



DET KONGELIGE
JUSTIS- OG BEREDSKAPSDEPARTEMENT

Prop. 52 L

(2018–2019)

Proposisjon til Stortinget (forslag til lovvedtak)

Endringer i patentloven mv. (forenklinger)

Innhold

1	Hovedinnholdet i proposisjonen	5	5.4	Forslaget i høringsnotatet	23
			5.5	Høringen	24
			5.6	Departementets vurderinger.....	26
2	Bakgrunnen for lovforslaget	7	6	Opplysning om designerens navn i søknad om designregistrering	27
2.1	Hva et patent er	7	6.1	Gjeldende rett	27
2.2	Internasjonalt regelverk	8	6.2	Regelverket i Danmark og Sverige	27
2.2.1	Pariskonvensjonen	8	6.3	Forslaget i høringsnotatet	28
2.2.2	TRIPS-avtalen	8	6.4	Høringen	28
2.2.3	Patentsamarbeidskonvensjonen ..	8	6.5	Departementets vurderinger	28
2.2.4	Patentlovtraktaten	8	7	Øvrige spørsmål	30
2.2.5	Den europeiske patentkonvensjonen	8	7.1	Annenindikasjonspatent	30
2.2.6	London-overenskomsten	9	7.2	Patentkravenes utforming	31
2.2.7	EUs planlagte ordning med enhetspatent	9	7.3	Frist for endringer som utvider patentvernet	32
2.3	Høringen	10	7.4	Fristoversittelse – årsavgift	33
3	Adgangen til å få en sak tatt under behandling etter fristoversittelse	12	7.5	Enkelte andre endringer	33
3.1	Gjeldende rett	12	7.6	Terminologi – avgift og gebyr	34
3.2	Internasjonalt regelverk	13	7.7	Forskningsunntaket og middelbart patentinngrep	34
3.3	Regelverket i Danmark og Sverige	13	7.8	Behandling av innvendinger om ugyldighet mv. i inngrepssaker	35
3.4	Forslaget i høringsnotatet	13	7.9	Bevisbyrde i saker om inngrep i fremgangsmåtepatenter	38
3.5	Høringen	14	8	Økonomiske og administrative konsekvenser	41
3.6	Departementets vurderinger	15	9	Merknader til de enkelte bestemmelsene i lovforslaget	42
4	Gjenoppretting av prioritet i patentsaker	17	9.1	Til endringene i patentloven	42
4.1	Gjeldende rett	17	9.2	Til endringene i designloven	48
4.2	Internasjonalt regelverk	17	9.3	Til endringene i varemerkeloven	49
4.3	Forslaget i høringsnotatet	18	9.4	Til ikraftsettingsbestemmelsene ..	50
4.4	Høringen	19	Forslag til lov om endringer i patentloven mv. (forenklinger)	51	
4.5	Departementets vurderinger	19			
5	Administrativ patentbegrensning	21			
5.1	Gjeldende rett	21			
5.2	Den europeiske patentkonvensjonen	22			
5.3	Regelverket i Danmark og Sverige	22			



DET KONGELIGE
JUSTIS- OG BEREDSKAPSDEPARTEMENT

Prop. 52 L

(2018–2019)

Proposisjon til Stortinget (forslag til lovvedtak)

Endringer i patentloven mv. (forenklinger)

*Tilråding fra Justis- og beredskapsdepartementet 8. mars 2019,
godkjent i statsråd samme dag.
(Regjeringen Solberg)*

1 Hovedinnholdet i proposisjonen

Justis- og beredskapsdepartementet kommer i denne proposisjonen med forslag til flere endringer i patentloven. Det foreslås også enkelte endringer i varemerkeloven og designloven. Hovedformålet med endringene er å forenkle regelverket og harmonisere det med relevant internasjonalt regelverk.

For det første foreslås å erstatte det nåværende aktsomhetskravet for å få en sak tatt under behandling etter fristoversittelse overfor Patentstyret etter patentloven, varemerkeloven og designloven, med et vilkår om at fristoversittelsen må ha vært utilsiktet. Dette vil senke terskelen for å få saken tatt under videre behandling, og dermed forbedre situasjonen for rettighetshavere og fullmektiger. Det vil dessuten gi ressursbesparelser ved saksbehandlingen hos Patentstyret og Klagenemnda for industrielle rettigheter.

Videre foreslås å innføre adgang til å få gjenopprettet prioritet for en patentsøknad i tilfeller der fristen for å påberope prioritet fra en tidligere patentsøknad er oversittet. Endringen vil forbedre patentsøkernes rettsstilling, og bringe norsk rett på linje med det som gjelder etter internasjonalt regelverk og i andre nordiske land.

Det foreslås forenklinger i ordningen med administrativ patentbegrensning, slik at Patentstyrets behandling av slike saker bringes mer på linje med det som gjelder etter den europeiske patentkonvensjonen. Patentstyret skal ikke lenger vurdere om det begrensede patentet oppfyller kravene til nyhet og oppfinneshøyde, og det skal ikke lenger være mulig å begjære endring av bare patentbeskrivelsen. Det skal fortsatt være mulig å begjære administrativ patentbegrensning parallelt med en ugyldighetssak om patentet for domstolene.

Det blir foreslått at det skal være en ugyldighetsgrunn også ved administrativ overprøving at kravet til beskrivelsen av oppfinnelsen, medregnet kravet om at det skal fremgå tydelig av patentsøknaden hvordan naturlig forekommende biologisk materiale kan utnyttes industrielt, ikke var oppfylt.

Det foreslås også enkelte andre mindre endringer i patentloven, for å klargjøre regelverket og harmonisere norske regler med internasjonalt regelverk og de andre nordiske land.

Proposisjonen inneholder et forslag om å endre designloven slik at det ikke lenger skal kreves at designerens navn må oppgis i søknad

om designregistrering. Dette vil forenkle saksbehandlingen i saker om internasjonal designregistrering, samtidig som designeren fortsatt kan ivareta sine interesser ved å be om at navnet føres inn i Designregisteret. Det foreslås også enkelte andre mindre endringer i designloven og varemerkeloven.

Endelig foreslås å justere begrepsbruken i patentloven, varemerkeloven og designloven når det gjelder betegnelsene «avgift» og «gebyr», i tråd med Finansdepartementets rundskriv R-112/15, og å klargjøre i lovteksten konsekvensen av manglende betaling til Patentstyret for søknad, klage, krav om administrativ overprøving mv.

2 Bakgrunnen for lovforslaget

2.1 Hva et patent er

Et patent gir patenthaveren enerett til å utnytte en oppfinnelse i inntil 20 år. For noen oppfinnelser på legemiddelområdet kan vernetiden forlenges med inntil fem og et halvt år, mens for oppfinnelser på plantevernområdet kan vernetiden bli forlenget med inntil fem år. Eneretten innebærer at patenthaveren kan nekte andre å utnytte oppfinnelsen i næringsvirksomhet. For at det skal kunne gis patent, må den aktuelle oppfinnelsen være ny og skille seg vesentlig fra det som var kjent fra tidligere (kravene om nyhet og oppfinnelseshøyde), den må løse et teknisk problem og kunne gjentas med samme resultat hver gang (kravet om at oppfinnelsen må kunne anvendes industrielt).

En oppfinnelse som kan patenteres, kan være et produkt eller en fremgangsmåte. Et produktpatent gir en enerett til blant annet å fremstille, importere eller selge slike produkter som patentet gjelder. Et fremgangsmåtepatent gir en enerett til å bruke den patenterte fremgangsmåten, for eksempel for å fremstille et legemiddel. Eneretten til en fremgangsmåte for å fremstille et produkt omfatter også enerett til å importere, selge og bruke produkter som er fremstilt ved den patenterte fremgangsmåten (indirekte produktvern).

Formålet med patentsystemet er å legge til rette for og stimulere til nyskaping. Den tidsbegrensede eneretten et patent gir, gjør det mulig for oppfinneren å tjene inn utviklingskostnadene og få en rimelig fortjeneste. Som et motstykke til eneretten må patenthaveren stille den nye kunnskapen til disposisjon gjennom at patentsøknaden blir offentlig tilgjengelig. Eneretten et patent gir er heller ikke absolutt. Det gjelder flere unntak, blant annet er det mulig å forske på oppfinnelsen, for eksempel for å avklare hvordan den virker. Patentloven regulerer ikke utvikling og bruk av oppfinnelser, som kan være forbudt eller underlagt særlige vilkår etter annen lovgivning, uten at dette vil ha betydning for adgangen til å oppnå patent på oppfinnelsen.

Eneretten et patent gir er nasjonalt eller regionalt avgrenset, dvs. at et patent bare har virkning i

den staten eller regionen der det er meddelt. Et patent som gjelder i Norge kan følgelig ikke brukes til å nekte virksomhet i andre stater. Hvis det ikke er søkt patent på en oppfinnelse i Norge, vil den kunne utnyttes fritt her.

Søknad om patent innleveres til og behandles av Patentstyret, jf. patentloven §§ 7 og 8. Alternativt kan det innleveres såkalt internasjonal søknad til en patentmyndighet som kan motta slike søknader, og søknaden kan deretter videreføres som nasjonal søknad her i landet, jf. patentloven § 28. En annen vei til å oppnå patent i Norge er ved å levere en europeisk patentsøknad til Det europeiske patentverket, som deretter gjøres gjeldende som patent i Norge, jf. patentloven § 66 a. For nasjonale patentsøknader og videreførte internasjonale søknader kan avslag på søknaden påklages til Klagenemnda for industrielle rettigheter, jf. patentloven § 26. Klagenemnda har også lagt til grunn at søkeren kan påklage avslag fra Patentstyret på å gi et europeisk patent virkning her i riket etter patentloven § 66 c, jf. KFIR-2014-18 og KFIR-2016-144.

Mot meddelte patenter kan enhver innlevere innsigelse innen en frist på ni måneder fra patentet er meddelt, jf. patentloven § 24. For europeiske patenter gjelder en innsigelsesordning der innsigelse i stedet kan fremsettes overfor Det europeiske patentverket. For alle patenter som gjelder i Norge, enten de har bakgrunn i nasjonal patentsøknad eller europeisk patent, kan gyldigheten av patentet i hele rettighetens levetid overprøves av domstolene ved søksmål etter patentloven § 52, eller av Patentstyret ved administrativ overprøving etter patentloven § 52 b.

Patenter hører til blant immaterialrettighetene. Patentsystemet verner nyvinninger av teknisk karakter. Dreier det seg i stedet om litterære eller vitenskapelige verk, eller kunstverk av alle slag, vil de være vernet med opphavsrett etter åndsverkloven. Nye design kan vernes etter designloven, mens kommersielle kjennetegn har vern etter varemerkeloven og foretaksnavneloven. Den som har foredlet frem en ny planteart, kan få enerett til å utnytte sorten etter reglene i planteforedlerloven.

2.2 Internasjonalt regelverk

2.2.1 Pariskonvensjonen

Selv om patentrettigheter er territorielt avgrenset og et patent i Norge dermed bare gjelder her i landet, er rettsområdet i stor grad harmonisert internasjonalt. Den mest grunnleggende internasjonale konvensjonen på området er Pariskonvensjonen 20. mars 1883 om den industrielle eiendomsrett, sist revidert i Stockholm i 1967. Norge tiltrådte Pariskonvensjonen 1. juli 1885, og har antatt alle de senere reviderte tekstene. Landene som er tilsluttet konvensjonen danner den såkalte Parisunionen.

Konvensjonen inneholder flere grunnleggende regler om blant annet nasjonal behandling (artikkel 2), som innebærer at borgere fra andre medlemsstater ikke kan gis dårligere rettigheter enn egne statsborgere. Videre inneholder konvensjonen regler om rett til innen 12 måneder å kreve tidsprioritet fra tidligere leverte patentsøknader i andre land som er medlem i konvensjonen eller i Verdens handelsorganisasjon, WTO (artikkel 4) og blant annet om oppfinnerens rett til å angis som oppfinner i patentet (artikkel 4ter).

2.2.2 TRIPS-avtalen

TRIPS-avtalen (Avtale om handelsrelaterte sider ved immaterielle rettigheter) er en integrert del av WTO-avtalen (Avtale 15. april 1994 om opprettelsen av Verdens handelsorganisasjon). Ved ratifikasjonen av WTO-avtalen 7. desember 1994 ble Norge derfor forpliktet til å oppfylle TRIPS-avtalens krav til statenes nasjonale rett om beskyttelse av immaterialrettigheter, herunder patentrettigheter.

Avtalen bygger på grunnleggende prinsipper om nasjonal behandling (artikkel 3) og bestevilkårsbehandling (artikkel 4). Bestevilkårsbehandling innebærer et utgangspunkt om at rettigheter som gis til borgere fra én stat, også skal gis til borgere fra andre medlemsstater. Dette prinsippet blir bare aktuelt dersom borgere fra enkelte andre stater gis bedre behandling enn egne borgere. I artikkel 2 inkorporerer avtalen de fleste bestemmelsene fra Pariskonvensjonen. TRIPS-avtalen stiller videre en rekke minimumskrav til beskyttelse av patenter, og har bestemmelser om håndheving, herunder om grensekontroll.

2.2.3 Patentsamarbeidskonvensjonen

Etter Patentsamarbeidskonvensjonen 19. juni 1970 (Patent Cooperation Treaty, PCT) er det eta-

blert et internasjonalt system under Verdens immaterialrettsorganisasjon (WIPO) for innlevering av patentsøknader. Norge er blant de mer enn 150 medlemsstatene i Patentsamarbeidskonvensjonen, og ratifiserte konvensjonen 1. januar 1980.

Systemet etter konvensjonen innebærer at søkeren ved å levere en enkelt internasjonal patentsøknad, kan søke om patentbeskyttelse samtidig i landene som deltar i ordningen, fremfor å levere en lang rekke nasjonale eller regionale søknader. Etter innleveringen av en internasjonal patentsøknad, vil det utferdiges en såkalt «International Search Report» som identifiserer kjent teknikk av betydning for vurderingen av oppfinnelsens patenterbarhet. Etter at den innledende internasjonale fasen er ferdig, normalt 30 måneder etter søknadsdagen, kan den internasjonale søknaden videreføres som nasjonal søknad i landene som deltar i ordningen. Vurderingen av om oppfinnelsen er patenterbar hører under den enkelte patentmyndigheten i de landene der søknaden videreføres, evt. under Det europeiske patentverket eller andre regionale ordninger der søknaden videreføres som en regional søknad.

2.2.4 Patentlovtraktaten

I regi av WIPO er det fremforhandlet en traktat, Patentlovtraktaten (Patent Law Treaty, PLT) 1. juni 2000, om harmonisering av formelle krav til innhold i patentsøknader, vilkår for å få søknadsdato og om behandlingen av søknader om patent, herunder om virkning av fristoversittelser. Traktaten og de utfyllende reglene tar sikte på å fjerne tyngende formaliakrav ved å oppstille uttømmende hvilke krav som kan oppstilles til søknader mv.

Traktaten trådte i kraft i 2005, og er per februar 2019 ratifisert av 40 land. Den regulerer bare formelle krav, og ikke materielle vilkår for patenterbarhet. Norge er ikke tilsluttet Patentlovtraktaten, men norsk rett er i det vesentlige i samsvar med traktatens krav.

2.2.5 Den europeiske patentkonvensjonen

Norge sluttet seg til Den europeiske patentkonvensjonen 5. oktober 1973 (EPC) med virkning fra 1. januar 2008, og ble dermed medlem av Den europeiske patentorganisasjonen, jf. St.prp. nr. 53 (2006–2007) og Ot.prp. nr. 33 (2006–2007).

Etter den europeiske patentkonvensjonen kan en patentsøker, gjennom en sentralisert behandling hos Det europeiske patentverket, med én søk-

nad få patent i alle statene som er tilsluttet konvensjonen, og i stater som har en såkalt assosieringsavtale med Den europeiske patentorganisasjonen. 38 stater er part i konvensjonen. To stater har assosieringsavtale, mens fire stater har valideringsavtale. Når det europeiske patentverket (European Patent Office, EPO) meddeler et patent, kan patenthaveren kreve at patentet skal gjelde på samme måte som nasjonale patenter i statene som er tilsluttet konvensjonen (og i statene med assosierings- eller valideringsavtale). Patenter meddelt av Det europeiske patentverket blir omtalt som europeiske patenter. Europeiske patenter får bare virkning i de statene der patenthaveren krever at patentet skal gjelde.

Den europeiske patentkonvensjonen regulerer hva som kan patenteres, og vilkårene for å få patent (nyhet, oppfinnelseshøyde og at oppfinnelsen må gjelde noe som kan anvendes industrielt mv.). Allerede før Norge sluttet seg til konvensjonen, var reglene om hva som kan patenteres og vilkårene for å få patent etter den europeiske patentkonvensjonen og patentloven, like. Etter EØS-avtalen er Norge forpliktet til å ha like regler om materiell patentrett som i den europeiske patentkonvensjonen. Etter at Norge sluttet seg til den europeiske patentkonvensjonen, følger dette også av denne konvensjonen.

Etter den europeiske patentkonvensjonen kan europeiske patenter, i likhet med patenter meddelt av nasjonale patentmyndigheter, settes til side som ugyldige av myndighetene i det enkelte landet med virkning for dette landet. Etter konvensjonen er det opp til den enkelte staten å bestemme om slike saker skal behandles av domstolene eller av administrative organ, slik som det nasjonale patentverket.

Ved tiltredelsen til den europeiske patentkonvensjonen ble det lagt til grunn at om lag 80 prosent av søknadene om patent som gjelder i Norge, etter tiltredelsen ville bli levert til Det europeiske patentverket i stedet for til Patentstyret. Tall for perioden fra 2008 til og med 2018 viser at Det europeiske patentverket har overtatt om lag 70 prosent av søknadsmassen som før ville ha gått til Patentstyret.

2.2.6 London-overenskomsten

Med virkning fra 1. januar 2015 tiltrådte Norge London-overenskomsten 17. oktober 2000 om anvendelsen av artikkel 65 i den europeiske patentkonvensjonen. Tiltredelsen medførte endringer i patentloven som ble satt i kraft fra samme dato (lov 15. august 2014 nr. 58).

Formålet med London-overenskomsten er å redusere patenthavernes kostnader knyttet til oversettelser når europeiske patenter skal gjøres gjeldende i statene som er tilsluttet konvensjonen. Den norske tiltredelsen innebar at europeiske patenter som gjøres gjeldende i Norge ikke lenger må oversettes til norsk, men kan foreligge på engelsk, jf. patentloven § 66 c. Patentkravene må fortsatt oversettes til norsk.

Samtidig med tiltredelsen til London-overenskomsten ble det åpnet for at nasjonale patentsøknader og internasjonale patentsøknader som videreføres i Norge, kan leveres, behandles og meddeles på engelsk, jf. patentloven § 21 tredje ledd og § 31. Patentkravene må fortsatt oversettes til norsk.

2.2.7 EUs planlagte ordning med enhetspatent

25 EU-land ble i desember 2012 enige om et regelverk om enhetspatenter, jf. forordning 1257/2012 om fellesskapspatenter, med tilhørende forordning 1260/2012 om krav til oversettelser. I tillegg finnes en avtale 19. februar 2013 om etablering av en felles domstol for enhetspatentene («Agreement on a Unified Patent Court»). Formålet er å gjøre det enklere og billigere å oppnå patent med virkning for alle EU-landene som deltar i ordningen under ett.

Domstolavtalen er til nå ratifisert av 16 land, herunder Danmark, Finland, Frankrike, Sverige og Storbritannia. Avtalen kan i utgangspunktet tre i kraft når 13 EU-land har ratifisert, men dette må omfatte de tre landene med størst andel av europeiske patenter i kraft i året før undertegningen. Disse tre landene er Frankrike, Tyskland og Storbritannia. Tyskland har ikke ratifisert ennå, i påvente av utfallet av et søksmål for den tyske forfatningsdomstolen (Bundesverfassungsgericht) om grunnlovsmessigheten av ratifikasjon. Dermed er ordningen med enhetspatenter foreløpig ikke trådt i kraft. Det er også usikkerhet knyttet til hvorvidt realiseringen av enhetspatentet vil bli påvirket av brexit.

Ordningen legger opp til at enhetspatenter skal kunne meddeles av Det europeiske patentverket med virkning for alle EU-landene som deltar i ordningen under ett. Vilkårene for meddelelse av patent skal være de samme som det som ellers gjelder etter den europeiske patentkonvensjonen. Etter at et europeisk patent er meddelt, skal innehaveren kunne be om enhetlig effekt i de EU-landene som deltar i ordningen. Tvister om enhetspatenter skal behandles av en

egen domstol for enhetspatentene, som skal ha jurisdiksjon over saker om gyldighet og inngrep i enhetspatenter, samt over europeiske patenter meddelt i EU-landene. Avtalen om en domstol for enhetspatenter har regler om beskyttelsens omfang og begrensninger, og om sanksjoner mot inngrep. Det er lagt opp til at domstolen i første instans skal bestå av en sentral avdeling med sete i Paris og avdelinger i London og München, samt diverse lokale og regionale avdelinger. Ankedomstolen skal ha sete i Luxembourg. Spørsmål om tolkning av EU-retten skal forelegges for EU-domstolen.

Selv om Norge ikke kan delta i en eventuell ordning med enhetspatent, vil ordningen stå åpen for norske virksomheter, som dermed vil kunne søke om og inneha slike patenter.

2.3 Høringen

Et høringsnotat med forslag om diverse endringer i patentloven og enkelte andre lover og forskrifter innen industrielt rettsvern ble sendt på høring av Justis- og beredskapsdepartementet 22. juni 2017, med høringsfrist 1. november 2017. Forslagene i høringsnotatet gikk ut på å forenkle regelverket på flere punkter, og harmonisere det med relevant internasjonalt regelverk, slik som den europeiske patentkonvensjonen. I tillegg var det over tid samlet opp flere innspill til lovendringer som ble drøftet i høringsnotatet. Det blir redegjort nærmere for de enkelte forslagene i høringsnotatet under behandlingen av de respektive spørsmålene i proposisjonen.

Høringsnotatet ble sendt til følgende instanser:

Departementene
Høyesterett
Borgarting lagmannsrett
Oslo tingrett

Bioteknologirådet
Brønnøysundregistrene
DIFI (Direktoratet for forvaltning og IKT)
Domstoladministrasjonen
Forbrukerombudet
Forbrukerrådet
Forsvarets forskningsinstitutt
Helsedirektoratet
Klagenemnda for industrielle rettigheter
Konkurransetilsynet
Landbruksdirektoratet

Mattilsynet
Norges forskningsråd
Norsk designråd
Patentstyret
Plantesortsnemnda
Nasjonal kommunikasjonsmyndighet
Regelrådet
Regjeringsadvokaten
Statens legemiddelverk
Sysselmannen på Svalbard
Tolldirektoratet

Abelia
ACAPO AS
Advokatforeningen
Affitech AS
Agrokonsult
Apotekforeningen
Bedriftsforbundet
Bryn Aarflot
Business Software Alliance (BSA)
Den Norske Dommerforening
Farmasiforbundet
Finans Norge
Forskerforbundet
GRAFILL
Håmsø Patentbyrå
Innovasjon Norge
Institutt for energiteknikk
International Research Institute of Stavanger (IRIS)
Landsorganisasjonen i Norge
Legemiddelindustrien
NACG – Norwegian Anti-Counterfeit Group
NHO Mat og Drikke
NIGEL – Norsk Industriforening for generiske legemidler
Nofima – Matforskningsinstituttet
Norges farmaceutiske forening
Norges Geotekniske Institutt (NGI)
Norsk forening for industriell rettsbeskyttelse (NIR)
Norsk forening for industriens patentingeniører (NIP)
Norsk Industri
Norsk regnesentral
Norske industridesignere
Norske patentingeniørers forening (NPF)
Næringslivets Hovedorganisasjon (NHO)
Onsagers AS
Patentkontoret Curo
Produksjonsnettverk for Elektronisk Kunst
SINTEF Ocean
Stiftelsen SINTEF
Tandbergs Patentkontor AS
Tekna

Telenor ASA
Tel-Tek
Uni Research AS
Virke
Yrkesorganisasjonenes Sentralforbund
Zacco Norge

Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo
Fridtjof Nansens Institutt (FNI)
Handelshøyskolen BI
Nord Universitet
Norges Handelshøyskole (NHH)
Norges miljø- og biovitenskapelige universitet
Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet
(NTNU)
Universitetet i Agder
Universitetet i Bergen
Universitetet i Oslo
Universitetet i Stavanger
Universitetet i Tromsø

Disse høringsinstansene har uttalt at de ikke har merknader, eller ikke vil avgi høringsuttalelse:

Arbeids- og sosialdepartementet
Forsvarsdepartementet
Helse- og omsorgsdepartementet
Klima- og miljødepartementet
Landbruks- og matdepartementet

Bioteknologirådet
Brønnøysundregistrene
Domstoladministrasjonen
NTNU
Universitetet i Agder
Statens legemiddelverk

Disse høringsinstansene har hatt realitetsmerknader til forslaget:

Nærings- og fiskeridepartementet
Utenriksdepartementet

Klagenemnda for industrielle rettigheter
Patentstyret
Plantesortsnemnda

Advokatforeningen
Legemiddelindustrien
Norwegian Association of Intellectual Property
Administrators
Norsk forening for industriens patentingeniører
(NIP)

Norske patentingeniørers forening (NPF)
Oslo Patentkontor

Av høringsinstansene som har uttalt seg, har enkelte uttalt at de støtter eller stiller seg positive til hovedtrekkene i forslaget. Dette gjelder:

Advokatforeningen
Norske Patentingeniørers Forening
Oslo patentkontor
Patentstyret

Advokatforeningen peker på at økt rettsenhet med andre land er viktig for å signalisere at Norges rettsvern for industrielle rettigheter er minst like godt som i våre naboland og EU.

Legemiddelindustrien uttaler følgende:

«Legemiddelindustrien (LMI) merker seg at flere av endringene medfører større harmonisering med Den europeiske patentkonvensjonen. For LMIs medlemsbedrifter, som opererer i et internasjonalt marked fra første dag, er harmonisert lovgivning knyttet til industrielle rettigheter særdeles viktig. Det bidrar til at vi i Norge har like konkurransevilkår i forhold til andre europeiske land.

LMI har for øvrig ingen merknader til endringene som er foreslått.»

Patentstyret uttaler at det er gledelig at det foreslås nødvendige endringer i lov og forskrift for å følge opp utviklingen internasjonalt, og viser til at endringer som medfører forenkling for søkere og rettighetshavere er av stor betydning for at Patentstyret skal kunne saksbehandle et stort volum av søknader og andre henvendelser på en god måte.

Norske Patentingeniørers Forening (NPF) har hatt et innspill om behov for endring av patentforskriften § 81, slik at regelen om endringer av søknader om supplerende beskyttelsessertifikater bringes i samsvar med det som følger av EU-domstolens praksis. *Departementet* vil følge opp dette i etterkant av proposisjonen her. *Departementet* vil også følge opp forslaget i høringsnotatet om å fastsette en forskrift med klargjøring av anvendelsen av lovgivningen om industrielt rettsvern på Svalbard og Jan Mayen.

For øvrig blir det gjort nærmere rede for høringsinstansenes ulike synspunkter under behandlingen av de respektive spørsmålene i proposisjonen.

3 Adgangen til å få en sak tatt under behandling etter fristoversittelse

3.1 Gjeldende rett

Etter patentloven § 72, varemerkeloven § 80 og designloven § 50 kan en sak tas under behandling til tross for fristoversittelse overfor Patentstyret eller Klagenemnda for industrielle rettigheter, hvis dette har ledet til rettstap og søkeren og eventuelt fullmektigen har utvist aktsomhet med hensyn til å overholde fristen. Bestemmelsene gjelder ikke fristoversittelse overfor domstolene. I patentloven § 72 første ledd er aktsomhetskravet formulert som et krav om at man må ha vist «all den omhu som med rimelighet kan kreves» med hensyn til å overholde fristen. I tillegg må begjæring om å få saken tatt under videre behandling leveres, og den unnlatte handlingen foretas, innen to måneder etter at hindringen som førte til fristoversittelsen opphørte, og senest ett år etter den opprinnelige fristens utløp.

Bestemmelsen i patentloven § 72 har sin bakgrunn i at andre viktige industriland hadde innført denne typen regler, og at den europeiske patentkonvensjonen inneholdt en slik bestemmelse. Ved innføringen av bestemmelsen i patentloven § 72 ble det fremhevet at det skulle legges til grunn en streng aktsomhetsnorm, se NOU 1976: 49 s. 131–132 og Ot.prp. nr. 32 (1978–79) s. 41. Fra starten av utviklet det seg en nokså streng praksis i denne typen saker i Norge, men dette ble myket opp noe på begynnelsen av 1990-tallet av Patentstyrets annen avdeling, som følge av at den norske praksisen hadde utviklet seg til å bli mer restriktiv enn praksis hos Det europeiske patentverket, jf. Annen avdelings avgjørelser i NIR 1995 s. 136 og s. 673. Det stilles imidlertid fortsatt nokså strenge krav til den aktsomheten som må ha vært utvist.

Bestemmelser om virkningen av fristoversittelser ble tatt inn i den tidligere varemerkeloven 1961 § 60 i 1995, og i den nye designloven ved vedtakelsen i 2003. Aktsomhetskravet er i begge disse lovene utformet som et krav om at det må være utvist «den aktsomhet som med rimelighet kan forventes». Denne ordlyden ble valgt for å være i samsvar med vilkåret etter Patentlovs-traktaten artikkel 12 nr. 1 iv og Singaporetraktaten

27. mars 2006 om varemerkerett artikkel 14 nr. 2 iii, som stiller krav om at det skal være utvist «due care», jf. Ot.prp. nr. 2 (2002–2003) s. 98 og Ot.prp. nr. 98 (2008–2009) s. 93. Samtidig som man i forarbeidene viste til vilkåret etter disse traktatene, ble det imidlertid presisert at man ikke tilsiktet noen vesentlig senking av det aktsomhetskrav som har vært lagt til grunn i Patentstyrets praksis, jf. Ot.prp. nr. 98 (2008–2009) s. 93.

I høringsnotatet 22. juni 2017 s. 19 heter det følgende om innholdet i aktsomhetskravet:

«Aktsomhetskravet som må oppfylles for at en sak skal tas under behandling til tross for fristoversittelse, gir anvisning på et skjønnspreget vurderingstema. Det foreligger en relativt omfattende praksis fra Patentstyrets Annen avdeling og flere rettsavgjørelser om kriteriets innhold. Det er etter denne praksisen en forutsetning for å få fristoversittelsen satt ut av betraktning at både søkeren eller rettighetshaveren, og eventuell fullmektig, har utvist tilbørlig aktsomhet, og det er lagt til grunn som et klart utgangspunkt at det er søkerens ansvar å gjøre alt som er nødvendig for å unngå tap av rettigheter, jf. Annen avdelings avgjørelser PS-2002-7123 og PS-2012-8196. Etter praksis er utgangspunktet også at fristoversittelsen bare kan settes ut av betraktning der den skyldes enkeltstående feil begått av underordnet personale, jf. Annen avdelings avgjørelse 6029 (NIR 1991 s. 298), og under forutsetning av at det har vært etablert tilfredsstillende rutiner, jf. Annen avdelings avgjørelser 7204 og 7127 samt PS-2009-7977. Det må godtgjøres at fullmektigens saksbehandlingssystem er logisk og overskuelig, at arbeidsrutinene utføres av kvalifisert personale, at det finnes et akseptabelt kontrollsystem og at fullmektigen er kjent med de relevante regler.

Det dreier seg om saker som kan ha stor betydning for rettighetshaverne, idet det gjerne dreier seg om verdifulle rettigheter som kan gå tapt på grunn av fristoversittelser. For å underbygge at aktsomhetskravet er oppfylt, er

det som regel nødvendig med innlevering av utfyllende dokumentasjon i form av blant annet erklæringer fra involverte medarbeidere mv. På grunn av det skjønnspregede vurderingstemaet kreves også relativt omfattende saksbehandling og vurdering i Patentstyret av disse sakene. Gjennomsnittlig saksbehandlingstid har de siste to årene vært tre til fem måneder, og tidligere var det betydelig lengre saksbehandlingstid. I tillegg kommer at mange av sakene påklages, og det foreligger som nevnt et stort antall avgjørelser fra Patentstyrets Annen avdeling om aktsomhetskravet, og da særlig i patentsaker.»

3.2 Internasjonalt regelverk

Både for europeiske patenter og etter EUs ordninger for EU-varemerker og fellesskapsdesign gjelder et aktsomhetskrav for at en sak skal tas under videre behandling etter fristoversittelse, jf. den europeiske patentkonvensjonen artikkel 122, varemerkeforordningen artikkel 104 (Europa-parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 2017/1001 av 14. juni 2017 om EU-varemerket) og forordningen om fellesskapsmønstre artikkel 67 (rådsforordning (EF) nr 6/2002 av 12. desember 2001 om fellesskapsmønstre).

Etter Patentlovtraktaten og Singaporetraktaten om varemerkerett er det valgfritt for statene om det oppstilles et aktsomhetskrav eller et vilkår om at fristoversittelsen må ha vært utilsiktet, jf. Patentlovtraktaten artikkel 12 nr. 1 iv og Singaporetraktaten artikkel 14 nr. 3 iii. Den nærmere forståelsen av innholdet i vilkårene vil være underlagt nasjonal rett. Også Patentsamarbeidskonvensjonen overlater til statene å velge mellom et aktsomhetskrav eller et vilkår om at fristoversittelsen må ha vært utilsiktet, jf. regel 49.6 a i de utfyllende reglene til traktaten. Den samme løsningen er også lagt til grunn i et utkast til en traktat om harmonisering av formelle krav til søknader og registreringsprosedyrer for design (Design Law Treaty, DLT) som er forhandlet frem i regi av WIPO.

3.3 Regelverket i Danmark og Sverige

Som resultat av nordisk lovsamarbeid på patentområdet, har både Danmark, Finland og Sverige tilsvarende bestemmelser om fristoversittelse som den norske patentloven § 72, og som oppstiller et aktsomhetskrav for å få en sak tatt under videre behandling, jf. den danske patentloven § 72

stk 1, den finske patentlagen 71 a § og den svenske patentlagen 72 §. I Sverige er dette vilkåret foreslått videreført i SOU 2015: 41 *Ny patentlag*. I Danmark gjelder en slik aktsomhetsregel også på designområdet, jf. designloven § 48. De danske og svenske varemerkelovene har ikke bestemmelser om adgang til å få fristoversittelse overfor registreringsmyndigheten satt ut av betraktning etter en aktsomhetsvurdering, men har i stedet regler om mulighet for gjenopptakelse av søknader. Det samme har den svenske designloven.

Storbritannia gikk på patentområdet i 2005 over fra et aktsomhetskrav etter mønster av den europeiske patentkonvensjonen artikkel 122, til i stedet å anvende vurderingstemaet om fristoversittelsen var «unintentional», dvs. utilsiktet, jf. Patents Act 1977 Sec. 20A (2) c. Endringen kom som følge av misnøye med det tidligere aktsomhetskravet, hovedsakelig begrunnet i at det var for byrdefullt for patenthavere og -søkere. Et krav om at fristoversittelsen var utilsiktet ble ansett mer hensiktsmessig, ved at det gir en lavere terskel for å kunne opprettholde rettigheter på tross av fristoversittelse, jf. Regulatory Reform (Patents) Order 2004, Regulatory Impact Assessment s. 7. Når det gjelder design, oppstiller Storbritannias Registered Designs Act 1949 Sec. 8A (4) b et tilsvarende krav om at en fristoversittelse må ha vært utilsiktet for å kunne settes ut av betraktning. Også her var valget av et slikt vilkår begrunnet i et ønske om å senke kravet til søkere og designhavere i slike saker, jf. Regulatory Reform (Registered Designs) Order 2006 punkt 17.

3.4 Forslaget i høringsnotatet

I høringsnotatet s. 21 flg. ble det foreslått å endre patentloven § 72, varemerkeloven § 80 og designloven § 50 for å senke terskelen for å få saken tatt under behandling etter oversittelse av en frist overfor Patentstyret eller Klagenemnda for industrielle rettigheter. Det ble foreslått å erstatte det nåværende aktsomhetskravet med et krav om at fristoversittelsen må ha vært utilsiktet.

Det ble vist til at aktsomhetskravet legger opp til en skjønnspreget vurdering, som gir liten grad av forutberegnelighet for brukerne av søknadssystemene, og som krever mye saksbehandlingsressurser i Patentstyret. Det ble vurdert at en endring av kravet ville gjøre det enklere å få gjenopprettet rettigheter som har gått tapt på grunn av fristoversittelse, og dermed gi mindre risiko for unødvendige tap av rettigheter. Samtidig vil

Patentstyret og Klagenemnda for industrielle rettigheter bruke mindre tid på disse sakene, og dermed få frigjort ressurser til andre områder. Det ble vurdert som lite sannsynlig at en endring ville medføre noen særlig økning i antallet fristoversittelser, i lys av rettighetenes verdi. Videre ble det lagt til grunn at redusert saksbehandlingstid vil gi økt forutberegnelighet også for tredjeparter, ved at det blir tidligere avklart om rettigheten vil bestå.

Det ble videre vist til at en endring til et krav om at fristoversittelsen var utilsiktet vil være i overensstemmelse med internasjonalt regelverk, men vil bryte med den nordiske rettsenheten på patentområdet, og innebære at man i norsk rett legger til grunn et annet vilkår enn det som gjelder etter den europeiske patentkonvensjonen artikkel 122. Dette gjelder imidlertid saksbehandlingsregler, der det ikke foreligger noen forpliktelse til harmonisering med den europeiske patentkonvensjonen, og der det heller ikke er helt det samme behov for harmonisert regelverk som når det gjelder de materielle vilkårene for å oppnå rettigheter. I tillegg kan en senking av terskelen for å få saken tatt under behandling innebære forenkling og besparelse, til fordel for rettighetshaverne. Det ble lagt til grunn at disse hensynene burde veie tyngre enn hensynet til nordisk og europeisk rettsenhet på dette området.

3.5 Høringen

Advokatforeningen, Norske patentingeniørers Forening (NPF), Norwegian Association of Intellectual Property Administrators (NAIPA), Oslo Patentkontor AS og Patentstyret støtter forslaget i høringsnotatet, mens Klagenemnda for industrielle rettigheter og Norsk forening for Industriens Patentingeniører (NIP) går imot det.

Norwegian Association of Intellectual Property Administrators (NAIPA) har til sin høringsuttalelse vedlagt en resolusjon fra «International Federation of Intellectual Property Attorneys» sitt møte 13. til 17. mars 2011. Resolusjonen inneholder en oppfordring til statene om å endre kravet til å få saken tatt under videre behandling til et krav om at fristoversittelsen var utilsiktet, eventuelt endre tolkningen av aktsomhetskravet slik at hensikten til rettighetshaveren tas i betraktning.

Plantesortsnemnda uttaler seg ikke om realiteten i forslaget, men gir uttrykk for at det ved en eventuell endring bør vurderes om også reglene for planteforedlerrett bør endres tilsvarende.

Advokatforeningen uttaler:

«Advokatforeningen støtter forslaget om å endret vilkåret i patentloven, varemerkeloven og designloven for å få en sak tatt under behandling til tross for fristoversittelse, fra et aktsomhetskrav til et krav om at fristoversittelsen må ha vært utilsiktet. Som departementet bemerker, vil en slik endring medføre en forenkling av regelen og en besparelse av Patentstyrets ressurser, da det nåværende aktsomhetskravet er ressurskrevende å håndheve. Advokatforeningen er enig i at hensynene til forenkling og ressursbesparing veier tyngre enn hensynet til nordisk rettsenhet på dette området. Advokatforeningen er også enig i departementets vurdering av at det er lite sannsynlig at endringen vil medføre noen atferdsendring hva angår fristoversittelser, slik at det er lite sannsynlig at tredjeparter vil få en usikrere rettsstilling.»

Norwegian Association of Intellectual Property Administrators (NAIPA) uttaler:

«NAIPA stiller seg positiv til endringsforslagene. Våre medlemmer lever hver dag opp til kriteriene «all den omhu som med rimelighet kan kreves», og mer. Allikevel vil det i løpet av et arbeidsliv skje at man overser eller glemmer en detalj. Selv om arbeidsgiver har systemer på plass for å hindre at slike glipper skal føre til et rettighetstap, skjer det en sjelden gang at noe slipper forbi sikringstiltakene. De få gangene det skjer, kan tapet for rettighetshaver være formidabelt.

Dagens ordning innebærer at en søknad om at saken allikevel blir tatt under behandling etter fristoversittelsen, blir overlatt for mye til skjønn. [...]

Norske Patentingeniørers Forening (NPF) stiller seg også positiv til forslaget, og viser til hensynet til forutberegnelighet for søkere, rettighetshavere og tredjeparter samt forenklet og raskere saksbehandling.

Oslo Patentkontor AS uttaler:

«Vi støtter helhjertet forslaget om å myke opp reglene for å få oppreisning ved å gå bort fra kravet om at søkeren og hans fullmektig har utøvd «all den omhu som med rimelighet kan kreves» og erstatte det med at fristoversittelsen er «utilsiktet».

Vi vil understreke at vi mener det er viktig å foreta denne endringen. Et patent som har stor verdi, kan falle bort som følge av små menneskelige feil. Store bedrifter har ofte egen patentavdeling og kan lett sikre seg mot at rettigheter faller bort. Noe annet er det for små bedrifter eller enkeltstående oppfinnere i startfasen, hvor de økonomiske konsekvensene kan være fatale. Disse gruppene har ikke det samme kjennskapet til patentsystemet og dets fallgruber slik som de store bedriftene. De har vanskelig for å forstå hvorfor kravene til oppreisning skal være så strenge, slik at dagens ordning er egnet til å bringe patentsystemet i vanry. Vi kan heller ikke se at det er noen grunn til å holde kravene så høye, nærmere bestemt kan vi ikke se at en oppreisning kan være til skade for tredje part. Her er det ordninger som sikrer deres interesser, bl.a. adgangen til å få mellomkommende rettigheter.

Det er vel og bra at det foreslås en endring av PL § 72, men vi reagerer på at Patentstyret skal vurdere om grunnen til fristoversittelsen virkelig var utilsiktet. Dette kan det i mange tilfeller være vanskelig å føre bevis for. Vi tror ikke at den nye ordningen vil bli utnyttet til ytterligere fristforlengelser i nevneverdig grad og er bekymret for at dette åpner for at man faller tilbake til dagens praksis. [...]»

Norsk forening for Industriens Patentingeniører (NIP) mener man heller bør mye opp tolkningen av aktsomhetskravet, og uttaler:

«Det er i denne endringen snakk om å endre kravene fra «all den omhu som med rimelig kan kreves» til «utilsiktet» og at man ved dette legger seg på en annen lovformulering enn våre nordiske naboland og EPC.

NIP er av den oppfatning at vi harmoniserer vårt regelverk for de aller fleste andre områder innen patent til EPC og våre nordiske naboland. NIP er videre av den oppfatning at for å velge en løsning som går bort fra et harmonisert regelverk, som man i dette tilfellet foreslår, bør det foreligge tungtveiende grunner. Dette siden man kan få meddelt patent i Norge via to kanaler, det norske patentsystemet og gjennom EPC systemet og muligheten til å få tatt en sak opp til behandling etter en fristoversittelse bør etter vår mening være likt for de to systemene. NIP kan ikke se at det i dette tilfellet finnes slike tungtveiende grunner og støtter ikke en slik endring.

Imidlertid er NIP av den oppfatning at Patentstyret har praktisert en veldig streng tolkningslinje av den eksisterende formuleringen, og at denne bør mykes opp til å være på linje med EPO og derved også basere seg på avgjørelser der, slik man også søker å gjøre på de andre områdene innen patentområdet.»

Klagenemnda for industrielle rettigheter viser til hensynet til harmonisering med den europeiske patentkonvensjonen, og uttaler:

«Både når det gjelder fristen for oversittelse av prioritet og fristen for å begjære saken tatt under behandling selv om fristen for å betale årsavgift er oversittet, ønsker man å bringe det norske regelverket på linje med EPC. Det er dermed også naturlig at man gjør det samme hva gjelder aktsomhetskravet – altså velger en europeisk standard, og ikke her legger seg på en amerikansk linje. Dette gjør seg særlig gjeldende fordi i tilfeller der EPO bestemmer at en fristoversittelse med hensyn til en europeisk patentsøknad eller et europeisk patent med virkning i Norge skal settes ut av betraktning, gjelder dette også her i landet.

Klagenemnda ser det slik at praksis fra EPO er rikholdig hva gjelder hvor terskelen skal ligge, og at man heller i forarbeidene kan presisere at aktsomhetsnormen må lempes sammenlignet med det som ble fremhevet i tidligere forarbeider. Eventuelt kunne man benyttet bestemmelsen i designloven som modell.»

3.6 Departementets vurderinger

Departementet går inn for å følge opp forslaget om å endre patentloven § 72, varemerkeloven § 80 og designloven § 50, slik at aktsomhetskravet for å få saken tatt under behandling etter fristoversittelse erstattes med et krav om at oversittelsen må ha vært utilsiktet. Dette vil gjøre det enklere for søkere og rettighetshavere å få en sak tatt under videre behandling av Patentstyret etter fristoversittelse, og derved gjenopprette rettigheter som ellers kunne gått tapt.

Forslaget har fått støtte fra flertallet av høringsinstansene, og endringen vil gi bedre forutberegnelighet både for søkere, rettighetshavere og tredjeparter. Endringen vil også medføre en forenklet og raskere saksbehandling hos Patentstyret i disse sakene. Det nåværende aktsomhetskravet gir, med sitt skjønnspregede vur-

deringstema, en for stor grad av usikkerhet knyttet til oppfyllelse av vilkåret. Det nåværende vilkåret gir også en omfattende ressursbruk hos både parter og Patentstyret med sikte på å avklare om vilkåret er oppfylt.

Departementet er samtidig enig med de høringsinstansene som har pekt på hensynet til nordisk rettsenhet og harmonisering med den europeiske patentkonvensjonen som argumenter mot en endring av aktsomhetsvilkåret. Særlig har det betydning at man etter den europeiske patentkonvensjonen, for europeiske patenter som gjøres gjeldende i Norge, vil legge til grunn et strengere krav for å få saken behandlet videre etter fristoversittelse enn det som vil gjelde etter norsk rett. Hensynet til harmonisering får imidlertid mindre vekt når det er tale om saksbehandlingsregler, og der det er tale om å legge til grunn et for næringslivet mindre byrdefullt vilkår i norsk rett enn det som gjelder etter den europeiske patentkonvensjonen og i de andre nordiske landene. Det er heller ikke fullstendig europeisk eller internasjonal rettsenhet på området. Storbritannia har gått bort fra et aktsomhetskrav, og Patentlovtraktaten, Patentsamarbeidskonvensjonen og Singaporetraktaten gjør det valgfritt om statene benytter en aktsomhetsnorm eller et krav om at fristoversittelsen var utilsiktet.

Departementet holder etter dette fast ved at hensynet til forenkling i dette spørsmålet bør tillegges større vekt enn hensynet til nordisk rettsenhet og harmonisering med den europeiske patentkonvensjonen. En alternativ løsning, med lemping av aktsomhetskravet, ville ikke gi en tilsvarende bedret forutberegnelighet eller ressursbesparelse som en endring til et krav om at fristoversittelsen var utilsiktet.

Det antas lite sannsynlig at en senkning av terskelen for å få saken behandlet videre etter fris-

toversittelse vil medføre noen betydelig atferdsendring hos søkere, rettighetshavere eller fullmektiger, og det er dermed lite sannsynlig at tredjeparter vil få en særlig mer usikker rettsstilling. Det vil dessuten være gunstig for tredjeparter at sakene vil kunne behandles og avgjøres raskere enn i dag. Hensynet til tredjeparter er også ivaretatt av reglene om mulighet for fortsatt utnyttelse, se patentloven § 74. Det gjelder dessuten absolutte frister for å få saken tatt under videre behandling, som ivaretar hensynet til at tredjeparter etter noe tid må kunne innrette seg på at rettigheten er bortfalt.

Oslo Patentkontor har stilt seg kritisk til at Patentstyret skal vurdere om grunnen til fristoversittelsen virkelig var utilsiktet, og viser til at det kan være vanskelig å føre bevis for dette. Til dette bemerker departementet at saken ikke bør kunne tas til videre behandling utelukkende på grunnlag av en helt generell erklæring om at det har vært meningen å videreføre søknaden eller rettigheten. Det vil likevel være tilstrekkelig å levere en erklæring som redegjør for at den konkrete fristoversittelsen ikke har skjedd bevisst. Patentstyret skal da legge dette til grunn, uten noen ytterligere prøving.

Plantesortsnemnda har tatt opp at det bør vurderes en tilsvarende endring av vilkåret for å få saken tatt under videre behandling når det gjelder planteforedlerrett. Departementet er enig i dette, og vil i samråd med Landbruks- og matdepartementet følge opp en tilsvarende endring i forskrift 6. august 1993 nr. 832 om planteforedlerrett § 16.

Det vises ellers til forslaget til endring av patentloven § 72, varemerkeloven § 80 og designloven § 50, og til merknadene til bestemmelsene.

4 Gjenoppretting av prioritet i patentsaker

4.1 Gjeldende rett

Etter Pariskonvensjonen artikkel 4 må landene som er parter i konvensjonen ha regler som gir patentsøkere mulighet til å påberope prioritet fra en tidligere innlevert søknad, hvis en senere søknad leveres innen den såkalte «prioritetsfristen», som er på tolv måneder fra den forrige søknaden ble innlevert. Dette er gjennomført i norsk rett i patentloven § 6.

At en søknad får prioritet fra en tidligere innlevert søknad, innebærer at vurderingen av nyhet og oppfinneshøyde etter patentloven § 2 skjer ut fra hva som var kjent teknikk på tidspunktet da den tidligere søknaden ble innlevert («prioritetsdagen»), og ikke på tidspunktet for levering av den etterfølgende søknaden. Dermed unngår søkeren at det som har blitt allment tilgjengelig på det aktuelle teknikkområdet i tiden mellom prioritetsdagen og den etterfølgende søknaden, kan bli tatt i betraktning ved vurderingen av om oppfinnelsen kan patenteres. Fordi nyhetskravet er globalt, og følgelig innebærer at alt som er blitt allment tilgjengelig av teknisk informasjon i hele verden tas i betraktning, ville en patentsøker uten regler om prioritet måtte søke om patent samtidig i alle land som rettigheten ønskes beskyttet i. Ellers ville den første søknaden kunne være nyhetshindrende for de senere søknadene i andre land. Prioritet har derimot ingen betydning for patentets vernetid, som regnes fra den faktiske søknadsdagen her i landet, jf. patentloven § 40.

Prioritet kan påberopes i nasjonale patentsøknader, i internasjonale søknader som leveres til Patentstyret som mottakende myndighet, og i internasjonale søknader som videreføres i Norge etter patentloven § 31. Søknaden det påberopes prioritet fra («prioritetsdokumentet»), kan være innlevert i Norge eller i en annen stat tilsluttet Pariskonvensjonen eller Verdens handelsorganisasjon (WTO), eventuelt til en regional patentmyndighet slik som Det europeiske patentverket, der denne leveringen likestilles med levering av nasjonal søknad, jf. patentforskriften § 13 første ledd andre punktum og § 68 første ledd.

Prioritetsfristen har hittil blitt ansett som absolutt. Det er ikke mulig å få gjenopprettet prioriteten hvis man oversitter tolv månedersfristen for å levere den etterfølgende søknaden, siden regelen om fristoversittelse i patentloven § 72 gjør unntak fra prioritetsfristen etter § 6 første ledd. Dette innebærer at hvis den etterfølgende søknaden ikke leveres innenfor fristen på tolv måneder, er prioriteten fra den tidligere søknaden tapt.

4.2 Internasjonalt regelverk

I Patentlovtraktaten er det innført regler om rett for patentsøkere til å få gjenopprettet prioritet etter oversittelse av prioritetsfristen, jf. artikkel 13 nr. 2. Forutsetningen er at den senere søknaden innleveres innen en viss tidsfrist regnet fra tolv månedersfristens utløp, som ikke må være kortere enn to måneder jf. regel 14 nr. 4 a i de utfyllende reglene. En begjæring om gjenoppretting av prioritet må leveres innen samme tid eller, om de tekniske forberedelsene til publisering av den etterfølgende søknaden har skjedd tidligere, før disse er ferdige, jf. regel 14 nr. 4 b. For at prioriteten skal kunne gjenopprettes kreves i tillegg at det påvises en gyldig grunn for fristoversittelsen, som kan være enten at den var utilsiktet, eller at den skjedde til tross for at det var utvist den aktsomhet som med rimelighet kan forventes, jf. artikkel 13 nr. 2 (iv). Statene kan kreve gebyr for behandlingen av begjæringer om gjenoppretting av prioritet, og at krav om prioritet leveres sammen med begjæringen der dette ikke fremgår av søknaden.

En tilsvarende adgang til gjenoppretting av prioritet ble i 2005 innført for internasjonale patentsøknader etter Patentsamarbeidskonvensjonen (PCT), ved endringer i de utfyllende reglene til konvensjonen, se PCT regel 26bis.3, 49ter.1 og 49ter.2, jf. også regel 76.5. Endringene trådte i kraft 1. april 2007. Statene kan ikke gjøre unntak fra adgangen til gjenoppretting av prioritet, verken etter Patentlovtraktaten eller Patentsamarbeidskonvensjonen. Norge har reservert seg mot endringene i Patentsamarbeidskonvensjonen, siden norsk rett i dag ikke åpner for slik gjenoppretting.

Etter PCT regel 26bis.3 kan mottakende myndighet for en internasjonal patentsøknad gjenopprette prioriteten hvis søknaden og begjæringen om gjenoppretting leveres innen to måneder fra utløpet av prioritetsfristen. Innen samme frist må også et krav om prioritet tilføyes, om dette ikke allerede fremgår av søknaden. Det kan kreves et gebyr, som i utgangspunktet må betales innen samme frist, men reglene åpner for at det kan gis fristutsettelse med inntil to måneder, slik at Patentstyrets ordning med fakturering kan benyttes i disse tilfellene. Hvis søkeren ber om tidlig publisering av søknaden, kan begjæring om gjenoppretting av prioritet ikke leveres, gebyret betales eller krav om prioritet tilføyes etter at de tekniske forberedelsene til internasjonal publisering er ferdigstilt. Mottakende myndighet kan kreve ytterligere redegjørelser fra søkeren, og begjæringen kan ikke avslås uten at søkeren får anledning til å uttale seg. Dette er i samsvar med norsk rett og praksis. Det er også bestemmelser i regel 26bis.3 om utveksling av informasjon og dokumenter mellom den nasjonale myndigheten og Det internasjonale byrået ved WIPO. Etter regel 26bis.3 er det valgfritt om statene benytter et vilkår om at fristoversittelsen har vært utilsiktet, eller et aktsomhetskrav.

PCT regel 49ter.1 og 49ter.2, samt regel 76.5, har bestemmelser om virkningen av avgjørelser om gjenoppretting av prioritet for utpekte og valgte myndigheter i etterfølgende faser der en internasjonal søknad videreføres nasjonalt. Dette vil gjelde tilfeller der søknaden videreføres her i landet, og Patentstyret mottar søknaden som utpekt eller valgt myndighet. Hvis mottakende myndighet allerede har kommet til at oversittelsen av prioritetsfristen skal settes ut av betraktning basert på en aktsomhetsvurdering, vil avgjørelsen være bindende for alle de utpekte stater når søknaden videreføres i nasjonal fase. Har derimot mottakende myndighet lagt til grunn kriteriet om at fristoversittelsen må ha vært utilsiktet («unintentional»), er avgjørelsen bare bindende for myndighetene i de utpekte stater som anvender samme eller et for søkerne mindre strengt vurderingstema. Siden det foreslås at Patentstyret skal anvende «utilsiktet»-kriteriet, jf. punkt 3 i proposisjonen, vil utgangspunktet være at avgjørelsen fra mottakende myndighet vil følge søknaden, og skal legges til grunn også i Norge. Hvis det er begrunnet tvil om vilkårene var oppfylt, kan imidlertid avgjørelsen fra mottakende myndighet om å gjenopprette prioriteten settes til side etter varsel til søkeren med mulighet for kommentarer, jf. PCT regel 49ter.1 c og d. Hvis mottakende myn-

dighet har avvist eller avslått begjæringen, eller ikke truffet noen avgjørelse, kan det foretas en ny vurdering hvis søkeren begjærer dette innen en måned etter utløpet av 31-månedersfristen for å videreføre søknaden nasjonalt etter Patentsamarbeidskonvensjonen artikkel 22, eller en måned etter at søknaden er begjært tatt under tidlig behandling etter konvensjonen artikkel 23 nr. 2, jf. PCT regel 49ter.1. e og f, jf. regel 49ter.2. Det må gis en begrunnelse for hvorfor gjenoppretting skal skje, hvis dette ikke allerede er gitt til mottakende myndighet, og betales eventuelt gebyr, jf. regel 49ter.2 b (iii). Gebyret må betales innen samme frist som begjæringen må fremsettes, og her er det ikke åpnet for utsettelse av betalingsfristen. Det kan kreves ytterligere redegjørelse fra søkeren, og begjæringen kan ikke avslås uten at søkeren er gitt mulighet til å uttale seg, jf. regel 49ter.2 c og e.

Etter den europeiske patentkonvensjonen artikkel 122 og regel 136 nr. 1 er det innført en adgang til å få gjenopprettet prioritet for europeiske patentsøknader der tolv månedersfristen er oversittet, i tråd med Patentlovtraktaten og Patentsamarbeidskonvensjonen. Også i Danmark, Island, Finland og Sverige er det innført en slik mulighet. Det kreves at den etterfølgende søknaden som det kreves prioritet for og begjæring om å få fristoversittelsen satt ut av betraktning innleveres innen to måneder etter utløpet av prioritetsfristen.

4.3 Forslaget i høringsnotatet

I høringsnotatet s. 26 flg. ble det foreslått å innføre regler om adgang til gjenoppretting av prioritet i norsk rett. Det ble vist til at norske bestemmelser om prioritet bør være like gode for patentsøkerne som i andre nordiske land og etter den europeiske patentkonvensjonen, da prioritet er svært viktig for søkerne. Det fremstår som rimelig å ha en mulighet til å avbøte virkninger av fristoversittelse også for prioritetsfristen, på samme måte som for andre frister. Det ble også vist til at en endring her vil innebære at den norske reservasjonen til Patentsamarbeidskonvensjonen på dette punktet kan trekkes.

Forslaget i høringsnotatet gikk ut på å endre patentloven § 72 andre ledd slik at oversittelse av prioritetsfristen kan settes ut av betraktning hvis etterfølgende søknad og begjæring om å få fristoversittelsen satt ut av betraktning innleveres innen to måneder fra utløpet av tolv månedersfristen, dvs. innen 14 måneder fra prioritetsdagen.

Dette vil gjelde for nasjonale patentsøknader, og for internasjonale søknader som leveres til Patentstyret som mottakende myndighet eller som videreføres her. Det ble foreslått å kreve gebyr for Patentstyrets behandling av disse sakene. Det ble videre vist til at i de tilfeller der det gjelder internasjonale patentsøknader som videreføres i Norge, må Patentstyret ved eventuell ny vurdering av spørsmålet om gjenoppretting av prioritet holde seg innenfor rammene som følger av PCT regel 49ter.1 og 49ter.2.

4.4 Høringen

Forslaget om å innføre mulighet for gjenoppretting av prioritet har fått støtte fra *Advokatforeningen*, *Norsk forening for Industriens Patentingeniører (NIP)*, *Norske Patentingeniørers Forening (NPF)*, *Norwegian Association of Intellectual Property Administrators (NAIPA)* og *Patentstyret*. Ingen høringsinstanser har gått imot forslaget.

Advokatforeningen peker på at rettsenhet på dette området er viktig, idet prioritet ofte er av stor betydning for patentsøkeren. *Norwegian Association of Intellectual Property Administrators (NAIPA)* mener det er urimelig at det i dag ikke finnes en tilsvarende mulighet for å bøte på en oversittelse av prioritetsfristen i Norge som allerede er innført i den europeiske patentkonvensjonen og våre naboland, og at en tilsvarende endring bør gjøres også for varemerker og design. Til høringsuttalelsen er det vedlagt en resolusjon fra «International Federation of Intellectual Property Attorneys» fra et møte 29. september til 2. oktober 2013. Resolusjonen inneholder en oppfordring til statene om å innføre mulighet til gjenoppretting av prioritet.

4.5 Departementets vurderinger

Departementet går inn for å følge opp forslaget om å endre patentloven § 72 slik at det innføres adgang til gjenoppretting av prioritet ved oversittelse av tolv månedersfristen etter patentloven § 6 første ledd. Norsk rett vil da gi søkerne samme rettsstilling som den europeiske patentkonvensjonen og reglene i de andre nordiske land på dette området. Dette vil også medføre at norsk regelverk bringes i samsvar med Patentlovtraktaten.

Det foreslås følgelig endringer i patentloven § 72 slik at en patentsøker kan fremsette begjæring til Patentstyret om at oversittelse av tolv-

månedersfristen etter patentloven § 6 første ledd settes ut av betraktning og prioriteten gjenoprettes, på det samme materielle vilkåret som ellers gjelder, dvs. at fristoversittelsen må ha vært utisiktet (jf. punkt 3 i proposisjonen). Fristen for å levere den etterfølgende søknaden og begjæring om gjenoppretting settes til to måneder fra utløpet av tolv månedersfristen, på samme måte som i de andre nordiske landene og etter den europeiske patentkonvensjonen, likevel slik at gjenoppretting ikke kan skje der begjæring leveres først etter at forberedelsene til publisering av søknaden er ferdigstilt, jf. Patentlovtraktaten regel 14 nr. 4 a og b. Innen samme frist må også et krav om prioritet tilføyes i søknaden, om dette ikke er gjort tidligere, jf. Patentlovtraktaten regel 14 nr. 5.

Saksbehandlingen i saker om gjenoppretting av prioritet vil ellers følge de alminnelige reglene i patentloven § 72, og det vil kreves gebyr for behandlingen av slike saker i Patentstyret. Avgjørelser fra Patentstyret om å avslå gjenoppretting av prioritet vil kunne påklages til Klagenemnda for industrielle rettigheter, jf. patentloven § 75.

Den nye bestemmelsen om gjenoppretting av prioritet i patentloven § 72 vil gjelde for nasjonale patentsøknader. For internasjonale patentsøknader som leveres til Patentstyret som mottakende myndighet, foreslås det å ta inn en ny hjemmel i patentloven § 28 for å gi tilsvarende bestemmelser om gjenoppretting av prioritet i patentforskriftens kapittel om internasjonale søknader. Dette vil gjennomføre PCT regel 26bis.3. Det er nødvendig med en egen hjemmel for slike regler, da de alminnelige bestemmelsene i patentloven § 72 bare gjelder for internasjonale søknader fra det tidspunktet da disse videreføres i nasjonal fase.

Patentloven § 72 fjerde ledd gjelder anvendelse av reglene om å få saken tatt under videre behandling ved fristoversittelser overfor mottakende myndighet for internasjonale patentsøknader som videreføres her i landet. Det foreslås en ny hjemmel her for forskrifter om vurderingen av gjenoppretting av prioritet for internasjonale søknader som videreføres her i landet. Dette vil gjennomføre bestemmelsene i PCT regel 49ter.1 og 2 og 76.5. Normalt vil spørsmålet om gjenoppretting av prioriteten allerede være vurdert av mottakende myndighet, og denne vurderingen vil legges til grunn også her i landet når søknaden videreføres her. Det må imidlertid tas inn bestemmelser i patentforskriften om på hvilke vilkår Patentstyret kan tilside sette vurderingen fra mottakende myndighet, herunder om frister og gebyr i tilfeller der søkeren ber om en ny vurdering fra Patentstyret.

Norwegian Association of Intellectual Property Administrators (NAIPA) har etterlyst en tilsvarende endring om gjenoppretting av prioritet i design- og varemerkeloven. En slik endring foreslås ikke nå, da gjenoppretting av prioritet ikke er innført utenfor patentområdet verken i internasjonalt regelverk eller i Danmark og Sverige.

Reglene om prioritet har også klart størst praktisk betydning på patentområdet.

Det vises ellers til forslaget til endringer i patentloven §§ 28 og 72, og til merknadene til bestemmelsene. Departementet vil følge opp med endringer i patentforskriften i etterkant av proposisjonen.

5 Administrativ patentbegrensning

5.1 Gjeldende rett

Ordningen med administrativ patentbegrensning ble innført i norsk rett i 1997 ved lov 22. desember 1995 nr. 82, og går ut på at patenthaveren kan fremsette begjæring overfor Patentstyret om at patentkravene eller beskrivelsen endres slik at patentvernets omfang begrenses, jf. patentloven § 39 a. Ordningen med administrativ patentbegrensning gjelder både for nasjonale patenter og for europeiske patenter meddelt av Det europeiske patentverket som er gjort gjeldende for Norge.

Begjæring om administrativ patentbegrensning kan ikke fremsettes før innsigelsesperioden er utløpt og eventuelle innsigelser endelig avgjort, siden det da vil kunne tas stilling til spørsmålet om begrensning av patentet under innsigelsesbehandlingen, jf. patentloven § 25 fjerde ledd. Begjæring kan heller ikke fremsettes så lenge det pågår søksmål om overføring av patentet, eller er tatt utlegg i det. Dersom patenthaver har begjært begrensning eller oppheving av et europeisk patent ved Det europeiske patentverket (EPO), skal Patentstyret stanse behandlingen av en begjæring om begrensning av dette patentet i Norge inntil endelig avgjørelse fra Det europeiske patentverket foreligger. Deretter gjenopptar Patentstyret behandlingen av begjæringen, men ikke hvis det er fullt samsvar mellom denne og begjæringen patenthaver fremsatte overfor Det europeiske patentverket.

Etter patentloven § 39 b skal Patentstyret i saker om patentbegrensning undersøke om patentet i begrenset form vil oppfylle vilkårene i patentloven §§ 1 og 2, dvs. at det gjelder en oppfinnelse som ikke er omfattet av et unntak fra patenterbarhet, og at kravene til nyhet og oppfinneshøyde er oppfylt. I tillegg skal Patentstyret undersøke om patentet etter begrensningen fortsatt vil gjelde en oppfinnelse som er så tydelig beskrevet at en fagperson på grunnlag av beskrivelsen kan utøve den, jf. § 8 andre ledd. Hvis dette ikke er tilfellet, og feilen ikke kan avhjelpes, skal begjæringen avslås, jf. § 39 c. Det kan for eksempel tenkes at patenthaveren på grunn av et mothold ønsker å begrense patentet på en måte som medfører at

den gjenstående delen ikke tilfredsstillende kravet om oppfinneshøyde. En slik begjæring om patentbegrensning skal avslås.

Da ordningen med administrativ patentbegrensning ble innført, ble det ansett ønskelig at Patentstyret skulle vurdere nyhet og oppfinneshøyde på nytt for det begrensede patentet, av hensyn til publikums tillit til at patenter ikke meddeles uten grundig gransking. Det ble vist til at det ville være uheldig om det skulle utgis et nytt patentskrift uten at det først var undersøkt om patentet i sin nye form er gyldig, jf. Ot.prp. nr. 59 (1994–95) s. 38.

Ved den norske tiltredelsen til den europeiske patentkonvensjonen fra 1. januar 2008, ble det innført en adgang for patenthaveren til å begrense patentet ved å endre patentkravene i forbindelse med ugyldighetssøksmål for domstolene, jf. patentloven § 52 første ledd andre punktum. Adgangen gjelder både for nasjonale patenter, og for europeiske patenter som er gjort gjeldende i Norge. Bakgrunnen for endringen var at den europeiske patentkonvensjonen artikkel 138 nr. 3 krever at patenthaveren skal ha mulighet til å endre patentkravene i ugyldighetssøksmål, og at forhandlingene ved en slik endring skal baseres på patentet i begrenset form, jf. Ot.prp. nr. 33 (2006–2007) s. 20. Tidligere var det ikke adgang til å endre patentkravene under domstolsbehandling, idet det var antatt at domstolene ikke kunne omformulere patentkrav, jf. Ot.prp. nr. 59 (1994–95) s. 18. Etter endringen fra 2008 kan patenthaveren, der det pågår en sak for domstolene om gyldigheten av patentet, velge mellom å begrense patentet ved administrativ patentbegrensning eller ved å inngi subsidiære kravsett til retten som skal legges til grunn for det tilfelle at retten kommer til at patentet som meddelt er ugyldig.

Patentloven § 39 a andre ledd inneholder ikke bestemmelser om at Patentstyret skal avvise eller stanse behandlingen av en sak om administrativ patentbegrensning der det allerede foreligger et søksmål for domstolene om gyldigheten av patentet. Behandling i Patentstyret av begjæring om patentbegrensning og behandling i domstolene av ugyldighetssaker kan dermed skje parallelt. Dette er annerledes enn for saker om administrativ over-

prøving, der det er gitt bestemmelser som hindrer parallelle saker for Patentstyret og domstolene, jf. patentloven § 52 c første ledd. Disse sakene har imidlertid overlappende vurderingstemaer, mens det for patentbegrensningssakene ikke er gitt at spørsmålet om alternative sett med begrensede patentkrav også vil bli reist i ugyldighetssaken for domstolen. Da reglene om administrativ patentbegrensning ble gitt, ble det ikke ansett nødvendig å lovregulere forholdet mellom domstolsbehandlingen av ugyldighetssaker og behandlingen hos Patentstyret av begrensningsbegjæringer, idet det ble lagt til grunn at domstolene etter omstendighetene kunne stanse ugyldighetssaken i påvente av Patentstyrets avgjørelse, jf. Ot.prp. nr. 59 (1994–95) s. 17–18. Det ble også lagt opp til rask behandling av begrensningssakene i Patentstyret, for ikke å forsinke domstolenes saksbehandling i særlig grad.

5.2 Den europeiske patentkonvensjonen

I saker om administrativ patentbegrensning for Det europeiske patentverket prøves etter den europeiske patentkonvensjonen artikkel 105 a og 105 b bare om de nye patentkravene innebærer en reell begrensning av patentet sammenlignet med de gjeldende kravene, at de begrensede patentkravene oppfyller kravene til klarhet og støtte i beskrivelsen (jf. konvensjonen artikkel 84) og at begrensningen ikke innebærer en ulovlig endring (artikkel 123 nr. 2 og 3).

Det foretas ingen prøving verken av om kravene til nyhet og oppfinnelseshøyde er oppfylt for patentet i begrenset form (jf. artikkel 54 og 56), eller av om patentbeskrivelsen etter endringen vil være så tydelig at en fagperson kan utøve oppfinnelsen (jf. artikkel 83). Formålet med prøvingen i Det europeiske patentverket i saker om patentbegrensning er utelukkende å sikre at endringen faktisk innebærer en reell begrensning sammenlignet med gjeldende patentkrav, og at de begrensede kravene er tilstrekkelig klare og har støtte i beskrivelsen.

Etter den europeiske patentkonvensjonen kan beskrivelsen ikke begrenses på selvstendig grunnlag uten at det samtidig skjer en begrensning av patentkravene.

5.3 Regelverket i Danmark og Sverige

I Sverige ble en ordning med administrativ patentbegrensning innført i 2007, med ordningen etter

den europeiske patentkonvensjonen som forbilde, jf. Prop. 2006/2007:56 s. 148. Patent- og registreringsverket prøver etter 40 b § patentlagen om patentet etter endringen oppfyller kravet om at oppfinnelsen må være så tydelig beskrevet at en fagperson kan utøve den, og om endringene innebærer at patentet omfatter noe som ikke fremgikk av søknaden på inngivelsesdagen eller utgjør en utvidelse av patentvernet. Det gjøres ingen vurdering av om det begrensede patentet oppfyller kravene til nyhet og oppfinnelseshøyde.

I utredningen SOU 2015:41 *Ny patentlag* s. 193–195 er det foreslått at prøvingen av om beskrivelsen etter endringen er tilstrekkelig til at en fagperson kan utøve oppfinnelsen, skal utgå for å oppnå fullt samsvar den europeiske patentkonvensjonen. Det samme foreslås der krav om begrensning av patentet ved endring av patentkravene fremsettes av patenthaveren i forbindelse med et ugyldighetssøksmål, jf. 52 § stk 2 patentlagen. I svensk rett er det også gitt regler som avskjærer administrativ patentbegrensning der det allerede pågår en sak om patentets gyldighet for domstolene, jf. 40 a § patentlagen. Hvis søksmål om ugyldighet først reises etter at begjæring om patentbegrensning er innlevert, gir loven derimot ikke bestemmelser om avvisning eller stansing av den administrative saken. I forarbeidene gis det uttrykk for at det ikke er noe til hinder for at behandlingen av begjæringen fortsetter i slike tilfeller, og at domstolene må vurdere konkret om saken skal stanses i påvente av Patent- og registreringsverkets avgjørelse, jf. Prop. 2006/2007: 56 s. 71.

I dansk rett gjelder en ordning med administrativ patentbegrensning som ligger nærmere den norske ordningen, jf. den danske patentloven § 53 e. Patent- og varemærkestyrelsen undersøker om patentet i endret form oppfyller kravene om nyhet og oppfinnelseshøyde, jf. patentloven § 52 stk 1. Videre skal det prøves om endringen vil innebære at patentet omfatter noe som ikke fremgikk av den opprinnelige søknaden, jf. § 52 stk 3, og om endringen vil innebære at omfanget av patentvernet blir utvidet, jf. § 52 stk 4. Ettersom patentloven § 53 e stk 2 ikke henviser til § 52 stk 2, synes prøvingen etter dansk rett ikke å omfatte spørsmålet om beskrivelsen etter endringen er så tydelig at en fagperson på grunnlag av den kan utøve oppfinnelsen. I tilfeller der det allerede foreligger en sak om patentet for domstolene, vil begjæring om administrativ patentbegrensning bli avvist, jf. patentloven § 53 e stk 1 første punktum, jf. § 53 b stk 2 andre punktum. Den danske loven synes imidlertid ikke å kreve at behandlingen av

en administrativ begrensningssak skal avvises eller stanses dersom en ugyldighetssak for domstolen reises først etter at begjæring om begrensning er innlevert.

Etter finsk rett er rammene for ordningen med administrativ patentbegrensning lignende som etter svensk rett, jf. 53 a § og 53 b § patentlagen. Hvis det allerede foreligger en sak om ugyldighet for domstolen når det innleveres begjæring om administrativ patentbegrensning, skal begjæringen avvises, jf. 53 a § tredje ledd patentlagen. I tillegg skal Patent- og registerstyrelsen avslutte sin behandling av en begrensningssak for domstolene om ugyldighet innledes etter at begjæring om begrensning er innlevert, men før det er truffet endelig avgjørelse i saken, jf. 53 a § fjerde ledd. Finsk rett går altså lengre i å avskjære parallell administrativ behandling enn dansk og svensk rett. Etter 52 § stk 2 patentlagen må en begjæring om endring av patentkravene i forbindelse med ugyldighetssøksmål fremsettes før saken går til hovedforhandling, og skal avgjøres forut for avgjørelsen i selve ugyldighetssaken.

5.4 Forslaget i høringsnotatet

I juni 2016 mottok departementet et innspill fra advokatene *Ingvild Hanssen-Bauer, Lars Erik Steinkjer og Gunnar Meyer*. Innspillet, som i hovedtrekk er gjengitt i høringsnotatet s. 48 flg, gikk ut på at Patentstyrets saksbehandling i saker om patentbegrensning burde bringes på linje med det som gjelder etter Den europeiske patentkonvensjonen, dvs. at Patentstyret ikke lenger bør vurdere om det begrensede patentet oppfyller kravene til nyhet og oppfinneshøyde. Videre ble det tatt til orde for at adgangen til å begjære administrativ patentbegrensning parallelt med en rettsak for domstolene om gyldigheten av patentet burde bortfalle, slik at spørsmål om begrensninger av patentet utelukkende skal høre under domstolene i slike tilfeller.

Vedlagt innspillet var en oversikt over begjæringer om administrativ patentbegrensning behandlet av Patentstyret i perioden 2004–2016, og utfallet av ugyldighetssaker for domstolene for 16 av disse patentene.

I høringsnotatet s. 56 flg. ble det drøftet om prøvingen av begjæringer om administrativ patentbegrensning bør harmoniseres med den mer begrensede prøving som foretas av bl.a. Det europeiske patentverket i slike saker. Det ble vist til at behovet for at Patentstyret skulle vur-

dere nyhet og oppfinneshøyde på nytt for det begrensede patentet, ikke har samme vekt etter at det fra 1. januar 2008 ble innført en ordning med administrativ overprøving av patenters gyldighet hos Patentstyret, som gir et enklere og billigere alternativ til å få satt til side et eventuelt ugyldig patent enn ved søksmål for domstolene. Dessuten behandles gjerne begjæringer om administrativ patentbegrensning i tilknytning til at det samtidig reises søksmål om gyldigheten av patentet, og nyhet og oppfinneshøyde vil da normalt bli vurdert i saken for domstolen. I høringsnotatet ble det foreløpig utformet et forslag til en lovendring som tok sikte på å avskjære adgangen til å begjære patentbegrensning der det allerede foreligger en ugyldighetssak om det samme patentet for domstolene.

I høringsnotatet heter det:

«Mellom januar 2004 og september 2016 innkom 65 begjæringer til Patentstyret om administrativ patentbegrensning. Av disse har halvparten (32 saker) ledet til begrensning, men bare delvis som begjært av patenthaveren, i 24 saker har begjæringen ført frem i sin helhet, og øvrige saker er under behandling eller avvist på grunn av formelle mangler eller tatt ut av statistikken på grunn av feilaktig registrering. Gjennomgangen advokatene i Wikborg Rein har gjort viser at 16 av de samme patentene som ble begrenset i administrativ behandling har vært gjenstand for ugyldighetssaker for domstolene, der ca. halvparten av sakene har endt med at patentet er blitt kjent ugyldig.

Siden saker om administrativ patentbegrensning er underlagt særlige forutsetninger om rask saksbehandling for Patentstyret, er det ikke unaturlig at domstolene, etter en bredere behandling av gyldighetsspørsmålene, kan komme til andre konklusjoner. Det er slik sett ikke oppsiktsvekkende at en del av sakene der begjæring om begrensning har ført frem, likevel ender med at det begrensede patentet kjennes ugyldig. Det synes tvilsomt om slike funn gir grunn til å begrense Patentstyrets kompetanse til å prøve patenterbarhetsvilkårene i saker om patentbegrensning. I tilfeller der det er nokså klart at patentet vil mangle nyhet eller oppfinneshøyde i begrenset form, er det neppe hensiktsmessig å avskjære Patentstyret fra å ta standpunkt til dette.

På den annen side kan det være grunner som kan tale for å begrense omfanget av Patentstyrets prøving i disse sakene, slik at denne blir harmonisert med den mer begren-

sede prøving som foretas av EPO i slike saker, og som også gjelder etter svensk og finsk rett. Det som særlig kan tale for en slik harmonisering, er at europeiske patenter med virkning i Norge vil kunne begjæres begrenset både hos EPO og Patentstyret, med forrang etter patentloven § 39 a annet ledd for prosessen hos EPO. På den annen side har Danmark en ordning med samme prøvingsomfang som norsk rett i disse sakene. Foreløpig er det ikke utformet forslag til lovendringer på dette punktet.

Det kan være grunn til å vurdere lignende begrensninger i mulighetene for parallelle saker for Patentstyret og domstolene som dem som gjelder i andre nordiske land, ved å innføre begrensninger i adgangen til å begjære administrativ patentbegrensning i tilfeller der det allerede pågår en rettssak om gyldigheten av det samme patentet. Det kan være en uheldig ressursbruk at Patentstyret og domstolene behandler spørsmål om begrensning av de samme patentkravene parallelt. På den annen side kan det tenkes at domstolene ikke nødvendigvis vil anse det som hensiktsmessig å være nødt til å måtte ta standpunkt til den konkrete utformingen av et omfattende sett med patentkrav. Det kan tenkes at det i en del tilfeller vil anses som en bedre løsning å kunne overlate dette til Patentstyret, som har omfattende erfaring med vurdering av patentkrav, selv der en ugyldighetssak for domstolene allerede er i gang. Domstolene kan da vurdere gyldighets-spørsmålene på grunnlag av et revidert sett med krav fastsatt av Patentstyret, som kan gi et bedre utgangspunkt for gyldighetsvurderingen.

Foreløpig er det utformet et forslag til en ny bestemmelse i patentloven § 39 a etter mønster av dansk og svensk rett, slik at et krav om administrativ patentbegrensning skal avvises der det allerede foreligger en sak for domstolene om gyldigheten av patentet når begjæringen innleveres. Forslaget vil omfatte både tilfeller der det er reist eget ugyldighets-søksmål, og tilfeller der det er reist motkrav om ugyldighet i forbindelse med en inngreps-sak. I tilfeller der det allerede foreligger en ugyldighetssak, kan hensynet til effektiv ressursbruk tilsi at spørsmål om begrensning av patentkravene bør behandles av domstolen innenfor rammen av ugyldighetssaken. Det bør i så fall inngå i saksforberedelsen å avklare om patenthaveren vil innlevere begrensede patentkrav. En slik regel vil også avskjære muligheten til å innlevere begjæring

om patentbegrensning etter at spørsmålet om ugyldighet allerede er avgjort av domstolen i første instans.

Forslaget vil ikke innebære at Patentstyret skal avslutte sin behandling av en begrensningsbegjæring der søksmål eller krav om ugyldighet reises først etter at begjæring om patentbegrensning er innlevert. Patenthaveren avskjæres dermed ikke fra å få ferdigbehandlet en begjæring om patentbegrensning hos Patentstyret i tilfeller der begjæringen ble innlevert allerede før ugyldighetssaken ble reist. I den grad det er behov for det, må domstolen i slike tilfeller vurdere om saken skal stanses etter tvisteloven § 16-18, i påvente av utfallet av den administrative begrensningssaken.»

I høringsnotatet ble det også foreslått å oppheve den særlige stansingsregelen i patentloven § 63 a, som går ut på at domstolen kan stanse en rettssak om ugyldighet eller inngrep i et europeisk patent med virkning i Norge frem til Det europeiske patentverket har truffet endelig avgjørelse av en innsigelse eller i sak om begrensning av patentet, eller til patentet ikke lenger kan oppheves av Det europeiske patentverket. Det ble vist til at regelen i praksis syntes å ha blitt ansett å gi grunnlag for stansing i større utstrekning enn det som følger av den alminnelige bestemmelsen i tvisteloven § 16-18, og at man ved en oppheving måtte vurdere spørsmålet om stansing utelukkende etter tvisteloven § 16-18, på samme måte som for nasjonale patenter. Dette ble antatt å ville gi mer fleksibilitet til å beslutte om stansing skal skje, i lys av blant annet forventet saksbehandlingstid hos Det europeiske patentverket.

5.5 Høringen

Norsk forening for Industriens Patentingeniører (NIP) støtter at saker om administrativ patentbegrensning ikke skal kunne behandles av Patentstyret der det allerede foreligger en sak om gyldigheten av patentet for domstolene. *Advokatforeningen* mener derimot at det vil være uheldig å begrense adgangen til å benytte administrativ patentbegrensning i slike tilfeller. Også *Oslo Patentkontor AS* mener det fortsatt bør være anledning til å begjære administrativ patentbegrensning mens en sak står for domstolene, og viser til at Patentstyret har best kompetanse til å avgjøre slike spørsmål.

Norske Patentingeniørers Forening (NPF) gir uttrykk for at omfanget av Patentstyrets prøving

bør harmoniseres med den mer begrensede prøvingen som foretas ved Det europeiske patentverket. Også *advokatene Ingvild-Hanssen-Bauer og Gunnar Meyer* tar til orde for at Patentstyrets prøving bør legges opp tilsvarende som prøvingen ved Det europeiske patentverket, og mener at adgangen til å begjære administrativ patentbegrensning parallelt med ugyldighetssak for domstolene da kan bestå.

I *Advokatforeningens* høringsuttalelse heter det:

«På den ene siden vil forslaget begrense Patentstyrets kompetanse på et område der Patentstyret har særlige forutsetninger for å foreta vurderinger. Selv om Oslo tingrett er tvunget vernet for patentsaker, og dermed har en høy grad av kompetanse på dette området, er den konkrete utformingen av patentkrav en teknisk oppgave som Patentstyret har bred erfaring med å foreta. Å begrense Patentstyrets mulighet til å bruke denne kompetansen, vil være uheldig. Selv om judisiell patentbegrensning gir mulighet for et subsidiært kravsett, og dermed i stor grad varetar patenthaveres behov, er det en klar fordel for den rettslige behandlingen – ikke minst prosessøkonomisk – om de endrede patentkravene er vurdert av et kompetent organ og ligger fast forut for hoved- eller ankeforhandlingen. [...]

I praksis har adgangen til administrativ patentbegrensning under rettssak ikke medført forsinkelser i den rettslige behandlingen. Patentstyret har lagt vekt på å behandle begjæringer om patentbegrensning raskt. Hvis en begjæring unntaksvis ikke skulle være behandlet før saksforberedelsen avsluttes, er det opp til domstolen å vurdere om det pågående søksmålet skal stanses i medhold av tvisteloven § 16-18.

På den andre siden, kan det sees på som uheldig at Patentstyret og domstolene behandler spørsmål om det samme patentet parallelt. Dette gjelder særlig dersom regelen om at Patentstyret i forbindelse med en begjæring om administrativ patentbegrensning også skal prøve om patentet i begrenset form oppfyller kravene til nyhet og oppfinnelseshøyde beholdes. Hvis det skal være adgang til å begjære administrativ patentbegrensning mens ugyldighetssaken står for lagmannsretten, vil det også innebære at sakens gjenstand endres i ankeomgangen. I tillegg kommer at det kan være unødvendig bruk av Patentstyrets ressurser å saks-

behandle begjæringer om administrativ patentbegrensning der patentet er kjent ugyldig i første instans, samt at det kan oppstå spørsmål om hvorvidt ugyldigkjennelse i første instans også omfatter det begrensede patentet dersom ankesaken faller bort. [...]

Oslo Patentkontor AS uttaler:

«Her er spørsmålet om det skal være anledning til å søke om administrativ begrensning av patentkravene mens en sak står for domstolen. Vi mener at forslaget til endring av PL § 39 er uheldig. Slik dagens praksis er, har patenthaveren anledning til å søke om administrativ patentbegrensning etter at han har mottatt stevningen og derved ha et nytt kravsett til behandling under hovedforhandlingene. Fordelen med dette er at patenthaveren kan få patentet korrigert og styrket (på bakgrunn av informasjon han får rede på gjennom stevningen) hurtig og rimelig (i forhold til behandling i rettssystemet), og kanskje endogtil unngå hele rettssaken hvis han finner at patentet ikke kan forsvares. 3dje part har også fordel av at patentets omfang blir klargjort uten forsinkelse. I tillegg mener vi at Patentstyrets saksbehandlere generelt er best kompetente til å avgjøre en slik søknad. [...]

Advokatene Ingvild Hanssen-Bauer og Gunnar Meyer uttaler:

«Uavhengig av om Patentstyret mottar og behandler begjæring om patentbegrensning før eller under ugyldighetssak er anlagt for domstolene, mener vi at det er hensiktsmessig at prøvningen er begrenset på samme måte som ordningen i EPO, jf Rule 95 (2) og som tilsvarende ordningen i svensk og finsk rett.

Selv om prøvningen finner sted forut for rettssak, vil begrensingsbegjæringen være foranlediget av en forestående forventet rettslig prøvning av patentets gyldighet, der nyhet og oppfinnelseshøyde gjerne er de sentrale og bevistunge temaer. Det kan neppe være riktig bruk av Patentstyrets ressurser å foreta en vurdering av nyhet og oppfinnelseshøyde som påregnelig vil bli prøvd for domstolene. [...]

Dersom Patentstyrets prøvelse begrenses som foreslått, slik at den bringes på linje med ordningen i EPO, synes det for øvrig ikke å være noe i veien for at slik begrensning også kan foretas etter at det er anlagt ugyldighetssak. Patenthaver kan da ha valget mellom å

begjære begrensning for Patentstyret, eller fremme subsidiaere kravsett for domstolen.

Ved kompliserte kravsett vil det kunne være den mest hensiktsmessige løsningen om patenthaver kan overlate til Patentstyret å kontrollere at vilkårene knyttet til reell begrensning og klarhet er oppfylt. Dette har Patentstyret en særlig erfaring med, og det kan også være en fordel å ha ett fast kravsett å forholde seg til under rettssaken, istedenfor flere alternative kravsett.»

Det har ikke kommet merknader i høringen til spørsmålet om oppheving av den særlige stansingsregelen i patentloven § 63 a.

5.6 Departementets vurderinger

På bakgrunn av innspillene i høringen, har departementet kommet til at reglene om Patentstyrets behandling av saker om administrativ patentbegrensning bør bringes mer på linje med det som gjelder etter den europeiske patentkonvensjonen. Dette vil også bringe norsk regelverk nærmere svensk og finsk rett på dette området.

Departementet foreslår derfor for det første at det ikke lenger skal være adgang til å endre patentbeskrivelsen på selvstendig grunnlag i saker om patentbegrensning, men at beskrivelsen bare skal kunne endres sammen med en samtidig endring av patentkravene. Det er uansett lite praktisk med en adgang til utelukkende å endre beskrivelsen.

Videre går departementet inn for at Patentstyret i saker om patentbegrensning ikke lenger skal vurdere om vilkårene i patentloven §§ 1 og 2 er oppfylt for det begrensede patentet. Dette innebærer at Patentstyret ikke skal vurdere kravene til nyhet og oppfinneshøyde. Departementet ser det ikke som nødvendig at Patentstyret skal vurdere disse vilkårene ved behandlingen av saker om administrativ patentbegrensning. Ofte vil krav om patentbegrensning komme opp i forbindelse med en ugyldighetssak om patentet for domstolene, der spørsmålene om nyhet og oppfinneshøyde vil bli bredt belyst. Videre vil det uansett være mulig å få prøvd disse vilkårene for Patentstyret ved å fremme krav om administrativ overprøving av det begrensede patentet.

Departementet går inn for at Patentstyret fortsatt skal prøve om det foreligger en reell begrensning av patentet, jf. også patentloven § 19, om de begrensede patentkravene er tilstrekkelig klare, tydelige og har støtte i beskrivelsen og om endringene som er gjort innebærer at patentet omfatter noe som ikke fremgikk av søknaden da den ble innlevert, jf. patentloven § 13. Det nåværende kravet om at Patentstyret i tillegg skal vurdere om beskrivelsen er tilstrekkelig tydelig til at oppfinnelsen kan utøves av en fagperson, foreslås ikke videreført. Dette prøves ikke i begrensningssaker for Det europeiske patentverket, og slike spørsmål vil uansett kunne prøves i ugyldighetssaker for domstolene og saker om administrativ overprøving, jf. forslaget til endring av patentloven § 52 d omtalt i punkt 7.5.

På bakgrunn av innspillene i høringen, har departementet kommet til at forslaget i høringsnotatet om å avskjære adgangen til å begjære administrativ patentbegrensning der det allerede foreligger en ugyldighetssak om det samme patentet for domstolene, ikke bør følges opp. Selv om det fra 2008 er åpnet for å levere subsidiaere kravsett i ugyldighetssaker, som vil vurderes for det tilfelle at domstolen finner de opprinnelige patentkravene ugyldige, viser høringen at det anses hensiktsmessig at oppgaven med å vurdere begrensninger av patentkrav fortsatt kan overlates til Patentstyret, som har særlig kompetanse og erfaring med slike vurderinger.

Departementet går imidlertid inn for å følge opp forslaget om å oppheve den særlige stansingsregelen for europeiske patenter i patentloven § 63 a, slik at spørsmålet om stansing av en sak om inngrep eller ugyldighet der det pågår innsigelsessak eller sak om begrensning av patentet for Det europeiske patentverket i stedet skal vurderes etter de alminnelige bestemmelsene i tvisteloven § 16-18, på samme måte som for nasjonale patenter.

Det vises ellers til forslaget til endringer i patentloven §§ 39 a og 39 b og om oppheving av 63 a, og til merknadene til bestemmelsene. I etterkant av proposisjonen her vil departementet følge opp med enkelte endringer i bestemmelsene i patentforskriften om behandlingen av saker om administrativ patentbegrensning.

6 Opplysning om designerens navn i søknad om designregistrering

6.1 Gjeldende rett

Retten til å søke om registrering av en design tilhører i utgangspunktet den som har laget designen, jf. designloven § 1 første ledd. Designeren vil imidlertid kunne overdra sin rett til en annen, som i så fall vil være rette søker etter § 1 første ledd. Etter designloven § 13 fjerde ledd skal navnet på designeren uansett angis i søknaden, og navnet skal innføres i Patentstyrets designregister. Dersom designeren ikke oppgis, vil søknaden bli avslått, med mindre mangelen rettes etter bestemmelsene i designloven § 19, jf. designloven § 17 første ledd første punktum og § 20. Opplysning om designerens navn er imidlertid ikke et vilkår for at søknaden skal anses som innlevert (få søknadsdato), jf. designloven § 19 andre ledd.

Begrunnelsen for kravet om at designerens navn skal oppgis i søknaden, er hensynet til designerens rettsstilling. Det stilles imidlertid ikke krav om at retten til designen må dokumenteres ved noen overdragelseserklæring eller lignende i tilfeller søkeren er en annen enn designeren. En lignende bestemmelse finnes for patentsøknader i patentloven § 8 fjerde ledd, der det kreves at oppfinnerens navn skal angis i søknad om patent. Søknaden må i tillegg inneholde en erklæring om rett til oppfinnelsen hvis patent søkes av andre enn oppfinneren. Retten til oppfinnelsen kan i tvilstilfeller kreves dokumentert nærmere. Varemerke-loven oppstiller på sin side ikke krav om at navnet på den som har utformet varemerket som søkes registrert, skal oppgis i søknaden, jf. varemerke-loven § 12.

Designloven gjennomfører designdirektivet (Europaparlaments- og rådsdirektiv 98/71/EF av 13. oktober 1998 om rettslig beskyttelse av mønstre). Direktivet overlater til statene å fastsette saksbehandlingsreglene for registrering, jf. for-talen punkt 6, og omhandler ikke spørsmålet om designerens navn skal oppgis i søknaden. Etter Genèveavtalen 2. juli 1999 til Haagoverenskomsten 6. november 1925 om internasjonal registrering av design, som Norge er tilsluttet, kan statene etter artikkel 5 nr. 1 kreve at designerens

navn oppgis. Det er imidlertid bare et fåtall av medlemsstatene som krever dette.

Søknader om internasjonal designregistrering etter Genèveavtalen behandles av Det internasjonale byrået ved Verdens immaterialrettsorganisasjon (WIPO). Det er ikke et obligatorisk krav fra WIPO at designeren oppgis i selve den internasjonale søknaden, og byrået vil bare skrive til søkeren om manglende angivelse av designeren der et utpekt land har oppstilt krav om angivelse av designerens navn som et vilkår for å få søknadsdato etter nasjonal rett og avgitt erklæring om dette til WIPO, jf. Genèveavtalen artikkel 5 nr. 2 b i. Siden angivelse av navnet på designeren ikke er et vilkår for at søknaden skal anses innlevert og få søknadsdato etter den norske designloven § 19 andre ledd, vil Det internasjonale byrået følgelig ikke skrive til søkeren om dette. Dermed må Patentstyret skrive til søkeren med krav om at designerens navn oppgis når den norske videreføringen av den internasjonale registreringen senere behandles av Patentstyret. Dersom kravet ikke etterkommes, vil søknaden bli avslått for Norges del, jf. designloven § 57 andre ledd og designforskriften § 37. Dette skjer i en del saker.

6.2 Regelverket i Danmark og Sverige

Etter dansk rett kreves ikke at designerens navn oppgis i søknaden, men både søker og designer er gitt en selvstendig rett til å be om at designerens navn innføres i designregisteret, jf. den danske designloven § 13 stk. 4. En slik løsning gir designeren mulighet til å ivareta sine interesser i å bli navngitt som designer, uavhengig av søkeren. Dette gir også en mer fleksibel løsning for saksbehandlingen av internasjonale designregistreringer.

Etter svensk rett kreves derimot at søknaden opplyser om hvem som har skapt designen, og at søkeren må dokumentere sin rett til designen dersom vedkommende ikke er designeren selv, jf. 10 § andre stycket mønsterskyddslagen. Sverige er imidlertid ikke tilsluttet Haagsystemet for internasjonal designregistrering.

6.3 Forslaget i høringsnotatet

I høringsnotatet s. 44 ble det gitt uttrykk for at man bør gå bort fra kravet om å oppgi designerens navn i søknaden. Det ble vist til at kravet skaper problemer ved Patentstyrets behandling av internasjonale designregistreringer der Norge er utpekt. Et slikt krav har antakelig også mindre praktisk betydning så lenge det ikke samtidig kreves noen tilsvarende erklæring fra søkeren om retten til designen som det som kreves for patentsøknader etter patentloven § 8 fjerde ledd, og Patentstyret heller ikke kan kreve at retten til designen dokumenteres nærmere. Det ble gitt uttrykk for at eventuelt å innføre krav til slik dokumentasjon, ville harmonere dårlig med designlovens system, som legger opp til begrenset prøving under søknadsbehandlingen av forholdet til andres rettigheter. Spørsmålet om rett til designen er i første rekke et privatrettslig anliggende mellom søker og designer, som ivaretas gjennom alminnelige kontraktsrettslige regler, og gjennom adgangen for designeren til å kreve administrativ overprøving eller reise søksmål om retten til designen innen de frister som gjelder for dette, jf. designloven §§ 25 og 26, jf. §§ 29 og 30. Innehaver av opphavsrett til en design vil dessuten, uavhengig av designlovens regler, ha rett til navngivelse på eksemplarer av verket og ved tilgjengeliggjøring etter åndsverkløven § 5 første ledd.

På denne bakgrunn ble det i høringsnotatet foreslått å endre designloven § 13, slik at det ikke lenger skal være et krav at designerens navn oppgis i søknaden. Endringen vil innebære en forenkling ved at Norge kan underrette WIPO om at det ikke lenger er et krav etter norsk rett at designerens navn oppgis i søknaden, slik at opplysning om dette kan tas ut av det internasjonale søknadsskjemaet. Samtidig unngås problemer i den etterfølgende saksbehandlingen i Patentstyret knyttet til å få oppgitt designerens navn. Designerens interesser ble foreslått ivaretatt ved en løsning som i dansk rett, med en adgang for både søker og designer til uavhengig av hverandre å be om at designerens navn innføres i Designregisteret. Det ble gitt uttrykk for at målet med en slik løsning er å ivareta designerens interesser i navngivelse, uten samtidig å skape unødvendige problemer for saksbehandlingen av internasjonale designregistreringer.

6.4 Høringen

Forslaget har fått støtte fra *Advokatforeningen* og *Norsk forening for Industriens Patentingeniører*

(*NIP*). *Norsk forening for Industriens Patentingeniører (NIP)* viser til at forslaget vil gi en harmonisering. *Advokatforeningen* viser til at endringen vil gi overensstemmelse med de fleste EU/EØS-landene og forenkle WIPO-søknadsprosessen, samtidig som muligheten til å gi søker og designer uavhengig av hverandre mulighet til å be om at designerens navn inkluderes i designregisteret, fremstår som en hensiktsmessig løsning.

Norske Patentingeniørers Forening (NPF) mener derimot at hensynet til å erkjenne designerens innsats må veie tyngst:

«NPF har forståelse for forenklet prosess i lys av internasjonale designsøknader, jf. høringsnotatet side 44, men mener hensynet til å erkjenne designerens innsats veier tyngre. Å fjerne kravet til å oppgi designers navn bidrar ikke til å løfte betydningen av designbeskyttelse som en beskyttelsesverdig industriell rettighet. Videre mener NPF at designloven og patentloven burde være likestilt med hensyn til de krav som stilles for å opplyse om hvem som er hhv. oppfinner og designer for søknaden om patent eller design.»

6.5 Departementets vurderinger

Departementet fastholder at det er ønskelig å fjerne kravet til å oppgi designerens navn i søknader om registrering, da dette vil gi en forenkling av søknadsprosessen for internasjonale designregistreringer. Det er hensiktsmessig at norsk rett gir søkerne en like god stilling på dette punktet som de fleste andre landene tilsluttet Haagsystemet. Hvis kravet om navngivelse skulle videreføres, burde dette i så fall kombineres med lignende forpliktelser for søkeren som etter patentloven til å levere erklæring om og eventuelt dokumentasjon for retten til designen. Slike regler ville imidlertid passe dårlig på designområdet, som legger opp til et enkelt søknadssystem, med begrenset prøving av forholdet til andres rettigheter forut for registrering. Samtidig vil designeren uansett kunne ivareta sine rettigheter gjennom å fremme krav om overføring eller oppheving av en designregistrering innen visse frister, jf. designloven § 25. Som alternativ til søksmål vil et slikt krav kunne gjøres gjeldende ved administrativ overprøving hos Patentstyret.

Etter departementets syn er det samlet sett mest hensiktsmessig å gå over til en løsning som i dansk rett, der designeren uavhengig av søkeren kan be om å bli navngitt i designregisteret. Dette

forenkler saksbehandlingen betydelig for internasjonale registreringer, samtidig som man sikrer at det er anledning for designeren til fortsatt å ivareta sine interesser.

Det vises ellers til forslaget om endring av designloven § 13 og merknadene til bestemmel-

sen. I etterkant av proposisjonen vil departementet følge opp med endringer i bestemmelsene i designforskriften om søknadens og Designregisterets innhold.

7 Øvrige spørsmål

7.1 Annenindikasjonspatent

Etter patentloven § 1 sjette ledd første punktum kan fremgangsmåter for kirurgisk behandling, terapi eller diagnostisering som foretas på mennesker eller dyr, ikke patenteres. Unntaket er utformet etter mønster av den europeiske patentkonvensjonen artikkel 53 bokstav c, jf. Ot.prp. nr. 33 (2006–2007) s. 19. Det følger av patentloven § 1 sjette ledd andre punktum at bestemmelsen bare unntar fremgangsmåter fra patentering, ikke produkter, herunder stoffer og stoffblandinger, til bruk i slike fremgangsmåter.

Utvikling av nye legemidler dreier seg ikke bare om å finne frem til nye substanser, men også om å finne nye medisinske anvendelsesområder for allerede kjente substanser. Et stoff som allerede er kjent, men som ikke tidligere har vært brukt som legemiddel, kan vise seg å ha et viktig medisinsk anvendelsesområde. En slik ny medisinsk anvendelse kalles gjerne den første medisinske indikasjon. Et legemiddel som allerede er kjent og som er ment å behandle en viss sykdom eller visse typer av sykdommer, kan også vise seg å ha ytterligere medisinske anvendelsesområder, f.eks. behandling av en annen sykdom enn det som tidligere har vært kjent. Slike nye anvendelsesområder for allerede kjente legemidler blir gjerne kalt annen medisinsk indikasjon eller senere medisinsk indikasjon. I motsetning til andre oppfinnelser som går ut på en ny anvendelse av et kjent produkt, kan de oppfinnelsene det her er tale om ikke beskyttes ved anvendelsespatenter, idet patentloven § 1 sjette ledd første punktum gjør at muligheten for å få patent på anvendelse av medisinske produkter, er stengt. Det grunnleggende kravet om at en oppfinnelse må være ny for å kunne patenteres, jf. patentloven § 2 første ledd, stenger dessuten i utgangspunktet for at det kan gis produktpatent på allerede kjente stoffer eller stoffblandinger.

For å sikre at oppfinnelsene det her er tale om, kan oppnå en tilfredsstillende beskyttelse, er det gitt en spesialregel for patentering av stoffer og stoffblandinger innen det medisinske området i patentloven § 2 fjerde ledd. Etter denne bestem-

melsen, som tilsvarer artikkel 54 nr. 4 i den europeiske patentkonvensjonen, er nyhetskravet i patentloven § 2 første ledd ikke til hinder for at det kan meddeles produktpatent på kjente stoffer eller kjente stoffblandinger til anvendelse i fremgangsmåter for medisinsk behandling som nevnt i § 1 sjette ledd. Det følger av siste del av bestemmelsen i § 2 fjerde ledd at forutsetningen for slik patentering er at anvendelsen av stoffet eller stoffblandingen til medisinsk behandling ikke var kjent fra før. Det ligger et nyhetselement i at stoffet eller stoffblandingen brukes i fremgangsmåter for kirurgisk behandling, terapi eller diagnostisering for første gang.

Hvis det allerede var kjent at stoffet eller stoffblandingen kunne anvendes til en eller annen form for medisinsk behandling, kommer bestemmelsen i § 2 fjerde ledd etter sin ordlyd ikke til anvendelse, uansett hvor forskjellig den nye anvendelsesmåten måtte være fra den tidligere kjente. Dette er også fremhevet i forarbeidene til bestemmelsen, jf. NOU 1976: 49 s. 103. Det samme gjaldt opprinnelig for den tilsvarende bestemmelsen i den europeiske patentkonvensjonen artikkel 54. Gjennom utvikling i praksis, med utgangspunkt i en avgjørelse 5. desember 1984 fra Det europeiske patentverket sin utvidede klagenemnd i sak G 5/83, har det imidlertid blitt avklart at det også kan gis patentbeskyttelse for senere medisinske anvendelsesområder. Avgjørelsen i sak G 5/83 tillot patent på anvendelse av vedkommende stoff eller stoffblanding til fremstilling av et legemiddel for behandling av den nyoppdagede indikasjonen, såkalte «Swiss-type-claims». Avgjørelsen er blitt fulgt opp i norsk praksis, jf. for eksempel avgjørelsen 29. september 2005 fra Patentstyrets annen avdeling i sak 7164. Forutsetningen for et patent på andre eller senere medisinske indikasjoner, er at de alminnelige vilkårene om nyhet og oppfinnelseshøyde er oppfylt for den aktuelle anvendelsen av stoffet eller stoffblandingen. Patentbeskyttelsen for et slikt patent vil bare omfatte stoffet eller stoffblandingen i forbindelse med denne anvendelsen.

Ved revisjonen av den europeiske patentkonvensjonen i år 2000 ble muligheten til å få patent

på allerede kjente stoffer til andre eller senere medisinske anvendelsesområder, uttrykkelig regulert, ved at artikkel 54 fikk et nytt nr. 5 om at anvendelsesbundne produktpatent kan meddeles på allerede kjente stoffer for andre eller senere medisinske anvendelsesområder. Det følger av en avgjørelse 19. februar 2010 i sak G 2/08 fra Den utvidede klagenemnda ved Det europeiske patentverket at patentkravene etter endringen i 2000 ikke lenger skal utformes som «Swiss-type-claims», men rettes direkte mot legemiddelet (for den nye, medisinske anvendelse).

I Patentstyrets retningslinjer for saksbehandlingen (patentretningslinjene) del C kapittel IV avsnitt 2b.4 er det lagt til grunn at norsk patentrett skal praktiseres i samsvar med det som nå gjelder etter den europeiske patentkonvensjonen. I henhold til retningslinjene godtas for søknader med innleverings- eller prioritetsdag etter 1. mars 2011 ikke lenger «Swiss-type-claims» for krav rettet på senere indikasjoner. Patentkravene må i stedet utformes i samsvar med avgjørelsen i G 2/08.

I *høringsnotatet* s. 41 ble det foreslått å endre ordlyden i patentloven § 2 fjerde ledd slik at det uttrykkelig fremgår at det er adgang til å få patent på allerede kjente stoffer til andre eller senere medisinske anvendelsesområder. En slik tydeliggjøring av gjeldende rett vil klargjøre at vilkårene for patentering av senere medisinske indikasjoner etter patentloven og den europeiske patentkonvensjonen er sammenfallende.

I høringen har forslaget fått støtte fra *Norske Patentingeniørers Forening (NPF)*, som viser til at forslaget er i tråd med endringene i den europeiske patentkonvensjonen og Patentstyrets praksis. Forslaget får også støtte av *Advokatforeningen, Norsk Forening for Industriens Patentingeniører (NIP)* og *Patentstyret*. Ingen høringsinstanser har gått imot forslaget.

Departementet foreslår å klargjøre i patentloven § 2 fjerde ledd at det kan gis patent på allerede kjente stoffer eller stoffblandinger til andre eller senere medisinske anvendelser. Tilsvarende bestemmelser er tatt inn i 2 § fjerde stycket i den svenske patentlagen og i den danske patentloven § 2 stk. 5. Formålet med endringsforslaget er bare å klargjøre hva som allerede er lagt til grunn som gjeldende rett i Patentstyrets praksis. Forslaget vil ikke innebære noen utvidelse av det patenterbare området eller gi nye muligheter til patentbeskyttelse.

Det vises ellers til forslaget om endring av patentloven § 2 og til merknadene til bestemmelsen.

7.2 Patentkravenes utforming

Patentloven § 8 andre ledd første punktum krever at patentkravene i et patent skal gi «en bestemt angivelse av hva som søkes beskyttet ved patentet (patentkrav)». I dette ligger at patentkravene skal være klare og tydelige, slik at man ut fra kravene skal forstå hva som er omfattet av beskyttelsen patentet gir. Dette retter seg både mot de enkelte patentkrav, og mot kravene i patentsøknaden som helhet. Det er viktig at patentkravene er klare og tydelige, siden de skal avgrense oppfinnelsen fra kjent teknikk, jf. patentloven § 2 første ledd, og definere hva det søkes beskyttelse for, jf. patentloven § 39.

Etter patentloven § 8 skal søknaden også inneholde en beskrivelse av oppfinnelsen. Denne beskrivelsen må i henhold til § 8 andre ledd tredje punktum være så tydelig at en fagperson settes i stand til å utøve oppfinnelsen. I tillegg utledes av § 8 andre ledd tredje punktum et krav om at patentkravene må ha tilstrekkelig støtte i beskrivelsen. Dette innebærer at beskrivelsen må sette en fagperson i stand til å utøve oppfinnelsen innenfor hele det området som omfattes av patentkravene, jf. avgjørelsen fra en av de tekniske klagenemndene ved Det europeiske patentverket 18. mars 1993 i sak T 409/91 *EXXON/Fuel oils*.

Hvis kriteriene for utforming av patentkravene etter § 8 andre ledd første punktum ikke er oppfylt, avslås søknaden, jf. patentloven § 16. Dersom et patent ved en feil er meddelt til tross for at patentkravene er uklart formulert, utgjør dette likevel ikke et selvstendig grunnlag for etterfølgende oppheving av patentet, jf. patentloven § 25, § 52 og § 52 d. Kravet om tydelig beskrivelse, herunder kravet om tilstrekkelig støtte for patentkravene i beskrivelsen, utgjør imidlertid både avslagsgrunn og grunnlag for etterfølgende oppheving av patentet, jf. § 25 første ledd nr. 2 og § 52 første ledd nr. 2. Hvis det er uklare formuleringer i patentkravene, kan dette etter omstendighetene føre til uklart beskyttelsesomfang og manglende støtte i beskrivelsen for patentkravene, og på dette grunnlaget begrunne etterfølgende oppheving av patentet, selv om manglende oppfyllelse av § 8 andre ledd første punktum ikke utgjør et selvstendig opphevingsgrunnlag.

Ettersom patentloven har blitt til i nordisk lovsamarbeid, er kravet til patentkravenes utforming angitt på lignende måte i patentloven som i de tilsvarende bestemmelsene i de danske og svenske lovene. Etter den europeiske patentkonvensjonen er imidlertid reguleringen av utformingen av patentkravene noe annerledes. Etter artikkel 84

kreves at «the claims shall define the matter for which protection is sought. They shall be clear and concise and be supported by the description».

I *høringsnotatet* s. 42 ble det foreslått å bringe ordlyden i patentloven § 8 andre ledd bedre i samsvar med artikkel 84, ved å ta inn i lovteksten et krav om at patentkravene skal være klare og kortfattede, og ha støtte i beskrivelsen. Uttrykket «konsis» ble ansett ikke å passe like godt på norsk. Det ble gitt uttrykk for at forslaget ikke ville innebære noen realitetsendring, men tydeliggjøre at kravene til utformingen av patentkravene og støtte i beskrivelsen etter norsk rett er de samme som etter den europeiske patentkonvensjonen.

Forslaget fikk støtte av *Advokatforeningen, Norsk forening for Industriens Patentingeniører (NIP)* og *Patentstyret* i høringen. Ingen høringsinstanser har gått mot forslaget, men *Norske Patentingeniørers Forening (NPF)* og *Oslo Patentkontor* mener uttrykket «kortfattet» ikke er treffende som oversettelse av uttrykket «concise» som benyttes i konvensjonen, og at man heller bør benytte «pre-sist». Det gis uttrykk for at «entydig» ville bli for strengt. *Norske Patentingeniørers Forening (NPF)* mener en bedre formulering kan være at «patentkravene skal være klare, tydelige og ha støtte i beskrivelsen». Foreningen mener videre at man bør skille bestemmelsene om patentkravenes klarhet og beskrivelsens tydelighet ut i to ulike bestemmelser, slik det er gjort i den europeiske patentkonvensjonen artikkel 83 og 84.

Departementet opprettholder forslaget om endre patentloven § 8 slik at kravene til patentkravenes utforming harmoniseres bedre med artikkel 84 i den europeiske patentkonvensjonen. Dette vil tydeliggjøre at kravene til patentkravenes klarhet og støtte i beskrivelsen etter norsk rett er de samme som etter konvensjonen. Departementet er imidlertid enig med de høringsinstansene som har påpekt at «kortfattet» ikke nødvendigvis er et hensiktsmessig uttrykk. I den svenske utredningen SOU 2015: 41 *Ny patentlag* har man utformet forslag til en egen bestemmelse om patentkravene i 4. kap. 6 §, og det heter her at patentkravene «ska vara klara och koncisa samt ha stöd i beskrivningen». Departementet har vurdert om også den norske lovteksten burde benytte «konsis», men har falt ned på å at «tydelig» er bedre. Departementet foreslår ikke nå å skille ut bestemmelsene om patentkrav og beskrivelse til ulike paragrafer.

På samme måte som etter gjeldende rett, vil manglende oppfyllelse av kravene til utformingen av patentkravene utgjøre avslagsgrunn, men ikke

grunnlag for etterfølgende oppheving av et meddelt patent, med mindre uklare patentkrav medfører f.eks. manglende støtte for kravene i beskrivelsen. Dette er tilsvarende som etter den europeiske patentkonvensjonen artikkel 138. Kravet til støtte i beskrivelsen for patentkravene vil fortsatt kunne innfortolkes i kravet til beskrivelsen etter § 8 tredje ledd tredje punktum, og manglende støtte i beskrivelsen innenfor hele kravets bredde vil dermed fortsatt utgjøre et grunnlag for etterfølgende oppheving av patentet, jf. patentloven § 25 første ledd nr. 2 og § 52 første ledd nr. 2. Med den endring av § 52 d som foreslås i proposisjonen her, vil dette også gjelde i saker om administrativ overprøving.

Det vises ellers til forslaget om endring av patentloven § 8 og til merknadene til bestemmelsen.

7.3 Frist for endringer som utvider patentvernet

Det følger av patentloven § 19 at søkeren skal underrettes om at patent kan meddeles hvis søknaden oppfyller de formelle kravene, og det ikke er noe til hinder for å meddele patent. Etter at søkeren er underrettet om dette, kan patentkravene ikke endres slik at patentvernet utvides. Bestemmelsen fastslår det seneste tidspunktet da patentkravene kan endres slik at vernets omfang utvides. Forbudet gjelder for endringer i tiden mellom underretningen og selve meddelelsen av patentet, jf. § 21 andre ledd, samt for senere endringer, for eksempel under behandlingen av innsigelser, jf. § 24. En tilsvarende bestemmelse finnes i den danske patentloven § 19 stk 2.

Etter den europeiske patentkonvensjonen artikkel 123 nr. 3, jf. artikkel 97 og regel 71 nr. 6 jf. nr. 3 i de utfyllende reglene til konvensjonen, og etter 20 § tredje ledd i den svenske patentlagen, utløper derimot ikke siste frist for utvidende endringer av patentkravene allerede ved underretning om at patent kan meddeles, men først ved selve meddelestedidspunktet.

I *høringsnotatet* ble det foreslått å flytte skjæringstidspunktet til meddelelsedagen også i norsk rett, for å få samme løsning som etter den europeiske patentkonvensjonen. Forbudet vil da gjelde fra dagen da patentet meddeles, det vil si den dagen det kunngjøres at søknaden er imøtekommet, jf. patentloven § 21 andre ledd første punktum. Det ble vist til at en slik endring vil innebære at patentsøkerne gis noe mer tid til å formulere kravene på den måten som ønskes, og

at norsk regelverk på dette punktet blir harmonisert med det som gjelder for europeiske patentsøknader. Samtidig ble det påpekt at dette vil innebære at Patentstyret kan bli nødt til å fortsette saksbehandlingen og foreta nye undersøkelser dersom søkeren innleverer endrede patentkrav i tidsrommet mellom underretningen om at patent kan meddeles, og selve meddelelsen av patentet.

Advokatforeningen, Norsk Forening for Industriens Patentingeniører (NIP) og Norske Patentingeniørers Forening (NPF) støtter forslaget. Ingen høringsinstanser har gått imot det. *Norske Patentingeniørers Forening (NPF)* peker på at norske søkere bør ha samme endringsadgang som for søknader til Det europeiske patentverket. *Advokatforeningen* mener at hensynet til overensstemmelse med den europeiske patentkonvensjonen veier tyngre enn hensynet til at Patentstyret kan bli nødt til å foreta videre saksbehandling i tiden mellom underrettelse om meddelelse og selve meddelelsen, og viser til at dette ikke synes å ha vært problematisk i de andre landene som allerede har en slik løsning, slik som Sverige.

Departementet går inn for å følge opp forslaget, og viser til forslaget om endring av patentloven § 19 og til merknadene til bestemmelsen.

7.4 Fristoversittelse – årsavgift

Etter patentloven § 72 andre ledd er det slik at man ved oversittelse av fristen for betaling av årsavgift, i tillegg til å begjære saken tatt under behandling innen to måneder fra da hindringen som ledet til fristoversittelsen opphørte, også må levere begjæringen senest seks måneder fra utløpet av fristene etter patentloven § 41 tredje ledd eller § 42 tredje ledd. Etter disse bestemmelsene kan årsavgiften betales etter ordinært forfall, med en viss forhøyelse innen henholdsvis seks måneder etter forfallsdagen (§ 41 tredje ledd), eller seks måneder etter tidspunktet da årsavgiften skulle ha vært betalt i henhold til en beslutning om innvilgelse av henstand med betalingen (§ 42 tredje ledd). Disse tilleggsfristene (såkalte respittfrister) har sin bakgrunn i Pariskonvensjonen artikkel 5*bis*, som krever slik forlenget betalingsfrist på minst seks måneder fra opprinnelig forfallsdag for betalinger som kreves for opprettholdelse av industrielle rettigheter. Konsekvensen av at patentloven § 72 andre ledd viser til fristene etter § 41 tredje ledd og § 42 tredje ledd, blir at søkeren eller patenthaveren først har seks måne-

der på seg etter ordinært forfall til å betale årsavgiften mot en forhøyelse, og deretter en ytterligere frist på maksimalt seks måneder for å begjære at oversittelse av respittfristene settes ut av betraktning etter § 72 andre ledd.

Etter Patentlovtraktaten skal imidlertid den absolutte fristen for å be om at oversittelse av fristen for betaling av årsavgift settes ut av betraktning, være tolv måneder fra utløpet av respittfristen, jf. regel 13 nr. 2 ii. Traktaten oppstiller altså en frist som er seks måneder lengre enn fristen etter patentloven § 72 andre ledd.

I den europeiske patentkonvensjonen er det skjedd en tilpasning til Patentlovtraktatens regel, slik at den absolutte fristen for å levere begjæring og betale den ubetalte årsavgiften utløper tolv måneder etter utløpet av respittfristen, jf. EPC regel 136. Tilsvarende endringer er gjennomført i den danske patentloven § 72, den finske 71 a § patentlagen og i den svenske 72 § patentlagen. Etter alle disse regelverkene gjelder i tillegg, som i norsk rett, en relativ frist på to måneder.

I *høringsnotatet* s. 28 ble det foreslått å endre patentloven § 72 for å gjøre en tilsvarende tilpasning til Patentlovtraktaten i norsk rett, og slik at det oppnås en harmonisering med den europeiske patentkonvensjon og regelverket i Danmark og Sverige. Forslaget har fått støtte fra *Advokatforeningen, Norske Patentingeniørers Forening (NPF), Norsk forening for industriens patentingeniører (NIP), Norwegian Association of Intellectual Property Administrators (NAIPA)* og Patentstyret i høringen.

Departementet går inn for å følge opp forslaget. Den absolutte fristen forlenges da fra seks måneder til ett år. Det vises til lovforslaget og til merknadene til § 72.

7.5 Enkelte andre endringer

Det foreslås å flytte den egne bestemmelsen i patentloven § 3 c andre punktum om at det skal fremgå tydelig av patentsøknaden hvordan naturlig forekommende materiale kan utnyttes industrielt, til den generelle bestemmelsen om krav til beskrivelsen i patentloven § 8, se merknadene til § 3 c og § 8. Dette har fått støtte i en tidligere høring i 2012, og innebærer ingen realitetsendring. Bestemmelsen er bare et utslag av det generelle kravet om at patentsøknaden skal inneholde en så tydelig beskrivelse av oppfinnelsen at en fagperson skal kunne utøve den, og derfor foreslås den flyttet til den generelle bestemmelsen om beskrivelsen av oppfinnelsen.

Etter gjeldende rett er det en ugyldighetsgrunn for et patent at kravene til beskrivelsen av oppfinnelsen i søknaden ikke var oppfylt. For at det skal gå klart frem at det utgjør grunnlag for oppheving og ugyldighet av et patent hvis det ikke fremgår tydelig av søknaden hvordan naturlig forekommende biologisk materiale kan utnyttes industrielt, blir bestemmelsene i patentloven §§ 25 og 52 om innsigelser og søksmål om ugyldighet foreslått endret. Det blir videre foreslått å endre patentloven § 52 d slik at det skal være en ugyldighetsgrunn også ved administrativ overprøving at kravet til beskrivelsen av oppfinnelsen, medregnet kravet om at det skal fremgå tydelig av patent-søknaden hvordan naturlig forekommende biologisk materiale kan utnyttes industrielt, ikke var oppfylt. Dette fikk også støtte i høringen i 2012.

Det vises til forslagene om endringer i § 25 og 52 samt § 52 d, og til merknadene til bestemmelsene.

7.6 Terminologi – avgift og gebyr

I høringsnotatet s. 5 ble det gitt uttrykk for at departementet i en senere lovproposisjon ville legge opp til å endre patentloven, varemerkeloven og designloven slik at begrepet «avgift» gjennomgående erstattes av «gebyr», idet betalingene fra brukerne i disse systemene gjennomgående og på et overordnet plan er ment å dekke Patentstyrets kostnader ved saksbehandlingen, slik at «gebyr» er en mer korrekt betegnelse enn «avgift», jf. Finansdepartementets rundskriv R-112/15.

I høringen har *Oslo Patentkontor AS* gitt uttrykk for at det ikke vil være riktig eller i samsvar med Finansdepartementets rundskriv R-112/15 å betegne alle betalingene til Patentstyret som gebyrer, spesielt når det gjelder årsavgifter og fornyelsesavgifter.

Departementet mener fortsatt at når man ser samlet på betalingene fra brukerne til Patentstyret, taler mye for at disse best kan beskrives som «gebyrer» sett under ett. Enkeltvis kan det likevel være riktig å betegne enkelte av betalingene som sektoravgifter, for eksempel fordi prisnivået er høyere enn kostnadene ved behandlingen i Patentstyret, eller fordi det ikke forekommer noen egentlig handling i Patentstyret som følge av betalingen, slik som for eksempel ved fornyelse av varemerke- og designregistreringer og ved betaling av årsavgifter for patenter. Her er også en del av formålet med betalingen at det skal koste å inneha rettigheten over tid, slik at den ikke opprettholdes med mindre det er reelle grunner for det.

På denne bakgrunn har departementet kommet til at det ikke vil være fullt i samsvar med retningslinjene i rundskriv R-112/15 å omkategorisere alle avgifter etter lovgivningen om industrielt rettsvern til gebyrer. I stedet har departementet kommet til at det er mest riktig å benytte betegnelsen «gebyr» for de betalingene som motsvares av en handling i Patentstyret eller Klagenemnda for industrielle rettigheter, slik som søknadsgebyr, gebyr for behandling av begjæring om å få saken tatt under videre behandling og klagegebyr mv. Siden man må se kostnadene ved søknadsbehandlingen under ett, vil betegnelsen «gebyr» også benyttes for tilleggsbetalinger for antall patentkrav utover et visst antall, og antall vareklasser utover et visst antall for varemerker, som i dag er betegnet «avgift» etter forskriften om betalinger mv. til Patentstyret og Klagenemnda for industrielle rettigheter. Hvis det er flere vareklasser og patentkrav, vil dette også gi noe merarbeid i Patentstyret, og bruken av betegnelsen «gebyr» lar seg dermed forsvare også for disse betalingene opp mot Finansdepartementets rundskriv. Betegnelsen «avgift» vil derimot bli beholdt for fornyelsesavgifter for varemerker og design, og årsavgifter for patenter, samt for gjenopptakelsesavgift.

I lovforslaget i proposisjonen her er terminologien justert i tråd med vurderingen ovenfor i alle relevante bestemmelser i patentloven, varemerkeloven og designloven, samt i bestemmelsene om administrativ overprøving i foretaksnavneloven.

Departementet foreslår også å endre alle relevante bestemmelser i de nevnte lovene for å klargjøre at konsekvensen av manglende betaling til Patentstyret av søknadsgebyr, gebyr for klage, krav om administrativ overprøving og lignende handlinger, vil være at søknaden henlegges eller klagen eller kravet ikke tas opp til behandling, uten at det gis ytterligere varsel eller anledning til retting utover det varselet som allerede vil ligge i fakturen Patentstyret har utstedt for betalingen. Dette fremgår allerede av forskriften 26. mars 2014 nr. 333. om betalinger mv. til Patentstyret og Klagenemnda for industrielle rettigheter, men bør også fremgå av de relevante lovbestemmelsene.

7.7 Forskningsunntaket og middelbart patentinngrep

I høringsnotatet ble det drøftet om det var behov for å endre bestemmelsene i patentloven § 3 om middelbart patentinngrep og forskningsunntaket

på bakgrunn av Høyesteretts dom i Rt-2009-1665 *SINTEF*.

Utgangspunktet etter patentloven § 3 første ledd er at patenthaveren har enerett til blant annet å fremstille og selge produkter beskyttet ved patentet. Gjelder patentet en fremgangsmåte, har patenthaveren enerett til å benytte og tilby å benytte fremgangsmåten, og også til å selge, anvende og importere produkter fremstilt ved denne fremgangsmåten. I tillegg til at patenthaveren kan gripe inn mot den som direkte gjør inngrep i patentet ved å utføre handlinger omfattet av § 3 første ledd, har § 3 andre ledd en særlig regel om såkalt middelbart patentinngrep. Denne bestemmelsen slår fast at eneretten også innebærer at patenthaveren kan gripe inn mot den som utnytter oppfinnelsen ved å tilby eller levere midler til å utøve oppfinnelsen til noen som ikke har rett til å utnytte den, såfremt midlene gjelder noe vesentlig i oppfinnelsen og den som tilbyr eller leverer dem vet, eller det er åpenbart ut fra omstendighetene, at de er egnet og bestemt til å utnyttes i oppfinnelsen.

En generell begrensning av patenthaverens enerett er at den bare gjelder utnyttelse i «nærings- og driftsøyemed», jf. patentloven § 3 første ledd nr. 1, jf. også § 1 første ledd. Privat bruk av oppfinnelsen faller dermed utenfor. I tillegg er det oppstilt et unntak for forskning i patentloven § 3 tredje ledd nr. 3, det såkalte forskningsunntaket. Dette oppstiller et unntak for utnyttelse «ved eksperiment som angår selve oppfinnelsen». Patentloven § 3 tredje ledd inneholder også enkelte andre mer spesifikke unntak fra patentbeskyttelsen.

I Høyesteretts dom i Rt-2009-1665 var det spørsmål om overlevering av programvare til en fisketeller til en oppdragsgiver representerte et middelbart patentinngrep i et patent på en fremgangsmåte for telling av fisk og et telleapparat egnet for gjennomføring av fremgangsmåten. Høyesteretts flertall på tre dommere la til grunn at slik oppdragsforskning som SINTEF hadde utført for å komme frem til programvaren falt innenfor forskningsunntaket, men at overleveringen av dataprogrammet som styrte fisketelleren innebar et middelbart patentinngrep. Høyesterett tok ikke stilling til om de øvrige vilkårene for middelbart patentinngrep var oppfylt. Borgarting lagmannsrett kom senere, ved dom 30. mai 2011, til at SINTEF måtte frifinnes idet fisketelleren produsert av oppdragsgiveren ble ansett å falle utenfor beskyttelsesomfanget til patentet (LB-2007-192273-2).

På bakgrunn av Høyesteretts dom kom SINTEF i 2010 med et innspill om at rekkevidden av

forskningsunntaket i patentloven § 3 tredje ledd nr. 3 burde klargjøres, slik at også overleveringen av forskningsresultatene skal være omfattet. Henvendelsen er gjengitt i høringsnotatet s. 30–31. I brev 16. juni 2010 til SINTEF ga departementet uttrykk for at spørsmålet ville bli vurdert i et senere høringsnotat.

I *høringsnotatet* s. 31–34 er det redegjort for bakgrunnen for bestemmelsene i patentloven § 3, herunder at det norske regelverket er harmonisert med det som gjelder i andre europeiske land, og for at departementet ikke hadde funnet frem til europeisk rettspraksis som går i motsatt retning av Rt-2009-1665. På denne bakgrunn ble det i høringsnotatet lagt til grunn at utfallet av saken ikke gir grunn til å endre bestemmelsene i patentloven om forskningsunntaket eller middelbart patentinngrep.

I høringen har *Norske Patentingeniørers Forening (NPF)* og *Norsk forening for industriens Patentingeniører (NIP)* støttet vurderingene i høringsnotatet, og sistnevnte uttaler at foreningen slutter seg til at man ikke foretar endringer i regelverket. Foreningen viser til at skillet mellom forskning og kommersiell utnyttelse er en glidende overgang, og til at flere forskningsinstitusjoner også har kommersielle elementer i sitt arbeid. *Advokatforeningen* gir også uttrykk for enighet i vurderingen i høringsnotatet, og er enig i å opprettholde patentloven § 3 i sin nåværende form. Ingen høringsinstanser har uttalt seg kritisk til vurderingene i høringsnotatet.

På denne bakgrunn fastholder departementet at det ikke er grunn til å gjøre endringer i bestemmelsene om forskningsunntaket og middelbart patentinngrep i patentloven § 3.

7.8 Behandling av innvendinger om ugyldighet mv. i inngrepssaker

Etter patentloven § 61, varemerkeloven § 60 og designloven § 43 kan retten i sivile saker om inngrep i patent, registrert varemerke eller design ikke bygge frifinnelse for inngrep på at rettligheten er ugyldig, uten at det først er avsagt dom for ugyldighet eller det foreligger endelig avgjørelse fra Patentstyret om å oppheve rettligheten som ugyldig. En innvending som gjelder at saksøkte må frifinnes på dette grunnlaget kan altså ikke fremmes som en ren defensiv innsigelse mot saksøkerens krav i anledning av inngrepet, men må fremsettes i form av et eget motkrav i saken etter tvisteloven § 15-1, slik at det avsies særskilt dom for påstanden om ugyldighet. Det

samme gjelder innvendinger om at rettigheten skal overføres til saksøkte, og slettes når det gjelder varemerkeregistreringer. Kravet om særskilt dom eller avgjørelse fra Patentstyret gjelder imidlertid ikke i straffesaker, og heller ikke i saker om midlertidig forføyning, jf. Rt-2004-763 *Vestdavit*. Det vil si at i slike saker kan domstolen prøve prejudisielt om rettigheten er ugyldig eller skal slettes.

Bakgrunnen for kravet om særskilt dom i spørsmål om ugyldighet, overføring og sletting var tidligere blant annet at slike saker var underlagt regler om tvungent vernetting ved Oslo tingrett, mens saker om inngrep fulgte de alminnelige reglene i tvisteloven om blant annet vernetting på saksøktes forretningssted, og på skadestedet for erstatningskrav, jf. tvisteloven §§ 4-4 og 4-5 tredje ledd. Ved den styrking av håndhevingsreglene i lovgivningen om industrielt rettsvern som ble gjennomført ved lov 31. mai 2013 nr. 25 (i kraft 1. juli 2013), ble imidlertid vernetingsreglene endret slik at også inngrepssakene ble lagt til Oslo tingrett som tvungent vernetting. Etter dette er den delen av begrunnelsen for forbudet mot prejudisiell prøving av innvendinger om ugyldighet mv. som knyttet seg til Oslo tingretts eksklusive kompetanse i spørsmål om ugyldighet, overføring og sletting, falt bort. Kravet om egen dom i spørsmålet om ugyldighet mv., har imidlertid også bakgrunn i behovet for klarhet om rettighetenes fortsatte eksistens, og i rettskraftsvirkningene av avgjørelsen av gyldighetsspørsmålet.

Siden patentloven § 61 slår fast at innvendinger om at patentet er ugyldig ikke kan prøves av retten rent prejudisielt som et ledd i avgjørelsen av inngrepskravet, men krever særskilt avgjørelse, kan saksøkte i en sak om patentinngrep ikke møte en anførsel fra patenthaver om bred tolkning av patentet med en innvending om at patentet i så fall er ugyldig, som retten prejudisielt tar stilling til ved avgjørelsen av inngrepskravet. Hvis saksøkte ønsker å forsvare seg på denne måten i en inngrepssak, må ugyldighetsinnsigelsen i så fall først fremmes som et eget motkrav i inngrepssaken. Dette kan få konsekvenser for sakskostnadene, siden disse etter tvisteloven § 20-2 andre ledd avgjøres etter en samlet vurdering av kravene i saken. Det vil følgelig bare være der saksøkte får medhold «fullt ut eller i det vesentlige» etter en samlet vurdering av kravene om ugyldighet og inngrep, at det kan kreves erstatning for sakskostnader fra saksøkeren etter denne bestemmelsen. Dersom saksøkte taper ugyldighetskravet, kan dette medføre at saken ikke anses

vunnet etter tvisteloven § 20-2 andre ledd, selv om saksøkte blir frifunnet for inngrep på annet grunnlag (for eksempel at de handlinger som er begått ikke griper inn i rettigheten). På denne bakgrunn reiste *Norsk forening for industriell rettsbeskyttelse*, i forbindelse med høringen av forslaget om styrking av håndhevingsreglene i lovgivningen om industrielt rettsvern, spørsmål om det burde åpnes for at anførsler om ugyldighet kunne prøves prejudisielt i inngrepssaker, uten at det må fremmes særskilt krav om ugyldighet. Departementet ga i Prop. 81 L (2012–2013) s. 89 uttrykk for at spørsmålet burde utredes nærmere og sendes på høring.

I *høringsnotatet* s. 10 det redegjort for at den europeiske patentkonvensjonen ikke legger føringer for hvordan innvendinger om ugyldighet av europeiske patenter kan prøves i inngrepssaker, men at det i EUs planlagte ordning med enhetspatenter i domstolavtalen 19. februar 2013 artikkel 65, jf. også regel 25 i prosessreglene for domstolen, er lagt opp til at domstolen for enhetspatenter ikke skal kunne prøve spørsmål om gyldighet prejudisielt i inngrepssaker. Videre ble det redegjort for at det heller ikke etter reglene om EU-varemerker og fellesskapsdesign i særlig grad er åpnet for prejudisiell prøving av innvendinger om ugyldighet eller sletting i inngrepssaker, jf. forordning (EU) nr. 2017/1001 om EU-varemerker artikkel 127 og rådsforordning (EF) nr. 6/2002 om fellesskapsdesign artikkel 85. Det ble videre redegjort for at verken i Danmark, Finland eller Sverige kan innvendinger om ugyldighet eller sletting av registrerte industrielle rettigheter prøves prejudisielt i sivile saker om inngrep i rettighetene, selv om saker om ugyldighet og inngrep i stor utstrekning kan behandles under ett i samme domstol. I Tyskland kan spørsmål om ugyldighet heller ikke behandles prejudisielt i inngrepssaker, mens det i Frankrike, Nederland og Storbritannia derimot er mulighet for dette.

I *høringsnotatet* ble det vist til at offentligrettslige hensyn knyttet til avgjørelsenes rettskraft og orden i Patentstyrets registre talte for å videreføre gjeldende rett når det gjelder behandlingen av innvendinger om ugyldighet, selv om vernetingsreglene for inngrepssakene nå er endret. Det ble også trukket frem at flere andre land det er naturlig å se hen til, har lignende regler som norsk rett om dette. Det ble derfor foreslått å videreføre reglene om at innvendinger om ugyldighet, overføring eller sletting krever særskilt dom eller avgjørelse fra Patentstyret. Det ble imidlertid antatt at varemerkeloven § 60 og designloven § 43

burde endres, slik at forutsetningen i lovteksten om at en dom på ugyldighet, overføring eller sletting må være rettskraftig for å legges til grunn i en inngrepssak, utgår. Det kan følgelig avsies samlet dom på ugyldighet og inngrep i første instans i Oslo tingrett. Det ble også lagt til grunn at det burde tas inn i varemerkeloven § 60 at krav om overføring av et registrert varemerke krever særskilt dom, på lik linje med det som gjelder for patenter og design.

I høringen har *Norsk forening for Industriens Patentingeniører (NIP)* sluttet seg til å beholde dagens system. *Norske Patentingeniørers Forening (NPF)* viser på sin side til at forutberegnelighet for rettighetshaver, saksøkte og tredjepart taler for å beholde regelverket som i dag, men peker også på hensyn som kan trekke i motsatt retning. Også *Advokatforeningen* peker på hensyn i ulike retninger.

Advokatforeningen uttaler:

«På den ene siden er det gode grunner for å tillate ugyldighet som innsigelse i inngrepssaker. [...] I det tilfelle at saksøkte frikjennes for inngrepsspørsmålet, men ugyldighetsmotsøksmålet ikke fører frem, vil saksøkte som regel måtte dekke saksøkers saks kostnader knyttet til ugyldighetskravet, eller i alle fall ikke få dekket sine egne saks kostnader, under gjeldende rett. [...] En regelendring som tillater ugyldighet som innsigelse vil medføre at saksøktes ugyldighetsinnsigelse ikke vil få betydning ved vurderingen av i hvilken grad saksøkte har fått «medhold fullt ut eller i det vesentlige» dersom saksøkte blir frikjent for inngrepsspørsmålet, men ugyldighetsinnsigelsen ikke fører frem.

På den annen side kan de uheldige utslagene som dagens ordning medfører langt på vei avhjelpest ved å ta inn en merknad i proposisjonen om at når domstolene anvender tvisteloven § 20-2 annet ledd annet punktum i slike saker, bør som hovedregel saken anses som vunnet fullt ut også der hvor den påståtte inngriper kun vinner frem på det ene av sine to forsvarsgrunnlag. [...] Alternativt kan det vurderes å ta inn et tillegg i patentloven § 61, designloven § 43 og varemerkeloven § 60, hvor det presiseres at dersom krav om ugyldighet er fremmet som et forsvar i en sak om inngrep i patentet (eller designet eller varemerket), skal saken anses som vunnet fullt ut i relasjon til tvisteloven § 20-2 annet ledd annet punktum, selv om saksøkte ikke får medhold i kravet om

ugyldighet, dersom saksøkte frifinnes for inngrep.

Videre vil nye regler om ugyldighet som innsigelse i inngrepssaker også kunne påvirke reglene knyttet til rettskraft.

Departementet nevner i den forbindelse at ugyldighetsspørsmålet ikke vil bli avgjort med virkning for og mot alle, men kun mellom partene. Advokatforeningen er enig i at det kan være uheldig om et patent er ugyldig ovenfor noen, men ikke overfor alle.

Denne problematikken kan imidlertid trolig løses slik at det ikke vil medføre problemer i praksis. [...] Etter Advokatforeningens oppfatning, er det uheldig å gjøre inngrep i disposisjonsprinsippet, selv om det er tale om en særregel for et spesielt tilfelle. Særlig gjelder dette om patenthaveren ikke selv har vært part i saken, f.eks. fordi inngrepssaken er anlagt av en lisenstaker.

En alternativ løsning vil kunne være å innta en regel i patentloven som forplikter patenthaveren til å gi avkall på patentet i den utstrekning en rettskraftig dom som patenthaveren er bundet av, bygger på at patentet er ugyldig. [...]

Ved den foreslåtte alternative løsningen vil det imidlertid også kunne oppstå flere spørsmål som for eksempel hva som skal skje dersom dommen bygger på at patentet er delvis ugyldig eller hvordan man skal sikre at patenthaver faktisk oppfyller sin forpliktelse. For øvrig vil en slik regel, på samme måte som en regel som sier at domstolen av eget tiltak kan avsi dom for ugyldighet, også være uheldig der patenthaveren ikke selv har vært part i saken, for eksempel fordi inngrepssaken er anlagt av en lisenstaker.

Utover saks kostnadsspørsmålet og rettskraftsspørsmålet viser Advokatforeningen til harmoniseringshensyn. Ved å innføre regler om prejudisiell prøving av gyldigheten blir Norge et av få land som tillater dette.»

Plantesortsnemnda har ikke realitetsmerknader, men reiser spørsmål om man bør vurdere tilsvarende regler for planteforedlerrett som for patent, varemerke og design.

Departementet har kommet til at høringen ikke gir grunnlag for noen endret vurdering sammenlignet med vurderingen i høringsnotatet. Det synes ikke som at alternative løsninger kan gi samme grad av klarhet om rettighetens eksistens og avgjørelsenes rettskraft som dagens regelverk. Departementet holder derfor fast ved at det ikke

er grunn til å endre bestemmelsene i patentloven § 61, varemerkeloven § 60 og designloven § 43 om at innvendinger om ugyldighet, overføring og sletting av registrerte industrielle rettigheter ikke kan prøves prejudisielt i en sivil inngrepssak. Et unntak vil på varemerkeområdet etter det nye varemerkedirektivet artikkel 17 gjelde for innvendinger i inngrepsaker om at en varemerkeregistrering kan slettes på grunn av manglende bruk. Dette er et svært begrenset unntak, og gir ikke grunn til å revurdere hovedregelen.

Departementet vil videre anta at de eksisterende reglene om sakskostnader i tvisteloven kapittel 20 allerede gir domstolene tilstrekkelig fleksibilitet til å komme frem til en rimelig fordeling av sakskostnadene i det enkelte tilfellet, jf. bl. a. § 20-3 om medhold av betydning. Det er heller ikke gitt at tap i ugyldighetskravet ikke bør få konsekvenser for sakskostnadene i enhver sak. Det synes heller ikke hensiktsmessig med egne bestemmelser om sakskostnader i lovene om industrielt rettsvern.

Det er ikke gitt noen egen bestemmelse i planteforedlerloven tilsvarende bestemmelsene i varemerkeloven § 60, patentloven § 61 eller varemerkeloven § 43, men det følger av planteforedlerloven § 17 at rettigheten kan kjennes ugyldig eller overføres til en annen ved dom. D e p a r t e m e n t e t ser på denne bakgrunn ikke behov for noen ytterligere klargjøring i planteforedlerloven av at innvendinger om ugyldighet og overføring ikke kan prøves prejudisielt i inngrepsaker.

Departementet foreslår å endre varemerkeloven § 60 og designloven § 43 slik at det ikke stilles krav om at dommen må være rettskraftig før den kan legges til grunn i inngrepssaken, dvs. at dom på ugyldighet og inngrep kan avsies i samme avgjørelse i første instans. Videre foreslås å endre varemerkeloven § 60 slik at overføring tas inn i lovbestemmelsen som et krav som krever særskilt dom, på samme måte som etter designloven og patentloven.

Det vises ellers til forslaget om endring av varemerkeloven § 60, designloven § 43 og til merknadene til bestemmelsene.

7.9 Bevisbyrde i saker om inngrep i fremgangsmåtepatenter

Ved patent på en fremgangsmåte for fremstilling av et produkt vil patenthaverens enerett omfatte produkter som er fremstilt ved den patentbeskyttede fremgangsmåten (indirekte produktbeskyttelse), jf. patentloven § 3 første ledd nr. 3. Patent-

loven inneholder ingen egne bestemmelser om hvem som har bevisbyrden i en sivil inngrepssak når det gjelder spørsmålet om et produkt er fremstilt ved en patentbeskyttet fremgangsmåte. Spørsmålet må dermed løses etter alminnelige prinsipper for bevisvurdering, jf. tvisteloven § 21-2 første ledd. Patentloven 1910 oppstilte i § 41 en presumsjon til fordel for patenthaver i sivile saker ved vurderingen av om et produkt var fremstilt ved en patentbeskyttet fremgangsmåte der det dreide seg om et nytt produkt. Tilsvarende bestemmelser fantes i de andre nordiske landenes daværende patentlover, med unntak av den danske. I forarbeidene til patentloven 1910 ble det lagt til grunn at den som ville gjøre gjeldende at et nytt produkt var fremstilt etter en annen fremgangsmåte enn den patenterte, måtte «godtgjøre saa meget, som er nødvendigt for at vise, at hans fremstillingsmaade ikke gaar den beskyttede fremgangsmaade for nær», jf. Udkast 1904 s. 65. Denne presumsjonsregelen ble ikke videreført ved vedtakelsen av patentloven 1967, med henvisning til at domstolene kunne komme til samme resultat etter alminnelige prinsipper for fri bevisbedømmelse, jf. NU 1963: 6 s. 342.

Utgangspunktet er at det er saksøker som må sannsynliggjøre at det er begått inngrep i patentet. Bevisbyrden i saker om inngrep i fremgangsmåtepatenter vil likevel etter omstendighetene kunne ligge hos saksøkte (den påståtte inngriperen), jf. NU 1963: 6 s. 341–342 og Ot.prp. nr. 73 (1995–96) s. 9–10 (punkt 7.4). Dette skyldes at det som regel er den som påstås å ha krenket et fremgangsmåtepatent, som har tilgang til direkte bevis for hvilken fremgangsmåte som er benyttet, mens patenthaveren normalt ikke har mulighet til å skaffe slike bevis. Der det på fremstillingstidspunktet ikke var kjent andre fremgangsmåter for å fremstille et produkt enn den patenterte, eller der andre kjente fremgangsmåter er dårligere enn den patenterte, vil det fremstå som usannsynlig at saksøkte har benyttet en annen fremstillingsmetode med mindre det føres bevis for dette. Bevisbyrden må følgelig legges på saksøkte i tilfeller der det på fremstillingstidspunktet ikke fantes andre kjente fremgangsmåter for fremstilling av det aktuelle produktet enn slike som gjør inngrep i den patentbeskyttede fremgangsmåten, jf. NU 1963: 6 s. 342. Det samme gjelder hvis det fantes andre kjente fremgangsmåter, men hvor disse er dårligere enn den patentbeskyttede fremgangsmåten. Hvis det fantes andre noenlunde likeverdige fremgangsmåter for å fremstille produktet, som ikke gjør inngrep i den patentbeskyttede fremgangsmåten, vil det derimot ikke være

grunnlag for at bevisbyrden legges på saksøkte, jf. også Borgarting lagmannsretts dom om legemiddelet escitalopram 29. juni 2010 (LB-2009-128144). I den saken ble det lagt til grunn at det kan foreligge en bevispresumsjon til fordel for patenthaver, men siden det forelå en alternativ fremgangsmåte som var søkt patentert, måtte saken avgjøres etter alminnelige bevisregler.

Ved vurderingen av hvilke bevis som kreves for en alternativ fremstillingsmetode, må det tas hensyn til at det kan være legitimt for saksøkte å være tilbakeholden med å gi opplysninger om produksjonsprosessen av hensyn til å beskytte forretningshemmeligheter knyttet til denne. Bestemmelsene i tvisteloven § 22-10 og § 22-12 om taushetsplikt og lukkede dører knyttet til bevisførsel om drifts- og forretningshemmeligheter, jf. også domstoloven §§ 128 flg., kan gi grunnlag for at bevisførsel om slike forhold kan skje på en måte som sikrer konfidensialitet, jf. også patentloven § 65, som slår fast at domstolen kan beslutte at forhandlingene i saker om patentrettigheter skal gå for lukkede dører av hensyn til en part eller vitnes drifts- eller forretningshemmeligheter. De nevnte bestemmelsene kan også gi grunnlag for å fastsette begrensninger i personkretsen som gis tilgang til opplysninger om fremstillingsmetoden for et legemiddel, jf. Borgarting lagmannsretts kjennelse 1. juli 2008 i RG-2008-1418.

I forbindelse med høringen av forslag om styrking av håndhevingsreglene i lovgivningen om industrielt rettsvern (jf. lov 31. mai 2013 nr. 25, i kraft 1. juli 2013), ble det fra *advokat Are Stenvik* tatt til orde for å lovfeste en egen bestemmelse i patentloven om bevisbyrden i sivile saker om inngrep i patenter på fremgangsmåter for fremstilling av nye produkter. Departementet ga i Prop. 81 L (2012–2013) s. 87 uttrykk for at det ikke syntes å være noe påtrengende behov for særskilte bestemmelser i patentloven om bevisbyrden i saker om inngrep i patent på fremgangsmåter for fremstilling av et produkt, men at spørsmålet måtte utredes nærmere og sendes på egen høring.

I *høringsnotatet* s. 15 flg. ble det redegjort for at verken TRIPS-avtalen eller andre internasjonale forpliktelser nødvendiggjør innføring av en egen bestemmelse i patentloven om bevisbyrde i saker om inngrep i fremgangsmåtepatenter, jf. også Ot.prp. nr. 73 (1995–96) s. 9 (punkt 7.4). Videre er det redegjort for at Danmark og Finland har en særskilt regel om bevisbyrde i sine patentlover, mens Sverige ikke har innført dette. Storbritannia og Tyskland har derimot egne bestemmelser om dette i sine patentlover. På denne bakgrunn ble det i *høringsnotatet* foreløpig utformet et forslag

til en særskilt bestemmelse i patentloven om bevisbyrde i saker om inngrep i patenter på fremgangsmåter for fremstilling av nye produkter, men det ble samtidig uttrykt tvil om behovet for en slik bestemmelse.

I høringen har *Advokatforeningen* og *Norske Patentingeniørers Forening (NPF)* stilt seg positive til å innføre en egen bestemmelse i patentloven om bevisbyrden i saker om inngrep i patenter på fremgangsmåter for fremstilling av nye produkter. *Norsk forening for Industriens Patentingeniører (NIP)* mener derimot at alminnelige bevisregler fortsatt bør gjelde.

Advokatforeningen uttaler:

«Selv om alminnelige prinsipper for bevisbedømmelse kan gi det samme resultat, gir en slik regel et klarere signal om at den som har tilgang til og kan fremskaffe relevante bevis – i dette tilfellet bevis om den benyttede fremgangsmåten – ikke kan unnlate å fremlegge bevisene uten at det får konsekvenser for bevisvurderingen. Behovet for konfidensialitet kan i praksis varetas ved avtaler eller pålegg fra retten om taushetsplikt og lukkede dører. En ny bestemmelse som et utgangspunkt for vurderingen av bevisbyrde, kan ut i fra dette perspektivet være hensiktsmessig.»

Norsk forening for Industriens Patentingeniører (NIP) uttaler:

«NIP's syn på dette spørsmålet er primært at dersom det foreligger et nytt og potensielt patentert produkt, vil patenthaver kunne ha mulighet til å håndheve et produktpatent, med mindre oppfinnelsen skulle utgjøre et unntak fra hvilke oppfinnelser som kan patenteres.

Videre, i det tilfelle hvor saksøkers produkt fremstilles ved en fremgangsmåte som er alminnelig kjent, synes det i utgangspunktet vidtrekkende å skulle kreve at påstått inngriper har bevisbyrde for fremleggelse av informasjon om alternative fremgangsmåter for tilvirkning av produktet.

Rekkevidden av dette forslaget, som uinnskrenket vil gjelde patent på alle tekniske områder og ikke minst også patenter som nærmer seg sitt utløp, synes å være uklart. Gitt også problemstillingen med drifts- og forretningshemmeligheter og det å ha egne bevisbestemmelser for et lite område, er NIP av den oppfatning at alminnelige bevisregler fortsatt må være utgangspunktet for bevisførsel i disse spørsmålene.»

Departementet har kommet til at det ikke er behov for å lovfeste en egen regel om bevisbyrde i sivile saker om inngrep i patenter på fremgangsmåter for fremstilling av nye produkter. Det er på det rene at internasjonale forpliktelser ikke krever lovfesting av noen slik bestemmelse, og en slik regel ville ikke innebære noen vesentlig endring sammenlignet med det som uansett følger av alminnelige prinsipper om bevisbedømmelse. Det følger allerede av gjeldene rett at bevisbyrden kan bli lagt på den påståtte inngriperen for å sannsynliggjøre at en annen fremgangsmåte er benyttet enn den paten-

terte. At en del andre land har lovfestet en særlig bestemmelse om dette, er ikke tungtveiende nok til å innføre en særskilt bestemmelse om bevisbyrde for et begrenset spørsmål. Anvendelse av alminnelige prinsipper for bevisbedømmelse er mer fleksibelt, og kan tilpasses til de konkrete omstendighetene i den enkelte saken. Lovfesting av en egen regel ville ikke endre at det uansett ville være nødvendig med en konkret bevisvurdering ut fra omstendighetene i den enkelte saken.

Departementet foreslår på denne bakgrunn ingen lovendringer på dette punktet.

8 Økonomiske og administrative konsekvenser

En senkning av terskelen for å få saken behandlet videre etter fristoversittelser, jf. punkt 3 i proposisjonen, vil forenkle regelverket og medføre besparelser for næringslivet, da det blir enklere å oppfylle vilkåret for å få fristoversittelsen satt ut av betraktning. Endringen vil også medføre kortere saksbehandlingstid i Patentstyret i disse sakene, til fordel både for rettighetshavere og tredjeparter. Det må også antas at det med endringen vil bli få klagesaker på området til Klagenemnda for industrielle rettigheter.

Innføring av en mulighet til å få satt oversittelse av prioritetsfristen ut av betraktning i patentsaker, jf. proposisjonen punkt 4, vil virke positivt for næringslivet, ettersom prioritet kan være av stor betydning for søkerne. Forslaget vil bety noe økt saksmengde i Patentstyret knyttet til nye saker om oversittelse av prioritetsfristen, men det legges til grunn at dette ikke vil utgjøre et særlig omfattende merarbeid, og kostnadene vil dekkes ved gebyret som må betales for å få saken tatt under behandling og innenfor gjeldende økonomiske rammer.

Forslaget om å forlenge fristen for å begjære saken tatt under behandling ved oversittelse av fristen for å betale årsavgift, jf. punkt 7.4, vil være positivt for patenthaverne ved å gi dem lengre tid til å begjære rettigheten gjenopprettet etter manglende betaling.

Forslaget om at Patentstyret ikke lenger skal vurdere nyhet og oppfinnelseshøyde ved behandlingen av saker om administrativ patentbegrensning, jf. proposisjonen punkt 5, vil innebære en forenkling av saksbehandlingen i begrensningssakene, og dermed en besparelse. Samtidig vil spørsmål om patentbegrensning gjerne oppstå i forbindelse med en rettssak om gyldigheten av patentet, og nyhet og oppfinnelseshøyde av det begrensede patentet vil da kunne vurderes i ugyldighetssaken for domstolene, alternativt også ved administrativ overprøving hos Patentstyret.

Forslaget om at det ikke lenger skal opplyses om designerens navn i registreringssøknader, jf. proposisjonen punkt 6, vil innebære en forenkling

av saksbehandlingen og dermed besparelser, både for Det internasjonale byrået ved WIPO og Patentstyret. Det vil også kunne virke positivt for brukerne, ved å gjøre registreringssystemet enklere. Det legges til grunn at forslaget ikke vil få vesentlige negative konsekvenser for designerne, som vil kunne ivareta sine interesser ved å be om navngivelse i Designregisteret og eventuelt ved krav om overføring av registreringen der det er grunnlag for dette.

En utsettelse av den siste fristen for utvidende endring av patentkravene etter patentloven § 19, jf. punkt 7.3, kan medføre at Patentstyret blir nødt til å fortsette saksbehandlingen og foreta nye undersøkelser dersom søkeren innleverer endrede patentkrav i tidsrommet mellom underretningen om at patent kan meddeles, og meddelelsen av patentet. Det legges til grunn at dette ikke vil gi et særlig omfattende merarbeid.

Forslaget om å presisere at det er grunnlag for å oppheve eller sette til side et patent som ugyldig, jf. forslaget til endringer i patentloven §§ 25 og 52 og omtalen i punkt 7.5, når det ikke går tydelig frem av patentsøknaden hvordan naturlig forekommende biologisk materiale kan utnyttes industrielt, er bare en klargjøring av gjeldende rett. Dette forslaget vil dermed ikke ha nevneverdige økonomiske eller administrative konsekvenser.

Forslaget om å åpne for at krav om administrativ overprøving kan bygge på at kravene til beskrivelsen av oppfinnelsen ikke er oppfylt, og at det ikke fremgår tydelig av patentsøknaden hvordan oppfinnelser som gjelder naturlig forekommende biologisk materiale kan utnyttes industrielt, jf. forslaget om endringer i patentloven § 52 d omtalt i punkt 7.5, vil gi et enklere og rimeligere alternativ til domstolsbehandling for de som ønsker å gjøre disse ugyldighetsgrunnene gjeldende.

De øvrige forslagene i proposisjonen tar i det vesentlige sikte på klargjøring og forenkling av gjeldende rett, og harmonisering med relevant internasjonalt regelverk.

9 Merknader til de enkelte bestemmelsene i lovforslaget

9.1 Til endringene i patentloven

Til § 2

Paragrafen regulerer kravene til nyhet og oppfinneshøyde for oppfinnelser som søkes patentert. Etter fjerde ledd reguleres unntak fra nyhetskravet for kjente stoffer og stoffblandinger som anvendes for nye medisinske anvendelser (første indikasjon). Det foreslås en tilføyelse for å klargjøre at også stoffer og stoffblandinger til bruk for senere medisinske indikasjoner kan være patenterbare, jf. punkt 7.1 i de alminnelige merknadene.

I bestemmelsen i nytt *andre punktum* i *fjerde ledd* er det presisert at nyhetskravet i første ledd ikke er til hinder for at det kan meddeles produktpatent på kjente stoffer eller kjente stoffblandinger til en spesifikk anvendelse i fremgangsmåter for medisinsk behandling som nevnt i § 1 sjette ledd. Bestemmelsen er utformet etter mønster av den europeiske patentkonvensjonen artikkel 54 nr. 5.

Det er bare produkter i form av stoffer og stoffblandinger som er omfattet av bestemmelsen. Andre produkter for medisinsk bruk faller utenfor. Det kunne være spørsmål om å benytte mer moderne terminologi i bestemmelsen, slik som «forbindelser» og «sammensetninger». «Stoffer» og «stoffblandinger» er imidlertid allerede benyttet i patentloven § 2 fjerde ledd, og er også benyttet i de tilsvarende bestemmelsene i den danske og svenske patentloven. Departementet har derfor beholdt disse uttrykkene også i den nye bestemmelsen i nytt *andre punktum* i *fjerde ledd*, men presiserer at dette er ment å omfatte det samme som uttrykkene «forbindelser» og «sammensetninger», jf. den europeiske patentkonvensjonen artikkel 54 nr. 5 om «substance or composition».

Med «spesifikk anvendelse» menes enhver ny anvendelse i kirurgi, terapi eller diagnostikk. Patent kan altså meddeles på en ny anvendelse av et allerede kjent legemiddel, f.eks. dersom det viser seg å ha effekt i behandlingen av en annen sykdom enn det som tidligere var kjent. Et nytt

doseringsregime eller bruk til en ny pasientgruppe for samme sykdom som legemidlet tidligere har vært kjent benyttet for, vil også kunne utgjøre en «spesifikk anvendelse etter bestemmelsen. De nye spesifikke anvendelsesområdene blir da beskyttet gjennom et anvendelsesbundet produktpatent. Patentets beskyttelsesomfang er begrenset til å gjelde den spesifikke anvendelsen, som må angis i patentkravene. Forskjellen fra bestemmelsen i fjerde ledd første punktum er at bare den spesifikke anvendelsen kan beskyttes for den andre eller senere medisinske indikasjoner, mens beskyttelsen for den første medisinske indikasjonen kan gjelde medisinsk anvendelse i sin alminnelighet.

De øvrige patenterbarhetsvilkårene må på vanlig måte være oppfylt for at patent skal kunne meddeles på kjente stoffer eller kjente stoffblandinger til en ny medisinsk anvendelse. En ny spesifikk anvendelse må f.eks. oppfylle kravet om nyhet og oppfinneshøyde sammenlignet med tidligere kjente medisinske anvendelsesområder.

Til opphevingen av § 3 c andre punktum

Bestemmelsene i gjeldende § 3 c andre punktum blir opphevet fordi en likelydende bestemmelse blir tatt inn i § 8 andre ledd som nytt femte punktum, jf. punkt 7.5 i de alminnelige merknadene. Forslaget innebærer ingen realitetsendring, bare at bestemmelsen flyttes til patentloven § 8 andre ledd, siden den har sammenheng med kravene til beskrivelsen av oppfinnelsen, som generelt er regulert i § 8.

Til § 8

Paragrafen regulerer krav til innholdet i patent-søknader, herunder om patentkrav og beskrivelse av oppfinnelsen. Det foreslås å harmonisere bestemmelsen om patentkravene med den tilsvarende bestemmelsen i den europeiske patentkonvensjonen artikkel 84, jf. punkt 7.2 i de alminnelige merknadene. I tillegg foreslås å flytte bestemmelsen om angivelse av industriell utnyttelse for naturlig forekommende biologisk materiale i gjel-

dende § 3 c andre punktum, jf § 8 til andre ledd nytt femte punktum jf. § 8, punkt 7.5 i de alminnelige merknadene.

I høringsnotatet ble det foreslått å endre bestemmelsen om utforming av patentkravene ved å tilføye et nytt andre punktum i første ledd, men departementet har kommet til at det er bedre å skrive om *andre ledd første punktum*. Det tilsiktes ikke med dette noen realitetsforskjell. Andre ledd første punktum endres dermed til et krav om at søknaden må inneholde patentkrav, som skal angi oppfinnelsen som søkes beskyttet og være klare, tydelige og ha støtte i beskrivelsen. Dette innebærer at patentkravene må være så presise som mulig, slik at det fremgår mest mulig klart for Patentstyret og tredjeparter hva som vil være gjenstand for beskyttelse etter patentet. Ordlyden i den europeiske patentkonvensjonen artikkel 84 er «clear and concise», og ordlyden her er ment å ha samme meningsinnhold. Bestemmelsen retter seg både mot de enkelte patentkrav, og mot patentkravene i søknaden som helhet.

For at språkbruken skal være kjønnsnøytral er «fagmann» erstattet av «fagperson» i andre ledd *tredje punktum*. I høringsnotatet ble det foreslått å bruke «en fagkyndig», siden dette uttrykket allerede er benyttet i gjeldende § 39 b første ledd. *Norske Patentingeniørers Forening* er imidlertid av den oppfatning at man heller bør benytte begrepet «fagperson», da dette er i tråd med innarbeidet bransjeterminologi, herunder hvordan begrepet «skilled person» gjerne oversettes. D e p a r t e m e n t e t er enig, og foreslår å endre betegnelsen til «fagperson» også i § 39 b første ledd. Dette uttrykket ble også foreslått i et tidligere høringsnotat fra mai 2012.

Bestemmelsen i gjeldende § 3 c andre punktum, om at det må fremgå tydelig av patentsøknaden hvordan et naturlig forekommende biologisk materiale kan utnyttes industrielt, er flyttet til § 8 andre ledd som *nytt femte punktum*. Dette følger opp et forslag i et høringsnotat i mai 2012 og innebærer ikke noen realitetsendring, men blir gjort fordi bestemmelsen naturlig hører hjemme i § 8, som blant annet regulerer kravene til hvordan oppfinnelsen skal beskrives. Kravet om at det må fremgå tydelig av patentsøknaden hvordan et naturlig forekommende biologisk materiale kan utnyttes industrielt, er bare et utslag av kravet i patentloven § 8 andre ledd tredje punktum.

I *femte ledd første punktum* klargjøres det at søknaden henlegges hvis søknadsgebyr ikke betales, jf. punkt 7.6 i de alminnelige merknadene. Behandlingen kan gjenopptas etter § 15 tredje ledd.

Til § 8 a

For at språkbruken skal være kjønnsnøytral blir «fagmann» erstattet av «fagperson» i *første ledd første punktum*.

Til § 19

Paragrafen oppstiller i andre ledd et forbud mot endring av patentkravene slik at patentvernet utvides etter at søkeren er underrettet om at patent kan meddeles. Det foreslås en endring for å utskyte tidspunktet da forbudet inntreffer til det tidspunktet som gjelder etter den europeiske patentkonvensjonen artikkel 123 nr. 3 og artikkel 97 jf. regel 71 nr. 6 jf. nr 3. Forslaget er omtalt i punkt 7.3 i de alminnelige merknadene.

Skjæringstidspunktet for utvidende endringer av patentkravene i *andre ledd* flyttes til tidspunktet for meddelelse av patentet, dvs. den dagen det kunngjøres at søknaden imøtekommes.

Til § 25

Det er gjort en tilføyelse i *første ledd nr. 2* slik at det går frem at det er en opphevingsgrunn for et patent på en oppfinnelse som gjelder naturlig forekommende biologisk materiale, dersom det ikke fremgår tydelig av søknaden hvordan materialet kan utnyttes industrielt. Dette utgjør ikke noe nytt i forhold til det som allerede fulgte av bestemmelsen før endringen. Endringene er omtalt i punkt 7.5 i de alminnelige merknadene, og følger opp et forslag i et høringsnotat fra mai 2012. Forslaget fikk støtte fra *Miljøverndepartementet (nå Klima- og miljødepartementet)*, *Bioteknologinemnda (nå Bioteknologirådet)* og *Kirkerådet* i høringen, mens *Norsk Biotekforum* var kritisk idet bestemmelsen ble ansett som overflødig. Kravet om at det må gå tydelig frem av søknaden hvordan materialet kan utnyttes industrielt, er bare et utslag av kravet om at oppfinnelsen må beskrives så tydelig at en fagperson kan utøve den. Ellers er bestemmelsen redigert om ved at det vises til bestemmelsene om beskrivelse av oppfinnelsen i 8, istedenfor å gjengi innholdet i dem. Dette utgjør ingen realitetsendring.

Til § 28

Paragrafen regulerer internasjonale patentsøknader, og slår fast at Patentstyret er mottakende myndighet for slike søknader i henhold til bestemmelser fastsatt av Kongen. Slike bestemmelser er gitt i patentforskriften kapittel 12.

I *andre ledd tredje punktum* erstattes «avgift» av «gebyr», jf. punkt 7.6 i de alminnelige merknadene.

Det foreslås videre en ny bestemmelse i andre ledd nytt *fjerde punktum* for å gi hjemmel for at Kongen i forskrift kan gi bestemmelser om gjenoppretting av prioritet for internasjonale patent søknader der Patentstyret er mottakende myndighet, jf. punkt 4 i de alminnelige merknadene. Bakgrunnen for at det gis en egen bestemmelse for disse tilfellene ved siden av de nye bestemmelsene i patentloven § 72, er at bestemmelsene i § 72 ikke gjelder søknader i internasjonal fase før de er videreført her i landet. Det er derfor behov for en egen regulering av tilfellene der Patentstyret er mottakende myndighet.

Bestemmelsen slår fast at Kongen kan gi forskrift om at prioriteten for en internasjonal patent søknad som leveres til Patentstyret som mottakende myndighet kan gjenopprettes hvis oversittelsen av prioritetsfristen har vært utilsiktet, herunder om frist for å begjære gjenoppretting og om gebyr for slike begjæringer. Det vil gis bestemmelser om dette i patentforskriften i tråd med PCT regel 26bis.3. På samme måte som for nasjonale søknader etter § 72 andre ledd, vil det kreves at den etterfølgende søknaden og begjæring om gjenoppretting leveres innen to måneder etter utløpet av prioritetsfristen, jf. PCT regel 26bis.3 a og e. Innen samme frist må krav om prioritet tas inn i søknaden, jf. PCT regel 26bis.3 c. Det vil videre slås fast i forskriften at begjæring om gjenoppretting likevel ikke kan leveres, krav om prioritet tilføyes eller gebyret betales etter at de tekniske forberedelsene til internasjonal publisering av søknaden er ferdigstilt, jf. PCT regel 26bis.3 e.

Med reservasjon for tilfellet med ferdigstilte forberedelser til publisering, vil Patentstyrets ordning med fakturering av gebyrer kunne benyttes i tilfeller med gjenoppretting av prioritet, siden PCT regel 26bis.3 d gir mulighet for å sette lengre frist for betaling av gebyret.

Til § 39 a

Det gjøres en endring i *første ledd* slik at det ikke lenger kan begjæres begrensning av bare patentbeskrivelsen på selvstendig grunnlag i saker om administrativ patentbegrensning. Det som kan begrenses er patentkravene, og i tillegg beskrivelsen når dette er nødvendig og skjer sammen med en begrensning av patentkravene. Dette er i samsvar med det som gjelder etter den europeiske patentkonvensjonen. De alminnelige merknadene til departementet fremgår i punkt 5.

At en patentbegrensning bare kan innvilges der det foreligger en reell begrensning av patentet, fremgår allerede av første ledd, der det fremgår at begjæringen må gjelde en endring som medfører at «patentvernets omfang begrenses». Det er følgelig ikke nødvendig å presisere ytterligere i lovteksten at Patentstyret bare skal ta begjæringen til følge der det dreier seg om en reell begrensning av patentvernet.

I *tredje ledd* klargjøres det at begjæringen om patentbegrensning anses som ikke innkommet hvis det ikke betales begrensingsgebyr, jf. punkt 7.6 i de alminnelige merknadene.

Til § 39 b

Paragrafen regulerer Patentstyrets prøving av begjæringer om administrativ patentbegrensning, og virkningene av avgjørelser om slik begrensning. De alminnelige merknadene til departementet finnes i punkt 5.

I *første ledd* gjøres endringer som innebærer at Patentstyret i saker om administrativ patentbegrensning ikke lenger skal prøve om kravene til en oppfinnelse etter patentloven § 1 eller om vilkårene i § 2 om nyhet og oppfinneshøyde er oppfylt. Henvisningene til vilkårene i §§ 1 og 2 tas derfor ut av bestemmelsen. Patentstyret skal heller ikke lenger prøve om beskrivelsen etter begrensningen er tilstrekkelig tydelig til at en fagperson kan utøve oppfinnelsen på grunnlag av den. Dette prøves ikke av Det europeiske patentverket.

I stedet tas det inn at de begrensede patentkravene må oppfylle kravene til klarhet, tydelighet og støtte i beskrivelsen, jf. § 8 andre ledd første punktum. Dette er bare en klargjøring av gjeldende rett. I tillegg skal det prøves at endringene ikke medfører at patentet omfatter noe som ligger utenfor rammen av søknaden som innlevert eller innebærer en ulovlig utvidelse av patentvernets omfang, jf. patentloven §§ 13 og 19 andre ledd. At patentvernet ikke kan utvides, følger for såvidt allerede av at det skal gjelde en begrensning av vernet, jf. § 39 a første ledd. For ordens skyld tas dette også inn i paragrafen her.

Innspillet fra *advokatene Ingvild Hanssen-Bauer, Gunnar Meyer og Lars Erik Steinkjer* som nevnt i punkt 5 tok også opp et behov for samordning mellom patentloven § 39 b andre ledd andre punktum, som slår fast at avgjørelser om patentbegrensning har virkning tilbake i tid fra den dagen patentsøknaden ble innlevert, og patentloven § 61 andre ledd, som slår fast at frifinnelse for inngrep kan bygges på at patentet var ugyldig før det ble begrenset ved patentbegrensning, når

det ikke bygges på at patentet også i begrenset form er ugyldig. I *høringsnotatet* ble det gitt uttrykk for at hensikten med § 61 andre ledd var å avklare i hvilke tilfeller det var nødvendig med særskilt dom for ugyldighet, og at bestemmelsen fortsatt kan ha betydning for patenter der begrensning ble begjært før 1. januar 2008, jf. forskrift 14. desember 2007 nr. 1416 om overgangsregler nr. 1. Bestemmelsen ble derfor ikke foreslått opphevet. I høringen har *Advokatforeningen* støttet at patentloven § 61 andre ledd ikke oppheves. Ingen andre høringsinstanser har uttalt seg om spørsmålet. *Departementet* foreslår på denne bakgrunn ingen endringer i § 39 b andre ledd eller § 61 andre ledd.

Til § 52

Det blir gjort et tillegg i *første ledd første punktum nr. 2*, slik at det fremgår at det er en opphevingsgrunn for et patent på en oppfinnelse som gjelder naturlig forekommende biologisk materiale, dersom det ikke fremgår tydelig av søknaden hvordan materialet kan utnyttes industrielt. Dette utgjør ikke noe nytt i forhold til det som allerede fulgte av bestemmelsen før endringen. Kravet om at det må fremgå tydelig av søknaden hvordan materialet kan utnyttes industrielt, er bare et utslag av kravet om at oppfinnelsen må beskrives så tydelig at en fagperson kan utøve den. Ellers er bestemmelsene omredigert ved at det vises til bestemmelsene om beskrivelse av oppfinnelsen i § 8, istedenfor å gjengi innholdet i dem. Dette utgjør ingen realitetsendring. Det blir også gjort noen rent tekniske justeringer i første ledd første punktum.

Forslaget er omtalt i punkt 7.5 i de alminnelige merknadene, og følger opp et forslag i et høringsnotat fra mai 2012. Forslaget fikk støtte fra *Miljøverndepartementet* (nå *Klima- og miljødepartementet*), *Bioteknologinemnda* (nå *Bioteknologirådet*) og *Kirkerådet* i høringen, mens *Norsk Biotekforum* mente klargjøringen var overflødig. Departementet mener den er hensiktsmessig, og går inn for å følge opp forslaget.

Til § 52 d

I *første ledd første punktum* er det gjort et tillegg som innebærer at det også ved administrativ overprøving kan gjøres gjeldende som ugyldighetsgrunn at oppfinnelsen ikke er beskrevet som bestemt i patentloven § 8 andre ledd tredje til femte punktum. Dette gjelder oppfinnelser innen alle tekniske områder.

I *andre ledd første punktum* er det gjort en tilføyelse som innebærer at et patent kan settes til side som ugyldig ved administrativ overprøving, dersom oppfinnelsen ikke er beskrevet som bestemt i patentloven § 8 andre ledd tredje til femte punktum.

Forslagene er omtalt i punkt 7.5 i de alminnelige merknadene, og følger opp et forslag fra et høringsnotat i mai 2012. Det ble der vist til at et krav om administrativ overprøving etter patentloven § 52 d første ledd første punktum ikke kan bygge på at beskrivelsen av oppfinnelsen ikke oppfyller kravene i patentloven § 8 andre ledd, eller for oppfinnelser som gjelder naturlig forekommende biologisk materiale, at kravet i patentloven § 3 c andre punktum ikke er oppfylt. Det ble foreslått å endre patentloven § 52 d første ledd første punktum slik at også disse grunnlagene skal kunne gjøres gjeldende som ugyldighetsgrunn ved administrativ overprøving. Forslaget fikk støtte fra *Miljøverndepartementet* (nå *Klima- og miljødepartementet*), *Kirkerådet* og *Norsk Forening for Industriell Rettsbeskyttelse* med tilslutning fra *Norske Patentingeniørers Forening (NPF)* i høringen, og departementet går inn for å følge det opp.

Til opphevingen av § 63 a

Paragrafen regulerer forholdet mellom saker for domstolene om ugyldighet og inngrep i europeiske patenter med virkning i Norge, og behandling ved Det europeiske patentverket av begjæringer om oppheving eller begrensning av det samme patentet. Det foreslås å oppheve bestemmelsen, slik at spørsmålet om stansing i stedet skal vurderes etter den alminnelige bestemmelsen i tvisteloven § 16-18, på samme måte som for nasjonale patenter. De alminnelige merknadene til departementet finnes i punkt 5.

Til § 64

Det klargjøres i *første ledd andre punktum* at en lisenshaver eller panthaver som vil reise søksmål om inngrep i patentet skal sende melding om dette til den som i patentregisteret er innført som patenthaver ved rekommandert brev. Forslaget er ikke omtalt i de alminnelige merknadene. Det innebærer ingen realitetsendring, men kun en klargjøring av hva som ligger i uttrykket «på tilsvarende måte», som er benyttet i gjeldende bestemmelse.

Til § 66 e

Paragrafen regulerer betaling av årsavgift til Patentstyret for europeiske patenter som har virkning i Norge. Det foreslås å klargjøre forfallstidspunktet i tilfeller der en nektelse av et tidligere meddelt europeisk patent i en av Det europeiske patentverkets tekniske klagenemnder senere omgjøres av Den utvidede klagenemnda. Forslaget er ikke omtalt i de alminnelige merknadene.

Etter den europeiske patentkonvensjonen artikkel 112 a nr. 5 kan Den utvidede klagenemnda, som er det øverste klageorganet i Det europeiske patentverket, oppheve avgjørelser fra de alminnelige klagenemndene hvis det har skjedd slike alvorlige saksbehandlingsfeil som er angitt i artikkel 112 a nr. 2. Hvis en forutgående avgjørelse fra en teknisk klagenemnd gikk ut på nektelse av patent, kan situasjonen være at årsavgifter ikke har blitt betalt i tiden som har gått frem til avgjørelsen fra Den utvidede klagenemnda. I kraft av avgjørelsen fra Den utvidede klagenemnda gjenåpnes prosessen for den tekniske klagenemnda, og utfallet av den fornyede behandlingen kan bli at patentet opprettholdes. Dette gjelder et fåtall saker. Dersom det gjelder en europeisk patentsøknad, reguleres betaling av årsavgifter i slike tilfeller av regel 51 nr. 5 i de utfyllende reglene til den europeiske patentkonvensjonen. Dersom det imidlertid gjelder et tidligere meddelt europeisk patent, er betalingen av årsavgifter underlagt nasjonal rett i de enkelte landene. Det er derfor behov for en egen bestemmelse i patentloven som regulerer betalingen av årsavgifter i disse tilfellene.

Etter patentloven § 41 første ledd fjerde punktum er løsningen i tilfeller der domstolene opphever en avgjørelse fra Klagenemnda for industrielle rettigheter om å avslå en nasjonal søknad om patent, at årsavgifter for avgiftsår som har begynt etter at nemnda traff sin avgjørelse og frem til den dag da dommen ble rettskraftig, forfaller først to måneder etter sistnevnte tidspunkt. I oppregningen i § 66 e andre punktum av bestemmelser som gjelder tilsvarende for årsavgifter for europeiske patenter er det ikke vist til denne bestemmelsen.

I *høringsnotatet* ble det foreslått å innta en bestemmelse etter mønster av § 41 første ledd fjerde punktum for tilfellene omfattet av den europeiske patentkonvensjonen artikkel 112 a nr. 5, som nytt *tredje punktum* i § 66 e. Bestemmelsen slår fast at årsavgifter for europeiske patenter med virkning i Norge påløpt i tiden mellom en teknisk klagenemnds og Den utvidede klagenemndas

avgjørelser først forfaller to måneder etter datoen for Den utvidede klagenemndas avgjørelse.

Det har ikke kommet uttalelser til forslaget i høringen, og departementet fastholder at § 66 e bør endres som foreslått i høringsnotatet.

Til § 72

Paragrafen regulerer tilfeller der en patentsøker eller patenthaver har oversittet en frist fastsatt i eller i medhold av patentloven. Det foreslås en endring av vilkåret for å få saken tatt under videre behandling, jf. punkt 3 i de alminnelige merknadene, å åpne for gjenoppsett av prioritet ved oversittelse av prioritetsfristen, jf. punkt 4, og å forlenge den absolutte fristen for å begjære at oversittelse av fristen for betaling av årsavgift ikke gis virkning, jf. punkt 7.4 i de alminnelige merknadene.

I *første ledd første punktum* er det gjort en presisering uten realitetsbetydning av at reglene gjelder både for patentsøkere og patenthavere. I tillegg er det materielle vilkåret for å få fristoversittelsen satt ut av betraktning endret, fra et aktsomhetskrav til et krav om at fristoversittelsen skal ha vært utilsiktet. Dette betyr at patentsøkeren, patenthaveren eller fullmektigen, der årsaken til fristoversittelsen ligger hos denne, ikke har oversittet fristen bevisst. Vilket skal ikke tolkes strengt. Det er imidlertid ikke tilstrekkelig å påberope at det foreligger en generell intensjon om å videreføre søknaden eller patentet. Det må sannsynliggjøres at selve den konkrete fristoversittelsen var utilsiktet. Det skal ikke lenger skje noen prøving fra Patentstyrets side av hvorvidt det er utvist tilstrekkelig aktsomhet for å overholde fristen. Patentstyret skal i stedet legge forklaringen fra søker, eventuelt patenthaver eller fullmektig, til grunn uten ytterligere prøving så fremt den sannsynliggjør at den konkrete fristoversittelsen ikke har skjedd bevisst.

I første ledd *fjerde punktum* er «avgift» endret til «gebyr», og det er klargjort at begjæringen anses som ikke innkommet om gebyret ikke betales, jf. punkt 7.6 i de alminnelige merknadene.

Den nåværende særreguleringen i *andre ledd* av den absolutte fristen i tilfeller av oversittelse av fristen for betaling av årsavgift utgår, slik at adgangen til å få oversittelse av denne fristen satt ut av betraktning i stedet vil reguleres av den alminnelige bestemmelsen i første ledd. Nytt sammenlignet med gjeldende rett blir da at den absolutte fristen for å be saken tatt under videre behandling til tross for oversittelse av fristene for betaling av årsavgift etter § 41 tredje ledd og § 42 tredje ledd

(respitthfristene) forlenges fra seks måneder til ett år. De relevante tidspunktene for «fristens utløp» vil være utløpet av fristene etter § 41 tredje ledd og § 42 tredje ledd i disse tilfellene. Endringen harmoniserer norsk regelverk på dette punktet med regel 13 nr. 2 til Patentlovtraktaten samt med regel 136 til den europeiske patentkonvensjonen og løsningene etter dansk, finsk og svensk rett. Den forlengede absolutte fristen vil bare få selvstendig betydning i tilfeller der den relative tomånedersfristen regnet fra hindringens opphør ikke utløper tidligere.

I andre ledd tas det i stedet inn nye bestemmelser om mulighet til å få oversittelse av prioritetsfristen etter § 6 første ledd satt ut av betraktning, samtidig som det nåværende unntaket for prioritetsfristen i *tredje ledd* utgår.

De nye bestemmelsene i andre ledd vil bare gjelde for nasjonale patentsøknader. For internasjonale søknader gis det nye bestemmelser om gjenoppretting av prioritet i fjerde ledd (videreførte søknader) og § 28 (søknader som leveres til Patentstyret som mottakende myndighet). De nye bestemmelsene i andre ledd vil heller ikke gjelde for europeiske patentsøknader, men her er det gitt regler om mulighet for gjenoppretting av prioritet i den europeiske patentkonvensjonen artikkel 122 og regel 136 til konvensjonen.

Bestemmelsene i andre ledd har fått en noe annerledes utforming enn i høringsnotatet. I andre ledd *første punktum* slås det fast at prioriteten for en patentsøknad kan gjenoprettes hvis fristoversittelsen var utilsiktet. Patentlovtraktaten artikkel 13 nr. 2 iv gjør det valgfritt om statene benytter et slikt vilkår, eller et aktsomhetskrav. Videre må søknaden som det påberopes prioritet for (den etterfølgende søknaden), begjæring om gjenoppretting og krav om prioritet for søknaden leveres senest to måneder etter utløpet av prioritetsfristen, dvs. innen 14 måneder fra prioritetsdagen. Etter regel 14 nr. 4 a til Patentlovtraktaten må fristen for å levere den etterfølgende søknaden og begjære gjenoppretting være minst to måneder fra utløpet av prioritetsfristen. Det er ikke grunn til å sette en lengre frist enn to måneder i norsk rett når både Danmark, Finland og Sverige samt den europeiske patentkonvensjonen benytter en tomånedersfrist. Etter Patentlovtraktaten regel 14 nr. 5 ii er det valgfritt om statene krever at krav om prioritet skal være tilføyd innen utløpet av tomånedersfristen, men ettersom dette er obligatorisk for internasjonale søknader etter PCT regel 26*bis*.3 c, bør det samme også gjelde for nasjonale søknader. Det er også rimelig at prioriteten bare kan gjenoprettes om kravet om prioritet fremgår av søknaden innen utløpet av fristen for å begjære

gjenoppretting. Dette innebærer at fristen for å tilføye krav om prioritet i disse tilfellene vil være kortere enn det som ellers gjelder etter patentforskriften § 13, der det gjelder en frist på 16 måneder fra prioritetsdagen.

Bestemmelsen inneholder i andre ledd *andre punktum* en reservasjon om at prioriteten likevel ikke kan gjenoprettes selv om søknaden, krav om prioritet og begjæring er levert innen utløpet av tomånedersfristen, hvis begjæringen først er kommet inn etter at de tekniske forberedelsene til publisering av søknaden er ferdigstilt, jf. regel 14 nr. 4 b til Patentlovtraktaten. Dette er nok mindre praktisk, men tar sikte på tilfeller der søkeren leverer den etterfølgende søknaden etter utløpet av prioritetsfristen, men innenfor tomånedersfristen, og denne så er klar til publisering etter forespørsel fra søkeren om tidlig publisering før begjæringen om gjenoppretting av prioriteten innleveres.

Det må betales fastsatt gebyr for Patentstyrets behandling av begjæringen, jf. *tredje punktum*. Hvis gebyret ikke betales, anses begjæringen som ikke innkommet, jf. punkt 7.6 i de alminnelige merknadene. Patentlovtraktaten artikkel 13 nr. 4 åpner for å kreve gebyr for behandlingen av begjæringer om gjenoppretting av prioritet.

Avgjørelser fra Patentstyret i saker om gjenoppretting av prioritet vil kunne påklages til Klagenemnda for industrielle rettigheter, jf. patentloven § 75, på samme måte som andre avgjørelser etter patentloven § 72. Der det er innlevert en begjæring om at oversittelse av prioritetsfristen skal settes ut av betraktning, vil søknaden måtte betraktes som en søknad med prioritet frem til begjæringen er endelig avgjort. Dette vil blant annet innebære at søknaden vil bli gjort allment tilgjengelig når det har gått 18 måneder fra prioritetsdagen, jf. patentloven § 22.

I *fjerde ledd* reguleres adgangen til å få saken tatt under videre behandling ved oversittelse av frister i den internasjonale fasen for internasjonale patentsøknader som videreføres her i landet. Denne bestemmelsen gjelder ikke søknader som leveres til Patentstyret som mottakende myndighet og som senere ikke videreføres her i landet, men for slike søknader foreslås en ny hjemmel for gjenoppretting av prioritet i § 28, se merknadene til denne bestemmelsen.

Det tas inn en ny bestemmelse i fjerde ledd *tredje punktum*, som slår fast at Kongen gir forskrift om vilkårene for gjenoppretting av prioritet for internasjonale patentsøknader som videreføres her i landet, herunder om frister for å begjære slik gjenoppretting overfor Patentstyret, og om gebyr. Bestemmelsen gir hjemmel for forskriftsbestem-

melser om Patentstyrets behandling av spørsmål om gjenoppretting av prioritet der Patentstyret er utpekt eller valgt myndighet, jf. PCT regel 49ter.1 og 49ter.2 og regel 76.5. I disse forskriftsbestemmelsene vil det fastsettes, i tråd med de nevnte bestemmelsene i PCT-reglene, nærmere bestemmelser om når Patentstyret av eget initiativ og på begjæring skal gjøre en vurdering av spørsmålet om gjenoppretting av prioritet for videreførte søknader, fremgangsmåten for en eventuell slik ny vurdering, frister og om betaling av gebyr for Patentstyrets behandling. Vilåret om at fristoversittelsen må ha vært utilsiktet vil gjelde også for disse tilfellene. Utgangspunktet etter PCT regel 49ter.1 vil være at avgjørelsen fra mottakende myndighet i spørsmålet om gjenoppretting av prioritet skal legges til grunn når søknaden videreføres her i landet, siden norsk rett vil anvende et mindre strengt vilkår for gjenoppretting enn land som legger til grunn et aktsomhetskrav. Patentstyret vil likevel kunne overprøve avgjørelsen ved rimelig tvil om dens riktighet, og i tilfeller der spørsmålet ikke har vært vurdert, eller der mottakende myndighets avgjørelse går ut på avvísning eller avslag, og søkeren innen visse frister ber om en ny vurdering for den norske videreføringen av søknaden. Bestemmelsene om dette vil fastsettes i patentforskriftens kapittel om internasjonale patentsøknader, mens gebyret vil fastsettes i forskriften om betalinger mv. til Patentstyret og Klagenemnda for industrielle rettigheter.

9.2 Til endringene i designloven

Til § 13

Paragrafen regulerer kravene til innholdet i søknader om registrering av design. Det foreslås å fjerne kravet i *fjerde ledd* om at designerens navn skal oppgis i søknaden og innføres i Designregisteret, og erstatte dette med en adgang for både søker og designer til å kreve at designerens navn innføres i Designregisteret, jf. *fjerde ledd første punktum*. De generelle merknadene til departementet finnes i punkt 6. Bestemmelsen er utformet på lignende måte som den danske designloven § 13 stk. 4.

Adgangen for søker og designer til å kreve navngivelse gjelder uavhengig av hverandre, slik at designeren ikke skal være avhengig av søkeren for å gjøre en slik rett gjeldende. Der begjæringen om innføring i registeret kommer fra designeren, vil det imidlertid være opp til vedkommende å godtgjøre at han eller hun har utformet designen, før innføring i registeret kan

skje. Der det er flere som har samarbeidet om utviklingen av designen, vil angivelsen av hver enkelt på samme måte som etter gjeldende rett kunne erstattes av en angivelse av gruppen, jf. någjeldende tredje punktum, som blir *andre punktum*.

I *femte ledd andre punktum* klargjøres det at søknaden henlegges ved manglende betaling av søknadsgebyret, jf. punkt 7.6 i de alminnelige merknadene. Behandlingen kan gjenopptas etter § 19 fjerde ledd.

Til § 43

I punkt 7.8 i de generelle merknadene legges det til grunn at bestemmelsene i patentloven § 61, varemerkeloven § 60 og designloven § 43 om forbud mot prejudisiell prøving i sivile inngrepssaker av spørsmål om rettigheten er ugyldig, kan kreves overført eller eventuelt slettet for registrerte varemerker, bør videreføres.

I *høringsnotatet* ble det for dette tilfellet lagt til grunn at designloven § 43 bør endres, slik at det ikke forutsettes i lovteksten at dommen på ugyldighet, overføring eller sletting må være rettskraftig før domstolen kan legge den til grunn i inngrepssaken. Dette betyr at det kan avsies felles dom for ugyldighet og inngrep i første instans. I høringen har *Advokatforeningen* støttet forslaget, og ingen høringsinstanser har gått imot det. Departementet foreslår derfor å ta ut formuleringen om at dommen må være «rettskraftig» i § 43.

Til § 47

I *første ledd andre punktum* klargjøres at melding til designhaver fra lisenshavere som reiser søksmål om designinngrep skal gis i rekommandert brev. Det er dette som ligger i den nåværende bestemmelsen om at melding skal sendes «på tilsvarende måte», og forslaget innebærer dermed ingen realitetsendring.

Til § 50

Paragrafen regulerer tilfeller der en frist fastsatt i eller i medhold av loven er oversittet, og det foreslås at det materielle vilkåret for å få fristoversittelsen satt ut av betraktning etter *første ledd første punktum* endres, jf. punkt 3 i de generelle merknadene. Vilåret endres til et krav om at fristoversittelsen skal ha vært utilsiktet. Vilåret skal ha samme betydning her som i patentloven § 72 første ledd, og det vises til merknadene til den bestemmelsen.

I *første ledd fjerde punktum* klargjøres at kravet om å få saken tatt under videre behandling anses som ikke innkommet hvis gebyret ikke betales.

9.3 Til endringene i varemerkeloven

Til § 60

I punkt 7.8 i de generelle merknadene legges det til grunn at bestemmelsene i patentloven § 61, varemerkeloven § 60 og designloven § 43 om forbud mot prejudisiell prøving i sivile inngrepssaker av spørsmål om rettigheten er ugyldig, kan kreves overført eller slettet for registrerte varemerker, bør videreføres.

I *høringsnotatet* ble det for dette tilfellet lagt til grunn at varemerkeloven § 60 bør endres slik at det ikke forutsettes i lovteksten at dommen på ugyldighet, overføring eller sletting må være rettskraftig før domstolen kan legge den til grunn i inngrepssaken. Dette betyr at det kan avsies felles dom for ugyldighet og inngrep i første instans. I høringen har *Advokatforeningen* støttet forslaget, og ingen høringinstanser har gått imot det. Departementet foreslår derfor å ta ut formuleringen om at dommen må være «rettskraftig» i § 43.

I tillegg er krav på overføring av et registrert varemerke tatt inn som et krav som krever særskilt dom før det eventuelt kan legges til grunn i inngrepssaken at rettigheten tilhører saksøkte, slik at ordlyden for varemerker her harmoniseres med det som gjelder for patenter og design etter patentloven § 61 og designloven § 43. Også dette ble foreslått i *høringsnotatet*, og departementet følger opp forslaget. Det har ikke kommet merknader til forslaget i høringen.

Til § 64

I første ledd *andre punktum* klargjøres at melding til merkehaver fra lisenshavere som reiser søksmål om varemerkeinngrep skal gis i rekommandert brev. Dette følger allerede av uttrykket «på tilsvarende måte» i den gjeldende bestemmelsen, og medfører dermed ingen realitetsendring.

Til § 72

Forskjellen mellom virkningen av en internasjonal varemerkeregistrering i Norge før og etter at registreringen er ført inn i varemerkeregisteret klargjøres, i tråd med tilsvarende bestemmelser i designloven § 58. Forslaget er ikke omtalt i de alminnelige merknadene.

Første ledd regulerer virkningene av en internasjonal varemerkeregistrering i Norge. Virkningene er forskjellige før og etter at en slik registrering er ført inn i varemerkeregistret. Fra den internasjonale registreringen eller en etterfølgende utpeking av Norge og frem til den internasjonale registreringen er innført i varemerkeregistret, har den internasjonale registreringen samme vern som en søknad om varemerkeregistrering i Norge, jf. varemerkeloven § 61 a. Etter at den internasjonale registreringen er innført i varemerkeregistret har registreringen samme vern som en registrering i Norge. Denne forskjellen i vern før og etter at den internasjonale registreringen er ført inn i varemerkeregistret, som er i tråd med artikkel 4 i Madridprotokollen og klart forutsatt i merknadene til § 72 på s. 89 i Ot.prp. nr. 98 (2008–2009), fremgår imidlertid ikke av ordlyden i første ledd. Dette foreslås klargjort ved at det tilføyes bestemmelser svarende til designloven § 58 andre ledd som nytt *tredje, fjerde og femte punktum* i første ledd.

Det ble redegjort for forslaget i *høringsnotatet*, og det har ikke kommet merknader til det i høringen. D e p a r t e m e n t e t går inn for å følge det opp.

Til § 75

Av denne paragrafen følger at dersom en internasjonal varemerkeregistrering opphører å gjelde i Norge som følge av bortfall av den nasjonale registreringen eller søknaden som den bygger på, eller som følge av en oppsigelse av Madridprotokollen, kan registreringen omdannes til en nasjonal varemerkeregistrering dersom innehaveren fremsetter krav om dette overfor Patentstyret innen visse frister.

Det følger av varemerkeforskriften § 51 at et slikt krav må fremsettes i form av en søknad om nasjonal varemerkeregistrering. At det kreves innlevering av søknad, fremgår imidlertid ikke klart av ordlyden i varemerkeloven § 75, og harmonerer heller ikke med uttalelser i merknadene til § 75 i Ot.prp. nr. 98 (2008–2009) s. 90 andre spalte nederst. Det foreslås derfor endringer i *første og andre ledd* for å klargjøre at krav om omdanning må fremsettes ved søknad. For slik søknad må det på vanlig måte betales fastsatt søknadsgebyr, jf. varemerkeloven § 12 tredje ledd andre punktum.

Forslaget er ikke omtalt i de alminnelige merknadene. Det ble redegjort for det i *høringsnotatet*, og det har ikke kommet merknader til forslaget i høringen. D e p a r t e m e n t e t går inn for å følge det opp.

Til § 80

Paragrafen regulerer muligheten til å få en sak tatt under behandling etter oversittelse av en frist for å foreta en handling overfor Patentstyret. Paragrafen regulerer tilfeller der en frist fastsatt i eller i medhold av loven er oversittet, og det foreslås at det materielle vilkåret for å få fristoversittelsen satt ut av betraktning etter *første ledd første punktum* endres til et krav om at fristoversittelsen var utilsiktet, jf. punkt 3 i de generelle merknadene. Vilkaåret skal forstås på samme måte som i patentloven § 72 første ledd, og det vises til merknadene til den bestemmelsen.

I *fjerde punktum* i første ledd endres «avgift» til «gebyr», jf. punkt 7.6 i de alminnelige merknadene, og det klargjøres at konsekvensen av manglende betaling av gebyret er at kravet om å få saken tatt under videre behandling anses som ikke innkommet.

9.4 Til ikraftsettingsbestemmelsene

Endringene skal gjelde fra den tid Kongen bestemmer. Ettersom endringsforslagene gjelder flere ulike lover og spørsmål, foreslås en hjemmel for å sette de ulike endringene i kraft til ulik tid.

Kongen er også gitt hjemmel for å gi nærmere overgangsregler. Det vil være behov for overgangsregler knyttet til blant annet å avklare skjæringstidspunktet for hvilke fristoversittelser det nye vilkåret for å få saken tatt under videre behandling skal gjelde, og for hvilke patentsøknader muligheten til gjenoppretting av prioritet skal få anvendelse. Det er også behov for å klargjøre i overgangsregler skjæringstidspunktet for fjerningen av kravet om å oppgi designerens navn i søknader om designregistrering.

Justis- og beredskapsdepartementet

t i l r å r :

At Deres Majestet godkjenner og skriver under et fremlagt forslag til proposisjon til Stortinget om endringer i patentloven mv. (forenklinger).

Vi HARALD, Norges Konge,

s t a d f e s t e r :

Stortinget blir bedt om å gjøre vedtak til lov om endringer i patentloven mv. (forenklinger) i samsvar med et vedlagt forslag.

Forslag

til lov om endringer i patentloven mv. (forenklinger)

I

I lov 15. desember 1967 nr. 9 om patenter gjøres følgende endringer:

§ 2 fjerde ledd nytt andre punktum skal lyde:
Vilkåret er heller ikke til hinder for at patent meddeles på kjente stoffer eller kjente stoffblandinger til en spesifikk anvendelse i fremgangsmåter som nevnt i § 1 sjette ledd, såfremt en slik anvendelse ikke er kjent.

§ 3 c andre punktum oppheves.

§ 8 andre ledd skal lyde:

Søknaden skal inneholde en beskrivelse av oppfinnelsen, innbefattet tegninger når slike er nødvendige, samt *patentkrav som angir oppfinnelsen* som søkes beskyttet ved patentet, *og er klare, tydelige og har støtte i beskrivelsen*. Den omstendighet at oppfinnelsen gjelder en kjemisk forbindelse, medfører ikke at en bestemt anvendelse må angis i patentkravet. Beskrivelsen skal være så tydelig at en *fagperson* på grunnlag av denne skal kunne utøve oppfinnelsen. En oppfinnelse som gjelder eller anvender biologisk materiale, skal *i tilfelle* som nevnt i § 8 a, bare anses tilstrekkelig tydelig angitt såfremt også vilkårene i § 8 a er oppfylt. *Dersom oppfinnelsen gjelder eller anvender biologisk materiale som allerede forekommer i naturen, skal det fremgå tydelig av søknaden hvordan materialet kan utnyttes industrielt.*

§ 8 femte ledd første punktum og § 62 a andre ledd andre punktum skal lyde:

Søkeren skal betale fastsatt *søknadsgebyr, ellers henlegges søknaden.*

§ 8 a første ledd første punktum skal lyde:

Skal det ved utøvelsen av en oppfinnelse anvendes biologisk materiale som verken er allment tilgjengelig eller kan beskrives slik i søknadsdokumentene at en *fagperson* på grunnlag av disse kan utøve oppfinnelsen, skal en prøve av det bio-

logiske materialet deponeres senest den dag søknaden inngis.

§ 18 første ledd andre punktum skal lyde:

Den som patentsøknaden overføres *til, skal betale nytt søknadsgebyr, ellers henlegges søknaden.*

§ 19 andre ledd skal lyde:

Etter at *patent er meddelt*, kan patentkravene ikke endres slik at patentvernets omfang utvides.

§ 20 skal lyde:

Innen to måneder etter at søkeren er underrettet om at patent kan meddeles, skal søkeren betale fastsatt *meddelelsesgebyr*. Skjer ikke dette, henlegges søknaden. Behandlingen av søknaden gjenopptas likevel dersom søkeren betaler *meddelelsesgebyret* innen fire måneder etter utløpet av fristen. Det skal betales fastsatt gjenopptakelsesavgift.

Søkes patent av oppfinneren, kan Patentstyret innrømme søkeren fritak for å betale *meddelelsesgebyr* dersom det er forbundet med betydelig vanskelighet for søkeren å betale *gebyret*, og det er begjært fritak innen to måneder etter at søkeren er underrettet om at patent kan meddeles. Avslås begjæringen om fritak, skal *gebyr* som betales innen to måneder deretter, anses som betalt i rett tid.

§ 21 første ledd første punktum skal lyde:

Når *meddelelsesgebyr* etter § 20 er betalt, eller fritak for *gebyret* er gitt, skal søknaden imøtekommes dersom det fortsatt ikke finnes å foreligge hinder for patent.

§ 24 andre ledd andre punktum skal lyde:

Den som fremsetter slik innsigelse mer enn ni måneder etter nevnte dag, skal betale fastsatt *gebyr, ellers anses innsigelsen som ikke innkommet.*

§ 25 første ledd nr. 2 skal lyde:

2. det gjelder en oppfinnelse som *ikke er beskrevet som bestemt i § 8 annet ledd tredje til femte punktum, eller*

§ 27 første ledd andre punktum og § 52 e første ledd tredje punktum skal lyde:

Det skal betales fastsatt *gebyr, ellers opptas ikke klagen til behandling.*

§ 27 første ledd tredje punktum og § 52 e femte ledd fjerde punktum oppheves.

§ 28 andre ledd tredje punktum og nytt fjerde punktum skal lyde:

For internasjonal søknad som inngis til Patentstyret, skal søkeren betale fastsatt *gebyr. Kongen gir forskrift om gjenoppretting av prioritet der fristen etter § 6 første ledd utilsiktet er oversittet overfor Patentstyret som mottakende myndighet, herunder om frist for å begjære gjenoppretting og om gebyr.*

§ 36 første ledd første og andre punktum skal lyde:

Har en del av en internasjonal patentsøknad ikke vært gjenstand for internasjonal nyhetsgransking eller internasjonal forberedende patenterbarhetsprøving fordi søknaden ble ansett å omfatte oppfinnelser som er uavhengige av hverandre og søkeren ikke innen den foreskrevne tid betalte *tilleggsgebyr* i henhold til samarbeidskonvensjonen, skal Patentstyret prøve om vurderingen var riktig. Finnes dette å være tilfelle, skal den del av søknaden som ikke er gransket eller prøvet, anses trukket tilbake, med mindre søkeren betaler fastsatt *gebyr* innen to måneder fra Patentstyret har sendt ham underretning om sin avgjørelse.

I § 38 andre ledd andre punktum skal «søknadsavgift» erstattes av «søknadsgebyr».

§ 39 a første ledd skal lyde:

En patenthaver kan begjære at *patentkravene, og om nødvendig beskrivelsen, endres* slik at patentvernets omfang begrenses (patentbegrensning).

§ 39 a tredje ledd skal lyde:

Patenthaveren skal betale fastsatt *begrensningsgebyr, ellers anses begjæringen som ikke innkommet.*

§ 39 b første ledd skal lyde:

Er begjæringen i foreskrevet stand, undersøker Patentstyret om *de endrede patentkravene er klare, tydelige og har støtte i beskrivelsen, og om patentet i endret form omfatter noe som ikke fremgikk av søknaden da den ble inngitt, eller innebærer en utvidelse av patentvernets omfang.*

§ 39 d andre ledd andre punktum skal lyde:

Innen samme frist skal fastsatt *klagegebyr* betales, *ellers opptas ikke klagen til behandling.*

§ 39 d andre ledd tredje punktum oppheves.

I § 50 a første ledd tredje punktum og § 66 j første ledd første punktum skal «avgift» erstattes med «gebyr».

§ 52 første ledd første punktum skal lyde:

Et patent kan kjennes helt eller delvis ugyldig ved dom dersom:

1. det er meddelt til tross for at vilkårene i §§ 1 til 2 ikke er oppfylt,
2. det gjelder en oppfinnelse som ikke *er beskrevet som bestemt i § 8 annet ledd tredje til femte punktum,*
3. det omfatter noe som ikke fremgikk av søknaden da den ble inngitt,
4. patentvernets omfang er blitt utvidet etter at patentet ble meddelt, eller
5. det er endret etter begjæring om patentbegrensning på en slik måte at patentvernets omfang er blitt utvidet.

§ 52 b andre ledd andre punktum og nytt tredje punktum skal lyde:

Begjæringen skal i tillegg oppfylle de vilkårene som er fastsatt av Kongen ved *forskrift. Det* skal betales fastsatt *gebyr, ellers anses begjæringen som ikke innkommet.*

§ 52 d første ledd første punktum skal lyde:

Begjæring om administrativ overprøving kan bare begrunnes med at patentet er meddelt i strid med vilkårene i §§ 1 til 2 *eller § 8 annet ledd tredje til femte punktum,* men likevel ikke med at patentet er meddelt til en annen enn den som er berettiget til oppfinnelsen, jf. § 1 første ledd.

§ 52 d andre ledd første punktum skal lyde:

Dersom Patentstyret kommer til at patentet er meddelt i strid med §§ 1 til 2 *eller § 8 annet ledd tredje til femte punktum,* erklæres det ugyldig dersom ikke ugyldighetsgrunnen kan avhjelpest ved at patentet endres.

§ 63 a oppheves.

§ 64 første ledd andre punktum skal lyde:

En lisenshaver eller panthaver som vil reise søksmål om inngrep i patentet, skal *i rekommandert brev* gi meddelelse om dette til patenthaveren, såfremt dennes adresse er angitt i registeret.

§ 66 e nytt tredje punktum skal lyde:

Dersom Den utvidete klagenemnden i Det europeiske patentverket opphever en avgjørelse fra Klagenemnden i Det europeiske patentverket om å nekte patent, forfaller årsavgift for avgiftsår som

har begynt etter at Klagenemnden traff sin avgjørelse og frem til den dagen da Den utvidete klagenemnden traff sin avgjørelse, to måneder etter sistnevnte dag.

§ 68 første ledd første punktum skal lyde:
Kongen fastsetter de avgifter og gebyrer som er omhandlet i denne lov, samt de nærmere reglene om betaling av disse.

§ 72 skal lyde:

Dersom en patentsøker eller patenthaver har oversittet en frist fastsatt i eller i medhold av denne lov, og som følge av dette har lidt rettstap, skal saken likevel tas under behandling såfremt han godtgjør at *fristoversittelsen var utilsiktet*. Slik begjæring må fremsettes skriftlig til Patentstyret innen to måneder etter at den hindring som førte til fristoversittelse er opphørt, og senest ett år innen fristens utløp. Innen samme tid skal den unnlatte handlingen være foretatt. Det skal betales fastsatt gebyr, ellers anses begjæringen som ikke innkommet.

Ved oversittelse av fristen etter § 6 første ledd skal prioriteten gjenopprettes hvis fristoversittelsen var utilsiktet, og søknaden det kreves prioritet for, krav om prioritet og begjæring om gjenoppretting inngis innen to måneder etter fristens utløp. Prioriteten kan likevel ikke gjenopprettes hvis begjæringen inngis etter at forberedelsene til å gjøre søknaden allment tilgjengelig er ferdigstilt. Det skal betales fastsatt gebyr, ellers anses begjæringen som ikke innkommet.

Første ledd gjelder ikke frister som nevnt i § 27 tredje ledd, § 39 d tredje ledd, § 52 fjerde og femte ledd, § 52 e tredje ledd og § 53 annet ledd.

For internasjonale patentsøknader som videreføres i Norge får første jf. tredje ledd også anvendelse når det gjelder oversittelse av frister overfor mottakende myndighet, internasjonal nyhetsgranskingsmyndighet, myndighet for internasjonal forberedende patenterbarhetsprøving eller det internasjonale byrå. Den unnlatte handling foretas overfor Patentstyret. Kongen gir forskrift om gjenoppretting av prioritet for internasjonale søknader som videreføres i Norge, herunder om frister for å begjære slik gjenoppretting overfor Patentstyret, og om gebyr.

§ 73 første ledd skal lyde:

Har søkeren i de tilfelle som er omhandlet i §§ 31 eller 38, sendt dokument, avgift eller gebyr med postoperatør, og sendingen ikke kommer frem til Patentstyret i rett tid, skal søknaden tas under

behandling dersom handlingen blir foretatt innen to måneder fra søkeren innså eller burde ha innsett at fristen var overskredet, likevel senest innen ett år fra fristens utløp, og

1. postforbindelsene har vært avbrutt i løpet av de ti siste dager før fristens utløp på grunn av krig, revolusjon, urolighet, streik, naturkatastrofe, eller annen liknende årsak på det sted der avsenderen oppholder seg eller har sin virksomhet, og dokumentet, avgiften eller gebyret er sendt til Patentstyret innen fem dager fra postforbindelsene ble gjenopprettet, eller
2. dokumentet, avgiften eller gebyret ble sendt til Patentstyret ved rekommandert brev senest fem dager før utløpet av fristen. Er brevet ikke sendt som flypost, skal dette likevel bare gjelde dersom avsenderen har hatt grunn til å tro at brevet ville komme frem innen to dager fra avsendingsdagen, eller dersom sending som flypost ikke var mulig.

II

I lov 21. juni 1985 nr. 79 om enerett til foretaksnavn og andre forretningskjennetegn gjøres følgende endringer:

§ 3-6 tredje ledd skal lyde:

Det skal betales fastsatt gebyr, ellers anses kravet om administrativ overprøving som ikke innkommet.

§ 3-7 andre ledd skal lyde:

Fastsatt klagegebyr skal betales, ellers opptas ikke klagen til behandling.

III

I lov 14. mars 2003 nr. 15 om beskyttelse av design gjøres følgende endringer:

§ 13 fjerde ledd skal lyde:

Søkes registrering av en annen enn den som har frembrakt designen, skal designerens navn innføres i designregisteret hvis søkeren eller designeren ber om dette. Om designen er et resultat av et samarbeid mellom flere designere i en gruppe, kan en angivelse av gruppens navn erstatte angivelsen av hver enkelt designer.

§ 13 femte ledd andre punktum skal lyde:

Det skal betales fastsatt gebyr, ellers henlegges søknaden.

I § 17 andre ledd andre punktum, § 51 andre ledd andre punktum og § 56 tredje ledd andre punktum skal «avgift» erstattes med «gebyr».

§ 27 første ledd tredje punktum og § 50 første ledd fjerde punktum skal lyde:

Det skal betales fastsatt *gebyr, ellers anses kravet som ikke innkommet.*

§ 29 andre ledd andre punktum skal lyde:

Den som søknaden overføres til, skal betale nytt *søknadsgebyr, ellers henlegges søknaden.*

§ 37 fjerde punktum skal lyde:

Fastsatt *klagegebyr* skal betales, *ellers opptas ikke klagen til behandling.*

§ 43 skal lyde:

§ 43 *Grunnlag for frifinnelse i sivile saker*

I sivile saker om designinngrep kan det bare bygges på at registreringen er ugyldig eller kan kreves overført etter bestemmelsene i kapittel 5, hvis det først er *avsagt dom* for ugyldighet eller overføring, eller hvis Patentstyret har truffet endelig avgjørelse om oppheving eller overføring.

§ 47 første ledd andre punktum skal lyde:

En lisenshaver som reiser søksmål om designinngrep, skal *i rekommandert brev* gi melding om dette til den som er innført i designregisteret som designhaver, hvis adressen er angitt i registeret.

§ 50 første ledd første punktum skal lyde:

Den som overfor Patentstyret har oversittet en frist fastsatt i eller i medhold av bestemmelsene i kapittel 2, 4 eller 6, og som følge av dette har lidt rettstap, skal når denne krever det, likevel få en sak tatt under behandling hvis det godtgjøres at *fristoversittelsen var utilsiktet.*

§ 51 tredje og fjerde ledd skal lyde:

For kopier av dokumenter som er offentlige etter loven her, skal det betales fastsatt *gebyr.*

Gebyrsatsene for ikke bekreftede utskrifter og kopier skal fastsettes slik at de samlede inntektene ikke blir større enn de faktiske omkostningene ved formidling av informasjonen, med tillegg av en rimelig fortjeneste.

§ 52 paragrafoverskriften skal lyde:

§ 52 *Forskrifter til loven (avgifter og gebyrer mv.)*

§ 52 andre punktum nr. 6 skal lyde:

6. *satser for avgifter og gebyrer, og betaling av disse.* Kongen kan herunder fastsette *gebyrer* for deling og sammenslåing av søknader og registreringer.

§ 54 andre ledd tredje punktum skal lyde:

For slik deling skal det betales fastsatt *gebyr, ellers anses kravet om deling som ikke innkommet.*

IV

I lov 26. mars 2010 nr. 8 om beskyttelse av varemerker gjøres følgende endringer:

§ 12 tredje ledd andre punktum skal lyde:

Det skal betales fastsatt *gebyr, ellers henlegges søknaden.*

§ 21 første ledd andre punktum og § 28 andre punktum skal lyde:

Vedkommende skal i så fall betale *nytt søknadsgebyr, ellers henlegges søknaden.*

§ 34 første ledd andre punktum, § 40 første ledd fjerde punktum, § 42 andre punktum, § 43 første ledd tredje punktum og § 80 første ledd tredje punktum skal lyde:

Det skal betales fastsatt *gebyr, ellers anses kravet som ikke innkommet.*

§ 50 fjerde punktum skal lyde:

Det skal betales fastsatt *klagegebyr, ellers opptas ikke klagen til behandling.*

§ 60 skal lyde:

§ 60 *Grunnlag for frifinnelse i sivile saker*

I sivile saker om inngrep i registrert varemerke kan det bare bygges på at registreringen er *ugyldig, kan slettes* etter bestemmelsene i §§ 35 til 37 *eller kreves overført* hvis det først er *avsagt dom* for *ugyldighet, sletting eller overføring*, eller hvis Patentstyret har truffet endelig avgjørelse om dette.

§ 64 første ledd andre punktum skal lyde:

En lisenshaver som reiser søksmål om varemerkeinngrep, skal *i rekommandert brev* gi melding om dette til merkehaveren.

§ 67 andre ledd tredje punktum skal lyde:
Det skal betales fastsatt *gebyr, ellers anses søknaden som ikke innkommet.*

§ 72 første ledd skal lyde:

En innføring i varemerkeregistret om at en internasjonal varemerkeregistrering har virkning i Norge, har samme virkning som om varemerket var registrert her i riket. Innføringen har virkning fra den dagen registreringen ved Det internasjonale byrået anses for å ha skjedd eller fra dagen for en etterfølgende utpeking av Norge. *Frem til den internasjonale registreringen er innført i varemerkeregistret og kunngjort etter § 70 annet ledd, har registreringen eller en etterfølgende utpeking av Norge samme virkning som en søknad om varemerkeregistrering i Norge. Utnytter noen varemerket uten samtykke fra den internasjonale varemerkehaveren, og skjer utnyttelsen etter registreringen ved Det internasjonale byrået eller en etterfølgende utpeking av Norge, gjelder § 57, § 58 første til tredje og femte og sjette ledd, § 59 og § 59 a tilsvarende hvis registreringen senere blir ført inn i varemerkeregistret. Foreldelsesfristen for krav etter fjerde punktum begynner ikke å løpe før registreringen er innført i varemerkeregistret.*

§ 75 første og andre ledd skal lyde:

Hvis en internasjonal registrering som har virkning i Norge, helt eller delvis opphører å gjelde som følge av bortfall av den nasjonale registreringen eller søknaden som den bygger på, og innehaveren deretter overfor Patentstyret *ved søknad* fremsetter krav om registrering av varemerket her i riket, skal slik registrering ha virkning fra den dagen den internasjonale registreringen fikk virkning i Norge, *såfremt søknaden* leveres innen tre måneder fra den dagen den internasjonale registreringen opphørte, og de varer eller tjenester som angis i *søknaden*, var omfattet av den internasjonale registreringen slik den gjaldt i Norge.

Hvis en internasjonal registrering som har virkning i Norge, helt eller delvis opphører å gjelde som følge av en oppsigelse av Madridprotokollen, og

innehaveren deretter overfor Patentstyret *ved søknad* fremsetter krav om registrering av varemerket her i riket, skal slik registrering skje med virkning fra den dagen den internasjonale registreringen fikk virkning i Norge, *hvis søknaden* leveres innen to år fra den dagen oppsigelsen fikk virkning, og de varer eller tjenester som angis i *søknaden*, var omfattet av den internasjonale registreringen slik den gjaldt i Norge.

§ 80 første ledd første punktum skal lyde:

Den som overfor Patentstyret har oversittet en frist fastsatt i eller i medhold av bestemmelsene i kapittel 2, 4, 6 eller § 68 tredje ledd, og som følge av dette har lidt rettstap, skal når denne krever det, likevel få en sak tatt under behandling hvis det godtgjøres at *fristoversittelsen var utilsiktet.*

§ 81 andre ledd andre punktum skal lyde:

For utskrifter skal det betales fastsatt *gebyr.*

§ 81 tredje ledd skal lyde:

For kopier av dokumenter som er offentlige etter loven her, skal det betales fastsatt *gebyr. Gebyrsatsene* for utskrifter og kopier etter leddet her skal fastsettes slik at de samlede inntektene ikke blir større enn de faktiske omkostningene ved formidling av informasjonen, med tillegg av en rimelig fortjeneste.

§ 82 paragrafoverskriften skal lyde:

§ 82 *Forskrifter til loven (avgifter og gebyrer mv.)*

§ 82 andre punktum bokstav c skal lyde:

c) deling og sammenslåing av søknader og registreringer og om *gebyrer* for dette

§ 82 andre punktum bokstav h skal lyde:

h) *satser for avgifter og gebyr, og betaling av disse.*

V

Loven gjelder fra den tid Kongen bestemmer. Bestemmelsene kan settes i kraft til ulik tid. Kongen kan gi nærmere overgangsregler.

