



DET KONGELEGE
JUSTIS- OG POLITIDEPARTEMENT

Ot.prp. nr. 33

(2006–2007)

Om lov om endringer i lov 15. desember
1967 nr. 9 om patenter m.m.
(gjennomføring av den europeiske
patentkonvensjonen)

Innhald

1	Hovudinnhaldet i proposisjonen	5	4.3	Departementets vurderingar	11
2	Bakgrunnen for lovforslaget	7	5	Administrativ overprøving av om	
2.1	Om den europeiske patentkonvensjonen og Den europeiske patentorganisasjonen	7	5.1	Forslaget i høyringsbrevet	13
2.2	Arbeidsgrupperapport om konsekvensar av norsk tiltreding til den europeiske patentkonvensjonen og NOU 1976: 49 Internasjonalt patentsamarbeid	7	5.2	Høyringa	14
2.3	Høyringa	7	5.3	Departementets vurderingar	16
3	Endringar som er nødvendige ved norsk tiltreding til den europeiske patentkonvensjonen	8	6	Økonomiske og administrative konsekvensar	18
4	Høve for domstolane til å innhente ei rådgivande fråsegn frå Den etiske nemnda for patentsaker	9	7	Merknader til paragrafane i lovforslaget	19
4.1	Forslaget i høyringsbrevet	9	7.1	Merknader til endringane i patentloven	19
4.2	Høyringa	9	7.2	Merknader til endringa i tvisteloven .	30
			7.3	Merknader til iverksetjingsføresegna	30
				Forslag til lov om endringar i lov 15. desember 1967 nr. 9 om patenter m.m. (gjennomføring av den europeiske patentkonvensjonen)	31



DET KONGELEGE
JUSTIS- OG POLITIDEPARTEMENT

Ot.prp. nr. 33

(2006–2007)

Om lov om endringer i lov 15. desember 1967 nr. 9 om patenter m.m. (gjennomføring av den europeiske patentkonvensjonen)

*Tilråding frå Justis- og politidepartementet av 23. mars 2007,
godkjend i statsråd same dagen.
(Regjeringa Stoltenberg II)*

1 Hovudinnhaldet i proposisjonen

Proposisjonen inneheld forslag til endringar i patentloven i samband med at Noreg skal tiltre konvensjonen om utsteding av europeiske patent av 5. oktober 1973 (den europeiske patentkonvensjonen), i tillegg til visse andre endringar i patentloven som ikkje er ei nødvendig følge av tiltredinga.

I St.prp. nr. 53 (2006–2007) Om samtykke til ratifikasjon av Den europeiske patentkonvensjonen (EPC) av 5. oktober 1973 og tiltredelse av Revisjonsakten av 29. november 2000 fremja av Utanriksdepartementet i dag er Stortinget bedt om å samtykke til at Noreg kan tiltre konvensjonen. Etter den europeiske patentkonvensjonen kan ein patentsøkjjar gjennom ei sentralisert behandling hos Det europeiske patentverket i München med éin søknad få patent i alle dei landa som er tilslutta konvensjonen, og som søkjaren peikar ut i søknaden. Gir Det europeiske patentverket patent, har patenthavaren på nærmare vilkår krav på at patentet skal gjelde på same måte som nasjonale patent i dei landa som er peika ut i søknaden. Slike patent blir omtalte som europeiske patent.

Norsk tiltreding til den europeiske patentkonvensjonen krev at det blir teke inn reglar i patentlo-

ven om at europeiske patentsøknader og patent som omfattar Noreg, skal ha verknad i Noreg på same måte som søknader som blir sende til Patentstyret, og patent som blir gitt av Patentstyret, og om dei nærmare vilkåra for at europeiske søknader og patent skal ha slike verknader her i landet m.m. Tiltredinga krev også at det blir gitt særskilde reglar om godkjenning og fullbyrding av utanlandske avgjerder om retten til å få patent og om verneting og litispensens i slike saker og stansing av saker om gyldigheit av europeiske patent for norske domstolar medan Det europeiske patentverket behandlar saker om oppheving. Det er også foreslått enkelte andre mindre endringar i patentloven som ikkje er nødvendige for at Noreg skal kunne tiltre den europeiske patentkonvensjonen, men som er tekne med dels for å klargjere at dei materielle vilkåra for patentering i patentloven og den europeiske patentkonvensjonen er samanfallande, og dels for at det skal bli best mogleg samsvare mellom reglane om den etterfølgjande behandlinga av europeiske patent i Patentstyret og i Det europeiske patentverket m.m.

Europeiske patent vil til liks med patent som er gitt av det norske Patentstyret, kunne setjast til

side som ugyldige med verknad for Noreg av norske domstolar. Etter Den europeiske patentkonvensjonen er det opp til det enkelte landet å avgjere om slike saker skal behandlast av domstolane eller av administrative organ, f.eks. det nasjonale patentverket. Det er heller ikkje noko i vegen for å opne for både administrativ behandling og domstolsbehandling. I proposisjonen blir det foreslått at saker der nokon krev at eit patent skal opphevast som ugyldig, skal kunne bringast inn for Patentstyret som eit alternativ til domstolsbehandling (såkalla administrativ overprøving) dersom grunnlaget for påstanden om ugyldigheit er at patentet er gitt trass i at vilkåra i patentloven §§ 1 til 2 ikkje var oppfylte. I dag er søksmål for domstolane det einaste alternativet for nokon som krev at eit patent skal opphevast som ugyldig. Denne endringa vil gjere

det enklare og billigare å få prøvd gyldigheita av patent.

I proposisjonen blir det også foreslått å gi domstolane høve til å innhente ei rådgivande fråsegn frå Den etiske nemnda for patentsaker i søksmål om gyldigheita av eit patent der saka reiser spørsmål om patentet ikkje skulle ha vore gitt fordi kommersiell utnytting av oppfinninga strir mot offentlig orden eller moral. Dette vil gi domstolane same høve til å få opplyst dei etiske sidene ved utnytting av oppfinninga som Patentstyret har under søknadsbehandlinga.

Forslaget om at domstolane skal kunne innhente fråsegn frå Den etiske nemnda for patentsaker, og om å innføre administrativ overprøving, vil gjelde både for patent gitt av Patentstyret og for europeiske patent.

2 Bakgrunnen for lovforslaget

2.1 Om den europeiske patentkonvensjonen og Den europeiske patentorganisasjonen

Den europeiske patentkonvensjonen er ein internasjonal avtale av 5. oktober 1973 mellom fleire europeiske land som oppretta eit europeisk patent-søknadssystem der ein patentsøklar med éin søknad kan få patent i alle landa som er tilslutta konvensjonen gjennom ei sentralisert behandling av søknaden ved Det europeiske patentverket. Konvensjonen oppretta også Den europeiske patentorganisasjonen. Organa til organisasjonen er Det europeiske patentverket, som behandlar søknader om europeisk patent, og Forvaltningsrådet, som er eit overordna organ der medlemslanda møter, og som blant anna har til oppgåve å føre tilsyn med Det europeiske patentverket. Den europeiske patentkonvensjonen vart endra i 2000. Noreg kjem til å tiltre den endra versjonen, som tek til å gjelde frå 13. desember 2007. I dag er 32 europeiske land tilslutta konvensjonen, blant anna alle EU-landa og EFTA-landa, bortsett frå Noreg. Den europeiske patentkonvensjonen og Den europeiske patentorganisasjonen er nærmare omtalt i St.prp. nr. 53 (2006–2007) punkt 6.

2.2 Arbeidsgrupperapport om konsekvensar av norsk tiltreding til den europeiske patentkonvensjonen og NOU 1976: 49 Internasjonalt patentsamarbeid

Konsekvensane av norsk tiltreding til den europeiske patentkonvensjonen har vorte utgreidd av ei arbeidsgruppe med representantar frå Nærings- og handelsdepartement, Utanriksdepartementet, Justisdepartementet og Patentstyret. Rapporten frå arbeidsgruppa vart lagd fram for Nærings- og

handelsdepartementet i juni 2005. Arbeidsgrupperapporten inneheldt også eit utkast til endringar i patentloven i samband med ei tiltreding til den europeiske patentkonvensjonen. Desse spørsmåla hadde tidlegare vorte gjennomgått av eit utval som la fram ei utgreiing som NOU 1976: 49 Internasjonalt patentsamarbeid.

2.3 Høyringa

Spørsmålet om Noreg skal tiltre den europeiske patentkonvensjonen og forslag til lovendringar i samband med ei eventuell tiltreding vart sende på høyring frå Nærings- og handelsdepartementet 6. juli 2006. Arbeidsgrupperapporten som er omtalt i punkt 2.2 var ein del av høyringsgrunnlaget, og lovutkastet frå arbeidsgruppa utgjorde forslaget til nødvendige endringar i patentloven. I høyringsbrevet foreslo Nærings- og handelsdepartementet i samråd med Justisdepartementet i tillegg at domstolane vart gitt høve til å innhente ei rådgivande fråsegn frå Den etiske nemnda for patentsaker i søksmål om gyldigheita av eit patent når saka reiser spørsmål om patentet ikkje skulle ha vore gitt fordi kommersiell utnytting av oppfinninga strir mot offentleg orden eller moral, og at det vart opna for administrativ overprøving av gyldigheita av patent hos Patentstyret.

I St.prp. nr. 53 (2006–2007) punkt 4 er det gjort greie for kva for instansar som var adressatar for høyringa, og kven som har gitt fråsegner o.a. Det er også gjort greie for kva høyringsinstansane meinte om spørsmålet om norsk tiltreding til den europeiske patentkonvensjonen. I proposisjonen her vil det berre bli gjort greie for synspunkta frå høyringsinstansane i den grad dei har meint noko om det nærmare innhaldet i forslaget til lovendringar som vart sendt på høyring, jf. punkt 3 til 5.

3 Endringer som er nødvendige ved norsk tiltreding til den europeiske patentkonvensjonen

Lovutkastet frå arbeidsgruppa som vart sendt på høyring 6. juli 2006, inneheldt forslag til endringer i patentloven med sikte på ei eventuell tiltreding til den europeiske patentkonvensjonen. Dette var for det første visse forslag til justeringar i patentloven §§ 1 og 2 om kva som kan patenterast. Desse endringane inneber ikkje nokon realitetsforskjell i høve til gjeldande rett, men vart foreslått for å bringe ordlyden i samsvar med ordlyden i den europeiske patentkonvensjonen. For det andre vart det foreslått eit nytt kapittel i patentloven om europeisk patent med reglar om

- definisjonar
- innlevering av søknader om europeisk patent
- at europeiske patentsøknader og patent har verknad i Noreg på same måte som norske patent
- vilkåra for at europeiske patentsøknader og patent skal få verknad i Noreg (patenthavaren må levere inn omsetjingar til Patentstyret og betale fastsett avgift for dette)
- verknader i Noreg av avgjerder i Det europeiske patentverket om å endre eller avgrense eit patent etter motsegn- eller klagebehandling eller etter sentralisert patentavgrensing
- betaling av årsavgifter til Patentstyret for at europeiske patent skal halde fram med å ha verknad i Noreg
- at Patentstyret skal utferde kunngjering i ein del tilfelle
- verknader i Noreg av at ein europeisk patentsøknad der Noreg er peika ut blir avslått eller dregen tilbake eller blir rekna som dregen tilbake
- situasjonar der det ikkje er samsvar mellom dei omsetjingane søkjaren leverer inn til Patentstyret, og teksten på det språket som var behandlingsspråk ved Det europeiske patentverket
- verknader av at søkjaren leverer inn ei retta omsetjing til Patentstyret
- verknader i Noreg av at Det europeiske patentverket gir oppreisning for oversiting av fristar som gjeld ved behandlinga der
- omgjerding av ein søknad om europeisk patent til ein søknad om patent hos Patentstyret

- høve til i nokre situasjonar å halde fram med å bruke ei oppfinning som er gjenstand for ein europeisk patentsøknad eller eit europeisk patent for nokon som i god tru har begynt å bruke oppfinninga
- prosessuelle føresegnar om godkjenning og fullbyrding av visse utanlandske avgjerder, om verneting og litispensens i visse saker og stansing av saker om gyldigheita av europeiske patent for norske domstolar

Få av *høyringsinstansane* har uttalt seg om forslaget til lovendringar. Ingen har hatt innvendingar mot forslaget frå arbeidsgruppa. *Fornyings- og administrasjonsdepartementet*, *Norsk Forening for Industriell Rettsbeskyttelse (NIR)* og *Rikshospitalet – Radiumhospitalet HF* uttaler at dei støttar forslaget.

Departementet fremjar eit forslag til endringar som innhaldsmessig i stor grad byggjer på utkastet som vart sendt på høyring, men har gjort ein del endringar når det gjeld systematikken i forslaget og formuleringane. Særleg på grunn av dei endringane som skjedde i den europeiske patentkonvensjonen i 2000, har departementet også foreslått nokre endringar som ikkje var med i utkastet som vart sendt på høyring. Departement har også valt ikkje å følgje opp nokre av punkta i utkastet som vart sendt på høyring, fordi dei ikkje er nødvendige. Den europeiske patentkonvensjonen artikkel 25 inneheld ei føresegn som opnar for at nasjonale domstolar som behandlar inngreps- eller ugyldighetssøksmål, kan innhente ei teknisk fråsegn frå Det europeiske patentverket mot å betale ei avgift. Denne ordninga blir svært lite brukt, og konvensjonen krev ikkje at nasjonal rett opnar for at domstolane skal kunne innhente slike fråsegner. Danmark og Sverige har ikkje gitt særlege reglar om dette i lovgivinga som gjennomfører konvensjonen. Departementet finn heller ikkje grunn til å foreslå reglar om dette i Noreg. Norske domstolar vil likevel ha høve til å innhente ei slik fråsegn frå Det europeiske patentverket dersom partane samtykkjer i dette.

Det blir elles vist til merknadene til paragrafane i lovutkastet i punkt 7.1.

4 Høve for domstolane til å innhente ei rådgivande fråsegn frå Den etiske nemnda for patentsaker

4.1 Forslaget i høyringsbrevet

I høyringsbrevet 6. juli 2006 vart det foreslått at domstolane i saker om gyldigheita av patent skal ha høve til å innhente rådgivande fråsegn frå Den etiske nemnda for patentsaker. I høyringsbrevet er det gitt slik utgreiing for forslaget (forkortinga EPO er brukt om Det europeiske patentverket, og forkortinga EPC er brukt om den europeiske patentkonvensjonen):

«Dersom Patentstyret er i tvil om patent skal meddeles fordi kommersiell utnyttelse av oppfinnelsen ville stride mot offentlig orden eller moral, jf. patentloven § 1 b første ledd, skal Patentstyret innhente en rådgivende uttalelse fra Den etiske nemnden for patentsaker, jf. patentloven § 15 a. Etter patentloven § 25 tredje ledd annet punktum gjelder dette også i innsigelsaker.

Denne ordningen ble innført i forbindelse med endringene som ble gjort i patentloven for å gjennomføre EUs patentrektiv. Plikten til å forelegge saker for Den etiske nemnden er et av tiltakene som ble gjennomført for å imøtekomme de etiske innvendingene mot direktivet, jf. punkt 1.3. Begrunnelsen for å innføre denne ordningen var at dette ville gi Patentstyret et bedre beslutningsgrunnlag og styrke saksopplysningen, jf. Ot.prp. nr. 86 (2002–2003) s. 59 annen spalte.

I en etterfølgende sak om gyldigheten av et patent har domstolene per i dag ikke adgang til å innhente rådgivende uttalelse fra Den etiske nemnden selv om det er tvil om patentet er meddelt i strid med patentloven § 1 b. Domstolene må klarlegge de faktiske sider av spørsmålet på annen måte, fortrinnsvis ved bruk av sakkyndige etter reglene i prosesslovgivningen. Dersom det allerede foreligger en uttalelse fra nemnden avgitt i forbindelse med Patentstyrets forutgående behandling av saken, er det ikke noe i veien for at denne fremlegges som bevis i en gyldighetssak for domstolene. Nærings- og handelsdepartementet mener imidlertid at de hensyn som taler for at Patentstyret etter omstendighetene skal innhente en uttalelse fra nemnden, tilsier at også domstolene bør ha

adgang til å gjøre dette dersom de er i tvil om patent er meddelt i strid med patentloven § 1 b. Det kan hende at det ikke foreligger noen slik avgjørelse fra Patentstyrets behandling eller at domstolene ønsker å belyse andre etiske sider enn de Patentstyret har innhentet uttalelse om. [Det vil] også kunne reises ugyldighetssøksmål rettet mot patenter meddelt av EPO etter en norsk tiltredelse. I saker der patenter er meddelt av EPO, vil det ikke foreligge noen uttalelse fra Den etiske nemnden,

I et vedlegg til høyringsbrevet med forslag til endringer ut over de som er nødvendige ved tiltredelse til EPC, er det på denne bakgrunn foreslått et nytt annet ledd i patentloven § 52 som slår fast at retten bør innhente en rådgivende uttalelse fra Den etiske nemnden for patentsaker dersom den er i tvil om patent er meddelt i strid med patentloven § 1 b. I motsetning til det som gjelder for Patentstyret, foreslås det ikke at domstolene skal ha plikt til å innhente slik uttalelse, men bare adgang til det. Det bør fortsatt være opp til retten å vurdere hva som skal til av bevis ut over det partene legger frem for å få saken forsvarlig opplyst. Dersom retten er i tvil, vil den imidlertid ha en sterk oppfordring til å innhente en slik uttalelse ut fra hensynet til å få saken forsvarlig opplyst.

Det er viktig at innhenting av uttalelser fra Den etiske nemnden for patentsaker ikke forsinker domstolsbehandlingen. Det vil derfor bli fastsatt i patentforskriften at nemnden skal avgi sin rådgivende uttalelse innen tre måneder også når domstolene innhenter uttalelser.»

4.2 Høyeringa

Birkeland Innovasjon, fleirtalet i Bioteknologinemnda, Fornyings- og administrasjonsdepartementet, Innovasjon Norge, Kunnskapsdepartementet, Landsorganisasjonen i Norge (LO), Legemiddelindustriforeningen, Miljøverndepartementet, Norges Bondelag og Rikshospitalet – Radiumhospitalet HF støttar forslaget.

Fleirtalet i Bioteknologinemnda uttaler:

«Bioteknologinemndas medlemmer Lars Ødegård, Erling Johannes Husabø, Knut Hjelt,

Berge Solberg, Christina Abilgaard, Liv Arum, Randi Reinertsen, Marte Rostvåg Ulltveit-Moe og Odd Vangen støtter forslaget om lovendringene med hensyn på at domstolene kan innhente råd fra etisk nemnd. Disse medlemmene støtter lovfestingen av at en etisk nemnd skal kunne brukes av domstolene fordi dette vil styrke arbeidet med å sikre at etiske argumenter vinner frem. Det er viktig at komiteens mandat og vurderinger blir gjort kjent og lett tilgjengelig, slik at andre kan høste erfaring og kunnskap fra de enkelte sakene.»

Advokatforeningen, mindretalet i Bioteknologinemnda, Norsk Industri med tilslutning fra *Forum for Bioteknologi og Næringslivets Hovedorganisasjon (NHO)* går imot forslaget.

Advokatforeningen uttaler:

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

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

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

Advokatforeningen er ikke kjent med at det foreligger en lignende ordning på andre områder der domstolene overprøver forvaltningsvedtak. Etter Advokatforeningens oppfatning ser det ut til at forslaget innebærer en slags prosessuell særordning, uten at hensyn til kontra-

diksjon, rettssikkerhet eller fremdrift i domstolens saksbehandling er vurdert. Advokatforeningen kan derfor ikke tiltre forslaget til ny § 52, annet ledd.»

Mindretalet i Bioteknologinemnda uttaler:

«Bioteknologinemndas medlemmer Even Søfteland og Thor Amlie ønsker å fremheve viktigheten av harmonisering av rammevilkårene for norsk næringsliv med våre konkurrentland innen EU. Ved at en etisk nemnd skal kunne bli en del av domstolsbehandlingen i Norge, svekkes den tiltenkte harmoniseringsprosessen og forutsigbarheten for industrien som er hensikten med å tiltre EPC. Dette vil følgelig utelukke ramme norsk industri uten at det har noen reell betydning for utvikling av et mer etisk patentsystem. Ved et EPC-medlemskap vil man som medlem kunne ha påvirkningsmulighet på EPC og dermed patentsystemet i større grad.»

Næringslivets Hovedorganisasjon (NHO) uttaler:

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

Norsk Hydro ASA og Norske Patentingeniørers Forening med tilslutning fra *Lorentz Selmer* er skeptiske til forslaget.

GE Healthcare gir uttrykk for at patentsaker innanfor bioteknologi prinsipielt må behandlast på same måte som patentsaker innanfor andre område.

Havforskningsinstituttet meiner at domstolane innanfor instituttet sitt område ikkje treng å innhente fråsegner frå Den etiske nemnda for patentsaker.

Alpharma AS er usikker på om det er ei god løysing å opne for at domstolane kan innhente fråsegner frå Den etiske nemnda for patentsaker.

Fleire høyringsinstansar har synspunkt på korleis ei ordning med høve for domstolane til å innhente fråsegner frå Den etiske nemnda for patentsaker bør utformast. *Advokatforeningen* uttaler:

«Dersom forslaget blir opprettholdt, mener Advokatforeningen at forslagens konsekvenser for kontradiksjon og rettssikkerhet ved domstolsbehandling bør utredes nærmere. Det vises i denne forbindelse til den nye tvisteloven § 21-12, hvorefter skriftlige erklæringer bare kan føres som bevis dersom de kommer fra sakkyndige, eller partene er enige om det eller det gis adgang til å avhøre den som har gitt forklaringen. Dersom det er umulig å avhøre den som er gitt forklaringen, kan den bare føres som bevis dersom det ikke strider mot lovens formål etter § 1-1 (som blant annet statuerer kontradiksjonsplikten). Da den nye loven er forventet å tre i kraft 1. 1. 2008, er det etter Advokatforeningens oppfatning lite heldig å innføre den ordning som departementet foreslår, uten at forholdet til de nye bestemmelsene i tvisteloven er vurdert.

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

Norsk Forening for Industriell Rettbeskyttelse (NIR), Norsk Industri med tilslutning fra Forum for Bioteknologi, Norske Patentingeniørers Forening med tilslutning fra Lorentz Selmer og Næringslivets Hovedorganisasjon (NHO) gir i varierende grad uttrykk for same synspunkt som Advokatforeningen. *Norsk Forening for Industriell Rettbeskyttelse (NIR)* meiner i tillegg at det ved innføring av høve for domstolane til å innhente fråsegner frå nemnda bør sikrast at partane får høve til å uttale seg om spørsmåla som blir lagde fram for nemnda. *Norsk Industri med tilslutning fra Forum for Bioteknologi* meiner dessutan at det er viktig at partane i rettssaka får fremje sine synspunkt direkte til nemnda. *GE Healthcare og Næringslivets Hovedorganisasjon (NHO)* meiner at det bør gå klart fram at domstolane ikkje har noka plikt, men berre høve til, å be om fråsegner frå nemnda.

4.3 Departementets vurderingar

Departementet held fast ved forslaget om at domstolane skal ha høve til å innhente ei rådgivande fråsegn frå Den etiske nemnda for patentsaker i saker om gyldigheita av eit patent. Departementet meiner at det er viktig for å sikre eit best mogleg avgjerdsgrunnlag at domstolane til liks med

Patentstyret får høve til å innhente fråsegner frå nemnda. Det er likevel grunn til å understreke at ei fråsegn frå Den etiske nemnda berre er rådgivande, og at formålet med å opne for innhenting av fråsegn frå nemnda utelukkande er å sikre ei brei og grundig opplysning av dei etiske problemstillingane saka reiser, slik at det framleis er opp til retten aleine å ta stilling til om patentet skulle vore nekta gitt etter patentloven § 1 b. Fråsegna frå nemnda vil vere eitt av fleire moment retten må byggje på i vurderinga av om patentet er gitt i strid med denne føreseгна.

Fleire av høyringsinstansane har hatt innvendingar mot forslaget fordi dei meiner at det motverkar harmonisering av patentretten på europeisk nivå. Departementet er ikkje einig i denne innvendinga. Forslaget inneber berre at retten får høve til å få opplyst det faktiske avgjerdsgrunnlaget betre. Dei rettslege rammene for vurderinga etter patentloven § 1 b vil vere dei same som før jamvel om domstolane får høve til å innhente fråsegner frå nemnda.

Etter forslaget vil ikkje retten ha plikt å innhente fråsegner frå nemnda. Det vil vere opp til retten å avgjere om fråsegn skal innhentast. For å klargjere dette er ordlyden endra i høve til forslaget i høyringsbrevet. Sidan spørsmålet om det skal innhentast fråsegn bør avgjerast så tidleg som mogleg under saksførebuinga, er forslaget endra også når det gjeld vilkåra for at retten skal ha høve til å innhente ei fråsegn. I forslaget som vart sendt på høyring, var det brukt same formulering som i føresegnene som gir Patentstyret høve til å innhente fråsegner frå nemnda, det vil seie at fråsegn skal kunne innhentast når det ligg føre tvil om patent er gitt i strid med patentloven § 1 b. Når retten skal ta stilling til spørsmålet under saksførebuinga, passar dette vurderingstemaet dårleg, sidan retten på dette tidspunkt ikkje har vurdert, og heller ikkje skal vurdere, realiteten i saka. Det avgjerande for høvet til innhenting etter forslaget er derfor om søksmålet reiser spørsmål om patent er gitt i strid med patentloven § 1 b.

Departementet har merka seg at fleire høyringsinstansar er urolege for at innføring av høve til å innhente fråsegner vil føre til at rettssakene tek lengre tid, og at rettstryggleiken til partane ikkje vil bli sikra i tilstrekkeleg grad i samband med innhentinga og sjansane til å ta til motmæle mot fråsegna frå nemnda. For å møte desse innvendingane foreslår derfor departementet nærmare reglar om

- tidspunktet for innhenting av fråsegn og saksbehandlingstida i nemnda

- at partane skal ha rett til å uttale seg om spørsmålet om det skal innhentast fråsegn og om utforminga av førespurnaden
- at partane skal ha rett til å gi skriftleg fråsegn til nemnda før ho gir si fråsegn
- at partane skal ha rett til å kome med skriftlege kommentarar til nemnda si fråsegn før hovudforhandlinga kan haldast

Når det gjeld spørsmålet om nemndmedlemmene skal kunne førast som vitne, ser ikkje departementet grunn til å foreslå nærmare reglar om dette, men meiner at det må løysast ut frå dei alminnelige reglane om vitnebevis i tvisteloven kapittel 24 og 21.

Det blir elles vist til merknadene til lovutkastet § 52 a i punkt 7.1.

5 Administrativ overprøving av om patent er gyldige

5.1 Forslaget i høringsbrevet

I høringsbrevet 6. juli 2006 vart det foreslått å opne for administrativ overprøving av gyldigheita av patent hos Patentstyret. I høringsbrevet er det gitt slik utgreiing for forslaget (forkortinga EPO er brukt om Det europeiske patentverket, og forkortinga EPC er brukt om den europeiske patentkonvensjonen):

«Etter patentloven § 52 tredje ledd kan som hovedregel enhver reise søksmål for domstolene om gyldigheten av et meddelt patent. Et patent kan ved domstolsbehandling kjennes ugyldig blant annet dersom det er meddelt i strid med vilkårene i patentloven §§ 1 og 2, jf. patentloven § 52 nr. 1). Et meddelt patent kan også oppheves administrativt i innsigelsessak etter patentloven § 24 flg. Fristen for å fremsette innsigelse er som hovedregel ni måneder fra den dag da patent ble meddelt, jf. patentloven § 24 første ledd annet punktum. Dersom innsigelsen er begrunnet i at kommersiell utnyttelse av oppfinnelsen ville stride mot offentlig orden eller moral, jf. patentloven § 1 b første ledd, er innsigelsesfristen 3 år fra den dag da patentet ble meddelt, jf. patentloven § 24 annet ledd første punktum. Etter at disse fristene er utløpt, er eneste mulighet for den som ønsker å få et patent kjent ugyldig per i dag å reise sak for domstolene. Dette kan gjøres gjennom hele patentets virkeperiode.

Etter en endring i den danske patentloven som trådte i kraft 1. januar 2001 der §§ 53 a til 53 e ble tilføyd, kan enhver som et alternativ til domstolsbehandling fremsette begjæring til det danske patentverket om administrativ overprøving av patentets gyldighet i hele dets virkeperiode. Adgangen til administrativ overprøving er begrenset til tilfeller der det påstås at patent er meddelt i strid med de materielle patenterbarhetsvilkårene i den danske loven som svarer til §§ 1 til 2 i den norske loven.

I et vedlegg til høringsbrevet med forslag til endringer ut over de som er nødvendige for tiltredelse til EPC, foreslår vi at det innføres en adgang til administrativ overprøving av patenters gyldighet også i Norge, jf. forslaget til ny § 52 a til d i patentloven. De danske reglene har dannet mønster for dette forslaget.

Nærings- og handelsdepartementet mener at en ordning med administrativ overprøving av patenters gyldighet vil være et enkelt og billig alternativ til søksmål. Dette vil styrke rettsstillingen til privatpersoner samt små og mellomstore bedrifter. Samtidig vil rettssikkerheten for patenthavere og lisenshavere være ivarettatt ved at den grundigere og mer betryggende saksbehandlingen som domstolsbehandling gir, fortsatt står åpen ved at Patentstyrets avgjørelser i saker om administrativ overprøving vil kunne bringes inn for domstolene av den som avgjørelsen går mot, jf. forslaget til ny § 52 d i patentloven.

På samme måte som i Danmark vil adgangen til å kreve administrativ overprøving både gjelde for patenter meddelt av Patentstyret og for patenter meddelt av EPO, Etter en eventuell tiltredelse til EPC, vil det trolig etter hvert bli gjort gjeldende flere patenter i Norge enn i dag pga. økt tilvekst av søknader fra utenlandske søkere som utpeker Norge. Dette vil kunne føre til at det blir flere ugyldighetssaker, noe som tilsier at det blir ytterligere behov for et enkelt og billig alternativ til domstolsbehandling.

Etter forslaget ... vil adgangen til å kreve administrativ overprøving bare gjelde når patentet påstås å være meddelt i strid med vilkårene i §§ 1 til 2. Det er først og fremst i disse tilfellene at det er behov for et enkelt og billig alternativ til domstolsbehandling.

Etter forslaget ... kan det ikke begjæres administrativ overprøving så lenge innsigelsesfristen løper, jf. patentloven § 24. Det er ikke noe behov for å kunne begjære administrativ overprøving så lenge det kan fremsettes en innsigelse. Forslaget ... regulerer også forholdet mellom en begjæring om administrativ overprøving og en pågående innsigelsessak og en ugyldighetssak for domstolene. Etter forslaget vil ikke en begjæring om administrativ overprøving kunne fremsettes så lenge en innsigelsessak eller rettsak om patentets gyldighet ikke er endelig avgjort. I saker der administrativ overprøving er begjært av andre enn patenthavere, foreslås det at Patentstyret skal stoppe saksbehandlingen dersom det reises rettsak om gyldigheten av det aktuelle patentet.

Det foreslås ... at den som begjærer overprøving, skal betale en avgift. Dette er i samsvar med prinsippet om at Patentstyrets virksomhet skal være selvfinansiert. En avgiftsplikt vil i tillegg motvirke at overprøvingsbegjæringer fremsettes uten grunn.

Etter forslaget ... gis reglene om innhenting av uttalelse fra Den etiske nemnden for patent-saker tilsvarende anvendelse i saker om administrativ overprøving.

Utfallet av en sak om administrativ overprøving kan etter forslaget bli at patentet erklæres ugyldig, at det erklæres at det opprettholdes eller at det opprettholdes i endret form slik at ugyldighetsgrunnen avhjelpes, For at patentet skal kunne opprettholdes i endret form må patentinnehaveren samtykke i dette. Gjør han ikke det, skal patentet kjennes ugyldig.

Det foreslås ... at en begjæring om administrativ overprøving behandles av Patentstyrets første avdeling som første instans. Avgjørelsen fra første avdeling kan etter forslaget påklages til annen avdeling. Avgjørelsene fra Patentstyret skal kunne bringes inn for domstolene. Det vil ikke være noe krav om at man har uttømt mulighetene for administrativ behandling, det vil si at en avgjørelse fra Patentstyrets første avdeling kan bringes direkte inn for domstolene.»

5.2 Høyringa

Alpharma AS, mindretalet i Bioteknologinemnda, Birkeland Innovasjon, Havforskningsinstituttet, Helse- og omsorgsdepartementet, Innovasjon Norge, Landsorganisasjonen i Norge, Legemiddelindustriforeningen (LMI), Miljøverndepartementet, Norges Bondelag, Norsk Hydro ASA og Rikshospitalet – Radiumhospitalet HF støtter forslaget.

Mindretalet i Bioteknologinemnda uttaler:

«Bioteknologinemndas medlemmer Lars Ødegård, Erling Johannes Husabø, Liv Arum, Marte Rostvåg Ulltveit-Moe og Odd Vangen støtter lovforslaget om muligheten for at det legges til rette for enklere administrative systemer for overprøving der Patentstyrets etiske nemnd kan høres, fordi dette vil kunne bli en rimeligere mulighet enn regulære runder i rettsvesenet. Disse medlemmene mener at dette vil kunne bidra til å øke tilliten til patent-systemet i videre kretser av befolkningen.»

Innovasjon Norge uttaler:

«De endringene som NHD her legger opp til, og som antakelig vil være et enkelt og billig alternativ til søksmål, anser vi er fornuftige. De

vil kunne være med på å styrke rettsstillingen til SMB og enkeltpersoner.»

Norsk Hydro ASA uttaler:

«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.»

Advokatforeningen, fleirtalet i Bioteknologinemnda, GE Healthcare, Norsk Forening for Industriell Rettsbeskyttelse, Norsk Industri med tilslutning fra Forum for Bioteknologi og Norske Patentingeniørers Forening med tilslutning fra Lorentz Selmer går imot forslaget.

Advokatforeningen uttaler blant annet dette, som også er dekkjande for synspunkta til fleire av høyringsinstansane som går imot forslaget:

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

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

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

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

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

Administrativ omprøving vil dermed, må det antas, bare forlenge og fordyre saksgangen fra tvisten oppstår og til rettkraftig avgjørelse foreligger. Advokatforeningen mener at dette vil være generelt uheldig, både for samfunnet og for de berørte parter, og særlig for den mindre ressurssterke, uavhengig av om dette i det enkelte tilfellet er patenthaveren eller tredje mann.

Selv om det er riktig, som departementet påpeker, at adgangen til domstolsprøving av Patentstyrets avgjørelser selvfølgelig også vil gjelde i forhold til saker om omprøving av patent, og dermed ivareta rettssikkerhetshensyn, vil Advokatforeningen påpeke at den reelle tilgangen til domstolsprøving av patenters gyl-

dighet vil bli redusert gjennom en forutgående administrativ behandling som partene vil måtte bruke ikke ubetydelige ressurser på. Dette må antas å være til særlig ulempe for privatpersoner og små og mellomstore bedrifter, som har færre ressurser å sette inn.

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

Den foreslåtte ordning vil på dette punkt skape en økt usikkerhet. Erfaringene fra Danmark viser at det forekom ganske ofte at en og samme tredjeperson begjærte omprøving av ett og samme patent flere ganger. Advokatforeningen mener det vil være bekymringsfullt å innføre en ordning som så enkelt kan misbrukes av konkurrenter til å skape usikkerhet om et patent, eventuelt i den hensikt å vanskeliggjøre eller hindre industriell og kommersiell utnyttelse av den oppfinnelse det var ment å beskytte. Det må antas at et behandlingsgebyr for omprøvingen ikke vil være tilstrekkelig til å hindre lettvinne og ubegrunnede begjæringer, med mindre det ble tale om et ganske stort gebyr.

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

Advokatforeningen mener at de mulige fordeler ved en adgang til administrativ omprøving av patenter i hele deres løpetid er høyst usikre, og at den usikkerhet ordningen skaper omkring verdien av patentrettigheter tilsier at den foreslåtte ordning ikke bør innføres. Harmoniseringshensyn tilsier også at en ikke bør innføre en slik ordning i Norge.»

Fleirtalet i Bioteknologinemnda uttaler:

«Bioteknologinemndas medlemmer Knut Hjelt, Berge Solberg, Christina Abilgaard, Randi Reinertsen, Even Søfteland og Thor Amlie vektlegger viktigheten av harmonisering. Medlemmene mener at denne ordningen i praksis vil ha liten betydning, og at den faktisk kan fordyre prosesser i.o.m. at dette kan bli ytterligere en runde for å avklare patentspørsmålet. I et slikt system vil dette bety at en kapitalsterk part vil trekke en administrativ overprøving videre til domstolene allikevel.»

Norske Patentingeniørers Forening, med tilslutning frå *Lorentz Selmer*, meiner til liks med *fleirtalet i Bioteknologinemnda* og fleire andre instansar som er imot forslaget, at det strir mot ønsket om harmonisering av patentretten innan Europa:

«Dette forslag til endring i patentloven står i likhet med det foregående i strid med den tidligere harmoniseringstanke som ellers er gjeldende. I Europa er det bare Danmark, Den tsjekkiske republikk og Romania som har en slik ordning med administrativ omprøving på begjæring av tredjemann. Storbritannia har en ordning med likhetstrekk, men den kommer der til erstatning for et innsigelsessystem. Situasjonen der er heller ikke sammenlignbar med norske forhold, idet en patentprosess i Storbritannia vil være langt mer kostbar enn i Norge, dvs. kanskje endog 10 ganger dyrere eller mer. Det foreligger ingen indikasjoner på at land som Finland eller Sverige overveier å innføre en slik ordning, og det samme gjelder i de øvrige store europeiske industriland. Det foreligger en mulighet for en sentralisert administrativ omprøving av europeiske patenter ved EPO, se EPC 2000 art. 105 a – 105 c, men dette er en mulighet som kun foreligger for patenthaveren. NPF kan ikke se at det i en tiltredelses- og harmoniseringsprosess til EPC er ønskelig eller tilrådelig at Norge her innfører en særordning.»

Næringslivets Hovedorganisasjon er skeptisk til forslaget og meiner at det må greiast nærmare ut.

For det tilfellet at ei ordning med administrativ overprøving blir innført, uttaler *Norsk Forening for Industriell Rettsbeskyttelse*:

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

Regjeringsadvokaten uttaler:

«Det er foreslått ... at Annen avdelings avgjørelser av begjæring om administrativ overprøving kan bringes inn for domstolene innen en frist på to måneder. Det er med andre ord avgjørelsen som gjøres til søksmålsgrunnlag og staten (v/NHD) som blir saksøkt, på samme måte som i avslagssaker.

Etter Regjeringsadvokatens syn fremstår en slik ordning som lite hensiktsmessig i tilfeller der Patentstyret opprettholder patentet. Krav om administrativ overprøving vil typisk være et alternativ til å gå til ugyldighetssøksmål, og typisk fremsettes av andre enn patent-innehaver, for eksempel en konkurrent. Hvis patentet opprettholdes, bør klagerens alternativ være å reise gyldighetssøksmål, ikke å gjøre staten til part i en tvist som reelt sett verserer mellom private parter. En adgang til å saksøke staten i disse tilfellene innebærer at kostnadene ved å forsvare et innvilget patent – etter at patentsøknaden er ferdigbehandlet (jf lovens kapittel 2) og søksmålsfristen i § 27 utløpt – veltes fra patentinnehaver over på staten. Dette bryter med lovens system, og vil dessuten kunne medføre både administrative og økonomiske konsekvenser for staten.

Det kan i den forbindelse også vises til systemet for administrativ overprøving i designloven (lov nr. 15/2003 § 25), som i § 39 siste ledd annet punktum har en tilsvarende regel som den Regjeringsadvokaten her tar til orde for. Tilsvarende er også foreslått i Varemerkeutredning II NOU 2001:8, se utkastet § 57 jf § 30 og NOU side 92 første spalte.»

5.3 Departementets vurderingar

Departementet har kome til at forslaget i høyringsbrevet om å innføre ei ordning med administrativ overprøving hos Patentstyret av gyldigheita av patent bør følgjast opp. Departementet har likevel gjort visse endringar i høve til forslaget som vart sendt på høyring, dels for å føye seg etter innvendingar som kom fram under høyringa, og dels for å klargjere eller regulere nokre spørsmål som ikkje var direkte omtalte i høyringsforslaget.

Departementet meiner at omsynet til å få eit enkelt og billig alternativ til domstolsbehandling av gyldigheita av patent taler for å innføre ei ordning med administrativ overprøving. Departementet er ikkje einig med dei høyringsinstansane som har hevda at ei ordning med administrativ overprøving berre vil føre til forlenging og fordyring av saker om gyldigheit, fordi partane som oftast vil bringe saka inn for vidare behandling hos domstolane etter ei administrativ overprøving. Det er etter

departementets syn tvert imot meir truleg at partane i mange tilfelle vil ha så høg tiltru til avgjerda frå Patentstyret at dei vil slå seg til ro med den. I den utstrekning dette gjer seg gjeldande, vil føresetnaden om at behandlinga av slike saker blir enklare og billigare, slå til.

Til innvendinga om at innføring av ei slik ordning vil føre til større utryggleik hos patenthavarar og lisenshavarar, vil departementet uttrykkje at allereie høvet til å reise søksmål om gyldigheita av patent for domstolane gjer at ein patenthavar heller ikkje i dag kan føle seg trygg på at patentet vil vare ut patentperioden. At utryggleiken eventuelt blir større fordi det blir lettare å ta opp gyldigheitsspørsmålet med ei ordning med administrativ overprøving, må dessutan vegast mot at det på den andre sida ikkje er nokon grunn til å verne om forventningane til ein patenthavar om at eit patent som ikkje skulle vore gitt, blir halde ved lag. Interessene til andre næringsaktørar og omsynet til å sikre best mogleg konkurranse taler tvert imot for at det bør finnast enkle og billige alternativ til domstolsbehandling av gyldigheita av patent.

Departementet kan ikkje sjå at innføring av ei ordning med administrativ overprøving strir mot ønsket om harmonisering av patentretten i Europa. Ein del europeiske land har slike ordningar, medan andre land ikkje har det. Viktigare er det likevel at ønske om harmonisering først og fremst gjeld i høve til dei materielle reglane om patentering, som forslaget ikkje rører.

Departementet er einig med Norske Patentingenørers Forening når det i deira høyringsfråsegn

blir vist til rettsstoda i Danmark, og teke til orde for at det ved innføring av administrativ overprøving i Noreg må givast reglar om at ikkje berre ugyldighetssaker for domstolane må sperre for administrativ overprøving, men at dette også må gjelde ved domstolsbehandling av saker om inngrep i patentet medrekna saker om mellombelse tiltak i slike tilfelle. I inngrepssaker vil det ofte bli fremja motsegn om at patentet er ugyldig, slik at gyldigheitsspørsmålet blir avgjort, jf. patentloven § 61. Det er derfor liten grunn til å behandle ei sak om administrativ overprøving før det er avklart om ei inngrepsak fører til dom for ugyldigheit.

I høyringsfråsegna til Regjeringsadvokaten er det fremja innvending mot at avgjerda til Patentstyret skal vere søksmålgjenstand dersom saka blir teken inn for domstolane både når Patentstyret har avslått kravet om overprøving, og når det er teke til følgje. Departementet er einig med Regjeringsadvokaten i at det bør gjelde same ordning her som i designloven, det vil seie at ei avgjerd frå Patentstyret i ei sak om administrativ overprøving berre skal kunne bringast inn for domstolane når kravet er teke heilt eller delvis til følgje. Der kravet om ugyldigheit ikkje er teke til følgje, vil ikkje avgjerda frå Patentstyret kunne bringast inn for domstolane, men vedkomande som har kravd administrativ overprøving, står fritt til å reise ugyldigheitssøksmål med patenthavaren som motpart.

Det blir elles vist til merknadene til lovutkastet §§ 52 b til 52 e i punkt 7.1.

6 Økonomiske og administrative konsekvensar

Dei økonomiske og administrative konsekvensane av norsk tiltreding til den europeiske patentkonvensjonen er det gjort greie for i St.prp. nr. 53 (2006–2007) punkt 11. Endringane som er nødvendige av omsyn til tiltredinga til den europeiske patentkonvensjonen, har ikkje økonomiske eller administrative konsekvensar ut over dei som det er gjort greie for i stortingsproposisjonen.

Forslaget om å gi domstolane høve til å innhente fråsegner frå Den etiske nemnda for patent-saker vil truleg føre til noko meir arbeid for nemnda. Nemnda har likevel berre hatt ei sak til no, slik at kostnadene for det offentlege i samband med nemnda har vore små. Det er ikkje grunn til å tru at forslaget vil føre til ein vesentleg auke i saks-mengda for nemnda. Dersom retten vel å innhente ei fråsegn frå nemnda, kan dette føre til noko lengre saksbehandlingstid enn elles. Dette må likevel haldast opp mot at domstolen då vil få ei breiare opplysing av grunnlaget for avgjerda, slik at ein vil få større tryggleik for at dommen blir materielt riktig.

Forslaget om å innføre administrativ overprøving hos Patentstyret i saker om gyldigheita av

patent, vil gjere det enklare og billigare å få erklært patent som er gitt på uriktig grunnlag, for ugyldige. Dette kan rett nok skape noko større utryggleik hos patenthavarar og lisenshavarar, men det er ikkje nokon grunnar som tilseier at forventningar om at eit urettmessig gitt patent ikkje skal kunne erklærast for ugyldig i løpet av heile patentperioden, skal vernast. Tvert imot tilseier omsynet til andre næringsdrivande og konkurranseomsyn at eineretten til å utnytte oppfinningar ikkje blir halden ved lag i tilfelle der han byggjer på uriktig grunnlag. Ordninga vil truleg gi ein liten auke i arbeidsbøra hos Patentstyret. Dette skal dekkjast inn ved at det kan krevjast avgifter for saker om administrativ overprøving. Sidan Patentstyret vil få redusert arbeidsmengda si ved tiltreding til den europeiske patentkonvensjonen, vil det dessutan vere i tråd med målsetjinga om å halde oppe Patentstyret som nasjonalt kompetansesenter på industrielle rettar at det får tilført nye kompetansekrevjande oppgåver. Forslaget kan føre til at nokre færre saker om gyldigheita av patent blir bringa inn for domstolane.

7 Merknader til paragrafane i lovforslaget

7.1 Merknader til endringane i patentloven

Til § 1

I *første ledd* er det presisert at oppfinningar innanfor alle tekniske område kan patentrast. Dette inneber ikkje noka realitetsendring i høve til gjeldande rett, men er teke med for at ordlyden skal samsvare med den europeiske patentkonvensjonen artikkel 52 nr. 1 og delavtalen til WTO-avtalen om handelsrelaterte sider ved immaterielle rettar (TRIPS) artikkel 27 nr. 1. Endringa har ikkje noko å seie for unntaka frå patenteringshøvet i § 1 andre til sjette ledd og §§ 1 a til 2.

Gjeldande tredje ledd er omformulert og plassert til slutt i paragrafen som *sjette ledd*. Noverande femte og sjette ledd blir dermed fjerde og femte ledd. Ordlyden i føresegna er også endra slik at føresegna no slår fast at framgangsmåte for kirurgisk behandling, terapi eller diagnostisering av menneske ikkje kan patentrast, medan ho i dag fastset at slike framgangsmåtar ikkje skal reknast som oppfinningar. Endringa har ikkje noko å seie for rettsstoda, da begge løysingane fører til at slike framgangsmåtar ikkje kan patentrast. Endringa er gjort for å få best mogleg samsvar mellom systematikken i patentloven og den europeiske patentkonvensjonen, jf. konvensjonen artikkel 53 bokstav c, som fastset at dei nemnde framgangsmåtane er unnatekne frå patentering.

Til § 2

I *fjerde ledd* er tilvisninga til § 1 tredje ledd endra slik at det blir vist til sjette ledd i staden, fordi gjeldande tredje ledd i § 1 er flytta til sjette ledd. Det er også gjort ei mindre språkleg endring som ikkje har noko å seie for rettsstoda.

Til § 39 a

I *andre ledd nytt fjerde og femte punktum* er det teke inn føresegner om situasjonen der det blir fremja krav om administrativ patentavgrensing av eit europeisk patent som gjeld i Noreg, både hos Patentstyret og hos Det europeiske patentverket. Etter tiltredinga vil eit europeisk patent som gjeld

i Noreg, kunne avgrensast med verknad for Noreg gjennom behandling hos Patentstyret. Sak om avgrensing av slike patent kan også fremjast for Det europeiske patentverket, og avgrensinga vil då ha verknad for alle landa patentet gjeld for. Situasjonen der det blir fremja krav om administrativ patentavgrensing før motsegnsfristen har gått ut eller eventuelle motsegner er behandla ferdig, er regulert i andre ledd andre punktum. Det vil følgje av forslaget til § 66 b første ledd andre punktum at føresegna i andre ledd andre punktum i paragrafen her vil gjelde både for nasjonale patent og for europeiske patent som gjeld i Noreg.

Etter *nytt fjerde punktum* skal Patentstyret stanse behandlinga av ei sak om administrativ avgrensing dersom patenthavaren har sett i gang eller set i gang slik sak også ved Det europeiske patentverket. Det er ikkje noko i vegen for at patenthavaren krev avgrensing også for Patentstyret jamvel om han først har sett i gang sak ved Det europeiske patentverket. Patentstyret skal stanse saka om avgrensing uavhengig av om ei sak er sett i gang ved Det europeiske patentverket før eller etter at krav om administrativ avgrensing er fremja for Patentstyret. Saka skal i så fall stansast hos Patentstyret inntil ho er endeleg avgjort hos Det europeiske patentverket, det vil seie når høvet til å klage over ei avgjerd som avsluttar saka, ikkje lenger er til stades, eller når det ligg føre endeleg avgjerd i ordinær klagesak.

Nytt femte punktum regulerer situasjonen når ei sak om administrativ avgrensing har vore stansa hos Patentstyret og Det europeiske patentverket har fatta ei endeleg avgjerd i saka som førte til at saka hos Patentstyret vart stansa. Patentstyret skal i slike tilfelle ta opp igjen behandlinga av saka dersom det ikkje var fullt samsvar mellom kravet om avgrensing som vart fremja hos Patentstyret, og kravet som vart fremja hos Det europeiske patentverket. Dersom det var fullt samsvar mellom krava, kan ikkje Patentstyret ta saka opp til vidare behandling. Det vil ikkje vere fullt samsvar mellom krava dersom patenthavaren i Noreg har kravd ei annleis eller meir vidtgåande avgrensing enn hos Det europeiske patentverket.

Til § 39 b

Andre ledd andre punktum er endra slik at ei avgjerd frå Patentstyret om administrativ avgrensing av eit patent får verknad allereie frå den dagen patentsøknaden vart innlevert, det vil seie at avgjerda har verknad tilbake tid. I dag får avgjerd om administrativ avgrensing berre verknad framover i tid frå den dagen avgjerda blir kunngjort. Grunngevinga for denne endringa er at det bør vere samanfall mellom reglane som gjeld når eit patent blir avgrensa ved behandling hos Patentstyret og ved behandling hos Det europeiske patentverket. Etter den europeiske patentkonvensjonen artikkel 68 har avgjerder frå Det europeiske patentverket om patentavgrensing verknad tilbake i tid.

Til 52

I *første ledd første punktum* er det presisert at eit patent kan setjast *heilt eller delvis* til side som ugyldig ved dom. Dette inneber ikkje noka realitetsendring, då det også etter gjeldande rett er høve til å setje eit patent delvis til side som ugyldig. Endringa er gjort for at det på dette punktet skal vere samanfallande ordlyd med ny § 52 b om administrativ overprøving av gyldigheita av eit patent.

Første ledd *andre punktum* er nytt og gir patenthavaren høve til å avgrense patentet ved å endre patentkrava i eit ugyldighetssøksmål. Bakgrunnen for dette er at den europeiske patentkonvensjonen artikkel 138 nr. 3 krev at patenthavaren skal ha høve til dette, og at forhandlingane ved ei slik endring skal baserast på patentet i avgrensa form. Formålet med føresegna er at eit patent som berre delvis er ugyldig, elles skal kunne bli halde ved lag. Dersom patentet er ugyldig i opphavleg form, vil patenthavaren gjennom endringa ha høve til å avgrense patentet under domstolsbehandlinga slik at det kan haldast ved lag i endra form. I dag er det ikkje høve til å endre patentkrava under domstolsbehandling av gyldigheita til eit patent.

Avgrensing vil berre kunne skje når patentet er delvis ugyldig, og når den avgrensinga patenthavaren krev, vil bote på ugyldigheita. Det er altså eit vilkår at patentet i avgrensa form oppfyller patenteringsvilkåra. Andre avgrensingar enn dei som bøter på ugyldigheita, vil ikkje kunne skje under domstolsprøvinga. Det er vidare eit krav at avgrensinga skjer gjennom ei endring av patentkrava, og at endringa faktisk inneber ei avgrensing av omfanget av patentvernet. Endringa kan for eksempel gå ut på samanslåing av eit sjølvstendig krav med eitt eller fleire usjølvstendige krav eller med delar av slike krav. Endringa kan vidare gå ut på at føresegner frå beskrivinga blir tekne inn i patentkrava. Det

er likevel ikkje mogleg å endre sjølve beskrivinga. Krav om avgrensing kan berre setjast fram av patenthavaren. Sjølv om patentet kan haldast ved lag gjennom ei endring i patentkrava, kan ikkje retten basere avgjerda på ei endring som patenthavar ikkje har kravd.

Dersom patenthavaren har kravd ei endring, skal endringa leggjast til grunn for prøvinga av gyldigheita når patentet ikkje kan haldast ved lag i opphavleg form. Kan patent haldast ved lag med endringa, skal retten i dommen fastsetje i kva omfang patentet skal stå ved lag, og at det elles er ugyldig.

I *femte ledd* er det presisert at dom om ugyldighet etter første ledd har verknad tilbake i tid, det vil seie frå den dagen patentsøknaden vart innlevert. Heller ikkje dette inneber noka realitetsendring, men endringa er gjort for at det skal vere samanfall mellom ordlyden i § 52 om domstolsbehandling av gyldigheita og i ny § 52 d om administrativ overprøving. Den gjeldande regelen i femte ledd om oppreising skal i alle høve opphevast i samband med den nye tvisteloven, jf. punkt 7.2.

Til § 52 a

Paragrafen er ny og gir høve for domstolane til å innhente rådgivande fråsegner frå Den etiske nemnda for patentsaker i søksmål om gyldigheita av patent når saka reiser spørsmål om patentet er gitt i strid med patentloven § 1 b, og gir nærmare føresegner om innhenting av fråsegner o.a.

Etter *første ledd* kan retten i ugyldighetssøksmål som reiser spørsmål om patent er gitt i strid med patentloven § 1 b, innhente ei rådgivande fråsegn frå Den etiske nemnda for patentsaker. Til skilnad frå føresegnene som gjeld når Patentstyret innhentar fråsegner frå nemnda, gjeld det ikkje noko krav om at retten må vere i tvil om at patentet er gitt i strid med § 1 b. Det er tilstrekkeleg at søksmålet reiser spørsmål om patentet er gitt i strid med § 1 b. Det vil vere tilfellet dersom saksøkjaren gjer dette gjeldande. Bakgrunnen for at høvet til å innhente fråsegn er annleis for domstolane enn for Patentstyret, er at retten må innhente ei slik fråsegn under saksførebuinga før han har vurdert realiteten i saka. Dersom vilkåret hadde vore det same her som for Patentstyret, ville retten måtta gå inn i realiteten i saka under saksførebuinga, og det vil vere i dårleg samsvar med prosessordninga vår.

Jamvel om saka reiser spørsmål om patentet er gitt i strid med § 1 b, har ikkje retten noka plikt til å innhente fråsegn frå nemnda. Om dette skal gjerast, er opp til rettens skjønn. Kva for standpunkt partane tek i spørsmålet, vil ikkje binde retten. I

avgjerda av om det skal innhentast fråsegn, må retten blant anna vurdere i kva grad ei fråsegn frå nemnda kan kaste lys over saka, og om dei etiske problemstillingane kan opplysast på andre måtar.

Høvet til å innhente fråsegn gjeld i alle instansar. Dersom ei fråsegn har vorte innhenta på eit tidlegare stadium i saka, kan ho også brukast under ankebehandling. Ankeinstansen kan dessutan velje å innhente ei ny fråsegn frå nemnda. Dette bør likevel berre gjerast der det er behov for oppklaringar om fråsegna som allereie ligg føre, eller for å opplyse etiske sider som ikkje er tekne opp i fråsegna. Det er ikkje noko til hinder for at same instans innhentar meir enn éi fråsegn frå nemnda. Dette kan blant anna vere aktuelt der det er behov for oppklaringar av noko i fråsegna. Innhenting av meir enn éi fråsegn frå nemnda i same instans bør likevel i størst mogleg utstrekning søkjast unngått av omsyn til framdrifta i saka. Det må såleis vurderast om ikkje dei nødvendige oppklaringane kan skje på andre måtar, f.eks. gjennom vitneprov frå eitt eller fleire av nemndmedlemmene.

Andre ledd gir nærmare reglar om innhenting av fråsegn. Etter andre ledd *første punktum* skal retten straks etter at tilsvar er kome inn, ta stilling til om fråsegn skal innhentast, jf. tvisteloven § 9-4 andre ledd. Bakgrunnen for dette er at innhenting av fråsegn i minst mogleg grad skal forseinke gjennomføringa av saka.

Andre ledd *andre punktum* fastset at førespurnaden frå retten om fråsegn skal vere skriftleg og grunngitt. I førespurnaden må det gjerast greie for oppfinninga og for dei etiske problemstillingane som det er ønskjeleg å få kasta lys over. Før ei fråsegn blir innhenta, skal partane etter andre ledd *tredje punktum* ha høve til å uttale seg om fråsegn skal innhentast eller ikkje, og om utforminga av førespurnaden. Av omsyn til framdrifta bør det setjast ein relativt knapp frist for uttale. Andre ledd *fjerde punktum* fastset at førespurnaden frå retten til nemnda skal sendast i kopi til partane samtidig med at han blir send til nemnda. Dette har samanheng med at partane etter andre ledd *femte punktum* har rett til å gi uttale direkte til nemnda, og at det i oversendinga frå retten skal fastsetjast ein frist på inntil tre veker for å gi uttale. Partane har ikkje nokon rett til å gi ytterlegare uttaler til nemnda. Det lèt seg ikkje gjere å opne for fleire uttaler frå partane når nemnda skal kome med si fråsegn innan to månader etter at førespurnaden er lagd fram for ho.

Tredje ledd første punktum fastset at nemnda skal gi si fråsegn innan tre månader etter at ho fekk førespurnaden. Bakgrunnen for dette kravet er at

innhenting av fråsegn frå nemnda ikkje skal forseinke saksbehandlinga hos retten.

Tredje ledd *andre punktum* fastset at fråsegna frå nemnda skal vere skriftleg og grunngitt. Vurderingane til nemnda skal presenterast skriftleg for retten og partane. Den skriftlege fråsegna vil vere ein del av avgjerdsgrunnlaget til retten, jf. tvisteloven § 11-1 første ledd *andre punktum*. Fråsegna skal givast av heile nemnda om ikkje leiaren for nemnda ut frå saka sin karakter finn at det er tilstrekkeleg at tre medlemmer behandlar saka, f.eks. dersom saka må reknast som kurant. Fråsegna frå nemnda må i alle høve for det første innehalde ei utgreiing om kva faktiske tilhøve nemnda byggjer dei etiske vurderingane sine på. Dette vil bl.a. omfatte ei kortfatta beskriving av oppfinninga og dei sidene ved utnytting av oppfinninga som kan reise etiske spørsmål. For det andre må fråsegna innehalde ei utgreiing om korleis nemnda ser på kommersiell utnytting av oppfinninga i eit etisk perspektiv. Nemnda skal her byggje på allmenne etiske vurderingar. Nemnda skal ikkje vurdere i kva grad eventuelle etiske innvendingar er relevante etter patentloven § 1 b. Poenget med å innhente ei fråsegn frå nemnda er å få ei betre opplysing av dei etiske sidene ved oppfinninga for å sikre at retten blir merksam på tilhøve som kan vere relevante etter § 1 b. Om eventuelle etiske innvendingar som nemnda trekkjer fram har noko å seie etter § 1 b, er det opp til retten aleine å ta stilling til. Det er blant anna på dette punktet det syner seg at fråsegna frå nemnda er rådgivande, jf. første ledd. Det inneber også at nemnda sine påpeikingar av eventuelle etiske innvendingar ikkje er bindande for retten. Jamvel om nemnda meiner at utnytting av ei oppfinning har uheldige etiske sider, treng ikkje retten å leggje dette til grunn for avgjerda dersom han ikkje er einig i vurderingane til nemnda, f.eks. fordi det syner seg at nemnda har bygd på eit uriktig faktum eller lagt til grunn at utnyttingsmåtar som er tillatne i lov, er uetiske.

Etter tredje ledd *tredje punktum* skal medlemmene i nemnda søkje å gi ei felles fråsegn. Dette inneber ei oppfordring til nemnda om å gi ei fråsegn utan dissensar. Det gjeld likevel ikkje noko forbod mot at nemnda gir ei delt fråsegn. Nemnda skal sende fråsegna til retten og partane, jf. tredje ledd *fjerde punktum*.

Etter *fjerde ledd første punktum* skal retten gi partane ein frist på tre veker til å gi skriftlege kommentarar til fråsegna frå nemnda. Av omsyn til framdrifta i saka bør retten fastsetje ein slik frist så snart han mottek fråsegna. Hovudforhandlinga i saka kan først haldast etter utløpet av denne uttalefristen, jf. *fjerde ledd andre punktum*. Under hovud-

forhandlinga kan partane, innanfor dei rammer tvisteloven set, føre bevis og framføre argument om kor haldbar fråsegna frå nemnda er, med omsyn til både det faktum nemnda har bygd på, og dei etiske vurderingane.

Femte ledd første punktum fastset at saksdokumenta i saker der nemnda gir fråsegn til domstolane, ikkje er omfatta av offentleglova. Når nemnda gir fråsegn til Patentstyret, vil dokumenta derimot vere omfatta av offentleglova. Grunnen til at det er valt ei anna løysing her, er omsynet til å sikre samanheng med reglane som gjeld om dokumentinnsyn i saker som blir behandla av domstolane. Femte ledd *andre punktum* fastset at nemnda si fråsegn vil vere underlagd innsynsrett hos nemnda når det er sagt dom i saka fråsegna er gitt i.

Til nye §§ 52 b til 52 e

Gjennom desse paragrafane blir ei ordning med administrativ overprøving hos Patentstyret av gyldigheita av patent innført. Dette vil vere eit alternativ til domstolsbehandling, slik at ein som meiner at eit patent er ugyldig, vil ha valet mellom å reise søksmål etter § 52 og å fremje krav om ugyldigheit hos Patentstyret.

Til § 52 b

Paragrafen slår fast at sak om administrativ overprøving av gyldigheita til eit patent kan fremjast for Patentstyret, og gir nærmare reglar om saksbehandling og om innsynsrett.

Etter *første ledd* kan kven som helst setje fram krav om administrativ overprøving til Patentstyret. Det gjeld ikkje noko krav om at den som set fram kravet, må vere knytt til saka på nokon måte. På dette punktet svarer føresegna til § 52 tredje ledd om ugyldigheitssøksmål for domstolane. Patentstyret skal gjere ei ny vurdering av tilhøvet til §§ 1 til 2 i patentloven, som skal vere uavhengig av vurderinga som vart gjord i samband med at patentet vart gitt, og i ei eventuell motsegnbehandling. For å sikre at vurderinga blir uavhengig, er det ein føresetnad at dei i Patentstyret som behandlar ei sak om administrativ overprøving, ikkje har teke del i søknads- eller motsegnbehandling for dette patentet. Patentstyret må derfor organisere handlinga av saker om administrativ overprøving slik at dette blir sikra.

Andre ledd regulerer innhaldet i kravet om overprøving. Kravet skal etter andre ledd *første punktum* innehalde opplysning om namn og adresse til den som krev overprøving, jf. *bokstav a*, kva patent kravet gjeld, jf. *bokstav b*. Det skal vidare innehalde opplysningar om kva grunnar kravet

byggjer på, jf. *bokstav c*. Som grunnlag for kravet kan både faktiske og rettslege argument gjerast gjeldande. Etter § 52 d første ledd første punktum kan likevel krav om administrativ overprøving hos Patentstyret berre grunnvist med at patentet er gitt i strid med patentloven §§ 1 til 2, det vil seie at eit av vilkåra for å gi patent ikkje er oppfylt. Grunnar til ugyldigheit som er nemnde i patentloven § 52 første ledd nr. 2 til 5, kan ikkje gjerast gjeldande når det blir kravd administrativ overprøving. Som eit siste punkt skal kravet etter *bokstav d* innehalde nødvendig dokumentasjon av tilhøve som blir trekte fram til støtte for kravet. Det vil f.eks. ikkje vere nødvendig med dokumentasjon dersom kravet blir grunnlagt med at patent er gitt på grunnlag av feil bruk av reglane i patentloven.

Andre ledd andre punktum fastset at kravet i tillegg til vilkåra i første punktum må oppfylle dei vilkåra som blir fastsette av Kongen i forskrift, og at det må betalast fastsett avgift. I tråd med prinsippet om at verksemda til Patentstyret skal vere sjølvfinansierande, vil det bli fastsett at det skal betalast ei avgift for administrativ overprøving.

Etter *tredje ledd første punktum* skal Patentstyret gi ein rimeleg frist for uttale og om mogleg retting av feila dersom kravet om overprøving ikkje oppfyller vilkåra i andre ledd, § 52 c eller § 52 d første ledd første punktum. Feil som ligg i at vilkåra i andre ledd ikkje er oppfylte, kan rettast. Det same gjeld også når kravet er grunnlagt på annan måte enn at patentet er gitt i strid med vilkåra i §§ 1 til 2, jf. § 52 d første ledd første punktum, men her kan det sjølvstøtt vere slik at den som krev overprøving, meiner at det berre ligg føre andre grunnar til ugyldigheit enn dei som kan vere grunnlag for å krevje administrativ overprøving. At motsegnsfristen ikkje har gått ut eller at det har vore ei sak om patentet for domstolane, jf. § 52 c, vil derimot vere eksempel på tilhøve som den som krev overprøving ikkje vil kunne rette. Dersom feil som nemnde i tredje ledd *første punktum* ikkje blir retta, skal Patentstyret etter tredje ledd *andre punktum* avvise kravet, om ikkje Patentstyret finn at det bør givast ein ny frist for retting. Det vil ikkje vere aktuelt å gi ny frist dersom det dreier seg om ein feil som ikkje kan rettast.

Etter *fjerde ledd første punktum* skal Patentstyret kunngjere at krav om administrativ overprøving er innlevert, og leggje kravet fram for patenthavaren, som skal få høve til å uttale seg. Det som skal leggjast fram for patenthavaren, er sjølvstøtt kravet slik det er innlevert med eventuell dokumentasjon. Føresegnene i fjerde ledd *andre til fjerde punktum* gjeld varsling av lisenshavarar og svarer til patentloven § 64, som gjeld ved søksmål. Fjerde ledd *andre punk-*

tum fastset at den som krev administrativ overprøving, skal gi melding om dette i rekommandert brev til alle lisenshavarar som er innførte i patentregisteret, såfram adressa går fram av registeret. Formålet er at desse skal få høve til å ivareta sine interesser i saka. Dokumenterer ikkje den som krev overprøving at slik melding er gitt, kan Patentstyret fastsetje ein frist for å gi melding, jf. fjerde ledd *tredje punktum*. Dersom det blir fastsett slik frist og fristen ikkje blir halden, skal Patentstyret avvise kravet, jf. andre ledd *fjerde punktum*.

Etter *femte ledd* kan Patentstyret når det er innlevert to eller fleire krav om overprøving av det same patentet, sameine sakene til felles behandling, dersom det ikkje blir sett fram ei grunngitt innvending mot det. Slik sameining vil vere rasjonelt og kan føre til betre opplysning av saka. Før Patentstyret bestemmer at saker skal sameinast, må dei involverte partane givast høve til å uttale seg om spørsmålet, slik at eventuelle innvendingar kan kome fram. Ei sakleg innvending kan f.eks. vere at sameining vil føre til at ei eller fleire av sakene blir forseinka i høve til ein situasjon der sakene blir behandla separat.

Etter *sjette ledd* kan Patentstyret behandle eit krav om overprøving jamvel om patentet har opphøyr eller opphøyrer etter patentloven §§ 51 eller 54, det vil seie på grunn av manglande betaling av årsavgift eller fordi patenthavar gir avkall på patentet, dersom den som har kravd overprøving har rettsleg interesse i få spørsmålet avgjort etter at patentet er opphøyr, f.eks. fordi det er spørsmål om vedkomande har gjort inngrep i patentet. Også ved søksmål for domstolane vil det etter at eit patent har opphøyr, gjelde eit krav om rettsleg interesse, jf. tvisteloven § 1-3 og Rt. 1971 s. 416. Er dette kravet oppfylt, vil søksmål kunne reisast også når patentet har opphøyr av andre grunnar enn dei som går fram av patentloven §§ 51 og 54.

Etter *sjuande ledd* kan Patentstyret ved avgjerda av kravet ta omsyn til tilhøve som ikkje er tekne med i kravet om overprøving. Dei grunnar og argument som er gjorde gjeldande i kravet, er med andre ord ikkje bindande for Patentstyrets behandling av saka. Føreseigna svarer til designloven § 27 femte ledd første punktum. Dersom Patentstyret vurderer å ta omsyn til tilhøve som ikkje er gjorde gjeldande, må partane varslast og få høve til å uttale seg, jf. styreloven § 9 og forvaltningsloven § 17.

Åttande ledd første punktum inneheld ei føresegn om at alle har rett til innsyn i dokumenta i ei sak om administrativ overprøving. Unntaka frå innsynsretten som går fram av patentloven § 22 femte og sjette ledd, gjeld tilsvarande, jf. åttande ledd *andre punktum*.

Til § 52 c

Paragrafen skal blant anna hindre parallelle saker for domstolane og Patentstyret og hindre at same krav om ugyldigheit blir fremja for Patentstyret etter at domstolane har behandla ei slik sak ferdig.

Første ledd første punktum fastset at krav om administrativ overprøving ikkje kan fremjast før motsegnfristen har gått ut, eller så lenge ei motsegnssak eller sak om patentavgrensing etter krav frå patenthavaren ikkje er endeleg avgjort. Motsegn kan likeins som krav om administrativ overprøving fremjast av kven som helst. Så lenge det er høve til å fremje motsegn, er det derfor ikkje nokon grunn til å opne for administrativ overprøving. Dette gjeld også etter at motsegnfristen har gått ut, men medan ei motsegnssak er under behandling. Før det er avklart om motsegnssaka fører til at patentet blir sett til side, tilseier omsynet til rasjonell behandling at det ikkje er nokon grunn til å opne for ei sak om administrativ overprøving. Dei same omsyna gjer seg også gjeldande der patenthavaren har kravd avgrensing av patentet. Dette kan føre til at ein ugyldighetsgrunn ikkje lenger gjeld. Det følger av ny § 66 b første ledd andre punktum at denne føreseigna også vil gjelde der ei motsegnssak om eller sak om avgrensing av eit europeisk patent som skal gjelde i Noreg, ikkje er endeleg avgjort hos Det europeiske patentverket. Når det gjeld motsegnssaker som blir behandla av Patentstyret og Det europeiske patentverket, vil saka vere endeleg avgjort anten når det er fatta ei avgjerd og den ikkje lenger kan klagast på, eller når dei ordinnære høvene til å klage er utnytta.

Etter første ledd *andre punktum* kan krav om administrativ overprøving heller ikkje setjast fram så lenge ei sak om patentet ved domstolane ikkje er endeleg avgjort. Det er ikkje berre ugyldighetsaker for domstolane som hindrar ei sak om administrativ overprøving, men også inngrepssaker om patentet, medrekna sak om mellombelse tiltak i ugyldighetssaker og inngrepssaker. Bakgrunnen for dette er at gyldighetsspørsmål ofte vil bli tekne opp i samband med ei inngrepssak. Andre saker som har ei tilknytning til patent, f.eks. ein tvist om ein lisensavtale, vil derimot ikkje hindre ei sak om administrativ overprøving. Slike saker vil ikkje røre ved gyldigheita av patentet, men har i røynda avtalen og ikkje patentet som tvistegjenstand, slik at dei ikkje er omfatta av ordlyden i føreseigna.

Første ledd tredje punktum regulerer situasjonen der det blir reist sak for domstolane om patentet medan Patentstyret har til behandling ei sak om administrativ overprøving. På grunn av føreseigna i fjerde punktum vil det vere andre enn den som har

fremja kravet om administrativ overprøving, som eventuelt fremjar sak for domstolane. Dersom det blir reist sak for domstolane om patentet, skal Patentstyret stanse saksbehandlinga i sak om administrativ overprøving inntil rettssaka er endelig avgjort når kravet om administrativ overprøving er fremja av andre enn patenthavaren. Dersom patenthavaren sjølv har kravd administrativ overprøving, patenthavaren vil med andre ord sjølv ha patentet sett heilt eller delvis til side som ugyldig, vil saka ofte vere kurant, slik at omsynet til rasjonell behandling tilseier at Patentstyret bør behandle saka. Kva som er sak for domstolane om patentet, skal forståast på same måte her som i andre punktum.

Første ledd *fjerde punktum* hindrar at den som har kravd administrativ overprøving, reiser søksmål om patentet medan overprøvingssaka blir behandla hos Patentstyret. Kva som er søksmål om patentet, skal forståast på same måte her som i andre punktum. Dersom vedkomande ombestemmer seg og heller vil reise sak for domstolane, vil han kunne oppnå dette ved å dra tilbake saka hos Patentstyret.

Andre ledd regulerer høvet til å fremje krav om administrativ overprøving når den som fremjar kravet, tidlegare har reist sak om gyldigheita av patentet for domstolane. For å hindre at ein som har tapt ei sak hos domstolane der vedkomande har kravd eit patent sett til side som ugyldig, prøver seg på nytt hos Patentstyret, må det givast særlege reglar om dette, då reglane om rettskraft for rettsavgjerder i tvistelova berre gjeld ved ny domstolsbehandling. Andre ledd fastset derfor at krav om administrativ overprøving ikkje kan fremjast av ein part som tidlegare har reist sak for domstolane om gyldigheita av patentet, dersom reglane om rettskraft er til hinder for at det blir fremja ny sak for domstolane om patentet. Føresegna inneber med andre ord at i den grad rettskraftreglane er til hinder for ny rettssak om gyldigheita av patentet, vil heller ikkje sak om administrativ overprøving kunne fremjast hos Patentstyret.

Til § 52 d

Paragrafen inneheld blant anna føresegner om Patentstyret si behandling av eit krav om administrativ overprøving og kva avgjerda til Patentstyret kan gå ut på.

Etter *første ledd første punktum* kan eit krav om administrativ overprøving berre grunnleggjast med at patentet er gitt i strid med patentloven §§ 1 til 2, jf. merknadene til § 52 b andre ledd. Første ledd *andre punktum* fastset at plikta for Patentstyret til å

innhente ei rådgivande fråsegn frå Den etiske nemnda for patentsaker også gjeld i saker om administrativ overprøving, på same måte som ved behandling av patentsøknader og behandling av motsegner, jf. patentloven §§ 15 a og 25 tredje ledd andre punktum. Dersom det allereie ligg føre ei fråsegn frå nemnda, vil likevel ikkje Patentstyret, trass i at det er i tvil om patent skulle ha vore nekta etter § 1 b, ha plikt til å innhente ei ny fråsegn frå nemnda, med mindre det er grunn til å tru at tvilen kan ryddast av vegen gjennom å be nemnda om ei oppklaring eller å gi fråsegn om andre etiske sider enn dei som er dekte av fråsegna som allereie ligg føre.

Dersom Patentstyret kjem til at patentet er gitt i strid med patentloven §§ 1 til 2, skal Patentstyret etter *andre ledd første punktum* erklære patentet for ugyldig, med mindre ugyldighetsgrunnen kan bøtast ved at patentet blir endra. Ugyldighetsverknaden skal ikkje strekkjast lenger enn ugyldighetsgrunnen rekk. Rammer ugyldighetsgrunnen berre ein del av patentet, skal derfor ugyldighetsverknaden avgrensast tilsvarende. Patentstyret kan i sak om administrativ overprøving, dersom det er mogleg, avbøte ugyldighetsgrunnen ved å endre patentet. Etter andre ledd *andre punktum* kan likevel berre patentet bli halde ved lag i endra form dersom patenthavaren er einig i dei endringane Patentstyret vil gjere. Patenthavaren må derfor få høve til å uttale seg om desse. Er patenthavaren einig i endringane som Patentstyret foreslår, erklærer Patentstyret dei delane av patentet som ikkje kan haldast ved lag, for ugyldige, og fastset kva for delar av patentet som blir haldne ved lag. Patenthavaren har også sjølv høve til å foreslå endringar i patentet i ei sak om administrativ overprøving, og Patentstyret må i så fall prøve om patentet er gyldig med dei endringane patenthavaren foreslår dersom det ikkje kan haldast ved lag i opphavleg form. Dersom patenthavaren ikkje er einig i endringar som Patentstyret foreslår, skal heile patentet erklærast ugyldig, jf. andre ledd *tredje punktum*. Andre ledd *fjerde punktum* fastset at Patentstyret, når det ikkje er grunnlag for å etterkomme kravet heilt eller delvis, skal avslå kravet og erklære at patentet blir halde ved lag.

Tredje ledd første punktum fastset at patenthavaren skal betale fastsett avgift for endringa av patentet innanfor fastsett frist når patentet blir halde ved lag i endra form. Avgifta skal blant anna dekkje kostnadene ved kunngjering av det endra patentet. Dersom avgifta ikkje blir betalt innan fristen, skal patentet erklærast ugyldig, jf. tredje ledd *andre punktum*.

Avgjerd om å erklære eit patent heilt eller delvis ugyldig har etter *fjerde ledd første punktum* verkstad tilbake i tid frå då patentsøknaden vart innlevert. Patentstyret skal kunngjere avgjerda, jf. *fjerde ledd andre punktum*.

Til § 52 e

Paragrafen regulerer høvet til å klage på avgjerder i saker om administrativ overprøving og høvet til å bringe slike avgjerder inn for domstolane.

Etter *første ledd første punktum* kan ei avgjerd frå første avdeling i Patentstyret i sak om administrativ overprøving klagast inn for andre avdeling av den parten som avgjerda har gått imot. Dersom kravet ikkje er teke til følgje vil den som har kravd overprøving, ha klagerett. Det same gjeld dersom det er kravd at heile patentet skal setjast til side som ugyldig, men avgjerda berre går ut på delvis ugyldigheit. I tilfelle der patentet er sett heilt eller delvis til side, vil patenthavaren ha rett til å klage. Partane i klagesaka vil vere dei same som i saka for første avdeling. For å sikre ei uavhengig vurdering i klageomgangen må andre avdeling setjast saman slik at medlemmer som tidlegare har vore med på å behandle ei klagesak om patentet på søknads- eller motsegnstadiet, ikkje tek del i klagebehandlinga av ei sak om administrativ overprøving om patentet.

Klaga må vere komen inn til Patentstyret innan to månader etter at melding om avgjerda vart send den parten som klagar, jf. *første ledd andre punktum*. For klage må det betalast fastsett avgift, jf. *første ledd tredje punktum*. Dersom klagefristen ikkje blir halden, eller dersom fastsett avgift ikkje blir betalt, skal ikkje klaga behandlast, jf. *fjerde ledd fjerde punktum*.

Andre ledd inneheld nærmare krav til innhaldet i klaga. Klaga skal etter andre ledd *første punktum* innehalde opplysningar om namn og adresse til den som klagar, jf. *bokstav a*, kva avgjerd klaga gjeld, jf. *bokstav b*, kva endring som blir kravd, jf. *bokstav c*, og kva grunnar klaga byggjer på, jf. *bokstav d*. Avgrensingane i kva for grunnar som kan gjerast gjeldande for ugyldigheit, som går fram av § 52 d første ledd første punktum, gjeld også i klageomgangen. Etter andre ledd *andre punktum* skal klaga i tillegg oppfylle dei vilkåra som blir fastsette av Kongen ved forskrift. Etter andre ledd *tredje punktum* gjeld § 52 b tredje ledd om retting av feil og avvising tilsvarande så langt han passar. Den nemnde reservasjonen er teken med for å få fram at vilkåra i § 52 b andre ledd ikkje gjeld i tillegg til dei krava som andre ledd i paragrafen her stiller opp.

Etter *tredje ledd første punktum* kan ei avgjerd frå Patentstyret i ei sak om administrativ overprøving der patentet blir erklært heilt eller delvis ugyldig, bringast inn for domstolane. Det gjeld ein søksmålsfrist på to månader rekna frå då melding om avgjerda vart send til den parten som avgjerda går imot. Det er ikkje noko krav om at alle administrative høve til å klage blir utnytta før saka blir fremja for domstolane. Ei avgjerd frå første avdeling kan såleis bringast direkte inn for domstolane av den parten som avgjerda har gått imot. I slike saker vil staten vere motpart i søksmålet, ikkje den som var motpart under behandlinga hos Patentstyret. Etter tredje ledd *andre punktum* skal det i melding om avgjerd om heil eller delvis ugyldigheit takast inn orientering om søksmålsfristen etter tredje ledd første punktum.

Tredje ledd *tredje punktum* fastset at avgjerd frå Patentstyret der eit krav om administrativ overprøving blir avslått eller avvist, ikkje kan bringast inn for domstolane. I slike tilfelle kan altså ikkje avgjerda gjerast til gjenstand for søksmål. Den som meiner at patentet er ugyldig, kan likevel i slike tilfelle reise sak om ugyldigheit for domstolane med patenthavaren som motpart.

Til § 55

Paragrafen inneheld reglar om at Patentstyret skal kunngjere avgjerder om å setje eit patent til side som ugyldig o.a. Det er teke inn tilføyningar som fastset at Patentstyret også skal kunngjere avgjerder i sak om administrativ overprøving om å erklære eit patent for ugyldig eller halde ved lag i endra form, og dommar i saker der eit patent blir halde ved lag i endra form, jf. høvesvis § 52 d og § 52 første ledd andre punktum. Det er også gjort ei reint språkleg endring i slutten av føresegna.

Til § 61

Paragrafen regulerer høvet til å byggje ei frifinjing i sivile saker på at eit patent er ugyldig o.a. Etter *første ledd første punktum* kan frifinjing i ei sivil sak berre byggje på at patentet er ugyldig når det er gitt dom for ugyldigheit. Etter forslaget til §§ 52 b til 52 e kan også Patentstyret erklære eit patent for ugyldig i ei sak om administrativ overprøving av patentet. Også når det ligg føre ei endeleg avgjerd frå Patentstyret der patentet blir erklært for ugyldig, bør domstolane kunne byggje ei frifinjing på dette. Det er derfor teke inn ei tilføyning i første ledd *andre punktum* der dette går fram. Domstolane vil ikkje berre kunne byggje ei frifinjing på avgjerda frå Patentstyret når eit patent blir erklært heilt ugyldig, men også når eit patent blir erklært for

delvis ugyldig, det vil seie at det blir halde ved lag i endra form, dersom det ut i frå ei vurdering av det endra patentet ikkje ligg føre noko patentinngrep.

Til nye §§ 63 a til 63 d

Desse paragrafane inneheld visse prosessuelle reglar for saker som gjeld europeiske patent. I utkastet som vart sendt på høyring, var desse føresegnene plasserte i det nye kapitlet i loven om europeiske patent. I forslaget her er dei derimot plasserte i kapittel 10 saman med dei andre prosessuelle reglane i loven.

Til § 63 a

Føresegna gir domstolane høve til å stanse ei sak om inngrep i eller gyldigheita av eit europeisk patent, inntil Det europeiske patentverket har fatta ei endeleg avgjerd i sak om oppheving eller avgrensing av patentet eller inntil patentet ikkje lenger kan opphevast av Det europeiske patentverket. Dersom det framleis kan fremjast motsegn hos Det europeiske patentet eller ei sak der om motsegn ikkje er endeleg avgjort, tilseier rasjonalitetsomsyn at norske domstolar ikkje skal trenge å ta ei sak om patentet under behandling. Det same gjeld når ei sak om avgrensing av patentet hos Det europeisk patentverket ikkje er endeleg avgjort. Ei sak vil vere endeleg avgjort hos Det europeiske patentverket når ei avgjerd ikkje lenger kan klage på, eller når dei ordinære høva til å klage er brukte. Paragrafen vil berre ha noko å seie for europeiske patent som gjeld i Noreg. Gjeld ikkje patentet i Noreg, vil det ikkje kunne reisast søksmål om det her.

Til § 63 b

Paragrafen regulerer når norske domstolar har kompetanse til å behandle søksmål om kven som har rett til få eit europeisk patent. Første ledd regulerer kompetansen i alle andre høve enn der tvisten står mellom ein arbeidsgivar og ein arbeidstakar om ei oppfinning gjort av arbeidstakaren. Dreier det seg om ein slik tvist, blir kompetansen regulert av andre ledd.

Etter *første ledd* kan søksmål reisast for norske domstolar dersom den som søker er busett eller har hovudkontor i Noreg, den som krev retten er busett eller har hovudkontor i Noreg og søkjaren ikkje er busett eller har hovudkontor i ein stat som er part i den europeiske patentkonvensjonen, eller partane har avtalt skriftleg, eller munnleg med skriftleg stadfesting, at søksmål skal reisast ved norsk domstol. Jamvel om søkjaren bur eller har hovudkontor i Noreg, vil ein avtale mellom partane

om at saka skal behandlast for domstolane i ein annan stat som er part i konvensjonen, vere avgjerande for kompetansen, slik at saka ikkje kan behandlast i Noreg, jf. protokoll til den europeiske patentkonvensjonen om jurisdiksjon og godkjenning av avgjerder om retten til europeiske patent artikkel 5 nr. 1.

Saker om retten til europeisk patent på ei oppfinning gjort av ein arbeidstakar mellom denne og arbeidsgivaren, høyrer etter *andre ledd første punktum* inn under ein norsk domstol dersom arbeidstakaren hovudsakleg er sysselsett i Noreg, eller, dersom det ikkje kan fastsetjast i kva stat vedkomande hovudsakleg er sysselsett, arbeidstakaren er knytt til forretningsstad i Noreg, eller partane har avtalt skriftleg, eller munnleg med skriftleg stadfesting, at søksmål skal reisast i Noreg, og slik avtale er i samsvar med loven i den staten som gjeld for arbeidstilhøvet. Regelen om avtale i bokstav b går framfor regelen i bokstav a når vilkåra i bokstav b er oppfylte, jf. protokoll til den europeiske patentkonvensjonen om jurisdiksjon og godkjenning av avgjerder om retten til europeiske patent artikkel 5 nr. 2.

Andre ledd *andre punktum* fastset at det ikkje kan avtalast at søksmål som er omtalte i andre ledd, skal reisast ved utanlandsk domstol dersom norsk rett regulerer arbeidstilhøvet.

Andre ledd *tredje punktum* inneheld ein regel om lovval i saker etter andre ledd. I saker mellom arbeidsgivar og arbeidstakar skal retten i den staten der arbeidstakaren hovudsakleg er sysselsett, leggjast til grunn, eller, dersom dette ikkje kan fastsetjast, retten i den stat der forretningsstaden arbeidstakaren er knytt til, ligg.

Til § 63 c

Paragrafen regulerer litispens på internasjonalt nivå i saker om retten til europeisk patent. Etter *første punktum* skal søksmål for ein norsk domstol om retten til eit europeisk patent avisast dersom ei sak mellom dei same partane om den same søknadsgjenstanden er reist tidlegare ved ein domstol eller eit anna organ i ein annan stat som er part i den europeiske patentkonvensjonen. *Andre punktum* regulerer situasjonen når det er gjort gjeldande motsegn mot at saka skal fremjast for den utanlandske domstolen eller det utanlandske organet. Den norske domstolen skal då stanse saka inntil motsegna er rettskraftig avgjort i utlandet. Dersom saka blir behandla i utlandet, skal den norske domstolen avvise saka etter første punktum. Blir saka avvist i utlandet, må den norske domstolen ta saka under behandling.

Situasjonen etter at realiteten i saka er rettskraftig avgjort i utlandet, blir regulert av § 63 d.

Til § 63 d

Paragrafen regulerer verknadene i Noreg av utanlandske avgjerder om retten til europeiske patent.

Første punktum fastset at rettskraftig avgjerd frå alle statar som er part i den europeiske patentkonvensjonen i sak om retten til eit europeisk patent for ein eller fleire statar utpeika i søknaden, utan vidare har bindande verknad og kan fullbyrdast i Noreg. Dette inneber for det første at norske domstolar skal avvise søksmål om retten til det europeiske patentet som blir reist i Noreg, og at avgjerda frå utlandet kan fullbyrdast her på same måte som ei rettskraftig avgjerd frå ein norsk domstol. Det skal ikkje skje noka prøving av avgjerda eller kompetansen til den utanlandske domstolen eller organet, jf. *andre punktum*. Avgjerda frå utlandet har etter *tredje punktum* likevel ikkje slik verknad som fastsett i første og andre punktum dersom ein som søker europeisk patent og ikkje har teke til motmæle mot kravet, godtgjer at dokumentet som begynte ei sak som er omfatta av første punktum, ikkje vart lagt fram for vedkomande slik at denne kunne ta til motmæle, eller vedkomande godtgjer at ei avgjerd som er omtalt i første punktum, ikkje lèt seg sameine med ei anna avgjerd frå ein annan stat som er part i den europeiske patentkonvensjonen mellom dei same partane, og denne saka vart sett i gang tidlegare enn avgjerda som blir kravd godkjent.

Til nytt kapittel 10 a. Europeiske patenter

Kapitlet inneheld reglar som gjennomfører den europeiske patentkonvensjonen i norsk rett. Dette er blant anna reglar som gir europeiske patent og europeiske patentsøknader verknad i Noreg dersom Noreg er peika ut i søknaden, og dei nærmare vilkåra for dette.

Til § 66 a

Paragrafen inneheld definisjonar av samleomgrepa europeisk patent og europeisk patentsøknad, jf. *første ledd*, og føresegnar om kven europeiske patentsøknader skal leverast til, jf. *andre ledd*.

Til § 66 b

Paragrafen regulerer verknadene av avgjerder frå Det europeiske patentverket om å gi patent når det er oppgitt at patentet skal gjelde i Noreg, og avgjerder frå Det europeiske patentverket om heilt eller delvis å oppheve eller å avgrense slike patent.

Første ledd første punktum fastset at eit europeisk patent er gitt når Det europeiske patentverket har kunngjort avgjerda si om dette. Når det er oppgitt i søknaden at eit europeisk patent skal gjelde i Noreg, har det etter første ledd *andre punktum* same verknad i Noreg som patent gitt av Patentstyret og følgjer dei same føresegnene som desse når vilkåra i § 66 c første ledd er oppfylte. Dette inneber at alle føresegnene i patentloven med forskrifter gjeld for slike patent på same måte som for patent gitt av Patentstyret. Dette gjeld likevel ikkje reglane om søknaden og behandlinga av denne hos Patentstyret og reglane om motsegner mot patent gitt av Patentstyret. Dette er ei følge av at europeiske patent blir gitt av Det europeiske patentverket, og at dei nasjonale patentverka ikkje har noka rolle i realitetsbehandlinga av søknadene og heller ikkje ved behandlinga av motsegner.

Andre ledd første punktum fastset at avgjerder frå Det europeiske patentverket om heilt eller delvis å oppheve eller avgrense eit europeisk patent har same verknad i Noreg som tilsvarende avgjerder fatta av Patentstyret. Det europeiske patentverket kan oppheve eller avgrense eit patent i ei motsegnssak eller i ei sak om patentavgrensing. Etter andre ledd *andre punktum* har slike avgjerder som omtalt i første punktum verknad tilbake i tid, det vil seie frå den dagen patentsøknaden vart levert. Det følgjer av tilvisingane til §§ 39 e og 55 i andre ledd *tredje punktum* at Patentstyret skal kunngjere ei avgjerd om oppheving eller avgrensing som Det europeiske patentverket har fatta. Dersom Det europeiske patentverket opphevar patentet delvis eller avgrensar det slik at det skal gjelde vidare i endra form, følgjer det av tilvisinga til § 66 c første ledd i andre ledd *fjerde punktum* at patenthavaren må levere inn ei omsetjing av det endra patentet og betale fastsett avgift for dette for at patentet skal gjelde vidare i Noreg i endra form. Dersom desse vilkåra ikkje blir oppfylte, vil patentet vere utan verknader i Noreg, det vil altså heller ikkje gjelde vidare i opphavleg form.

Til § 66 c

Paragrafen regulerer blant anna dei nærmare vilkåra for at eit europeisk patent som gjeld Noreg, skal få verknad her.

For at eit europeisk patent skal få verknad i Noreg, må patenthavaren etter *første ledd første punktum* innan den fristen Kongen fastset, sende ei omsetjing til norsk av teksten som ligg til grunn for avgjerda om å gi patentet, til Patentstyret og betale fastsett avgift. Etter den europeiske patentkonvensjonen artikkel 65 har partane høve til å krevje slik

omsetjing, men ikkje noka plikt til å gjere dette til eit vilkår for at patentet skal gjelde hos dei. Ein del av partane til den europeiske patentkonvensjonen har kome til ei semje om delvis å fråfalle høvet til å krevje omsetjingar i den såkalla London-avtalen 17. oktober 2000. Avtalen har ikkje teke til å gjelde enno fordi Frankrike ikkje har ratifisert han. Inntil denne avtalen har teke til å gjelde og Noreg eventuelt tiltrer han, har departementet kome til at høvet til å krevje omsetjing bør nyttast av omsyn til det norske næringslivet og andre aktørar som har interesse i å setje seg inn i innhaldet i patent som gjeld i Noreg. Første ledd *andre punktum* er kommentert i merknadene til § 66 b andre ledd fjerde punktum og det blir vist til desse. Ved oversitjing av fristar for å innlevere omsetjing eller betale avgift for dette, gjeld reglane i § 72 tilsvarande, jf. første ledd *tredje punktum*. Dersom oversitjing av ei frist ikkje får verknad, skal Patentstyret kunngjere det, jf. første ledd *fjerde punktum*.

Omsetjingar som er omtalte i første ledd, skal etter *andre ledd* haldast tilgjengelege for alle, men likevel ikkje før den europeiske patentsøknaden er publisert av Det europeiske patentverket, jf. andre ledd *andre punktum*.

Etter *tredje ledd første punktum* skal Patentstyret, når vilkåra i første ledd om innlevering av omsetjing og betaling av avgift er oppfylt og Det europeiske patentverket har kunngjort avgjerda si om å gi patent, kunngjere at patentet gjeld i Noreg. Etter tredje ledd *andre punktum* skal Patentstyret på dei same vilkåra som er nemnde i første punktum, kunngjere at eit patent skal gjelde i endra form i Noreg når Det europeiske patentverket har kunngjort avgjerda si om å endre patentet. Dette vil dreie seg om avgjerder i motsegnssaker eller i saker om patentavgrensing.

Til § 66 d

Paragrafen inneheld ein regel om rett til å halde fram med å bruke ei oppfinning som det er gitt europeisk patent på, og der det er oppgitt at patentet skal gjelde i Noreg, for ein som har begynt å utnytte oppfinninga i næring her i riket eller gjort vesentlege førebuingstiltak til det etter at fristar for å innlevere omsetjing etter § 66 c er oversetne, men før avgjerd om at fristoverskridinga ikkje skal få verknad, er kunngjort. Paragrafen skal forståast på same måte som patentloven § 74 andre ledd, både med omsyn til vilkåra for å halde fram med bruken og med omsyn til omfanget av bruken vedkomande har rett til. Føreseigna i § 74 tredje ledd gjeld tilsvarande.

Til § 66 e

Paragrafen slår fast i *første punktum* at det skal betalast årsavgift til Patentstyret for europeiske patent som gjeld i Noreg, for kvart år frå året etter at Det europeiske patentverket kunngjorde si avgjerd om å gi patent. *Andre punktum* fastset at § 42 om utsetjing av betalinga og § 51 om bortfall av patentet ved manglande betaling gjeld tilsvarande.

Til § 66 f

Paragrafen regulerer kva for verknader ein europeisk patentsøknad som gjeld Noreg, får her i landet.

Første ledd første punktum fastset at ein europeisk søknad som Det europeiske patentverket har fastsett innleveringsdag for, har same verknad som ein søknad om norsk patent innlevert til Patentstyret same dag. Dersom søknaden etter den europeiske patentkonvensjonen har prioritet frå ein tidlegare dag enn innleveringsdagen, gjeld denne prioriteten etter første ledd *andre punktum* også her i landet.

Etter *andre ledd første punktum* skal kunngjering etter den europeiske patentkonvensjonen artikkel 93 jamstillast med at søknaden blir halden allment tilgjengeleg etter patentloven § 22 ved bruk av patentloven § 2 andre ledd *andre punktum*. Det same gjeld for kunngjering etter konvensjonen artikkel 153 nr. 3 og 4, jf. andre ledd *andre punktum*, når slik kunngjering er jamstilt med kunngjering etter artikkel 93.

Til § 66 g

Paragrafen regulerer kunngjering av ein europeisk patentsøknad som skal gjelde for Noreg i Noreg, og kva vern søkjaren har i søknadsperioden.

Etter *første ledd* skal Patentstyret kunngjere ei omsetjing av patentkrava i ein europeisk søknad som gjeld Noreg, slik dei er publiserte av Det europeiske patentverket, og halde omsetjinga tilgjengeleg for alle når søknaden har vorte publisert etter den europeiske patentkonvensjonen og søkjaren har levert til Patentstyret ei omsetjing av patentkrava slik dei er publiserte.

Etter *andre ledd første punktum* gjeld reglane om patentinngrep i loven tilsvarande, men ikkje § 57 og § 58 første ledd, når nokon i næring utnyttar ei oppfinning som er gjenstand for ein europeisk søknad, og som er kunngjort i samsvar med første ledd, såframt søknaden fører til patent i Noreg. I slike tilfelle femner patentvernet likevel berre om det som går fram både av dei publiserte patentkrava og av patentkrava i det gitte patentet,

jf. andre ledd *andre punktum*. Dersom patent er oppheva eller avgrensa av Det europeiske patentverket i ei motsegnssak eller ei sak om avgrensing av patentet, femner patentvernet berre om det som går fram av dei offentleggjorde endra patentkrava, jf. andre ledd *tredje punktum*.

Etter *tredje ledd* startar ikkje foreldingsfristen for krav som byggjer på patentinngrep i slike tilfelle som blir dekte av andre ledd, før motsegnsfristen for det europeiske patentet har gått ut eller Det europeiske patentverket har fatta avgjerd om å halde ved lag patentet etter motsegnsbehandling.

Til § 66 h

Paragrafen regulerer verknadene her i riket av at ein søknad om europeisk patent som gjeld Noreg, blir avslått eller blir trekt tilbake o.a. Dette har etter føreseigna same verknader som når ein søknad om patent i Noreg blir avslått av Patentstyret eller trekt tilbake o.a. hos Patentstyret.

Til § 66 i

Paragrafen regulerer situasjonen der omsetjingar som søkjaren leverer til Patentstyret etter §§ 66 c eller 66 g, ikkje samsvarer med teksten på det språket som var behandlingsspråk ved Det europeiske patentverket. Etter *første punktum* gjeld då patentvernet i Noreg berre i den utstrekning det er samsvar mellom omsetjinga og teksten på behandlingsspråket. I sak om gyldigheita av patentet her i landet skal berre teksten på behandlingsspråket leggjast til grunn for avgjerda, jf. *andre punktum*.

Til § 66 j

Paragrafen regulerer innlevering til Patentstyret av rettingar av omsetjingar som er regulerte i § 66 c og 66 g, og retten til å halde fram med utnytting av oppfinninga for nokon som har begynt å bruke ho før ei retta omsetjing tok til å gjelde.

Etter *første ledd første punktum* kan søkjaren eller patenthavaren innlevere ei retting av omsetjinga som nemnt i § 66 c til Patentstyret. Dersom vedkomande betaler fastsett avgift for innlevering av retta omsetjing, gjeld den retta omsetjinga i staden for den gamle. Den nye omsetjinga gjeld altså frå da vilkåra i første punktum var oppfylte. Det gjeld ikkje noko krav om kunngjering for at den nye omsetjinga skal ta til å gjelde. Det følgjer av første ledd *andre punktum*, som seier at føresegnene i § 66 c andre ledd gjeld tilsvarande, at Patentstyret skal halde den retta omsetjinga tilgjengeleg for alle. Patentstyret skal etter første ledd *tredje punktum* kunngjere at retta omsetjing er innlevert.

Første ledd *fjerde punktum* gir søkjaren høve til å levere til Patentstyret ei retting av ei omsetjing som nemnt i § 66 g. Patentstyret skal då kunngjere at ny omsetjing er innlevert, og halde ho tilgjengeleg for alle. Deretter gjeld den nye omsetjinga i staden for den gamle, jf. første ledd *femte punktum*.

Andre ledd inneheld ein regel om rett til å halde fram med å bruke ei oppfinning som er gjenstand for ei retta omsetjing som nemnt i første ledd for ein som hadde begynt å utnytte oppfinninga i næring her i riket eller gjort vesentlege førebuingstiltak til det da den nye omsetjinga tok til å gjelde, når utnyttinga ikkje gjorde inngrep i patenthavaren eller søkjaren sin rett slik denne gjekk fram av den gamle omsetjinga. Paragrafen skal forståast på same måte som patentloven § 74 andre ledd, både med omsyn til vilkåra for å halde fram med bruken og med omsyn til omfanget av bruken vedkomande har rett til. Føreseigna i § 74 tredje ledd gjeld tilsvarande.

Til § 66 k

Paragrafen regulerer verknadene i Noreg av at Det europeiske patentverket fastset at ei fristoverskriding med omsyn til ein europeisk patentsøknad eller eit europeisk patent som gjeld for Noreg, ikkje skal få verknad, og rett til å halde fram med utnyttinga av oppfinninga for nokon som har begynt å bruke ho før det vart fatta avgjerd om at fristoverskridinga ikkje skal få verknad.

Etter *første ledd* får ei avgjerd frå Det europeiske patentverket om at ei fristoverskriding ikkje skal få verknad, også verknad i Noreg.

Andre ledd inneheld ein regel om rett til å halde fram med å bruke ei oppfinning for nokon som har begynt å utnytte oppfinninga i næring her i riket eller gjort vesentlege førebuingstiltak til det etter fristoverskridinga, men før Det europeiske patentverket har kunngjort at overskridinga ikkje skal få verknad. Paragrafen skal forståast på same måte som patentloven § 74 andre ledd, både med omsyn til vilkåra for å halde fram med bruken og med omsyn til omfanget av bruken vedkomande har rett til. Føreseigna i § 74 tredje ledd gjeld tilsvarande.

Til § 66 l

Paragrafen inneheld ein regel om rett til å halde fram med å bruke ei oppfinning som er gjenstand for ein publisert europeisk patentsøknad eller eit publisert europeisk patent for nokon som har begynt å utnytte oppfinninga i næring her i riket eller gjort vesentlege førebuingstiltak til det i perioden mellom avgjerd frå Klagemnda i Det euro-

peiske patentverket og kunngjering av avgjerd frå Den utvida klagenemnda i Det europeiske patentverket. Paragrafen skal forståast på same måte som patentloven § 74 andre ledd, både med omsyn til vilkåra for å halde fram med bruken og med omsyn til omfanget av bruken vedkomande har rett til. Føreseгна i § 74 tredje ledd gjeld tilsvarende.

Til § 66 m

Paragrafen regulerer når Patentstyret skal ta ein søknad om europeisk patent innlevert til eit nasjonalt patentverk under behandling som om søknaden gjeld patent i Noreg, fordi søknaden om europeisk patent blir rekna som trekt tilbake.

Etter *første ledd første punktum* skal Patentstyret på visse vilkår rekne ein europeisk patentsøknad som er innlevert til eit nasjonalt patentverk og som blir rekna for trekt tilbake som følgje av at søknaden ikkje er send til Det europeiske patentverket innan fastsett frist, som ein søknad om patent i Noreg. Vilkåra for dette er at det må vere sett fram krav om det for den nasjonale myndigheita som mottok søknaden innan tre månader etter at søkjaren fekk melding om at søknaden var rekna som trekt tilbake, og at kravet om omgjerung av søknaden til søknad om nasjonalt patent er oversendt til Patentstyret innan 20 månader frå innleveringsdagen til søknaden eller, dersom det er kravd prioritet, frå prioritetsdagen. *Andre ledd første punktum* fastset at Patentstyret skal ta søknaden under behandling når vilkåra i første ledd er oppfylte og søkjaren innan ein frist sett av Kongen betaler fastsett avgift, og dessutan sender inn ei omsetjing til norsk av søknaden. Dersom søknaden oppfyller dei formelle krava i den europeiske patentkonven-

sjonen, skal dei tilsvarende krava til søknaden i patentloven med forskrifter reknast som oppfylte, jf. andre ledd *andre punktum*.

7.2 Merknader til endringa i tvisteloven

Ved lov 26. januar 2007 nr. 3 vart det ved ei endring i tvisteloven § 37-3 fastsett at patentloven § 52 femte ledd skal opphevast når tvisteloven tek til å gjelde. I proposisjonen her blir det foreslått ei ny føresegn om verknadene av dom for ugyldigheit i § 52 femte ledd, og opphevinga av dette leddet i tvisteloven bør derfor opphevast.

7.3 Merknader til iverksetjingsføreseгна

Endringane gjeld frå den tid Kongen fastset. Målsetjinga er at Noreg skal tiltre den europeiske patentkonvensjonen med verknad frå 1. januar 2008. Det vil bli bestemt at endringane skal gjelde frå same tidspunkt som tiltredinga. Det er også gitt ein heimel for Kongen til å gi nærmare overgangsreglar i samband med tiltredinga.

Justis- og politidepartementet

tilrår:

At Dykkar Majestet godkjenner og skriv under eit framlagt forslag til proposisjon til Stortinget om lov om endringar i lov 15. desember 1967 nr. 9 om patenter m.m. (gjennomføring av den europeiske patentkonvensjonen).

Vi HARALD, Noregs Konge,

stadfester:

Stortinget blir bedt om å gjere vedtak til lov om endringar i lov 15. desember 1967 nr. 9 om patenter m.m. (gjennomføring av den europeiske patentkonvensjonen) i samsvar med eit vedlagt forslag.

Forslag

til lov om endringer i lov 15. desember 1967 nr. 9 om patenter m.m. (gjennomføring av den europeiske patentkonvensjonen)

I

I lov 15. desember 1967 nr. 9 om patenter blir det gjort disse endringane:

§ 1 skal lyde:

Innenfor ethvert teknisk område har den som har gjort en oppfinnelse som kan utnyttes industrielt, eller den som oppfinnerens rett er gått over til, i overensstemmelse med denne lov rett til etter søknad å få patent på oppfinnelsen og derved oppnå enerett til å utnytte den i nærings- eller driftsøyemed.

Som oppfinnelser anses ikke noe som bare utgjør

1. oppdagelser, vitenskapelige teorier og matematiske metoder,
2. kunstneriske frembringelser,
3. planer, regler eller metoder for utøvelse av intellektuell virksomhet, for spill eller forretningsvirksomhet, eller programmer for data-maskiner,
4. fremleggelse av informasjon.

Oppfinnelser kan patenteres også når de gjelder et produkt som består av eller inneholder biologisk materiale, eller en fremgangsmåte for å fremstille, behandle eller anvende biologisk materiale. Biologisk materiale som er isolert fra sitt naturlige miljø eller fremstilt ved hjelp av en teknisk fremgangsmåte, kan være gjenstand for en oppfinnelse selv om det allerede forekommer i naturen. Med biologisk materiale forstås i denne lov materiale som inneholder genetisk informasjon, og som kan formere seg selv eller kan formeres i et biologisk system.

Patent meddeles ikke på plantesorter eller dyreraser. Oppfinnelser som gjelder planter eller dyr, kan derimot patenteres hvis utøvelsen av oppfinnelsen ikke er teknisk begrenset til en bestemt plantesort eller dyrerase. Kongen kan i forskrift fastsette hva som skal regnes som plantesort eller dyrerase.

Patent meddeles ikke på vesentlig biologiske fremgangsmåter for fremstilling av planter eller

dyr. Med vesentlig biologisk fremgangsmåte forstås i denne lov en fremgangsmåte som i sin helhet beror på naturlige fenomener som kryssning eller utvelging. Patent kan derimot meddeles på mikrobiologiske fremgangsmåter eller andre tekniske fremgangsmåter eller et produkt som er fremstilt ved slike fremgangsmåter. Med mikrobiologisk fremgangsmåte forstås i denne lov enhver fremgangsmåte som anvender, utføres på eller fremstiller et mikrobiologisk materiale.

Patent meddeles ikke på fremgangsmåter for kirurgisk behandling, terapi eller diagnostisering, som foretas på mennesker eller dyr. Denne bestemmelse er ikke til hinder for meddelelse av patent på produkter, herunder stoffer eller stoffblandinger, til bruk i slike fremgangsmåter.

§ 2 fjerde ledd skal lyde:

Vilkåret i første ledd om at oppfinnelsen skal være ny er ikke til hinder for at patent meddeles på kjente stoffer eller kjente stoffblandinger til anvendelse i fremgangsmåter som nevnt i § 1 sjette ledd, såfremt anvendelsen av stoffet eller stoffblandingen ikke er kjent ved noen av disse fremgangsmåter.

§ 39 a andre ledd skal lyde:

Begjæring om patentbegrensning skal inngis skriftlig til Patentstyret. Begjæringen kan ikke fremsettes før innsigelsesperioden er utløpt og eventuelle innsigelser er endelig avgjort. Er det reist søksmål om overføring av patentet eller er det tatt utlegg i det, kan begjæring om patentbegrensning ikke fremsettes før søksmålet er endelig avgjort eller utlegget er bortfalt. *Dersom patenthaver begjærer eller har begjært begrensning eller opphevelse av et europeisk patent ved Det europeiske patentverket, skal Patentstyret stanse behandlingen av en begjæring som nevnt i første punktum inntil Det europeiske patentverket har truffet endelig avgjørelse i saken. Patentstyret gjenopptar deretter behandlingen av begjæringen, med mindre det var fullt samsvar mellom denne og begjæringen patenthaver fremsatte overfor Det europeiske patentverket.*

§ 39 b andre ledd skal lyde:

Finner Patentstyret at det ikke er noe til hinder for at begjæringen imøtekommes, skal patentet begrenses i samsvar med begjæringen. Begrensningen *har virkning fra den dag patentsøknaden ble inngitt.*

§ 52 første ledd 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 så tydelig beskrevet at en fagkyndig på grunnlag av beskrivelsen kan utøve den,
- 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 uvidet.

Dersom patentet er delvis ugyldig og det kan opprettholdes i begrenset form ved å endre patentkravene i samsvar med begjæring fra patenthaveren, skal patentet opprettholdes i samsvar med begjæringen.

§ 52 femte ledd skal lyde:

Dom som nevnt i første ledd har virkning fra den dag patentsøknaden ble inngitt.

Nye §§ 52 a til 52 e skal lyde:

§ 52 a Reiser søksmål som nevnt i § 52 spørsmål om patentet er meddelt i strid med § 1 b, kan retten innhente en rådgivende uttalelse fra Den etiske nemnden for patentsaker, jf. § 15 a.

Retten skal ta stilling til om uttalelse skal innhentes straks etter at tilsvaret er inngitt. Anmodningen om uttalelse skal være skriftlig og begrunnet. Partene skal gis anledning til å uttale seg om uttalelse skal innhentes og om utformingen av anmodningen. Anmodningen skal sendes til partene samtidig som den sendes til nemnden. Partene gis samtidig en frist på inntil tre uker for å avgi skriftlig uttalelse til nemnden.

Nemnden skal avgi sin uttalelse innen tre måneder etter foreleggelsen. Nemndens uttalelse skal være skriftlig og begrunnet og skal avgis av en fulltallig nemnd om ikke nemndens leder ut fra sakens karakter finner at det er tilstrekkelig at tre medlemmer behandler saken. Nemndens medlemmer skal søke å avgi en felles uttalelse. Uttalelsen skal sendes retten og partene.

Retten skal gi partene en frist på tre uker til å inngi skriftlige kommentarer til nemndens uttalelse. Hovedforhandling i saken kan først avholdes etter at denne fristen er utløpt.

Saksdokumentene i saker der nemnden avgir uttalelse til domstolene er ikke omfattet av offentleglova. Enhver har rett til innsyn i en uttalelse hos nemnden etter at dom er avsagt.

§ 52 b Enhver kan overfor Patentstyret fremsette begjæring om at et patent skal erklæres helt eller delvis ugyldig ved avgjørelse av Patentstyret (administrativ overprøving).

Begjæring om administrativ overprøving skal innleveres skriftlig til Patentstyret og skal:

- a) oppgi navnet og adressen til den som har innlevert begjæringen,
- b) oppgi hvilket patent den gjelder,
- c) oppgi hvilke grunner begjæringen bygger på, og
- d) inneholde nødvendig dokumentasjon av forhold som påberopes til støtte for begjæringen.

Begjæringen skal i tillegg oppfylle de vilkårene som er fastsatt av Kongen ved forskrift, og det skal betales fastsatt avgift.

Dersom begjæringen ikke oppfyller vilkårene i annet ledd, § 52 c eller § 52 d første ledd første punktum, skal Patentstyret gi en rimelig frist for uttalelse og om mulig retting av feilene. Blir feilene ikke rettet innen utløpet av fristen, skal begjæringen avvises dersom Patentstyret ikke finner at det bør gis ny frist for retting.

Patentstyret kunngjør at begjæring om administrativ overprøving er innlevert og forelegger denne for patenthaveren som skal gis anledning til å uttale seg om begjæringen. Den som begjærer administrativ overprøving, skal gi melding om dette i rekommandert brev til alle lisenshavere som er registrert i patentregisteret med adresse. Dokumenteres det ikke at det er gitt slik melding, kan Patentstyret fastsette en frist for å gi melding. Oversittes fristen, skal begjæringen avvises.

Er det innlevert to eller flere begjæringer om administrativ overprøving av det samme patentet, kan Patentstyret forene sakene dersom ingen av partene fremsetter en begrunnet innvendig mot dette.

Patentstyret kan behandle en begjæring om administrativ overprøving selv om patentet er opphørt eller opphører etter §§ 51 eller 54 dersom den som har begjært overprøving har rettslig interesse i å få prøvet spørsmålet etter at patentet er opphørt.

Patentstyret kan ta hensyn til forhold som ikke er berørt i begjæringen om overprøving.

Enhver kan kreve innsyn i dokumentene i sak om administrativ overprøving. Bestemmelsene i § 22 femte og sjette ledd gjelder tilsvarende.

§ 52 c Begjæring om administrativ overprøving kan ikke fremsettes før innsigelsesfristen er utløpt eller så lenge en innsigelsessak eller sak om patentbegrensning begjært av patenthaver ikke er endelig avgjort. Det samme gjelder så lenge en sak om patentet ved domstolene ikke er endelig avgjort. Dersom det reises sak for domstolene om patentet før det er truffet endelig avgjørelse i sak om administrativ overprøving, skal Patentstyret stanse behandlingen inntil rettssaken er endelig avgjort dersom administrativ overprøving er begjært av andre enn patenthaveren. Den som har begjært administrativ overprøving, kan ikke reise søksmål om patentet mens overprøvingssaken pågår for Patentstyret.

Begjæring om administrativ overprøving kan ikke fremsettes av en part som tidligere har anlagt sak for domstolene om gyldigheten av patentet dersom reglene om rettskraft er til hinder for at det anlegges ny sak for domstolene om patentet.

§ 52 d Begjæring om administrativ overprøving kan bare begrunnes med at patentet er meddelt i strid med vilkårene i §§ 1 til 2. Er Patentstyret i tvil om patentet er meddelt i strid med § 1 b, skal Patentstyret innhente en rådgivende uttalelse fra Den etiske nemnden for patentsaker.

Dersom Patentstyret kommer til at patentet er meddelt i strid med §§ 1 til 2, erklæres det ugyldig dersom ikke ugyldighetsgrunnen kan avhjelpes ved at patentet endres. Patentet kan bare opprettholdes i endret form når patenthaver er enig i de endringer Patentstyret vil gjøre. Dersom patenthaver ikke er enig i endringene, skal patentet erklæres ugyldig. Dersom det ikke er grunnlag for å imøtekomme begjæringen helt eller delvis skal Patentstyret avslå begjæringen og erklære at patentet opprettholdes.

Blir patentet opprettholdt i endret form, skal patenthaver betale fastsatt avgift for endringen av patentet innen en fastsatt frist. Betales ikke avgiften rettidig, skal patentet erklæres ugyldig.

Avgjørelse om å erklære et patent helt eller delvis ugyldig har virkning fra den dag patentsøknaden ble inngitt. Patentstyret skal kunngjøre avgjørelsen.

§ 52 e Avgjørelsen av en begjæring om administrativ overprøving i Patentstyrets første avdeling kan påklages til Patentstyrets annen avdeling av den parten som avgjørelsen har gått imot. Klage må

være innkommet til Patentstyret innen to måneder fra den dag melding om avgjørelsen ble sendt vedkommende part. Det skal betales fastsatt avgift. I motsatt fall opptas ikke klagen til behandling.

Klagen skal oppgi

- a) klagerens navn og adresse,
- b) avgjørelsen som det klages over,
- c) hvilken endring som ønskes i avgjørelsen, og
- d) hvilke grunner klagen bygger på.

Klagen skal i tillegg oppfylle de vilkårene som er fastsatt av Kongen ved forskrift. § 52 b tredje ledd gjelder tilsvarende så langt den passer.

Avgjørelse fra Patentstyret i sak om administrativ overprøving hvor patentet erklæres ugyldig eller endres, kan ikke bringes inn for domstolene senere enn to måneder etter at melding om avgjørelsen ble sendt den part som avgjørelsen går imot. Orientering om søksmålsfristen skal inntas i meldingen. Avgjørelse fra Patentstyret hvor en begjæring om administrativ overprøving avvises eller avslås kan ikke bringes inn for domstolene.

§ 55 skal lyde:

Når et patent bortfaller, kjennes *eller erklæres* ugyldig, *overføres, erklæres* opphørt *eller opprettholdes i endret form*, skal Patentstyret *kunngjøre* det.

§ 61 første ledd skal lyde:

I sivile saker om patentinngrep kan frifinnelse ikke bygges på at patentet er ugyldig eller kan kreves overført, jf §§ 52 og 53, uten at det først er avsagt dom for patentets ugyldighet eller overføring. Frifinnelse kan likevel bygges på at patentet er opphevet eller overført etter § 25, *eller er erklært ugyldig etter § 52 d*.

Nye §§ 63 a til 63 d skal lyde:

§ 63 a I saker om inngrep i eller gyldigheten av et europeisk patent kan retten stanse saken inntil Det europeiske patentverket har truffet en endelig avgjørelse i sak om opphevelse eller begrensning av patentet eller inntil patentet ikke lenger kan oppheves av Det europeiske patentverket.

§ 63 b Søksmål om retten til å få meddelt europeisk patent hører under norsk domstol dersom:

- a) søksmål anlegges mot noen som søker om europeisk patent og har bopel eller hovedkontor i Norge,
- b) den som krever retten har bopel eller hovedkontor i Norge og søkeren ikke har bopel eller hovedkontor i en stat som er part i den europeiske patentkonvensjonen, eller

- c) partene har avtalt skriftlig, eller muntlig med skriftlig bekreftelse, at søksmål skal reises ved norsk domstol.

Søksmål om retten til å få meddelt europeisk patent mellom arbeidsgiver og arbeidstager på en oppfinnelse gjort av en arbeidstager hører under norsk domstol dersom:

- a) arbeidstageren hovedsakelig er sysselsatt i Norge, eller, dersom det ikke kan fastslås i hvilken stat vedkommende hovedsakelig er sysselsatt, arbeidstageren er tilknyttet forretningssted i Norge, eller
- b) partene har avtalt skriftlig, eller muntlig med skriftlig bekreftelse, at søksmål skal reises ved norsk domstol og slik avtale er i samsvar med den stats lov som får anvendelse på ansettelsesforholdet.

Dersom norsk lov gjelder for arbeidsavtalen kan det ikke gyldig avtales at søksmål som nevnt i leddet her skal reises ved utenlandsk domstol. I søksmål etter leddet her skal den stats rett der arbeidstageren hovedsakelig er sysselsatt, eller, dersom dette ikke kan fastslås, den stats rett der forretningssted som arbeidstageren er tilknyttet ligger, legges til grunn for avgjørelsen.

§ 63 c Søksmål om retten til å få meddelt europeisk patent skal avvises dersom en sak mellom de samme parter om den samme søknadsgjenstanden er anlagt tidligere ved domstol eller annet organ i en annen stat som er part i den europeiske patentkonvensjonen. Er det fremsatt innsigelse mot å fremme sakens for den domstol eller det organ saken er anlagt for i utlandet, skal retten stanse saken inntil spørsmålet er rettskraftig avgjort.

§ 63 d Rettskraftig avgjørelse avsagt i hvilken som helst stat som er part i den europeiske patentkonvensjonen i sak om retten til å få meddelt europeisk patent for en eller flere stater angitt i søknaden har uten videre bindende virkning og kan fullbyrdes her i riket. Det skal ikke finne sted noen prøving av avgjørelsens gyldighet eller kompetansen til den domstol eller det organ som har avsagt avgjørelsen. Avgjørelsen har ikke slik virkning dersom:

- a) en som søker om europeisk patent og ikke har bestridt kravet godtgjør at dokumentet som påbegynte sak som nevnt i første punktum ikke ble fremlagt for vedkommende slik at denne kunne ta til motmæle, eller
- b) en søker godtgjør at avgjørelse som nevnt i første punktum er uforenlig med en annen avgjørelse avsagt i en stat som er part i den europeiske patentkonvensjonen mellom de samme parter, og at denne saken ble igangsatt tidligere

enn den som resulterte i avgjørelsen som kreves anerkjent.

Nytt kapittel 10 a skal lyde:

Kapittel 10 a. Europeiske patenter

§ 66 a Et europeisk patent er et patent som er meddelt av Det europeiske patentverket etter konvensjonen om meddelelse av europeiske patenter 5. oktober 1973 (den europeiske patentkonvensjonen). En europeisk patentsøknad er en søknad om slikt patent.

Søknad om europeisk patent inngis til Det europeiske patentverket eller til Patentstyret som videre sender den til Det europeiske patentverket innen fastsatt frist. Europeisk avdelt søknad som nevnt i den europeiske patentkonvensjonen artikkel 76 må likevel inngis direkte til Det europeiske patentverket.

§ 66 b Europeisk patent er meddelt når Det europeiske patentverket har kunngjort sin beslutning om dette. Dersom det er angitt at patentet, skal gjelde i Norge, har patentet samme virkning som patenter meddelt av Patentstyret og følger de samme bestemmelsene når vilkårene i § 66 c første ledd er oppfylt.

Avgjørelse fra Det europeiske patentverket om helt eller delvis å oppheve eller begrense et europeisk patent har samme virkning her i riket som tilsvarende avgjørelser fattet av Patentstyret. Avgjørelsen har virkning allerede fra den dag patentsøknaden ble inngitt. Bestemmelsene i §§ 39 e og 55 gjelder tilsvarende. For at et patent etter avgjørelse fra Det europeiske patentverket skal ha virkning her i riket i endret form, må dessuten vilkårene i § 66 c første ledd være oppfylt.

§ 66 c For at et europeisk patent skal få virkning her i riket, må patenthaveren innen den frist Kongen fastsetter sende en oversettelse til norsk av den tekst som ligger til grunn for beslutningen om å meddele patentet til Patentstyret og betale fastsatt avgift. Det samme gjelder når Det europeiske patentverket beslutter at et europeisk patent skal opprettholdes i endret form etter innsigelses- eller klagebehandling eller ved sentralisert patentbegrensning. Bestemmelsene i § 72 første ledd gjelder tilsvarende ved oversettelse av frister etter leddet her. Beslutes det at en fristoversettelse ikke skal få virkning, skal Patentstyret kunngjøre det.

Oversettelser skal holdes tilgjengelige for enhver. Dette gjelder likevel ikke før en europeisk patentsøknad er blitt publisert av Det europeiske patentverket.

Når Det europeiske patentverket har kunngjort sin beslutning om å meddele patentet og vilkårene i første ledd er oppfylt, skal Patentstyret kunngjøre at patentet gjelder her i riket. Det samme gjelder når et europeisk patent etter beslutning fra Det europeiske patentverket skal opprettholdes i endret form.

§ 66 d Har noen i god tro begynt å utnytte oppfinnelsen i nærings- eller driftsøyemed her i riket eller gjort vesentlige forberedelsestiltak til det etter at frister som nevnt i § 66 c er oversittet, men før det er kunngjort at fristoversittelsen ikke får virkning, kan vedkommende uten hinder av patentet fortsette utnyttelsen på tilsvarende måte. Bestemmelsen i § 74 tredje ledd gjelder tilsvarende.

§ 66 e For europeiske patenter skal det betales fastsatt årsavgift til Patentstyret for hvert år fra året etter at Det europeiske patentverket kunngjorde sin beslutning om å meddele patentet. Bestemmelsene i §§ 42 og 51 gjelder tilsvarende.

§ 66 f En europeisk patentsøknad som gjelder for Norge og som Det europeiske patentverket har fastsatt inngivelsesdag for, har samme virkning som en søknad innlevert her i riket denne dag. Har søknaden etter den europeiske patentkonvensjonen prioritet fra en tidligere dag enn inngivelsesdagen, gjelder denne prioriteten også her i riket.

Ved anvendelsen av § 2 annet ledd annet punktum skal kunngjøring etter den europeiske patentkonvensjonen artikkel 93 likestilles med at søknaden holdes allment tilgjengelig etter § 22. Dette gjelder også kunngjøring som nevnt i konvensjonen artikkel 153 nr. 3 og 4 når slik kunngjøring likestilles med kunngjøring etter artikkel 93.

§ 66 g Når en europeisk patentsøknad er blitt publisert etter den europeiske patentkonvensjonen og søkeren har innsendt til Patentstyret en oversettelse til norsk av patentkravene slik de er publisert, skal Patentstyret kunngjøre dette og holde oversettelsen tilgjengelig for enhver.

Utnytter noen i nærings- eller driftsøyemed en oppfinnelse som er gjenstand for en europeisk patentsøknad og som er kunngjort etter første ledd, gjelder bestemmelsene om patentinngrep i loven her, bortsett fra § 57 og § 58 første ledd, dersom søknaden fører til patent i Norge. Patentverket omfatter likevel bare det som fremgår av både de publiserte patentkravene og av patentkravene i det meddelte patentet. Dersom patentet er opphevet eller begrenset av Det europeiske patentverket,

omfatter patentbeskyttelsen bare det som fremgår av de offentliggjorte endrede patentkrav.

Foreldelsesfristen for krav etter denne bestemmelsen begynner ikke å løpe før innsigelsesfristen for det europeiske patentet er utløpt eller Det europeiske patentverket har besluttet å opprettholde patentet etter innsigelsesbehandling.

§ 66 h Avslås en europeisk patentsøknad, har dette samme virkning som om en søknad om patent her i riket ble avslått av Patentstyret.

Trekkes en europeisk patentsøknad eller angivelse av at søknaden skal omfatte Norge tilbake, eller skal søknaden eller angivelsen etter den europeiske patentkonvensjonen anses trukket tilbake, og søknaden ikke gjenopptas etter konvensjonen artikkel 121, har dette samme virkning som om en søknad om patent her i riket trekkes eller anses trukket tilbake hos Patentstyret.

§ 66 i Samsvarer ikke oversettelse som nevnt i §§ 66 c eller 66 g med teksten på det språk som var behandlingsspråk ved Det europeiske patentverket, gjelder patentvernet her i riket bare så langt som det er samsvar mellom oversettelsen og teksten på behandlingsspråket. I sak om gyldigheten av patentet her i riket skal kun teksten på behandlingsspråket legges til grunn for avgjørelsen.

§ 66 j Når søkeren eller patenthaveren sender en rettelse av oversettelse som nevnt i § 66 c til Patentstyret og betaler fastsatt avgift, gjelder den rettede oversettelsen. Bestemmelsene i § 66 c annet ledd gjelder tilsvarende. Patentstyret kunngjør at rettet oversettelse er innsendt. Når søkeren sender inn en rettelse av oversettelsen som nevnt i § 66 g, skal Patentstyret kunngjøre at ny oversettelse er inngitt og holde den tilgjengelig for enhver. Deretter gjelder den rettede oversettelsen.

Har noen i god tro begynt å utnytte oppfinnelsen i nærings- eller driftsøyemed her i riket på en måte som ikke gjorde inngrep i søkerens eller patenthaverens rett slik denne fremgikk av en tidligere oversettelse, eller gjort vesentlige forberedelsestiltak til det, da en rettet oversettelse begynte å gjelde, kan vedkommende uten hinder av søkerens eller patenthaverens rett fortsette utnyttelsen på tilsvarende måte. Bestemmelsen i § 74 tredje ledd gjelder tilsvarende.

§ 66 k Dersom Det europeiske patentverket bestemmer at en fristoversittelse med hensyn til en europeisk patentsøknad eller et europeisk patent ikke skal få virkning, gjelder dette også her i riket.

Har noen i god tro etter fristoversittelsen, men før Det europeiske patentverket har kunngjort at oversittelsen ikke får virkning, begynt å utnytte oppfinnelsen i nærings- eller driftsøyemed her i riket eller gjort vesentlige forberedelsestiltak til det, kan vedkommende uten hinder av patentet fortsette utnyttelsen på tilsvarende måte. Bestemmelsen i § 74 tredje ledd gjelder tilsvarende.

§ 66 l Har noen i god tro i nærings- eller driftsøyemed her i riket i perioden mellom avgjørelse fra Klagenemnden i Det europeiske patentverket og kunngjøring av avgjørelse fra Den utvidete klagenemnden i Det europeiske patentverket begynt, eller gjort vesentlige forberedelsestiltak til, å utnytte en oppfinnelse som er gjenstand for en publisert europeisk patentsøknad eller et publisert europeisk patent, kan vedkommende uten hinder av patentsøkerens eller patenthaverens rett fortsette utnyttelsen på tilsvarende måte. Bestemmelsen i § 74 tredje ledd gjelder tilsvarende.

§ 66 m Dersom en europeisk patentsøknad som er innlevert til et nasjonalt patentverk blir ansett trukket tilbake som følge av at søknaden ikke er sendt til Det europeiske patentverket innen fastsatt frist, skal Patentstyret etter begjæring fra søkeren anse søknaden som en søknad om patent her i riket når:

- a) begjæringen er fremsatt til den nasjonale myndighet som mottok søknaden innen tre måneder etter at søkeren ble gitt melding om at søknaden var ansett trukket tilbake, og
- b) begjæringen er oversendt til Patentstyret innen 20 måneder fra søknadens inngivelsesdag eller, dersom prioritet er begjært, fra prioritetsdagen.

Dersom vilkårene i første ledd er oppfylt, skal Patentstyret ta søknaden under behandling når søkeren innen en frist fastsatt av Kongen betaler fastsatt avgift og sender inn en oversettelse av søknaden til norsk. Oppfyller søknaden de formelle krav i den europeiske patentkonvensjonen, skal de tilsvarende krav i loven her anses oppfylt.

II

I lov 17. juni 2005 nr. 90 om mekling og rettergang i sivile tvister § 37-3 nr. 52 blir opphevinga av lov 15. desember 1967 nr. 9 om patenter § 52 femte ledd oppheva.

III

Lova gjeld frå den tid Kongen fastset. Kongen kan gi nærmare overgangsreglar.
