

**Nærings- og handelsdepartementet**  
**Postboks 8014 Dep.**  
**0030 Oslo**

Vår dato: 2006-10-04  
Vår ref.: SvH - EPC - Høring  
Vår saksbehandler: Svein Hofseth  
Deres ref.: 200601479  
Side 1 av 2

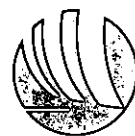
### **Høringssvar – tiltredelse til Den europeiske patentkonvensjonen (EPC) m.m.**

Vi viser til høringsskrivet fra departementet datert 6. juli, 2006 og vil innledningsvis gi uttrykk for vår tilfredshet med regjeringens beslutning om at Norge bør tiltre EPC og derigjennom bli medlem av Den europeiske patentorganisasjonen (EPO). Det faglige miljøet i Norge innenfor IR-området er langt på etterskudd når det gjelder kompetanse, sett i relasjon til andre europeiske land som vi kan sammenligne oss med. Det er derfor viktig at det raskest mulig, dvs. allerede nå, settes i gang tiltak i samarbeide med Det europeiske patentakademiet (EPA) og EPOs opplæringsorganisasjon, CEIPI, som vil gjøre det mulig for patentfullmektiger som kommer innenfor den såkalte "grandfather rule" å komme opp på et akseptabelt kunnskaps- og kvalifikasjonsnivå for å kunne prosedere patentsøknader direkte mot EPO, samt legge til rette for at nye norske patentingeniører kan skaffe seg EQE (European Qualification Examination). Det er stor etterspørsel etter (stort underskudd på) patentingeniører i industrien i Norge i dag og dette forsterker også behovet for snarlige tiltak forhold til å få etablert en utdanning på høyskole og universitetsnivå innfor IR-området i Norge

#### **Om konsekvenser for patentering av bioteknologiske oppfinnelser.**

Ved gjennomføringen av EUs patentdirektiv ble det i den norske patentloven innført en ordning som gir Patentstyret anledning til å konsultere en etisk nemnd. Ordningen med en nemnd er en norsk særordning som er uheldig i forhold til harmonisering av patentlovgivningen og regelverket hva angår behandlingen av patentsøknader i Europa, nasjonalt så vel som i EPO.

I høringsskrivet er det uttalt at Patentstyret skal legge seg på linje med praksis i de mest restriktive EU-landene når det gjelder patentering av visse bioteknologiske oppfinnelser. I tillegg foreslår Departementet at norske domstoler i en eventuell etterfølgende nasjonal sak om slike patenters gyldighet, inklusive patenter bevilget i EPO, ikke bare skal ta hensyn til føringene om restriktiv praksis, men at de også skal kunne innhente uttalelser fra Den etiske nemnden i patentsaker. Fra Hydros side har vi tiltro til at Patentstyret og norske domstoler har nødvendig kompetanse og innsikt til å ta stilling til oppfinnelsers patentbarhet og patenters gyldighet, og vi har derfor også liten tro på at en slik nemnd vil ha noen innvirkning på de rettsavgjørelser som vil bli fattet i Norge. Men det signal som gis ved å uttale at Norge skal være restriktive og i tillegg gjennom lovgivningen gi adgang til å benytte en nemnd i slike saker vil være svært uheldig for Norges omdømme og integritet innenfor IR-området i Europa. Det er av avgjørende betydning for industrien at saksbehandlingen i EPO er konsistent og av høyest mulig kvalitet og forutsigbarhet, og at avgjørelsene som fattes i EPO i størst mulig grad respekteres av det enkelte medlemsland. I den grad det er et politisk ønske fra norsk side om at kravet til patentbarhet innenfor bioteknologiområdet eller andre teknologiområder bør enders, så må det heller være et mål for



**HYDRO**

regjeringen å arbeide for slike endringer innenfor EPOs egen organisasjon så snart Norge blir tilsluttet EPC.

### **Administrativ omprøving (overprøving) av gyldigheten av patenter.**

Selv om det ikke kan ses å være noen sammenheng mellom forslaget om at Norge skal tilsluttes EPC og forslaget om samtidig å innføre en lovendring om administrativ omprøving av patenter, så er Hydro positiv til at det innføres en slik lovendring og at både patenthaver og tredjemann kan kreve omprøving av et bevilget patent. Hydro har selv benyttet seg av slik omprøving i utlandet, bl.a. England som har en tilsvarende ordning (application for post grant amendment/invalidation), og har positiv erfaring med slike ordninger der. Hydro er enig med Nærings- og handelsdepartementet i at en ordning med administrativ omprøving er et enkelt og billig alternativ til søksmål. For å unngå at tredjemann skal misbruke ordningen i en taktisk/strategisk sammenheng og kreve omprøving for å trenere avgjørelse i forbindelse med en patentkonflikt, vil vi imidlertid foreslå at det i lovteksten innføres tilsvarende bestemmelser som i den danske patentloven om at tredjemann ikke kan begjære omprøving av et patent så lenge dette er gjenstand for tvist, og at dersom det etter at tredjemann har inngitt begjæring om administrativ omprøving av et patent reises sak for domstolene om patentet, så skal omprøvingssaken for patentmyndighetene stanses. Etter at loven ble endret i Danmark i 2001 har antallet begjæringer falt betraktelig, uten at dette av dansk industri, slik vi har oppfattet, har vært sett på som uønsket eller negativt.

### **Lovbestemt taushetsplikt og fritak fra vitneplikt for patentfullmektiger**

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

Med hilsen  
for Norsk Hydro ASA

Svein Hofseth

svein.hofseth@hydro.com