet
Postboks 8014 Dep.
0030 Oslo



NORWAY

SEKRETARIAT:

**H.r.advokat Nils J. Sejersted
Wiersholm, Mellbye & Bech
Ruseløkkveien 26
P.O. Box 1400 Vikka, 0115 Oslo**

**Tlf: + (47) 210 210 00, fax 210 210 01
E-mail: nils.j.sejersted@wiersholm.no**

Oslo, 4. oktober 2006

HØRINGSUTTALELSE OM NÆRINGS- OG HANDELSDEPARTEMENTETS FORSLAG TIL LOVENDRINGER IFM NORGES TILTREDELSE TIL DEN EUROPEISKE PATENTKONVENSJON (EPC)

Under henvisning til Nærings- og Handelsdepartementets høringsnotat av 6. juli 2006, fremkommer Norsk Forening for Industriell Rettsbeskyttelse (NIR) hermed med sin uttalelse til forslaget. Saken ble behandlet i foreningens medlemsmøte tirsdag 26. september 2006.

1. Forslag til lovendringer som er nødvendige for tiltredelsen til EPC

NIR tiltrer forslaget til lovendringer i arbeidsgrupperapporten fra 2005.

2. Forslag til lovendringer som ikke er nødvendige for tiltredelsen til EPC

2.1 Forslag til nytt annet ledd i §52 i patentloven

NIR bemerker at adgangen for domstolene til å innhente uttalelse fra den etiske nemnden bryter med den gjeldende prosessordning i Norge. Når en domstol har behov for å innhente sakkyndige uttalelser, er ordningen ellers at retten oppnevner sakkyndige som avgir sine uttalelser på grunnlag av et mandat som partene i saken har mulighet til å påvirke. De avhøres under hovedforhandlingen som sakkyndige, under full kontradiksjon. Den foreslåtte ordning legger ikke opp til kontradiksjon. I høringsbrevet er konsekvensene av dette ikke drøftet. Kontradiksjon ved kryssseksaminasjon av et kollegialt organ reiser enkelte prinsipielle og praktiske spørsmål.

NIR mener at en ved innføring av adgang for domstolene til å innhente uttalelse fra den etiske nemnden bør sørge for at partene i saken gis mulighet til å påvirke hvilke spørsmål som forelegges for nemnden, og at nemnden eller nemndens medlemmer kan avhøres som sakkyndige, og ikke bare som vitner.

2.2 Forslag om å innføre adgang til administrativ overprøving av patenter

Blant de foreslåtte endringer i patentloven som ikke er nødvendige for Norges tiltredelse til EPC, er også innføring av en ordning for administrativ overprøving av patenter etter krav fra tredjemann i hele virketiden. En slik ordning har man i Danmark, og det er den danske ordning som danner mønster for NHDs forslag.

Hensikten med å innføre administrativ overprøving er å gjøre det mulig å få opphevet eller begrenset patenter som ikke oppfyller kravene for patentmeddelelse, eller som viser seg å ha et for vidt beskyttelsesområde, uten en normalt lang og kostnadskrevenende domstolsbehandling. En billig og enkel ordning er det som er ønsket.

I 1994-95 sendte Justisdepartementet på høring et forslag om administrativ omprøving av patenter. I Ot.prp. nr 59 1994-95 oppsummerte Justisdepartementet høringsrunden på side 17, og konstaterte at flere høringsinstanser hadde uttrykt betydelig skepsis mot en vid omprøvingssadgang, det vil si en ordning der omprøving kan skje etter krav fra tredjemann. Justisdepartementet viste til at: *"Det ble bl a pekt på at en slik omprøvingssadgang vil kunne skape betydelig usikkerhet for rettighetshaveren. Det ble også vist til at omprøvingssadgangen ikke vil kunne tre i stedet for domstolens kontroll med Patentstyrets avgjørelser, og at et så vidt institutt derfor vil kunne resultere i meget uoversiktlige prosessituasjoner."*

Justisdepartementet konkluderte den gang med at administrativ omprøving etter krav fra tredjemann reiste en rekke problemer, og forslaget ble lagt til side.

En rekke av de problemer som i høringsrunden var tatt opp av høringsinstansene, oppsto derimot i Danmark, der man hadde innført ordningen i 1993.

Hvordan ordningen virket i Danmark er beskrevet av Leif Rørbøl i hans artikkel i "Festskrift til Mogens Koktvedgaard" på side 507 flg. Fra 1993 til 2003 ble det fremsatt i alt 58 begjæringer om administrativ omprøving fra tredjemenn.

Rørbøl viser til at ordningen ofte har skapt usikkerhet, særlig fordi det av og til har vært samtidige saker for patentmyndigheten og domstolene. Han skriver videre at *"tredjemands brug af ordningen har især været koblet til en verserende retssag eller dog en truende retssag. Herved har der været tale om et procesaktisk brug eller måske snarere misbrug af en i teorien god og rigtig ordning. Efter 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 procesaktiske 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."

Den danske patentloven ble endret med virkning fra 1.1.2001, men ordningen med administrativ omprøving ble ikke avskaffet. Det ble derimot innført bestemmelser som sikret at tredjemann ikke kan begjære administrativ omprøving av et patent så lenge dette er gjenstand for tvist. De nye regler bestemmer videre at dersom det etter at tredjemann har inngitt begjæring om administrativ omprøving, reises sak for domstolene om patentet, så skal omprøvingssaken for patentmyndighetene stanses. Faren for parallell behandling er fjernet ved at også inngrepssaker og saker om midlertidig forføyning er til hinder for samtidig behandling av administrativ omprøving.

Etter at loven ble endret har antallet begjæringer i Danmark falt betraktelig. Det var ingen i 2002, 1 i 2003, 2 i 2004 og 1 i 2005. (Opplysninger gitt i et foredrag av advokat Nicolai Lindgreen i Skagen den 13.6.2006)

Måten den danske ordningen virket på inntil den ble strammet inn i 2001, viser at det flere av de norske høringsinstansene hadde fryktet ville inntre ved innføring av en slik ordning i Norge, faktisk inntraff i Danmark.

Norsk Forening for Industriell Rettsbeskyttelse mener at de innvendinger som flere av høringsinstansene reiste mot tanken om en slik ordning i 1994-1995, var berettigede. Administrativ overprøving av patenter vil lett bli et tillegg til domstolsprøving av patenters

gyldighet og/eller beskyttelsesomfang. Det er grunn til å anta at dette vil virke fordyrende, og ikke kostnadsbesparende.

Norsk Forening for Industriell Rettsbeskyttelse mener det er grunn til å frykte at behandlingen av overprøvingssaker vil bli tidkrevende, og dermed gjøre det tyngre, særlig for den økonomisk svakere parten, å gjennomføre en prøving. Særlig vil dette gjelde dersom det i tillegg skal skje en domstolsprøving av avgjørelsen, noe det er grunn til å tro at svært ofte vil være tilfellet.

En eventuell innføring av adgang til administrativ overprøving av patenter i Norge vil bryte med harmoniseringshensyn. I Europa har Danmark, den Tsjekiske Republikk og Romania ordninger for administrativ omprøving etter krav fra tredjemann. Verken i Sverige eller i Finland er det noe som tyder på at en slik ordning tenkes innført. De store industrilandene i Europa, Tyskland, Frankrike, Storbritannia og Italia har heller ikke en slik adgang. (Storbritannia har riktignok en ordning for "post-grant patent amendment", der tredjemann i visse tilfeller kan inngi innsigelse mot patenthavers begjæring om administrativ patentbegrensning. Tredjemann kan ikke selv begjære administrativ omprøving.) Sentralisert administrativ overprøving av europeiske patenter ved EPO er heller ikke mulig.

En ytterligere viktig innvending er den usikkerhet ordningen skaper om verdien av patenter. Så vel *patenthavere som tredjemenn bør, etter at innsigelsesperioden har utløpt og eventuelle innsigelser er ferdigbehandlet, kunne innrette seg på at et meddelt patent er gyldig.* En ordning med adgang til administrativ overprøving i hele virketiden svekker verdien av patenter ikke bare for patenthaveren, men også for hans samarbeidspartnere, lisenstakere, långivere, og investorer. Ordningen vil derfor bidra til at færre patenterte oppfinnelser blir utnyttet kommersielt, og til at prosjekter som ellers ville ha blitt realisert, til nytte for investorer, arbeidstakere, og samfunnet for øvrig, ikke blir igangsatt eller gjennomført.

Det er kjent at det søkes relativt færre patenter i Norge enn i andre industriland, og dette har vært ansett som en uønsket situasjon. Økt usikkerhet om patenter og patenters verdi vil ikke bidra til å avhjelpe dette, snarere tvert imot.

Norsk Forening for Industriell Rettsbeskyttelse er enig med NHD i at det er ønskelig med enkle og billige tvisteløsningsordninger, generelt, og i patentsaker spesielt. Foreningen er imidlertid i sterk tvil om den foreslåtte ordning representerer et bidrag til dette. De innvendinger som ble reist mot forslaget i 1994/95, er ikke drøftet i høringsbrevet. Det er heller ikke de erfaringer man har fra Danmark. Gitt de betenkeligheter som hefter ved å innføre adgang til administrativ overprøving av patenter etter krav fra tredjemann, vil Norsk Forening for Industriell Rettsbeskyttelse fraråde at ordningen innføres uten at det skjer en bredere og grundigere drøftelse av behovet for og virkemåten av en slik ordning, som viser at de nevnte betenkeligheter ikke er velbegrunnet, eller oppveies av fordeler.

Spesielt uheldig ville det være om adgangen til administrativ overprøving skulle bli innført uten de begrensninger som en i Danmark fant det nødvendig å innføre i 2001, og som hindrer at det kan skje behandling av en omprøvingssak om et patent når det samme patent inngår i en tvist for domstolene (herunder en inngrepssak eller en sak om midlertidig forføyning), eller blir det før omprøvingen er avsluttet.

2.3 EPC 2000 art. 134 a: taushetsplikt for patentfullmektiger og andre immaterialrettsrådgivere

2.3.1 Bakgrunn

For å etablere, vedlikeholde og forsvare immaterialrettigheter kreves det bistand og råd fra immaterialrettsrådgivere, som for eksempel patent- eller varemerkefullmektiger, eller advokater. Også den som hevdes å krenke en annens immaterialrettigheter, har behov for denne type tekniske og juridiske bistand. Det samme gjelder den som mener at en enerett ikke skulle vært meddelt, eller at den favner for vidt. I de fleste land gjelder det lovbestemt taushetsplikt og fritak fra vitneplikt for domstolene, eventuelt forbud for domstolene mot å ta imot vitneforklaring om informasjon som er betrodd personer i visse yrker. Slike regler gjelder for bl.a. advokater.

Blant grunnlagene for denne brede anerkjennelsen av taushetsplikt for visse typer profesjonell rådgivning er at den som søker råd skal kunne gi den som gir råd all informasjon som kan tenkes å være relevant for at rådgivningen skal bli så god og riktig som mulig. Dette innebærer for så vidt

gjelder rådgivning om rettsposisjoner at alt som er kjent og som taler for eller mot den rettslige posisjon som er gjenstand for vurdering, bør kunne gis i full fortrolighet til rådgiveren. Rådgiveren på sin side bør kunne være helt åpenhertig overfor den han gir råd til. Dersom informasjonsutvekslingen i forholdet begrenses fordi det er en fare for at den kan bli offentlig kjent, vil så vel instruksjonene til rådgiveren og dennes rådgivning bli påvirket i negativ retning.

2.3.2 Gjeldende rett i Norge

I mange land har også patentingeniører og -rådgivere lovfestet taushetsplikt og fritak fra vitneplikt om det som er betrodd dem i forbindelse med deres yrkesutøvelse. I Norge er det ikke slik, om da ikke rådgiveren også skulle være advokat. Taushetsplikt for immaterialrettsrådgivere er i Norge forankret i avtaleforholdet mellom oppdragsgiver og rådgiver, og dette anerkjennes ikke som grunnlag for unntak eller fritak fra vitneplikten etter tvistemålsloven § 199 følgende. Unntak fra plikten til å vitne om forretnings- og driftshemmeligheter gjelder på vanlig måte, og etter lovens § 206 a har retten adgang til å frita et vitne fra å forklare seg om noe som er blitt betrodd det under rettshjelp i medhold av domstolovens § 218 annet ledd, eller lignende forhold.

Norsk Forening for Industriell Rettsbeskyttelse mener at dette ikke er tilfredsstillende og viser til at den rådgivning som ytes fra patentingeniører og varemerkefullmektiger, ofte har klare innslag av rettshjelp. De samme hensyn som gjør seg gjeldende som grunnlag for lovfestet taushetsplikt for bl. a. advokater gjør seg også gjeldende her.

2.3.3. Situasjonen i andre land

Stadig flere land i Europa har taushetsplikt for patentfullmektiger. Alle de store land i Europa (Tyskland, Frankrike, Storbritannia og Italia) har det. De nordiske land, Polen, Belgia og Portugal har det ikke. I Sverige vil arbeidet med "Tyssnadspliktutredningen" bli ferdig i løpet av året, og i Finland foreligger det lovforslag om slik taushetsplikt. Danmark ligger derimot, som Norge, etter her.

En uønsket effekt av ulikhetene på dette området er at de virker konkurransevridende for patentrådgiverbransjen, ved at oppdrag går til patent- og immaterialrettsrådgivere i land der taushetsplikten er lovfestet, og ikke til norske.

2.3.4 EPC 2000 art. 134 a

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:

...

(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.

..."

Administrative Council kan m.a.o. vedta og endre bestemmelser om hemmeligholdsplikten for representanter (fullmektiger) og om unntak fra plikten til å vitne og fremlegge dokumenter i saker for EPO for meddelelser mellom en representant og hans oppdragsgiver eller tredjemann.

Denne bestemmelse i konvensjonen er uttrykk for at det er et saklig behov for slik taushetsplikt, men bestemmelsen vil neppe ha den ønskede virkning hvis det ikke gjelder regler om taushetsplikt og unntak fra vitneplikt i de enkelte konvensjonsland. Bestemmelsen gjelder bare i saker for EPO, og det må antas at dersom hemmeligholdet er brutt, f. eks fordi en patentfullmektig er pålagt å vitne om betrodde forhold i sak ved en nasjonal domstol, så vil taushetsplikt om de samme forhold heller ikke gjelde i EPO. Artikkel 134 a i EPC 2000 ytterligere understreker behovet for en slik lovfesting av taushetsplikt.

2.3.5 Behovet for internasjonal harmonisering av reglene om taushetsplikt for immaterialrettsrådgivere

Når immaterialrettigheter skal håndheves, eller anfektes, over landegrensene møter rettighetshavere og tredjemenn en rekke utfordringer. Blant annet melder spørsmålet seg om de råd de mottar fra en rådgiver i et land etter dette lands lovgivning er omfattet av hemmeligholdsplikt til fordel for oppdragsgiveren. Videre oppstår spørsmålet om retten til hemmelighold kan gå tapt som følge av ulikheter i reglene i ett land sammenlignet med vernet i et annet land, for så vidt illustrert ved tilfellet under punkt 3 ovenfor med EPC 2000 art. 134 a, dersom det ikke gjelder nasjonale regler i de enkelte land. Endelig kan det tenkes at den taushetsplikt som gjelder i et land, ikke omfatter alle kategorier av immaterialrettsrådgivere som kan bli involvert i rådgivningen over landegrensene. For eksempel kan det eventuelt lede til tap av kravet på hemmelighold/taushetsplikt i et land som har slike regler, dersom en norsk patentrådgiver (som ikke er advokat) får seg forelagt kopier av korrespondanse med oppdragsgiverens patentrådgiver eller advokat i det førstnevnte landet, eller av dokumenter utarbeidet av oppdragsgiverens rådgivere i det landet.

Behovet for en alminnelig minimumsstandard for taushetsplikt som skal gjelde nasjonalt og internasjonalt er sterkt.

Løsningen på problemet er en traktat som fastlegger minstestandarder for beskyttelsen av meddelelser til og fra rådgivere på immaterialrettens område.

Den 27. juli 2005 oversendte AIPPI (Association Internationale pour la Protection de la Propriété Intellectuelle) til WIPO et begrunnet forslag om opprettelse av en traktat om taushetsplikt for immaterialrettsrådgivere. Norsk Forening for Industriell Rettsbeskyttelse støtter forslaget, som vedlegges.

2.3.6 Konklusjon

Norsk Forening for Industriell Rettsbeskyttelse anbefaler at det i forbindelse med Norges tiltredelse til EPC innføres lovfestet taushetsplikt for patentfullmektiger, slik at EPC 2000 art. 134 a får dekning i norsk lovgivning.

NIR mener også at det bør innføres lovbestemt taushetsplikt for immaterialrettsrådgivere som ikke er eller opptre som patentfullmektiger og bevisforbud for opplysninger som er betrodd noen i deres egenskap av immaterialrettsrådgiver. NIR vil påpeke at dette vil kreve en god avgrensning av den personkretsen reglene skal gjelde for, og at dette kan aktualisere behovet for en registrerings- eller autorisasjonsordning, i likhet med det som gjelder for andre yrkesgrupper som er underlagt taushetsplikt og vitneforbud. Et ytterligere spørsmål som bør vurderes i denne sammenheng, er om reglene om taushetsplikt og fritak fra vitneplikt også skal gjelde for patentfullmektiger som er ansatt i det foretak de opptre på vegne av (såkalte "in-house patent attorney").

Med vennlig hilsen
for Norsk Forening for Industriell Rettsbeskyttelse



Nils J. Sejersted

Vedlegg: AIPPIs forslag av 27. juli 2005 til WIPO