



Nærings- og handelsdepartementet
Postboks 8014 Dep
0030 Oslo

Vår dato 28.09.2006
Deres dato 6. juli 2006
Vår referanse aen/53466
Deres referanse 200601479

Høringsuttalelse - tiltredelse til Den europeiske patentkonvensjonen (EPC) m.m.

Sammendrag av hovedpunkter i uttalelsen

NHO gir sin fulle støtte til regjeringens forslag om at Norge tiltrer Den europeiske patentkonvensjonen EPC, som vil innebære store fordeler for norsk næringsliv. Tiltredelsen bør kunne skje snarest mulig. NHO mener at Norge samtidig bør slutte seg til den EPC-tilknyttede Londonoverenskomsten, som vil kutte oversettelseskostnadene for patentsøkeren betraktelig.

For å være best mulig rustet når tiltredelsesdatoen kommer, bør det snarest mulig iverksettes kompetansehevende tiltak, særlig for å kvalifisere norske patentfullmektiger formelt og reelt til å innlevere søknader til den Europeiske Patentorganisasjonen (EPO).

Det er flere grunner som taler for at norske patentfullmektiger undergis lovbestemt taushetsplikt og fritak fra vitneplikt, og NHO oppfordrer Næringsdepartementet til å utrede dette spørsmålet. NHO mener dessuten at departementets forslag om å innføre administrativ overprøving av patenters gyldighet, som er et forslag saklig sett uavhengig av spørsmålet om EPC-tiltredelsen, bør trekkes tilbake og utredes nærmere før det fremmes på ny som egen sak.

Når det gjelder Patentstyrets fremtidige rolle, mener NHO at det særlig for små og mellomstore bedrifter er vesentlig at organisasjonen opprettholder sin patentfaglige kompetanse. Patentstyret bør fortsatt ha en sentral rolle som patentfaglig kompetansesenter. NHO har imidlertid innsigelser til prosessen som ledet frem til avtalen om et Nordisk Patentinstitutt, og mener departementet og brukerrepresentanter burde vært involvert i prosessen.

Tid for tiltredelsen

Næringsdepartementet har signalisert at en siste frist for tiltredelse er 1. januar 2008, men NHO mener det burde være gode muligheter for en tiltredelse før dette. Dette kan enkelt gjøres ved å tilslutte både nåværende versjon av konvensjonen i tillegg til EPC versjon 2000, som trer i kraft 13. desember 2007.

Betydelige fordeler ved EPC-tiltredelse

NHO har i mange år arbeidet for norsk EPC-tiltredelse fordi medlemskap i EPO vil gi norske patentaktører i særdeleshet og norske samfunnsinteresser i sin alminnelighet store fordeler. EPO-medlemskap vil bety at norske patentsøkere sparer penger, at søknadsprosessen blir enklere og konkurransevilkårene mellom norske og øvrige europeiske bedrifter tilnærmes. Ved en søknad til EPO kan søkeren få patent i både sitt hjemland og alle de andre europeiske land han/hun velger. Dette i motsetning til dagens ordning hvor den norske søkeren i tillegg til EPO-søknad er nødt til å inngi separat nasjonal søknad i Norge for å få beskyttelse i Norge, og dermed altså må forholde seg til to patentmyndigheter og pådra seg ekstra kostnader til fullmektigbistand. Medlemskap vil dessuten bidra til å heve patentkompetansen i Norge, blant annet på grunn av kvalifikasjonskravene EPO stiller til patentfullmektigene for å kunne operere overfor EPO. Videre vil Norge få reell og formell innflytelse i organisasjonen, noe som gjør landet mer synlig i Europa industripolitisk. Alt dette er det god grunn til å hevde vil gjøre Norge mer attraktivt for internasjonale investorer, ettersom næringsklimaet i Norge vil forbedres.

Londonoverenskomsten og EPLA

Næringsdepartementet foreslår å la spørsmålet om Norges syn på Londonoverenskomsten og EPLA (European Patent Litigation Agreement) ligge inntil videre. Ettersom det er så vidt mye arbeid som gjenstår før en EPLA er klar, er NHO enig i at dette spørsmålet foreløpig ikke behandles. NHO mener imidlertid at arbeidet med EPLA er svært interessant, ettersom en slik avtale vil harmonisere europeisk patentrett og øke forutberegneligheten for patentaktørene.

Når det gjelder Londonoverenskomsten, mener NHO at Norge bør slutte seg til denne, allerede samtidig som vi slutter oss til EPC. En realisering av overenskomsten vil gi store besparelser med hensyn til oversettelseskostnader for søkerne. Oversettelse av patentskrift koster, i henhold til opplysninger fra flere av våre medlemsbedrifter, mellom kr. 20 000 og 60 000, avhengig av skriftets størrelse. I gjennomsnitt utpekes 7 land i en EPO-søknad, men dette er bare et gjennomsnitt - ofte har søker behov for beskyttelse i flere land. Da er det lett å se at kostnadene til oversettelser blir store. Samtidig viser erfaring at svært få brukere benytter seg av oversettelser av patentskrift. EPO foretok i 1996 en undersøkelse om etterspørselen etter oversettelser. Undersøkelsen avdekket at oversettelsene i de fleste land ble etterspurt i svært liten grad. I Danmark ble kun omkring 4 % av oversettelsene etterspurt, og i Sverige mindre enn 1 %. Dette underbygger at dyre oversettelser ikke tjener noe praktisk behov av betydning. NHO mener i og for seg at dette også tilsier at Norge bør renonsere på retten Londonoverenskomsten gir til å kreve at patentkravene oversettes til norsk. De aller fleste vil være tilstrekkelig hjulpet med en engelsk tekst, som er det naturlige valget for Norges del for språk patentskriftet kan kreves oversatt til (om det ikke er inngitt på engelsk).

Om Norge slutter seg til Londonoverenskomsten, vil Norge, sammen med de andre landene som allerede har sluttet seg til den, sende et tydelig signal om hvor viktig denne avtalen vurderes for brukerne. Dette er viktig for å søke å påvirke at Frankrike ratifiserer overenskomsten. Frankrikes ratifikasjon er, sammen med Tysklands og Storbritannias allerede effektuerte ratifikasjon, en grunnleggende forutsetning for at overenskomsten skal kunne realiseres.

Endringsforslag direkte foranlediget av EPC-tiltredelsen

De endringer som er direkte foranlediget av EPC-tiltredelse er en revidert versjon av forslaget fremlagt i NOU1976:49. I tillegg til mindre justeringer i §§ 1 og 2 foreslås et nytt kapittel 12 om EPC-patent i gjeldende patentlov. NHO har ingen særskilte kommentarer til forslaget til lovtekst.

Forberedelser til norsk EPC-tiltredelse - kompetanseheving

For at næringslivet ved tiltredelsen skal kunne stå best mulig rustet, foreslår NHO at det allerede nå i samarbeid med EPO-opplæringsinstitusjonen CEIPI bør legges til rette for at norske patentfullmektiger kan starte kursing/utdannelse i Norge med sikte på å kvalifisere seg reelt og eventuelt også formelt til å inngi EPO-søknader. Representanter for EPO har ved ulike anledninger gitt uttrykk for at det vil være uproblematisk å igangsette slik virksomhet før den norske tilslutningen er formelt på plass.

Lovbestemt taushetsplikt og fritak fra vitneplikt for patentfullmektiger

Næringsdepartementet berører ikke spørsmålet om det bør innføres en lovbestemt taushetsplikt med tilhørende fritak fra vitneplikt for patentfullmektiger. Dette er et spørsmål som er naturlig å ta opp i forbindelse med tiltredelsen av EPC, ettersom konvensjonen forutsetter at dette skal gjelde for EPO-fullmektiger (se EPC 2000, artikkel 134a, litra d). Flere land, for eksempel USA og Storbritannia har regler om såkalt "discovery" i sin prosesslovgivning. I rettssaker om patenter i slike land vil norske bedrifter lide under at deres patentfullmektiger ikke har taushetsplikt og således kan pålegges å avgi forklaring om sensitive forhold for bedriften. Disse forhold gjør norske patentfullmektiger mindre attraktive å bruke, og de manglende regler om taushetsplikt og fritak fra vitneplikt virker dermed konkurransevridende for fullmektigbransjen. NHO ber Næringsdepartementet vurdere å innføre regler om taushetsplikt og fritak fra vitneplikt for patentfullmektiger, også i norsk rett. Dette bør gjelde såvel eksterne som bedriftsinterne patentfullmektiger.

Forslag om å gi domstolene adgang til å innhente uttalelse fra Den etiske nemnden for patentsaker

En foreslått endring utover hva som er nødvendig for EPC-tiltredelse er å gi adgang for domstolene til å innhente en rådgivende uttalelse fra Den etiske nemnden for patentsaker (se patentloven § 15a). § 15a er en særnorsk bestemmelse. NHO mener prinsipielt at det ikke er noen grunn til at bioteknologiske oppfinnelser skal behandles på annen måte enn andre oppfinnelser, rent patentrettslig. Likebehandling av ulike teknologiske bransjeområder bør tilstrebes. NHO mener også at norsk patentlov og -praksis i størst mulig grad bør harmoniseres med øvrige europeiske lands lovgivning og praksis.

Subsidiært, dersom forslaget likevel ønskes gjennomført, mener NHO at lovteksten bør justeres for å tydeliggjøre at det dreier seg om en adgang, og ikke plikt, for domstolene til å innhente uttalelse fra nemnden. Dette foreslås gjort ved at "bør" endres til "kan". Videre forutsettes det at tilsvarende regler som gjelder for (andre) sakkyndige erklæringer og vitnebevis får anvendelse. Det må være kontradiksjon både med hensyn til spørsmålsstillingen/mandatet retten gir nemnden og uttalelsen fra nemnden. Forslaget om at et kollegialt organ skal være sakkyndig reiser dessuten problemstillinger til hvordan

eksaminasjon kan gjennomføres. Dette må det finnes en praktisk løsning på, som også passer inn i vår sivilprosessrettslige tradisjon.

Forslag om administrativ overprøving av patenters gyldighet

En annen endring utover hva som er nødvendig pga tiltredelsen er forslaget om å innføre videre regler om administrativ overprøving enn det vi har i dag. I dag kan kun patenthaver begjære administrativ omprøving, og da i form av patentbegrensning. Nå foreslås innført en mer generell adgang til administrativ overprøving av patenters gyldighet. "Enhver", altså uavhengig av rettslig interesse, skal kunne kreve slik overprøving. Overprøvingsadgangen er begrenset til om patentet strider mot patentloven §§ 1 til 2 (forslaget til § 52c første ledd refererer for øvrig noe misvisende til "§§ 1 og 2").

En videre adgang til administrativ overprøving har vært foreslått innført flere ganger tidligere. Forslaget falt sist gang på midten av 90-tallet (Ot.prp. nr. 59 for 1994-95).

Forslaget har flere sider. På den ene siden kan det hevdes at en ordning med administrativ overprøving som foreslått vil gi flere reell mulighet til å kunne prøve gyldigheten av et patent. Patentsøksmål er svært dyre og svært kompliserte. Det er grunn til å tro at dette avholder enkelte fra å prøve gyldigheten av patenter som burde vært prøvet. En administrativ prøving vil kunne være et billigere og enklere alternativ, i alle fall om det ikke blir vanlig uansett å prøve saken for domstolene etterpå. På den annen side vil forslaget kunne åpne veien for sabotasjeliknende misbruk ved at konkurrenter krever administrativ overprøving av patenters gyldighet for å sysselsette patentinnehaver med tvister, som dessuten koster en del penger å håndtere. Eventuelt kan formålet være å posisjonere seg for å skaffe en rimelig lisens. Dette skaper en usikker situasjon for patenthaver og vil i realiteten kunne utvanne eneretten.

NHO mener at det er uheldig at dette komplekse spørsmålet tas inn nærmest som en bisetning i en høring om norsk EPC-tiltredelse. Innføring av generell adgang til administrativ overprøving er ingen forutsetning for norsk EPC-medlemskap. Spørsmålet er svært sparsomt utredet i høringsbrevet. Det står for eksempel ingenting om hvordan slike regler fungerer i de land som har generell overprøvingsadgang. Det bør også nærmere forklares hva som har endret seg i forhold til midten av 90-tallet, og som gjør at departementet ikke lenger anser at ulempene er større enn fordelene ved en slik ordning.

NHO anbefaler på denne bakgrunn at forslaget om innføring av generell adgang til å kreve administrativ overprøving av patenters gyldighet utredes nærmere for så å fremmes som egen sak.

Patentstyrets fremtidige rolle

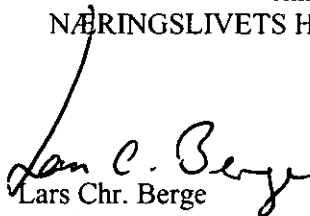
NHO er enig i at Patentstyret også i fremtiden bør ha en sentral rolle som kompetansesenter i Norge til beste for norske brukere. Dette er særlig viktig for små og mellomstore bedrifter. I europeisk sammenheng er nesten alle norske bedrifter små, og har derfor særskilt behov for og nytte av å kunne få kompetansestøtte lokalt. Når virksomheten i Patentstyret som en følge av EPC-tiltredelsen må legges om, er det viktig og nødvendig at Patentstyret områr seg for å sikre at den patentkompetansen Patentstyret besitter ikke går tapt.

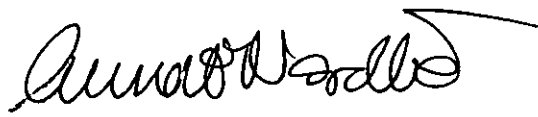
I sommer ble det kjent at regjeringen går inn for opprettelsen av et Nordisk Patentinstitut (NPI). Dette er et samarbeid mellom norske, danske og islandske patentmyndigheter med sikte på å oppnå status som PCT-myndighet og er ment som et tiltak for å opprettholde de deltakende patentmyndigheters patentkompetanse. Patentstyret har i lengre tid deltatt i diskusjoner med sine nordiske kollegaer om hvordan den samlede nordiske patentkompetansen best kan ivaretas og videreutvikles. NHO håper etableringen av NPI kan bidra til dette, men er ikke overbevist om at dette er den beste måten å oppfylle målsetningene på. Mens arbeidet har pågått, har Finland og Sverige trukket seg ut av prosessen, noe som er synd for det nordiske samarbeidet. En konstellasjon av alle nordiske patentverk ville hatt langt større tyngde internasjonalt.

NHO vil få tilføye at prosessen som ledet til beslutningen om å etablere NPI kunne vært bedre håndtert. Tatt i betraktning de interesser patentverkene hadde i utfallet av prosessen, mener NHO de ulike lands departement i større grad burde hatt førstehåndsansvar for arbeidet. Brukerne, det vil si næringslivet, kunne også med fordel blitt involvert i arbeidet.

Vennlig hilsen

NÆRINGSLIVETS HOVEDORGANISASJON


Lars Chr. Berge
viseadm.dir.


Anna E. Nordbø
advokat