

RIKARD MIKALSEN

PATENTERS GYLDIGHET

MATERIELLE BETINGELSER
I AKTUELL NORSK OG EUROPEISK PRAKSIS

Patenters gyldighet

Materielle betingelser i aktuell norsk og europeisk praksis

Revidert versjon 2022

Patenters gyldighet

Materielle betingelser i aktuell norsk og europeisk praksis

Revidert versjon 2022

Rikard Mikalsen
Hamburg



Dette er en oppdatert og utvidet versjon av [Mikalsen, Rikard. Patenters gyldighet – materielle betingelser i aktuell norsk og europeisk praksis.](#)
Oslo: Karnov Group Norway, 2021. ISBN: 978-82-93816-14-0.

Copyright © 2022 Rikard Mikalsen

www.mikalsen.eu
rm@mikalsen-ip.com

Innhold

1	Introduksjon	1
1.1	Patenter og gyldighet	1
1.2	Nærmere om ugyldighetsgrunnene	2
1.3	Rettspraksis og rettskilder	4
1.4	Swingball-prinsippet	7
1.5	Prosessuelle og strategiske aspekter	11
2	Tolkning av patenter og mothold	15
2.1	Fagpersonen	16
2.1.1	Grunnprinsipper om fagpersonen	16
2.1.2	Det konkrete valget av fagpersonen	18
2.2	Grunnprinsipper i tolkningen	21
2.3	Patentkravene som utgangspunkt	24
2.4	Veiledning fra beskrivelsen	28
2.5	Tolkning for gyldighet	32
2.6	Uklarhet	33
3	Nyhet og oppfinnelseshøyde	37
3.1	Teknikkens stand	38
3.1.1	Informasjonsinnhold og «enabling disclosure»	39
3.1.2	Offentlig tilgjengelighet	40
3.1.3	Praksis og scenarioer av spesiell relevans	41
3.2	Nyhetsvurderingen	45
3.3	Oppfinnelseshøyde	47
3.3.1	Oppfinnelseshøydevurderingens mange roller	48
3.3.2	Problem-løsningsmetoden	50
3.3.3	Nærmeste kjente teknikk	53
3.3.4	Differensierende effekt og objektivt teknisk problem	56
3.3.5	Selve oppfinnelseshøydevurderingen	59
3.3.6	Diverse vanlige problemstillinger i praksis	60
3.3.7	Alternativer til problem-løsningsmetoden	64

4	Tilstrekkelig beskrivelse	69
4.1	Terminologi	70
4.2	Bakgrunn og grunnprinsipper	71
4.3	Konsekvenser av utilstrekkelig beskrivelse	74
4.4	Kravets gjenstand må kunne realiseres	75
4.5	Tilstrekkelig <i>for fagpersonen</i>	78
4.6	Generalisering og kravets bredde	82
4.7	Essensielle trekk og oppfinnelsens virkning	89
4.8	Oppfinnerisk bidrag og kravets bredde	91
5	Endringer i søknaden eller patentet	95
5.1	Endringsadgangen	97
5.2	Forbudet mot nytt materiale	98
5.2.1	Grunnforutsetning: nyhetstesten	99
5.2.2	Direkte og utvetydig basis	100
5.2.3	Mellomliggende generalisering	102
5.2.4	Praksis og vanlige problemstillinger	106
5.2.5	Endringer som tillates uten basis i søknaden	113
5.3	Utvidet verneomfang	115
6	Teknisk effekt	119
6.1	Bakgrunn: lovens oppfinnelsesbegrep	119
6.2	Betingelsene i norsk praksis	121
6.3	Norsk praksis sett opp mot EPOs prinsipper	124
6.3.1	Teknisk effekt, teknisk karakter og industriell anvend- barhet	125
6.3.2	Teknisk effekt og tilstrekkelig beskrivelse	126
6.3.3	Teknisk effekt og oppfinnelseshøydevurderingen	127
6.4	Vurdering	128
7	Litteratur	131

Kapittel 1

Introduksjon

Patenters gyldighet er et spørsmål som kommer opp i svært mange patentkonflikter, enten hvor en tredjepart reagerer på et (mulig feilaktig) meddelt patent, eller hvor et patent håndheves, og ugyldighet blir reist som forsvar, enten ved motsøksmål eller gjennom en administrativ ugyldighetsbegjæring.

Denne fremstillingen gir et sammendrag av grunnprinsipper og aktuell praksis rundt de viktigste materielle spørsmålene knyttet til patenters gyldighet, det vil si de spørsmålene som i praksis oftest kommer opp i gyldighetsvurderingen, herunder nyhet/oppfinnelseshøyde, tilstrekkelig beskrivelse og ulovlige endringer. Dette er ikke ment som en erstatning for standard litteratur på feltet, som i Norge er Stenvik (2020); snarere er formålet å behandle og kommentere aktuell praksis fra Norge og det europeiske patentverket (EPO), samt andre land der det er relevant, for de mest vanlige og hyppigst forekommende spørsmålene i gyldighetsvurderingen. Jeg diskuterer også enkelte forskjeller i praksis mellom Norge og EPO og drøfter i tillegg enkelte spørsmål som forekommer ofte i EPOs praksis, men som historisk ikke har spilt en veldig stor rolle i norske saker, blant annet aspekter av ulovlige endringer. Siden jeg er patentfullmektig, og ikke advokat, håper jeg også fremstillingen kan gi en litt annen innfallsvinkel til enkelte spørsmål og kan være til nytte som komplement til eksisterende litteratur.

1.1 Patenter og gyldighet

Patenter meddeles på nye og oppfinneriske tekniske løsninger og gir patenthaver et tidsbegrenset monopol på utnyttelse av den patenterte løsningen. I utgangspunktet gjelder en *presumpsjon for at et meddelt patent er gyldig*; innen meddelelsen kunngjøres, har søknaden vært gjenstand for gransking fra Patentstyret eller EPO, hvor det er blitt foretatt nyhetssøk, vurdering av oppfinnelseshøyde og undersøkt at patentlovens vilkår ellers er oppfylt. Den som hevder at et patent er ugyldig, må derfor godtgjøre dette (denne

parten «har bevisbyrden» eller tvilsrisikoen).

En tredjepart har for dette formålet et begrenset, definert sett med muligheter for å angripe patentets gyldighet etter at det er meddelt, regulert gjennom [lov om patenter \(patentloven\)](#) og [den europeiske patentkonvensjonen \(EPC\)](#). Disse omfatter administrative og rettslige ruter, og man har – med enkelte begrensninger – i utgangspunktet fritt valg for hvilken rute som velges. Ved *innsigelse* kan et patent angripes ved Patentstyret eller EPO, som hovedregel innen ni måneder fra patentets meddelelse. Ved begjæring om *administrativ overprøving* kan et patent angripes ved Patentstyret. (En tilsvarende prosedyre finnes ikke i EPO, men europeiske patenter validert i Norge kan angripes gjennom administrativ overprøving i Patentstyret.) Ved *ugyldighetssøksmål* kan et patent angripes rettslig.¹

Ugyldighetsgrunnene som kan anføres mot et meddelt patent, er uttømmende. For europeiske patenter er ugyldighetsgrunnene begrenset av [konvensjonens art. 138](#), og de tilsvarende betingelsene gjelder også for nasjonale norske patenter. Ugyldighetsgrunnene omfatter:

- (a) at oppfinnelsen er unntatt patenterbarhet, mangler nyhet, mangler oppfinneshøyde eller ikke er industrielt anvendbar;
- (b) at oppfinnelsen ikke er beskrevet tilstrekkelig til at en fagperson kan utøve den;
- (c) at den patenterte gjenstanden går ut over innholdet i søknaden slik den ble opprinnelig innlevert;
- (d) at patentets beskyttelsesomfang er blitt utvidet;
- (e) at patentsøkeren ikke har eiendomsretten til oppfinnelsen.

Ved søksmål kan alle ugyldighetsgrunnene påberopes. For innsigelse og administrativ overprøving gjelder enkelte begrensninger, ved at innsigelse til EPO kun kan begrunnes med punkt a–c, innsigelse til Patentstyret kun kan begrunnes med punkt a–c og e, og begjæring om administrativ overprøving kun kan begrunnes med punkt a og b.

1.2 Nærmere om ugyldighetsgrunnene

De klart oftest anførte ugyldighetsgrunnene i praksis er *manglende nyhet*, *manglende oppfinneshøyde*, *utilstrekkelig beskrivelse* og *ulovlige endringer*. Disse diskuteres nedenfor.

¹Hjemmelen for innsigelse er [patl. § 24](#) og [EPC art. 99](#), hjemmelen for administrativ overprøving er [patl. § 52 b](#) og hjemmelen for ugyldighetssøksmål er [patl. § 52](#). For administrativ overprøving gjelder begrensninger ved at en begjæring kun kan inngis etter innsigelsesfristen, og etter at en innsigelsessak, patentbegrensningssak eller en rettslig gyldighetssak er avgjort ([patl. § 52 c](#)).

Et ytterligere gyldighetsspørsmål, som er blitt mer og mer relevant i praksis, er patenterbarheten av informasjonstekniske og programvarebaserte tekniske løsninger. Rene programvareløsninger er etter loven unntatt patenterbarhet ([patl. § 1](#) og [EPC art. 52](#)), men terskelen for å fremvise den nødvendige «tekniske karakter» og derfor havne utenfor dette unntaket er i praksis ofte svært lav. Patenterbarhetsspørsmålet for slike løsninger avgjøres derfor nå ofte i oppfinneshøydevurderingen. Dette diskuteres nærmere i kapittel 3.3.1 og 3.3.4 nedenfor.

I enkelte saker har det vært anført manglende teknisk effekt etter [patl. § 1](#). Jeg diskuterer dette nedenfor i kapittel 6 sammen med betingelsen om at oppfinnelsen må kunne *utnyttas industrielt*. Ytterligere ugyldighetsgrunner relatert til de andre unntakene i [patl. § 1](#) (punkt a ovenfor²) behandles sjeldnere i praksis, og det samme gjelder ugyldighetsansførsler relatert til at patentsøkeren mangler eiendomsretten til oppfinnelsen (punkt e ovenfor). Disse behandles derfor ikke nærmere her.

Uformelt kan ugyldighetsgrunnene prinsipielt inndeles i «indre» (*intrinsic*) og «ytre» (*extrinsic*) ugyldighetsgrunner. De ytre ugyldighetsgrunnene omfatter manglende nyhet og oppfinneshøyde, som er en direkte følge av teknikkens stand. Dette har innehaveren begrenset kontroll over, og svært ofte vil man møte mothold fra patentgranskeren eller fra tredjeparter som innehaveren ikke var kjent med på søknadstidspunktet. Hvorvidt det eksisterer slike ukjente mothold, er derfor en usikkerhetsfaktor som en patentsøker/patenthaver alltid vil måtte leve med. I mange tilfeller kan et «kritisk» mothold komme opp først som en respons på at innehaveren forsøker å håndheve patentet mot en tredjepart, som da svarer med å angripe patentets gyldighet.

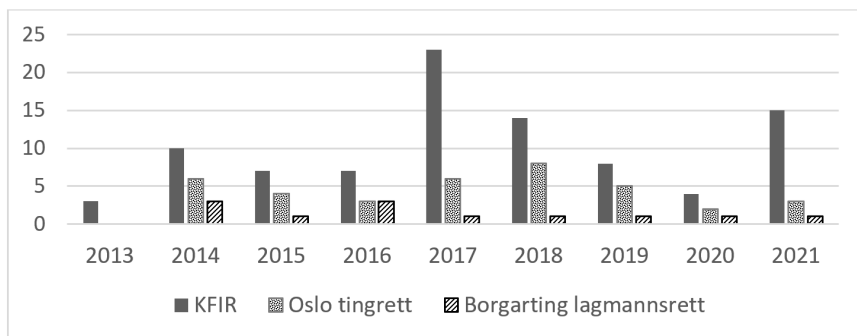
De indre ugyldighetsgrunnene omfatter i større grad problemer med *selve patentet*, herunder utilstrekkelig beskrivelse og ulovlige endringer. Dette er faktorer som patentsøkere i det vesentlige selv kontrollerer, gjennom utformingen av søknaden og i saksbehandlingen. Ugyldighet på grunn av utilstrekkelig beskrivelse eller ulovlige endringer har tradisjonelt vært mindre fremtredende i norske saker, men de tilsvarende bestemmelsene i EPC er svært viktige i EPOs praksis og anføres svært ofte. Dette er et område hvor EPO av mange anses som veldig formalistiske, idet enkelte av disse bestemmelsene praktiseres svært strengt. Det gjør på den andre side slike anførsler til et potent våpen for den som ønsker å ugyldiggjøre et patent, og slike anførsler påberopes derfor også svært hyppig i innsigelser ved EPO, og også i økende grad i norsk praksis.³

²At oppfinnelsen kun utgjør en oppdagelse, vitenskapelig teori, matematisk metode, kunstnerisk frembringelse, plan, regel eller metode for utøvelse av intellektuell virksomhet, for spill eller forretningsvirksomhet eller fremleggelse av informasjon.

³Se Jensen (2016), som også har en interessant diskusjon rundt dette og hvordan det påvirker ressursbruken og kostnadsnivået i patentkonflikter. Det er neppe tvil om at dette driver en stadig økende spesialisering blant både patentfullmektiger og IP-advokater, både ved at feil i utformingen eller behandlingen av søknaden kan være katastrofale og

1.3 Rettspraksis og rettskilder

Norsk patentpraksis er nokså begrenset; antall patentsaker som føres for retten i Norge, er generelt lavt. En gjennomgang av alle nyere avgjørelser hvor retten diskuterer materielle spørsmål om patenters gyldighet, gir omtrent fire saker i gjennomsnitt per år i første instans (Oslo tingrett) og i snitt 1,4 ankesaker i Borgarting lagmannsrett. Tilsvarende tall for saker i Klagenemnda for industrielle rettigheter (KFIR) er ca. ti avgjørelser per år (beregnet fra opprettelsen i 2013).⁴ Figuren viser antall avgjørelser fra og med 2013 plottet mot tidspunktet for avsagt avgjørelse/dom.



Sakstilgangen i EPO og i større land er betydelig høyere. EPOs apellkamre (*Boards of Appeal*) håndterer om lag 3000 saker per år. Når det gjelder nasjonal praksis i europeisk sammenheng, er Tyskland og Storbritannia toneangivende jurisdiksjoner, og også Nederland og Frankrike har et betydelig antall patentsaker.⁵ I antall patentsaker som føres for retten, er Tyskland klart størst, med flere hundre gyldighetssaker per år i første instans (*Bundespatentgericht*), som er én størrelsesorden høyere enn Storbritannia, Frankrike og Nederland.⁶ Tysk høyesterett (*Bundesgerichtshof*, BGH) fører også jevnlig patentsaker (i større grad enn høyeste rettsinstans i andre europeiske land), slik at tysk praksis utgjør den klart største kilden til nasjonal, konvensjonsrelatert praksis i Europa.

Utenlandsk praksis er relevant idet patentloven skal tolkes i overensstemmelse med EPC,⁷ og spesielt EPOs praksis har utviklet seg til å bli svært

uopprettelige og gjennom at sakens kompleksitet i en inngreps-/gyldighetsvurdering eller konfliktsituasjon øker.

⁴Avgjørelser som ikke behandler gyldighet, er sortert ut. Det er lagt til grunn avgjørelser rapportert på KFIRs nettsider, dommer rapportert i Lovdata samt informasjon opplyst av tingretten og lagmannsretten om urapporterte avgjørelser. Kun saker som endte opp med en materiell avgjørelse rundt gyldigheten, er tatt med; rene inngrepssaker, saker som trekkes, forlikes, etc., er ikke inkludert.

⁵En interessant oversikt finnes i Cremers, K., Ernicke, M., Gaessler, F. et al. *Patent litigation in Europe*. *Eur J Law Econ* 44, 1–44 (2017).

⁶Cremers et al., *ibid*.

⁷Se for eksempel *St.prp. nr. 53 (2006–2007)* kapittel 3. Etter EØS-avtalen skal Norge

retningsgivende for norsk praksis. Patentstyrets [retningslinjer for saksbehandling](#) blir jevnlig aktualisert og harmonisert med tilsvarende [Guidelines for Examination](#) i EPO, for å gjenspeile prinsippene etablert i praksis fra *Boards of Appeal*. Bruk av EPO-praksis som rettskilder er også svært vanlig i partenes anførsler for både Patentstyret, KFIR og retten og også i avgjørelsesgrunnlaget.⁸

Praksis fra EPO er svært omfattende. Ifølge Board of Appeal selv (se [Case Law of the Boards of Appeal](#), Foreword to the ninth edition) hadde det i 2019 blitt utstedt over 35 000 avgjørelser over 40 år. Materielle spørsmål om patenterbarhet og gyldighet behandles i dag av 28 ulike Technical Boards of Appeal, fordelt etter fagområde. Det følger naturlig at det finnes mange sprikende avgjørelser. Enkeltavgjørelser fra EPO må derfor benyttes med betydelig varsomhet; den store verdien i EPOs praksis ligger i at de fleste spørsmål har vært behandlet mange ganger og det derfor foreligger en etablert og konsekvent praksis. Denne praksisen gjenspeiles i *Case Law*-boken, utgitt av EPO, og i enkelte høyt siterte avgjørelser.

Den mest siterte vurderingen av hvilken rettskildeværdi EPO-praksis skal ha i Norge, er Høyesteretts diskusjon i [Rt. 2008-1555 \(Biomar\)](#). Her uttalte førstvoterende at det «er av stor betydning at utviklingen innen Europa er preget av ensartede regler og praktisering innenfor patentområdet», men anførte at retten likevel må gjøre en selvstendig vurdering. Saken gjaldt avslag på en norsk patentsøknad, hvor det eksisterte en parallell, europeisk søknad. Høyesterett la likevel ikke avgjørende vekt på utfallet i den europeiske søknaden i vurderingen av den norske. Situasjonen er lik i mange andre saker⁹ hvor et resultat i EPO er påberopt som støtte i en tilsvarende norsk vurdering. Felles for disse er likevel at det i stor grad dreide seg om de konkrete tekniske vurderingene og subsumpsjonsskjønnet i den enkelte saken sett opp mot EPOs tilsvarende vurderinger i en parallell europeisk søknad. Høyesteretts uttalelser i [Rt. 2008-1555 \(Biomar\)](#) må leses i lys av dette. Hva gjelder harmonisering av rettsanvendelsen på et mer prinsipielt nivå, er det ikke tvil om at EPOs overordnede, *etablerte prinsipper* rundt materielle patentspørsmål har avgjørende vekt som rettskilde i norsk praksis.¹⁰

følge de materielle bestemmelsene i konvensjonen, og norske domstoler legger regelmessig til grunn at tilsvarende bestemmelser gis samme innhold, jf. for eksempel [Rt. 2009-1055 \(Donepezil\)](#), avsnitt 27.

⁸Se for eksempel [LB-2014-66504 \(Hospira/Genentech\)](#), [LB-2016-159466 \(Boehringer Ingelheim\)](#) og [TOSLO-2017-98208 \(Wellpartner/Dwellip\)](#).

⁹For eksempel [Rt. 2001-450 \(Dreietårn\)](#), [TOSLO-2010-136021 \(Viagra\)](#), [LB-2012-171734 \(Blafro\)](#) og [LB-2006-26148 \(Ranbaxy\)](#).

¹⁰Jf. også Ringnes (2017): «[...] it should be assumed that a clear and consistent practice by the Boards of Appeal and in particular the Enlarged Board of Appeal would have significant impact on the interpretation of the [Norwegian] Patent Act.» Se også diskusjonen i Jensen (2016) og Stenvik (2020) kapittel I-6: forarbeidene til nyere lovendringer gir ofte begrenset veiledning ut over at lovgiver har søkt tilpasning til det europeiske patentsystemet.

Også i øvrig europeisk praksis legges det vekt på viktigheten av en harmonert praktisering av konvensjonens prinsipper og rettskildeverdien av EPOs etablerte praksis. Spesielt de engelske dommerne har vært tydelige i dette spørsmålet; tross enkelte klare forskjeller i utførelsen av vurderingen av patenterbarhetsvilkårene¹¹ finnes det tallrike eksempler hvor engelske dommere med styrke fremhever viktigheten av harmonisering med etablert EPO-praksis – for eksempel uttalelsen i *Merrell Dow Pharmaceuticals v Norton* [1995] UKHL 14, avsnitt 12:

It is therefore the duty of the U.K. courts to construe section 2 so that, so far as possible, it has the same effect as Article 54. For this purpose, it must have regard to the decisions of the European Patent Office («EPO») on the construction of the EPC. These decisions are not strictly binding upon courts in the U.K. but they are of great persuasive authority; first, because they are decisions of expert courts (the Boards of Appeal and Enlarged Board of Appeal of the EPO) involved daily in the administration of the EPC and secondly, because it would be highly undesirable for the provisions of the EPC to be construed differently in the EPO from the way they are interpreted in the national courts of a Contracting State.¹²

Tysk høyesterett har, dog ikke like eksplisitt som de ovennevnte engelske avgjørelser, anerkjent EPOs avgjørelser som retningsgivende og holdt at nasjonale avgjørelser som avviker fra en tilsvarende EPO-avgjørelse eller en nasjonal avgjørelse fra en annen konvensjonsstat må begrunnes med tanke på rettsikkerhet og harmonisert praksis under EPC.¹³

Rettskildeverdien *den andre veien* er derimot nokså begrenset; EPO tar, i alle fall hva gjelder patenttekniske og materielle gyldighetsspørsmål, lite hensyn til nasjonal praksis fra medlemsstatene. Dette gjelder også praksis fra høyeste instans i medlemsstatene, selv i tilfeller hvor den går mot EPOs etablerte praksis. Se for eksempel T 452/91 punkt 5.4.1, T 1727/12 (også diskutert i forbindelse med *Biogen sufficiency* i kapittel 4.8 nedenfor) og T 2683/17

¹¹Disse omfatter fremgangsmåten for oppfinneshøydevurderingen sammenliknet med problem-løsningsmetoden som fast legges til grunn av EPO (se kapittel 3.3.7), den mer liberale håndteringen av endringsadgangen (se kapittel 5.2) og den noe avvikende praksisen rundt tilstrekkelig beskrivelse (se kapittel 4).

¹²Se også *Actavis v Merck* [2008] RPC 26, som sammenfattat prinsippene for rettskildeverdien av EPOs praksis med henvisning til flere andre engelske avgjørelser, blant annet med gjengivelse av synspunkter om at «divergens vil være katastrofalt», og en analogi om at man ikke kan ha 34 skip (konvensjonsstater) å navigere som en konvoi uten å ha et ledeskip (EPOs appellkamre). Retten kom også til at tidligere nasjonal presedens kan fravikes dersom EPOs appellkamre har etablert motstridende praksis. Tilsvarende også i *Kirin-Amgen Inc v Hoechst Marion Roussel* [2004] UKHL 46, avsnitt 101, og *Actavis v. ICOS* [2019] UKSC 15, avsnitt 56.

¹³Se BGH Xa ZB 10/09 (*Walzenformgebungsmaschine*) og BGH X ZB 1/13 (*Sitzplatznummerierungseinrichtung*).

punkt 5. Konsekvensen av dette er selvsagt størst i tilfeller som i sistnevnte [T 2683/17](#), hvor EPO nekter patent basert på grunner som eventuelt *ikke* ville vært ugyldighetsgrunnlag etter nasjonal praksis. (I den aktuelle saken: den strengere praktiseringen rundt endringsadgangen og mellomliggende generaliseringer i EPO sammenliknet med tysk nasjonal praksis; se også kapittel 5.2.3 nedenfor. Se et tilsvarende eksempel i [T 304/17](#) hvor EPOs appellkammer opphevet et patent som kort tid tidligere var blitt opprettholdt nasjonalt av en engelsk domstol (*Lilly v Genentech* [2019] EWHC 387 (Pat)).)

I norske avgjørelser siteres også den nordiske utredningen fra 1960-tallet¹⁴ og andre forarbeider en del, men ofte slås det samtidig fast at prinsippene i disse er i overensstemmelse med EPC og med EPOs praksis.¹⁵ For spørsmålene som behandles her er det ingen åpenbare konfliktpunkter mellom disse eldre forarbeidene og nyere konvensjonsrelatert praksis fra EPO og toneangivende jurisdiksjoner, muligens med ett unntak relatert til betingelsen om *teknisk effekt* og praktiseringen av denne, diskutert i kapittel 6 nedenfor. Eldre norsk rettspraksis (som ikke er spesielt tallrik) siteres så godt som aldri i nyere saker. Man må gå ut fra at rettskildeværdien av eldre norsk praksis er svært begrenset dersom konvensjonsrelatert praksis har etablert andre prinsipper.¹⁶ Videre omhandler de fleste spørsmål som behandles i disse eldre dommene, problemstillinger som er hyppig forekommende og ofte mer utførlig behandlet i nyere praksis.

Av sekundære kilder står Stenvik (2020)¹⁷ i en særstilling i norsk praksis og benyttes svært hyppig både i anførsler fra partene og av retten for å underbygge rettstilstanden på ulike punkter.

1.4 Swingball-prinsippet

Det såkalte Swingball-prinsippet er veletablert i norsk praksis etter Høyesteretts dom i [Rt. 1975-603](#) (*Swingball*) og [Rt. 2008-1555](#) (*Biomar*). Swingball-prinsippet slår fast at domstolen har full prøvelsesadgang over forvaltningens avgjørelser, men – som uttrykt i [Rt. 1975-603](#) (*Swingball*) – at «det er all grunn for domstolene til å vise tilbakeholdenhet med å fravike Patentstyrets avgjørelser i betraktning av den spesielle sakkunnskap og det brede

¹⁴NU 1963: 6, jf. Ot.prp. nr. 36 (1965–66).

¹⁵Se eksempelvis [Rt. 2008-1555](#) (*Biomar*) og 18-100119TVI-OTIR/05 (*Stim/Biomar*), hvor retten slo fast at forarbeidenes begrunnelse for oppfinneshøyde (patl. § 2) «antas i det alt vesentlige fortsatt å være dekkende for dagens rettsstilling».

¹⁶Se Arnesen og Stenvik (2015) og Stenvik (2020) kapittel I-6 vedrørende begrensninger også i forarbeidenes (den nordiske utredningen) betydning som rettskildefaktor i lys av konvensjonsrelatert praksis. I engelsk praksis fravikes tilsvarende eldre, etablert presedens dersom konvensjonsrelatert praksis gir et annet resultat; se spesielt *Actavis v Merck* [2008] RPC 26, avsnitt 44–48 og 93–107, hvor retten fremhever hvordan internasjonalisering og konvensjonsrelatert praksis påvirker et tidligere «lukket» nasjonalt patentsystem, og at det ville være absurd om regler etablert for det gamle systemet gis tvingende anvendelse i dagens situasjon.

¹⁷Og tidligere utgivelser; den første ble utgitt i 1999.

erfaringsgrunnlag som Styret sitter inne med.» Prinsippet gjelder vurderingen av skjønnsmessige og patenttekniske spørsmål, hvor retten med andre ord skal være tilbakeholden med å overprøve en vurdering som Patentstyret har gjort. Et tilsvarende prinsipp gjenfinnes ikke i tysk eller engelsk praksis.

Selv om både Rt. 1975-603 (*Swingball*) og Rt. 2008-1555 (*Biomar*) gjaldt påankede avslagssaker fra Patentstyrets annen avdeling, anvendes prinsippet også analogisk i ugyldighetssaker, det vil si der hvor Patentstyret har godkjent patent¹⁸ (med andre ord også der hvor avgjørelsen *ikke* har vært gjenstand for behandling i forvaltningens ankeinstans).

I Rt. 2008-1555 (*Biomar*) ble Swingball-prinsippet bekreftet, og en anførsel om at et slikt prinsipp var overflødig når retten er satt med fagkyndige meddommere, ble ikke akseptert av Høyesterett. Dette ble begrunnet med Patentstyrets særlige kompetanse og erfaring i den skjønnsmessige vurderingen av de ulike patenterbarhetsvilkårene:

Det er pekt på at [...] tingretten og lagmannsretten vil være satt med fagkyndige meddommere [og at] disse vil ofte ha en sakkynndighet som er enda bedre tilpasset sakens særlige behov, sammenliknet med Patentstyrets medarbeidere.

Uansett om dette i seg selv skulle være korrekt, peker jeg på at grunnen for domstolenes tilbakeholdenhet ikke minst ligger i at Patentstyret vil ha et bredt erfaringsgrunnlag knyttet til hvor grensene går for de ulike patentvilkår [...].

Swingball-prinsippet diskuteres i så godt som alle ugyldighetssaker for retten; man finner knapt unntak. Det at Swingball-prinsippet anføres hyppig, følger nok ikke minst naturlig av det faktum at en av partene vil ha interesse av at Patentstyrets avgjørelse stadfestes, og at det derfor er nærliggende å argumentere for at Swingball-prinsippet bør følges i den aktuelle saken.

Tross den sentrale rollen Swingball-prinsippet tilsynelatende spiller i norsk praksis (basert på hvor hyppig det diskuteres), har det i praksis likevel en rekke begrensninger. Den mest relevante er åpenbart at saken veldig ofte står i en annen stilling enn ved Patentstyrets saksbehandling. Dette gjelder spesielt det faktum at det ofte anføres nye mothold i en ugyldighetssak enn de som var vurdert av Patentstyret. I tillegg vil en sak generelt være bedre opplyst for retten enn ved Patentstyrets behandling. Det er etablert praksis at Swingball-prinsippet ikke er anvendbart i tilfeller hvor saken står i en prinsipielt annen stilling, eller for spørsmål som Patentstyret ikke har tatt stilling til.¹⁹

¹⁸Se for eksempel LB-2012-171734 (*Blafro*), LB-2009-40658 (*Hmr Hydec/Storvik*) og LB-2010-103765 (*Pharmaq*).

¹⁹Blant mange eksempler se for eksempel LB-2012-171734 (*Blafro*), LB-2012-87681 (*Sts/Stillasgruppen*) og TOSLO-2015-177113-2 (*Actelion/Icos*). Et eksempel hvor retten tilsynelatende gikk ut fra at prinsippet også skal gjelde selv om retten vurderer mothold som *ikke* har vært vurdert av Patentstyret, er 18-095607TVI-OTIR/03 (*Subsea Solutions/Siemens*). Det representerer ikke etablert praksis.

Dersom retten derimot behandler spørsmål som allerede (i samme stilling) har vært gjenstand for vurdering av Patentstyret, tilsier Swingball-prinsippet at retten som utgangspunkt skal være tilbakeholden med å overprøve Patentstyrets fagtekniske skjønn. Dette gjelder for alle patenttekniske spørsmål, både nyhet, oppfinneshøyde, tilstrekkelig beskrivelse og ulovlige endringer.²⁰ For rent rettslige spørsmål gis prinsippet mindre anvendelse.²¹ Retten må likevel gjøre en egen, fullstendig vurdering av avgjørelsen; Swingball-prinsippet åpner ikke for «blindt» å følge Patentstyrets avgjørelse uten å gjøre en egen vurdering. I hvor stor grad retten er bundet av Patentstyrets avgjørelse, og hvor stor vekt som legges på denne avgjørelsen, gir eksisterende praksis lite veiledning på; det synes å vurderes svært fritt, basert på de konkrete forholdene i den enkelte sak. Det finnes nok så få eksempler på at retten uttrykkelig tillegger Patentstyrets konklusjon avgjørende betydning.²²

Et tilstøtende, prinsipielt spørsmål er i hvilken grad retten skal legge vekt på en avgjørelse fra KFIR med begrunnelse i Swingball-prinsippet dersom avgjørelsen avviker fra Patentstyrets. En del dommer tyder på at retten har ansett at avgjørelser fra KFIR danner en «Swingball-presedens» som man skal være tilbakeholden med å overprøve, også der hvor KFIR er kommet til et annet resultat enn Patentstyret.²³ Det har blitt stilt spørsmål ved om det er grunnlag for dette.²⁴ I Rt. 2008-1555 (*Biomar*) ble det faktum at retten blir satt med fagkyndige meddommere, avvist som et grunnlag til å fravike Swingball-prinsippet, blant annet begrunnet med Patentstyrets brede erfaringsgrunnlag. KFIR er, i likhet med tingretten, en ankeinstans hva gjelder spørsmål hvor Swingball-prinsippet gjør seg gjeldende (det vil si spørsmål som Patentstyret allerede har tatt stilling til), og KFIRs behandlende nemnd tilsvarende i stor grad rettens sammensetning med fagkyndige meddommere.²⁵ Saksmengden i KFIR er dog noe høyere, jf. tallene ovenfor. Dersom en sak omfatter spørsmål hvor Swingball-prinsippet er relevant,

²⁰Se eksempelvis TOSLO-2014-93272 (*Calanus*).

²¹Som for eksempel i LB-2019-81454 (*Salgard*).

²²Det er ikke tvil om at saken veldig ofte står i en annen stilling for retten og Swingball-prinsippet derfor ofte bare vil ha begrenset relevans. Eksempler på saker der Patentstyrets vurdering uttrykkelig ble tillagt vekt, er 09-039244TVI-OTIR/02 (*BBS*), 10-157663TVI-OTIR/02 (*Teva/Bayer*), TOSLO-2018-74204 (*IKM Cleandril/Enhanced Drilling*), TOSLO-2009-119242 og LB-2010-103765 (*Pharmaq*).

²³Se for eksempel 19-051424TVI-OTIR/04 (*MMC/KFIR*) og LB-2018-72158 (*Norcape*).

²⁴Dette ble diskutert i 16-120029TVI-OTIR/01 (*Bayer Pharma/KFIR*), og retten kommenterte at det er i Patentstyret «den spesielle sakkunnskap og det brede erfaringsgrunnlag» først og fremst ligger, men spørsmålet kom ikke på spissen. Spørsmålet synes også å ha vært reist i 14-119031TVI-OTIR/05 (*Zilkha/KFIR*).

²⁵KFIR settes med en juridisk kvalifisert leder og to teknisk fagkyndige nemndsmedlemmer, mens retten typisk settes med juridisk kvalifisert(e) dommer(e) og to fagkyndige meddommere. En vanlig sammensetning både i KFIR og i retten er at de fagkyndige nemndsmedlemmene/meddommerne har patentfullmektigkompetanse og betydelig industri- og/eller forskningserfaring innenfor det aktuelle fagområdet.

kan det likevel argumenteres for at det i henhold til Høyesteretts begrunnelse må være *Patentstyrets* vurdering som skal tillegges vekt, ikke en eventuell avvikende avgjørelse fra KFIR. (I [Rt. 1975-603 \(Swingball\)](#) og [Rt. 2008-1555 \(Biomar\)](#) var ikke dette spørsmålet relevant, idet forvaltningens første og andre instans hadde kommet til samme resultat. Høyesteretts referanse til «Patentstyrets vurdering» i disse sakene var derfor til den *samlede* og *sammenfallende* vurderingen i de to forvaltningsinstansene. I innsigelsessaker eller administrativ overprøving er dette ikke nødvendigvis tilfelle.)

Tilsvarende kan det spørres om ikke KFIR også bør legge Swingball-prinsippet til grunn i sin behandling av saker. Som diskutert ovenfor anvendes etter gjeldende praksis Swingball-prinsippet også i tilfeller der det kun foreligger en førstinstansavgjørelse fra Patentstyret. Det kan da argumenteres for at hvis Høyesteretts begrunnelse med *Patentstyrets særlige erfaringsgrunnlag* binder tingretten til tilbakeholdenhet i overprøvingen av Patentstyrets vurdering (for eksempel hvor et patent er opprettholdt etter innsigelse), må det tilsvarende gjelde hvis KFIR behandler det samme spørsmålet. KFIR synes derimot ikke å anse seg bundet av Swingball-prinsippet; av alle rapporterte avgjørelser fra KFIR siden opprettelsen er ikke Swingball-prinsippet diskutert en eneste gang.

Nokså åpenbart er det at Swingball-prinsippet også bør gis tilsvarende anvendelse for EPOs vurderinger dersom saken gjelder gyldigheten av en norsk validering av et europeisk patent (EP-patent). Det er ingen tungtveiende grunner til å behandle EPOs vurderinger av søknaden/patentet annerledes enn hvis behandlingen hadde vært utført av Patentstyret; EPO innehar åpenbart den *spesielle sakkunnskap og det brede erfaringsgrunnlag* som Høyesterett begrunnet Swingball-prinsippet med, og utfører den samme funksjonen som Patentstyret ville gjort i en nasjonal søknad. Situasjonen synes kun å ha kommet opp et par ganger i praksis, men indikasjonen fra disse sakene er dog ikke like entydig: I [18-100119TVI-OTIR/05 \(Stim/Biomar\)](#) «så retten hen» til EPOs tidligere behandling av søknaden, men synes å ha kvalifisert vektleggingen av EPOs vurdering med Høyesteretts forbehold i [Rt. 2008-1555 \(Biomar\)](#) om blant annet «hvilken instans i EPO som har truffet avgjørelsen». Det tilsvarende ble gjort i [17-192833TVI-OTIR/08 \(Mylan\)](#), hvor retten uttalte og la til grunn at «[a]dministrativ praksis fra prøvings- og innsigelsesavdelingen [...] vil bare i begrenset grad komme i betraktning».

Retten kunne muligens her lagt til grunn et tydeligere prinsipielt skille mellom Swingball-prinsippet på den ene siden og på den andre siden (i) saker hvor retten diskuterer hvilken vekt EPOs behandling av en parallell søknad skal tillegges (som var tilfelle i [Rt. 2008-1555 \(Biomar\)](#) og for eksempel LB-2011-34330 (*Odfjell*)), eller (ii) saker hvor spørsmålet er hvilken rettskildeverdi EPOs praksis skal ha i den *generelle tolkningen* av EPC.^a Dersom en tilbakeholdenhet etter Swingball-prinsippet anvendes for de konkrete vur-

deringene og subsumpsjonsskjønnet som forvaltningen (EPO eller Patentstyret) tidligere har tatt stilling til for den samme søknaden, er det vanskelig å se at den skal anvendes ulikt for EPOs vurderinger (for eksempel kvalifisert med «hvilken instans») sammenliknet med om Patentstyret hadde vært den søknadsbehandlende myndighet.

^aHvor utgangspunktet er at avgjørelser fra *Enlarged Board of Appeal* (EBoA) nokså naturlig vil ha betydelig tyngre vekt enn lavereinstansavgjørelser, slik retten i 17-192833TVI-OTIR/08 (Mylan) diskuterte, men EBoA-avgjørelser er aldri relevante for vurderinger av det fagtekniske skjønnet etter Swingball-prinsippet.

Fra et praktisk ståsted, basert på aktuell praksis, er det likevel klart at betydningen av Swingball-prinsippet ikke må overdrives. Det er i praksis svært mange forbehold som ofte vil gjøre seg gjeldende, som begrenser Swingball-prinsippets relevans til konkrete tilfeller av spørsmål som patentmyndighetene allerede har vurdert i detalj, og som så kommer opp i samme stilling for retten. Retten må likevel uansett gjøre sin egen vurdering, hvor en eventuell tidligere avgjørelse fra patentmyndighetene da vil utgjøre en av faktorene i en helhetsvurdering.

1.5 Prosessuelle og strategiske aspekter

I de tilfellene man har et valg om hvor og hvordan en gyldighetsprosess skal føres, er det et åpenbart viktig spørsmål hva som er strategisk best og gjennom hvilken rute man har størst mulighet til å nå frem. Dette gjelder spesielt for en tredjepart som søker å ugyldiggjøre et patent, idet denne parten som regel kan velge hvor saken skal anlegges.

Dersom det gjelder et EP-patent, og man er innenfor nımånedersfristen for innsigelse, har man et valg om å prøve gyldigheten for EPO eller nasjonalt. En betydelig fordel med å angripe patentet sentralt ved EPO er at man vil kunne få opphevet alle europeiske valideringer (ikke bare den norske) i samme prosess. Dette er også klart mer kostnadseffektivt enn senere å angripe patentet i flere ulike land separat. Et ytterligere aspekt for EP-patenter (og en potensiell fordel for en innsiger) er det faktum at det ikke finnes ankemulighet ut over EPO-instansene for avslag av søknaden eller opphevelse av patentet. En norsk domstol kan ikke overprøve et endelig avslag av en europeisk søknad eller oppheving av et europeisk patent. (Men gyldigheten av en norsk validering av et EP-patent som *oppretholdes*, kan utfordres på nytt, administrativt eller rettslig, i Norge.) Man kan også føre parallelle ugyldighetssaker med en innsigelse til EPO samtidig med en rettslig prøving av gyldigheten i Norge. (Patentstyret vil derimot ikke ta opp en behandling av administrativ overprøving før en eventuell innsigelsessak i EPO er avgjort.) EPO vil ikke stanse sin behandling i et slikt tilfelle, og norsk rettspraksis heller mot at terskelen for stansing kan være

høy hvis ikke det er utsikt til en snarlig avgjørelse av EPO-saken.²⁶ Hvis man som innsiger da vinner frem i én av disse instansene, faller patentet i Norge *uavhengig av utfallet i den andre instansen*.

I spørsmålet om hvor man materielt sett har størst mulighet for å nå frem, er det verdt å ta i betraktning den noe ulike praktiseringen av de forskjellige ugyldighetsgrunnene i henholdsvis norsk praksis og EPO-praksis, diskutert nærmere i kapitlene nedenfor. Selv om de underliggende betingelsene (etter EPC) er de samme, og i prinsippet skal praktiseres likt, er det ikke tvil om at EPOs betydelig mer formalistiske tilnærming og fastlagte praksis i enkelte spørsmål kan ha reell innvirkning på saken. Dersom man som innsiger for eksempel ønsker å angripe et patent på ulovlige endringer eller har behov for en kravtolkning basert på en klarere «broadest reasonable interpretation» av kravtrekk, kan EPO være mer mottakelig for en anførsel som legger til grunn en streng tolkning, enn hva en norsk domstol kanskje vil være (se kapittel 2.2 og 5.2 nedenfor). Om man som innsiger for eksempel har anførsler som ligger i grenseland mellom klarhet og tilstrekkelig beskrivelse (EPC art. 83 og 84), eller man har mothold hvis offentlige tilgjengelighet er svakt underbygd og kan ha fordel av en mer helhetlig, samlet bevisvurdering, vil man kanskje være tjent med å starte saken rettslig i Norge (se kapittel 3.1 og kapittel 4 nedenfor), også for å unngå en negativ førsteavgjørelse fra administrativ behandling i EPO eller Patentstyret som gir patenthaver mulighet til å påberope Swingball-prinsippet.

Et annet punkt hvor prosedyrene i EPO skiller seg fra rettslig behandling i Norge, og også fra Patentstyrets og KFIRs behandling, er i bruken av muntlige forhandlinger. Et spesielt aspekt her er at man må forholde seg til avgjørelser underveis i høringen, som direkte påvirker den videre gjennomføringen. Nemnden vil også normalt opplyse parten(e) om sin foreløpige vurdering i forkant. Av spesiell relevans er at endringer i patentkravene kan (eller må) gjøres i selve høringen, og i lys av hvordan den utvikler seg. Det setter partene i en posisjon hvor man må forholde seg til utviklingen «på sparket». Det kreves derfor at man er forberedt på ulike mulige utfall og på alt som rimelig må kunne forventes å komme opp.

En klar fordel med EPOs prosedyrer er at prosessen er svært strukturert og transparent, idet hvert spørsmål blir drøftet separat. Samtidig er det ikke behov for å diskutere alle mulige utfall i høringen, for så å vente på avgjørelsen. Prosessøkonomisk gjør dette EPOs prosedyrer svært effektive.

Dersom saken gjelder et nasjonalt norsk patent, har man kun de nasjonale rutene tilgjengelig: innsigelse (innenfor nimånedersfristen), administrativ overprøving eller ugyldighetssøksmål. For et validert europeisk patent har man etter innsigelsesfristen mulighet til å begjære administrativ overprøving

²⁶Stansing etter [tvil. § 16-18](#) blir riktignok henvist til som en «hovedregel», men den til dels svært lange saksbehandlingstiden i EPO synes å ha betydelig vekt som grunnlag for å avvise stansing. Fra nyere praksis se LB-2015-17281, LB-2017-145951, LB-2018-91708, LB-2018-139410 og LB-2019-2082.

eller å gå til ugyldighetssøksmål mot den norske valideringen og dergjennom angripe rettigheten som eksisterer i Norge. Man kan ikke føre parallelle prosesser om gyldigheten overfor Patentstyret og gjennom rettssystemet.²⁷

²⁷I et slikt tilfelle vil Patentstyret stille den administrative behandlingen i bero, se [Patentretningslinjene del A, kapittel II, punkt 2.7](#) og [patl. § 52 c](#).

Kapittel 2

Tolkning av patenter og mothold

Et patent eller et mothold omfatter en teknisk lære. I vurderingen av et patents gyldighet må man derfor alltid starte med en tolkning av patentet, samt en tolkning av meningsinnholdet i eventuelle mothold.

De grunnleggende tolkningsprinsippene innenfor patentretten er veletablerte: Patentet (og eventuelle mothold) skal tolkes av en fagperson på det relevante området. Patentet selv skal leses som en helhet, og det er videre et etablert prinsipp at patentet skal leses med «a mind willing to understand, not a mind desirous of misunderstanding».²⁸ Fagpersonen vil alltid søke å finne teknisk mening i patentet og som utgangspunkt utelukke åpenbart ulogiske tolkninger. Meningsinnholdet i patentet følger av hvordan fagpersonen ville tolket dette i den aktuelle konteksten, i lys av sin ordinære fagkunnskap og eventuell annen kjent teknikk som er direkte referert i patentet eller av andre grunner er relevant å trekke inn.

Tilsvarende må anførte mothold tolkes. Tolkningsprinsippene er de samme som for tolkningen av patentet selv: Det avgjørende er hvordan den relevante fagpersonen ville tolket motholdene på det aktuelle tidspunktet, og hvilket meningsinnhold fagpersonen ville utledet fra disse.

Målet med tolkningen er å etablere en objektiv forståelse av patentet, og eventuelt relevante mothold, som deretter skal legges til grunn for gyldighetsvurderingen. Dette omfatter å bestemme betydningen av tekniske trekk og begreper (i patentet, i mothold eller generelt i det aktuelle fagområdet) og å bestemme patentkravenes meningsinnhold og omfang. Spesielt for patentet selv kan det være betydelig grad av tolkningsrom, siden oppfinnelsen vanligvis vil beskrives i generalisert og abstrahert form for å unngå et for snevert vern.

²⁸Fra den høyt siterte avgjørelsen [T 190/99](#).

2.1 Fagpersonen

Fagpersonen er en helt sentral figur i vurderingen av patenterbarhetsvilkårene; «han» er sågar referert til eksplisitt i [EPC art. 56](#), [EPC art. 83](#) og [patl. § 8](#) annet ledd tredje punktum for vurderingen av oppfinnelseshøyde og tilstrekkelig beskrivelse, og utgjør utgangspunktet for de patenttekniske vurderingene. Hva som tillegges denne personen av bakgrunn og kompetanse, kan for mange spørsmål være direkte utslagsgivende for resultatet. Hvem som skal utgjøre fagpersonen, er derfor ofte et stridstema i gyldighetsspørsmål.

2.1.1 Grunnprinsipper om fagpersonen

Fagpersonen er en fiktiv person, illustrativt definert av Oslo tingrett i TOSLO-2014-147089 (*Swix*) som en «konstruert hjelpefigur; egentlig et juridisk resultat-begrep som ikke ligner på noen kjente mennesker av kjøtt og blod». Det er etablert praksis at fagpersonen i kompetansenivå skal anses å tilsvare en *gjennomsnittlig praktiker* innenfor det relevante området, men *uten særlige oppfinneriske evner*.²⁹ Fagpersonen er altså en tenkt person som evner å benytte fagets kunnskap på ordinær måte – men ikke noe mer. Engelske Court of Appeal slo fast at «[i]t is settled that this man, if real, would be very boring – a nerd.»³⁰

Prinsippene rundt hva som skal anses som en fagperson for dette formålet, er diskutert i den nordiske utredningen:

Man sigter herved til, hvad der kan anses for en gennemsnitsfagmand i betydningen af en fagmand, som ikke er i besiddelse af særlige inventive evner, men som på den anden side er fuldt ud kendt med teknikens standpunkt på det pågældende tidspunkt - ansøgningstidspunktet – og har evne til at udnytte alt det kendte materiale på god fagmæssig måde, herunder også til at foretage nærliggende nye konstruktioner.³¹

Ordlyden er i stor grad speilet i Patentstyrets retningslinjer (se [PR-C-IV-5.3](#)). Etter EPOs praksis legges det samme utgangspunktet til grunn.³² Det *konkrete* kompetansenivået for denne «gjennomsnittsfagpersonen» er likevel helt saksavhengig; fagpersonen kan i prinsippet være alt fra en bortimot ufaglært person til en gruppe ledende forskere innenfor det aktuelle

²⁹Patentretningslinjene ([PR-C-IV-5.3](#)) definerer fagpersonen som «en utøvende faglært innen det relevante fagområdet, som har gjennomsnittlig kunnskap og evner og som kjenner til hva som var alminnelig kunnskap på området på den aktuelle dato».

³⁰*Rockwater Ltd v Technip France SA & Anor* [2004] EWCA Civ 381.

³¹NU 1963: 6, jf. Ot.prp. nr. 36 (1965–66) side 127.

³²Se *Case Law of the Boards of Appeal* kap. I-D-8 og *Guidelines for Examination* kap. G-VII-3

fagområdet, alt etter hva oppfinnelsen angår.³³ Hvilken kompetanse den aktuelle oppfinneren (eller de aktuelle oppfinnerne) i patentet som vurderes faktisk hadde, er ikke relevant i denne sammenhengen. Typiske definisjoner av fagpersonen er en utviklingsingeniør (innenfor mekaniske og liknende områder) eller en forsker (innenfor medisin og liknende) med noen års erfaring innenfor det aktuelle området eller en gruppe slike fagpersoner (se nedenfor).

Fagpersonen har videre for det første *tilgang til* hele teknikkens stil-ling. Det vil si at fagpersonen antas å kunne finne alle relevante mothold, uavhengig av hvor eller hvordan disse er gjort offentlig. (Fagpersonen er derfor i denne sammenhengen, som retten i [LB-1993-02716](#) bemerket, ikke «gjennomsnittlig» hva gjelder kjennskapen til teknikkens stand.) For det andre har fagpersonen sin *ordinære fagkunnskap*, som utgjør den generelle fagkunnskapen til en slik gjennomsnittlig praktiker på det relevante fagom-rådet. Distinksjonen er viktig, spesielt i oppfinnelseshøydevurderingen og når det gjelder spørsmål om tilstrekkelig beskrivelse, idet den ordinære fag-kunnskapen er noe fagpersonen antas å ha direkte tilgjengelig («i hodet» eller rutinemessig kunne innhente fra standardkilder og dermed vil anvende umiddelbart og direkte³⁴), mens annen informasjon må *innhentes*. Fagper-sonens ordinære fagkunnskap, og grensen for denne, er diskutert nærmere i kapittel [3.1](#) nedenfor.

Fagpersonen er den samme for alle formål. Med andre ord må man i utgangspunktet legge til grunn samme kompetansenivå og ferdigheter i tolkningsspørsmål, i vurderingen av oppfinnelseshøyde og i vurderingen av tilstrekkelig beskrivelse.³⁵ En viktig forskjell er likevel at fagpersonen for oppfinnelseshøydevurderingen *ikke* har tilgang til selve søknaden eller pa-tentet, men derimot har tilgang til dette, og i tillegg de relevante mothol-dene og eventuelle dokumenter sitert i søknaden/patentet, i vurderinger av tilstrekkelig beskrivelse og ellers i tolkningen av søknaden/patentet. Såle-des må det derfor skilles mellom oppfinnelseshøydescenarioet og utøvelses-eller tolkningsscenarioet, ved at selv om kompetansen er den samme, er fagpersonens utgangspunkt ulikt.

Spesielt gjelder dette skvis-argumentet mellom oppfinnelseshøyde og tilstrek-kelig beskrivelse som noen ganger fremmes dersom oppfinnelsen er mangel-fullt beskrevet. («Dersom fagpersonen forutsettes å ha kompetansen som kreves for å forstå dette og utøve oppfinnelsen, ville han/hun også ansett oppfinnelsen nærliggende.») Det er viktig å skille mellom fagpersonens ut-gangspunkt i de to scenarioene: For å utøve oppfinnelsen er hele patentets

³³I [T 60/89](#) diskuterte appellkammeret sågar om fagpersonen i det aktuelle tilfellet måtte anses å være en nobelprisvinner, men kom til at det var en for høy standard.

³⁴Se for eksempel [T 1601/15](#) punkt 3.5.

³⁵Se for eksempel TOSLO-2014-63673 (*EMGS/PGS*) og fra EPOs praksis [T 967/09](#) punkt 12.

beskrivelse tilgjengelig, og nødvendig kunnskap eller bistand kan derfor *hentes inn* ved behov. Fagpersonen vil også *forvente* at læren i patentet «virker», og vil derfor med alle midler til rådighet forsøke å realisere denne. Det er ikke gitt at fagpersonen ville hatt en positiv ansporing til å ta de samme stegene («legge ned like mye innsats») i oppfinneshøydevurderingen, med en forventning om å lykkes, kun ut fra kjent teknikk og *uten* kjennskap til oppfinnelsen.

Andre viktige «personlighetstrekk» for fagpersonen er at han eller hun er konservativ, farget av fagets fordommer og risikosky. Selv om fagpersonen alltid ønsker å videreutvikle og forbedre kjente løsninger, vil han eller hun generelt ikke ta steg som går imot fagets etablerte kunnskap.³⁶

Fagpersonen er heller ikke oppfinnerisk, men er i stand til å gjøre ordinære fagmessige variasjoner av kjent teknikk samt kombinasjoner som er nærliggende. Under det siste faller kombinasjoner hvor fagpersonen finner en konkret ansporing i kjent teknikk, eller kombinasjoner av kjent teknikk med fagpersonens ordinære fagkunnskap dersom dette var nærliggende i et gitt tilfelle. (Se nærmere kapittel 3 nedenfor.) I tillegg kan fagpersonen benytte sin generelle fagkunnskap til å korrigere eller utfylle en teknisk lære, både mothold og patentet selv, for å finne teknisk mening i denne. (Se nærmere kapittel 4 nedenfor.)

2.1.2 Det konkrete valget av fagpersonen

Generelt er de ovennevnte grunnprinsippene rundt fagpersonens kompetanse og evner ukontroversielle og sjelden omtvistet. Spørsmålet om *hvem* som innenfor disse etablerte rammene skal utgjøre fagpersonen, med andre ord hvilket fagområde fagpersonen tilhører, og hvilken kompetanse fagpersonen har, er derimot svært ofte et stridstema. Denne problemstillingen er saks-spesifikk, og må vurderes konkret i hvert tilfelle.

En vesentlig faktor i den konkrete bestemmelsen av hvem som utgjør fagpersonen, er hvilke personer som ville vært nærmest til å gjøre oppfinnelser av det slag det er snakk om, herunder hvilke fagmiljøer som var opptatt av problemet.³⁷ Et praktisk viktig aspekt i denne sammenheng er at fagpersonen i normaltilfeller vil være engasjert i *utvikling* av løsninger tilsvarende den patenterte. Fagpersonen er normalt ikke en *sluttbruker*, med mindre en slik sluttbruker normalt er involvert i videreutvikling av teknologien.³⁸ En

³⁶Se eksempelvis diskusjonen i T 455/91.

³⁷Se Rt. 2008-1555 (*Biomar*) og TOSLO-2014-63673 (*EMGS/PGS*). Sistnevnte inneholder en grundig diskusjon om valget av fagpersonen i en sak med en fagovergripende oppfinnelse, hvor valget av fagperson var av avgjørende betydning. Andre avgjørelser fra norsk underrettspraksis som diskuterer valg av fagperson, er 17-084881TVI-OTIR/03 (*KG Jebsen*) og LB-2015-40723 (*Multi Pump Innovation*).

³⁸En del norske avgjørelser er ikke like tydelig på dette; se LB-2012-171734 (*Blafro*), hvor retten anså at fagmannen var «en boresjef eller annen praktiker på et borefartøy» og KFIR-2020-28, hvor oppfinnelsen gjaldt kameradeteksjon av lakselus og fagpersonen

ytterligere faktor som er relevant for å bestemme fagpersonens kompetanse, er hvilke fagområder som er omtalt i det nærmeste motholdet.³⁹

Spesielt viktig i valget av fagperson er at etterpåklokskap må unngås. (Det samme gjelder i valget av nærmeste kjente teknikk, se kapittel 3.3.3 nedenfor.) Som for etableringen av nærmeste kjente mothold må man derfor skille mellom patentets *underliggende problemstilling* og den *tekniske løsningen* som oppfinnelsen tilveiebringer. Bare den underliggende problemstillingen, uten pekere til oppfinnelsen, er relevant for vurderingen av hvem som utgjør fagpersonen, tilsvarende som i valget av nærmeste kjente teknikk i problem-løsningsanalysen.

Se i denne forbindelse for eksempel diskusjonen i TOSLO-2011-66102 (*Blaf-ro*). Saken gjaldt teleskopskjøter for borefartøyer, men retten tillat ikke fagpersonen særlige kunnskaper om slike kjøter, fordi det ville «i realiteten innebære at oppfinnelsen er forskuttert i kravet til fagmannens kunnskap». En tilsvarende problemstilling var tema i Rt. 2008-1555 (*Biomar*): Patentet gjaldt behandling av sykdom hos laks ved tilsetning av et stoff i føret, og spørsmålet var om fagpersonen ville hatt ernæringskompetanse. Patenthaveren argumenterte med at dette ville utgjøre etterpåklokskap, idet man da løsningen var funnet, visste at ernæring var nøkkelen, men dette ikke var åpenbart i forkant, fordi andre løsningsveier også ville vært mulige. I den konkrete vurderingen nådde patenthaveren likevel ikke frem med dette. Fra EPOs praksis se for eksempel T 422/93 punkt 3.6.1.

Hva gjelder fagpersonens arbeidsområde, er det ikke nødvendigvis korrekt å anse fagpersonen som *kun* engasjert i akkurat det tekniske området som oppfinnelsen er relatert til. Dette kan gi et for snevert utgangspunkt. En slik problemstilling ble behandlet i TOSLO-2013-169915-2 og LB-2015-40723 (*Multi Pump Innovation*), hvor oppfinnelsen gjaldt rengjøring av oppdrettsmerder. Retten avviste patenthaverens anførsel om at fagområdet kun relaterer seg til rengjøring av nøter og merder, og fremholdt at fagpersonen var mer generelt engasjert i rengjøring av overflater under vann som kunne være gjenstand for begroing. (Dermed omfattet fagpersonens kompetanse også rengjøring av for eksempel skipsskrog, som et sentralt mothold diskuterte.) Tilsvarende ble fagpersonens kunnskap i Rt. 2008-1555 (*Biomar*), hvor oppfinnelsen gjaldt øyesykdom hos laks, ikke ansett å begrense seg til fisk, men omfattet mer generell veterinærfaglig kunnskap. Fra EPOs praksis se for eksempel T 1450/16, hvor fagpersonen for en oppfinnelse relatert til hodetelefoner ble ansett å ha kjennskap til høreapparater.

ble ansett å være «en havbruksoperatør med kunnskap om og praktisk erfaring fra bruk av komponenter/systemer for automatisk overvåking innen marinkultur, havbruk, fiskeoppdrett og som har alle publikasjoner om utvikling og forskning på havbruksområdet, særlig publikasjoner som angår fiskelus i havbrukssammenheng innen sin rekkevidde». Fra tysk praksis er BGH Xa ZR 138/05 (*Fischbissanzeiger*) instruktiv: Fagpersonen for en oppfinnelse relatert til et fiskeredskap er en konstruktør av slike redskap, ikke en fisker.

³⁹Jf. kapittel 3.3.3 nedenfor. Se eksempelvis T 1271/05.

En annen effekt, i noe motsatt retning, av å definere fagområdet for snevert var diskutert i *Folding Attic Stairs v. Loft Stairs* [2009] EWHC 1221 (Pat), punkt 33: Det kan føre til at svært spesialisert kunnskap som innehas av de få personene som jobber med den aktuelle teknologien, vil kunne hevdes å være en del av den ordinære fagkunnskap.

Spørsmålet er av høy relevans i praksis og til en viss grad relatert til valget av nærmeste kjente teknikk og fagpersonens utgangspunkt (se kapittel 3.3.3 nedenfor). At spørsmålet kan ha betydelig innvirkning på saken, er klart: Dersom man for eksempel antar at fagpersonen bare er engasjert i rengjøring av nøter og merder (og ikke kjenner til standard teknikker for rengjøring av for eksempel skipsskrog), må det for å konkludere med manglende oppfinneshøyde underbygges at fagpersonen ville hatt en konkret ansporing til å *innhente* denne informasjonen fra skipsskroget og anvendt den for rengjøring av nøter og merder. I motsatt fall vil man kunne gå ut fra at fagpersonen allerede kjenner slike teknikker for rengjøring av skipsskrog og dermed har disse «umiddelbart tilgjengelige» som en del av sin ordinære fagkunnskap, noe som kan gjøre anvendelsen langt mer nærliggende.

Grensene for fagpersonens eget fagområde bestemmer altså også hva som må anses som tilgrensende områder (*neighbouring field*) i oppfinneshøydevurderingen (se kapittel 3.3.5 nedenfor). Tilsvarende vil bredden i fagpersonens kompetanse være relevant dersom det er omstridt om en beskrivelse er tilstrekkelig (enten i et mothold for *enabling disclosure* eller i patentet selv), og hvorvidt fagpersonen likevel ville forstått hvordan læren kan realiseres, basert på sin fagkunnskap (se også kapittel 4 nedenfor).

I praksis er det også vanlig at fagpersonen anses å være en gruppe personer.⁴⁰ Vurderingen av om fagpersonen er en gruppe, følger i stor grad de samme vurderingene som utledet ovenfor, og da spesielt hvem som i praksis ville vært nærmest å gjøre den utviklingen som oppfinnelsen representerer. For eksempel kan det i utviklingen av et nytt legemiddel være naturlig at fagpersonen består av et team med ulike, komplementerende kompetanse, mens det for en enkel mekanisk oppfinnelse kanskje ikke er det.⁴¹

En spesiell problemstilling i saker hvor fagpersonen anses å være en gruppe, oppstår ved *fagovergripende* oppfinnelser. I slike tilfeller må definisjonen av fagpersongruppen veies nøye opp mot risikoen for etterpåklokskap. Hvis oppfinnelsen gjelder en innovativ ny kombinasjon mellom (tidligere urelaterte) fagdisipliner, kan en definisjon av fagpersonen som en gruppe med medlemmer fra begge områdene foregripe konklusjonen, ved at selve sammensetningen av fagpersongruppen bidrar til å lede til en konklusjon om at oppfinnelsen er nærliggende. (Tilsvarende som i TOSLO-2011-66102 (*Blaf-ro*): Oppfinnelsen blir «forskuttet» inn i fagteamets kunnskap.) Fagper-

⁴⁰Se eksempelvis LB-2008-66692 (*Transocean*) og LB-2016-159466 (*Boehringer Ingelheim*).

⁴¹For eksempel konkluderte retten i TOSLO-2016-42824 (*PTC/FMC*) med at sakens begrensede kompleksitet ikke gjorde det naturlig å anse fagpersonen som en gruppe.

sonen må i et slikt tilfelle være en sammensetning av personer som *realistisk sett* ville jobbet med den aktuelle problemstillingen, det vil si vurderes ut fra den underliggende problemstillingen og ikke basert på patentets løsning, slik at etterpåklokskap unngås.⁴²

Det må også, tilsvarende som ovenfor, for slike fagovergripende oppfinnelser eventuelt også skilles mellom fagpersonen/fagteamet for vurderingen av oppfinnelseshøyde og vurderingen av tilstrekkelig beskrivelse. Med kjennskap til patentets beskrivelse kan det være åpenbart at et slikt team må inneha (eller innhente) en gitt kompetanse for å utøve oppfinnelsen, uten at det nødvendigvis ville vært det samme teamet som var nærmest til å gjøre oppfinnelsen *uten* kjennskap til patentet og ut fra kjent teknikk.⁴³ Et slikt tilfelle med en fagovergripende oppfinnelse kan derfor etter omstendighetene utgjøre et unntak i prinsippet om at fagpersonen er den samme for alle formål.

2.2 Grunnprinsipper i tolkningen

I tolkningen av patentet er det relevante spørsmålet hvordan *fagpersonen*, beskrevet ovenfor, ville ha forstått innholdet. Selv om patentsøknaden ofte er skrevet av en patentfullmektig, er det ikke en patentfullmektigs tolkning som må legges til grunn i en gyldighetsvurdering. Det er heller ikke en *sakkyndigs* tolkning som skal være avgjørende, all den tid en sakkyndig ofte er en ekspert på området og vanligvis innehar høyere kompetanse enn den imaginære fagpersonen. Heller ikke *oppfinneren selv* kan likestilles med fagpersonen for dette formålet. Det avgjørende er å etablere hva som ville vært en *ordinær fagpersons* (jf. kapittel 2.1 ovenfor) tolkning på det relevante tidspunktet (som selvsagt kan underbygges med sakkyndiguttalelser, men det er altså ikke nødvendigvis den sakkyndiges *egen* tolkning som skal legges til grunn).

I tolkningen av patentkravenes innhold og omfang tas hele søknaden / hele patentet i betraktning, med unntak av sammendraget.⁴⁴ Utgangspunktet for tolkningen er *ordenes ordinære betydning*, slik de vil bli tolket av fagpersonen på det relevante tekniske området. Det er videre etablert at

⁴²Se eksempelvis *Schlumberger v EMGS* [2010] EWCA Civ 819 og TOSLO-2014-63673 (*EMGS/PGS*). Det samme kan selvsagt gjelde dersom fagpersonen er en enkeltperson; hvis oppfinnelsen gjelder en kombinasjon av teknikk fra prinsipielt ulike fagområder, må det vurderes nøye hvorvidt fagpersonen kjenner begge områdene. Fra EPOs praksis se for eksempel T 1271/05 (tidligere kontakt mellom fagområdene kan begrunne at fagpersonen er en gruppe fra begge områder), T 141/87 (oppfinnelsen løser uavhengige deloppgaver som håndteres av ulik ekspertise i fagteamet), T 88/89 og T 15/15 (ny teknologi som en generell trend inkorporeres i tradisjonelle industrier, for eksempel digitalisering i mekanisk industri; fagpersonen kan inneha kompetanse fra begge områder).

⁴³Se f.eks. diskusjonen i *Schlumberger v EMGS* [2010] EWCA Civ 819 og TOSLO-2014-63673 (*EMGS/PGS*).

⁴⁴EPC art. 85 og patl. § 8 tredje ledd.

man så langt mulig skal unngå en tolkning som gir selvmotsigelser, idet det som utgangspunkt må legges til grunn at patenthaveren bevisst valgte den fremstillingen som er gitt, at denne er gjennomtenkt, og at intensjonen var å gi en sammenhengende og fullstendig fremstilling av oppfinnelsen.

Betingelsen om en helhetlig tolkning medfører også at patentet normalt må tolkes i lys av *alle* utførelseseksemlene, og slik at ulike utførelseseksempler alle faller under kravenes ordlyd. Dette kan etter omstendighetene gi en bredere tolkning av patentkravet. (Se diskusjonen om å «lese inn» begrensninger fra beskrivelsen nedenfor og fra tysk praksis [BGH X ZR 103/13](#) (*Kreuzgestänge*): dersom beskrivelsen omfatter ulike utførelseseksempler presentert som utførelser av oppfinnelsen, må begreper i patentkravene forstås slik at kravet gir mening for alle utførelseseksemlene.)

Den gjennomgående graden av generalisering i patentet kan også være styrende for tolkningen av enkelttrekk ved at patentet leses som helhet og «like» vilkår som utgangspunkt må settes til tolkningen av de ulike trekkene. Fra norsk praksis, se [TOSL-2020-49135](#) (*Neodrill/Aker Solutions*): i vurderingen av hvorvidt et trekk måtte tolkes innskrenkende var det naturlig å se på hvilke absolutte krav patentet oppstiller til *andre*, relaterte variabler.

Samtidig som patentet må tolkes i sin helhet, må det også tolkes i den aktuelle konteksten, med andre ord i lys av formålet om å formidle en teknisk lære og definere en enerett for oppfinnelsen. Det avgjørende er altså alltid hvilken tolkning fagpersonen vil *utlede fra patentet* i lys av sin fagkunnskap. En relevant nyanse i tolkningsspørsmålet følger av det noe ulike utgangspunktet som tas i engelsk rett i forhold til EPOs praksis: Etter engelsk rett og prinsippene om *purposive construction* skal tolkningen baseres på hva fagpersonen ville forstått at *patenthaveren mente* med de aktuelle formuleringene.⁴⁵ Med andre ord kan det være en forskjell på hva fagpersonen oppfatter at patenthaveren *mente* å si kontra hva han faktisk sa, i lys av hvordan fagpersonen *selv* ville tolket formuleringene og ordenes ordinære betydning. I EPOs praksis legges det, selv om konteksten tas i betraktning, strengt til grunn hva ordene objektivt sett betyr for fagpersonen.

I konteksten av utvidet patentvern etter [EPC art. 123\(3\)](#) se for eksempel [T 287/11](#) punkt 2.8.2: «[...] the scope of protection should not be interpreted in the light of the intention of the drafter of a claim, since this is a subjective criterion, but rather on the basis of the meaning generally accepted by the person skilled in the art to the technical features defined in said claim, such that this Board is not convinced by argumentation based on any alleged intention of a drafter of a claim.» Se også [T 1172/08](#), hvor det ble anført at kravet ikke omfattet utførelseseksemlene, og at fagpersonen ville forstått

⁴⁵ *Kirin-Amgen Inc v Hoechst Marion Roussel Ltd* [2004] UKHL 46 avsnitt 32: «[...] it is not, as is sometimes said, ‘the meaning of the words the author used’, but rather what the notional addressee would have understood the **author** to mean by using those words» (utheving i original). Se også *Virgin v. Premium Aircraft* [2009] EWCA Civ 1062.

at patenthaveren mente å dekke disse, men hvor det likevel ble fremholdt at kravets klare definisjon måtte gjelde (selv om fagpersonen ville ha undret seg over dette). I motsatt retning fra tysk praksis, se [BGH X ZR 103/13 \(Kreuzgestänge\)](#), dommens punkt III-2-a: en tolkning som utelukker alle utførelseseksemplene fra kravets omfang kan kun tas i betraktning dersom alle andre tolkningsalternativer kan utelukkes, eller det finnes klare holdepunkter for at kravet var ment rettet mot noe som avviker i så stor grad fra beskrivelsen.

Et tilsvarende utgangspunkt tas i norsk praksis,⁴⁶ selv om det generelt tas et noe mer praktisk utgangspunkt sammenliknet med EPOs strenge praksis. Denne problemstillingen kan være relevant i det nokså vanlige spørsmålet om hvorvidt trekk eller begrensninger fra beskrivelsen skal innfortolkes i patentkravet i situasjoner hvor beskrivelsen diskuterer formål eller begrensninger som ikke kommer til uttrykk i kravet (diskutert videre nedenfor).

Betingelsen om en objektiv tolkning av patentet fører videre til at eventuelle handlinger eller uttalelser fra patenthaver selv, en påstått inngriper eller andre, ikke er bestemmende for tolkningen. For eksempel er det uten betydning for den objektive tolkningen om en av sakens parter for eksempel i interne dokumenter har tilkjennegitt et syn på betydningen av patentet. (Ut over den eventuelle bevisverdien av slike utsagn for hvordan *fagpersonen* ville tolket patentet.) Tolkningen og vurderingen av patentet må også *frakoples* en eventuell inngrepsgjenstand, eller et eventuelt eget produkt som patenthaver tilbyr.

I denne sammenheng, se for eksempel diskusjonen i [Ultraframe v. Eurocell \[2005\] EWCA \(Civ\) 761](#), dommens punkt 76: «[O]ne must be careful of being seduced into construing the patent in reference to extraneous circumstances, which cannot fairly be said to be part of the context. [...] [I]t cannot be right, purely as a matter of principle, that a product or process which, ex hypothesi, will have come into existence after the priority date of the patent, to be used as a means for interpreting the patent. [...]» Tilsvarende, i [Qualcomm v. Nokia \[2008\] EWHC 329 \(Pat\)](#) punkt 5: «The addressee of the specification is the person skilled in the art, equipped with the common general knowledge, no more and no less. The addressee does not have access to documents which are not part of the common general knowledge.»

Patentet må videre tolkes likt for alle formål.⁴⁷ Noe annet vil gi patenthaveren mulighet til å «tøye» tolkningen i den ene eller andre retningen

⁴⁶Se for eksempel LB-2010-103765 (*Pharmaq*), hvor retten tok utgangspunkt i «patentkravets ordlyd med den betydning disse vil ha for den typiske adressat – gjennomsnittsfagmannen – på det området patentet gjelder» og TOSLO-2011-66102 (*Blafro*): «objektiv fortolkning av ordlyden i patentkravene slik som fagmannen vil forstå ordlyden».

⁴⁷Lagt til grunn i for eksempel TOSLO-2016-14749 (*Rottfella*).

etter hvilket spørsmål som behandles. Spørsmålet er mest relevant i vurderingen av patentkravets omfang når det gjelder gyldighet kontra inngrep, hvor patenthaveren ofte vil ha en interesse i å argumentere for et smalt krav i gyldighetsspørsmålet, men en utvidende tolkning i inngrepsspørsmålet.⁴⁸ Det gjelder likevel også i vurderinger mellom de ulike gyldighetsvilkårene; det kan ikke argumenteres for ulike tolkninger etter hvilket spørsmål som behandles.

Tidspunktet for vurderingen kan være relevant i noen sammenhenger, i hovedsak i forbindelse med inngrep. Fagpersonens generelle kunnskap kan endre seg i løpet av patentets løpetid, teknikkens stand utvikler seg, og fagmessig terminologi kan endres. For gyldighetsvurderingen er dette likevel av mindre relevans; patentet må leses slik det ville bli tolket av fagpersonen på *prioritetsdagen*.⁴⁹ Dette vil gjelde både for nyhet/oppfinneshøyde, for tilstrekkelig beskrivelse og for gyldigheten av endringer. Noe annet vil stride mot det fundamentale prinsippet at en patentsøker/patenthaver ikke skal kunne forbedre sin posisjon i etterkant av innleveringen. Dersom oppfinnelsen slik den er definert i patentkravet, ikke var ny/oppfinnerisk eller tilstrekkelig beskrevet på søknads- eller prioritetsdatoen, eller dersom en endring ikke hadde grunnlag i beskrivelsen på dette tidspunktet, kan dette heller ikke være tilfelle senere. Motsatt, hvis disse betingelsene var oppfylte på søknadstidspunktet, vil det også være urimelig at etterfølgende hendelser skal gå til patenthavers ulempe.

2.3 Patentets gjenstand og beskyttelsesomfanget bestemmes av kravene

For gyldighetsvurderingen må – i tillegg til tolkningen av de enkelte trekk og tekniske definisjoner individuelt – patentets gjenstand («oppfinnelsen») og patentkravenes omfang bestemmes. Det er etablert praksis at både patentets gjenstand og beskyttelsesomfanget defineres av patentkravene. Dette følger av [patl. § 8](#) annet ledd første punktum, som spesifiserer at søknaden skal omfatte en beskrivelse av oppfinnelsen samt *patentkrav som angir oppfinnelsen*, og [patl. § 39](#), som angir at patentvernets omfang bestemmes av patentkravene. At det er kravets gjenstand som utgjør «oppfinnelsen»,

⁴⁸Illustrert i engelsk praksis (se f.eks. *European Central Bank v Document Security Systems* [2008] EWCA Civ 192 punkt 5 og *Teva v. Bayer* [2021] EWHC 2690 (Pat) punkt 21) som *Angora cat behaviour*: When validity is challenged, the patentee says his patent is very small: the cat with its fur smoothed down, cuddly and sleepy. But when the patentee goes on the attack, the fur bristles, the cat is twice the size with teeth bared and eyes ablaze.

⁴⁹Se for eksempel LB-2010-103765 (*Pharmaq*): I tolkningen skal det legges til grunn den betydning ord og uttrykk hadde på søknadstidspunktet, og tolkningen blir da liggende fast i patentets levetid. Spørsmålet er riktignok ikke entydig avklart i nasjonal praksis; se Birss et al. (*Terrel on the law of patents*) kapittel 9-1.

legges også til grunn i EPOs praksis,⁵⁰ og EPC art. 69 speiler bestemmelsen i patl. § 39 hva gjelder beskyttelsesomfanget.

Det må prinsipielt skilles mellom «patentets gjenstand» og «beskyttelsesomfanget», selv om begge disse følger fra patentkravene. Patentets gjenstand skal defineres i patentkravene, jf. patl. § 8 og EPC art. 84. Beskyttelsesomfanget bestemmes tilsvarende av kravene, jf. patl. § 39 og EPC art. 69. For gyldighetsvurderingen er det patentets gjenstand, slik det er definert i patentkravene og beskrevet i patentet, som skal oppfylle patenterbarhetsvilkårene. (Se kapittel 2.4 nedenfor vedrørende rollen til EPC art. 69 og patl. § 39 i vurderingen av patenterbarvilkårene.) Distinksjonen mellom «hva som beskrives» og «hva som dekkes» er også viktig i forbindelse med relevansen av «hele kravets bredde» i vurderingen av oppfinneshøyde og tilstrekkelig beskrivelse (se kapittel 3.3.4 og 4.6 nedenfor), og i vurderinger rundt endringsadgangen (kapittel 5).

Et grunnprinsipp i tolkningen er at patentkravene skal tolkes i lys av beskrivelsen, men at det ikke er tillatt å lese inn begrensninger i kravene som kravenes ordlyd ikke reflekterer.⁵¹ Tilsvarende utgjør ethvert trekk i kravene en del av den patenterte gjenstanden, enten trekket spiller en sentral rolle i oppfinnelsen eller ikke. Trekk som er positivt spesifisert i kravene, kan derfor ikke *utelates* i tolkningen.

I LB-2019-81454 (*Salgard*) ble det diskutert om et kravtrekk som er oppgavemessig, uklart eller ikke-teknisk, skal *sees bort fra* i patenterbarhetsvurderingen. Det er det ikke grunnlag for. Alle trekk i kravet må vurderes og tas i betraktning. At et kravtrekk for eksempel er uklart, kan føre til at det teknisk sett ikke utgjør noen reell begrensning av kravet (se kapittel 2.5 nedenfor), og kan i så fall føre til at det aktuelle trekket «ikke bidrar med noe», men det er ikke grunnlag for kategorisk å se bort fra trekk som er spesifisert i kravet.

Som hovedregel skal patentkravene avgrense oppfinnelsen ved hjelp av *strukturelle* og/eller *funksjonelle* tekniske trekk. Et spesifisert *bruksområde* kan være avgrensende for kravet ved at det utelukker kombinasjoner som *ikke* egner seg til den angitte bruken.⁵² En *ønsket effekt* eller et *subjektivt formål* med å benytte en gitt løsning er derimot ikke begrensende for patentkravet, med mindre effekten selv er spesifisert i kravet.⁵³

⁵⁰Se for eksempel T 862/11 (punkt 5.2).

⁵¹Som uttrykt for eksempel av Oslo tingrett i TOSLO-2006-84654: «Det er hverken omstridt eller tvilsomt at utgangspunktet for forståelsen av et patent er patentkravene, og at tegningene som følger med, i likhet med beskrivelsen for øvrig, bare er en hjelp til forståelsen av kravene.»

⁵²Se Patentretningslinjene, del C, kapittel III, punkt 4.9: Et patentkrav rettet mot en «støpeform for smeltet stål» foregriper ikke av en plattform for isterninger, men en støpeform som *kan* håndtere stål, er innenfor kravet.

⁵³Se for eksempel T 1976/19 punkt 1.5.1 for et ukomplisert eksempel samt T 2191/13 med videre referanser. Dette følger både av at et trekk som ikke er positivt spesifisert i

Det er patentsøkerens eget ansvar å definere oppfinnelsen sin slik at den differensierer mot kjent teknikk, og at kravet ellers oppfyller lovens betingelser.⁵⁴ Her ligger det hos patentsøker å definere oppfinnelsen på en slik måte at den fremgår tydelig av kravet, jf. betingelsen i [patl. § 8](#) om at patentkravet skal definere hva som er oppfinnelsen. Dersom et teknisk trekk er nødvendig for å avgrense kravet eller spesifisere patentets gjenstand, må kravet gjenspeile det.

Selv om utgangspunktet for tolkningen er at fagpersonen alltid forsøker å utlede en fornuftig tolkning av patentet (a *mind willing to understand*, jf. kapittel 2 ovenfor), må det her altså skilles mellom tolkningen for å gi *teknisk mening* til læren i patentet og tolkningen av kravene for å *bestemme hva som søkes beskyttet*. Fagpersonen vil alltid forsøke å finne en teknisk fornuftig mening av læren (jf. kapittel 4 nedenfor) og kan utfylle eventuelle mangler i beskrivelsen dersom det er nødvendig. Fagpersonen skal likevel ikke tolke *patentkravet* innskrenkende ut fra hva patenthaveren «kan ha ønsket å beskytte», dersom kravet ikke faktisk reflekterer dette. Dette prinsippet med *broadest technically meaningful interpretation* praktiseres strengt i EPO; det kreves at kravet *faktisk uttrykker* den aktuelle begrensningen.⁵⁵

I norsk praksis har Høyesterett flere ganger tatt stilling til tolkningsprinsippene, og praksis gir nokså klar veiledning. De mest relevante avgjørelsene er [Rt. 1997-1749 \(Lift Up\)](#), [Rt. 2009-1055 \(Donepezil\)](#), [Rt. 1998-430 \(Scan Hall\)](#) og [Rt. 2001-450 \(Dreietårn\)](#).⁵⁶

[Rt. 1997-1749 \(Lift Up\)](#) gjaldt inngrep og derfor kravets beskyttelsesomfang. Høyesterett uttalte:

Utgangspunktet for fastleggelse av patentets verneområde er selve patentkravet, jf. patentloven § 39. Patentet omfatter ikke mer enn det som kan utledes av kravet etter en objektiv fortolkning basert på en fagmanns forståelse av ordene og sammenhengen. Veiledning kan hentes i beskrivelsen og i tegninger som det er henvist til i patentkravet. Patentloven § 39 utelukker ikke anvendelse av andre tolkningsfaktorer, som korrespondanse mellom søkeren og patentmyndigheten, jf. Ot.prp. nr. 36 (1965–66) side 42 spalte 2 med videre henvisning til Betenkning angående nordisk patentlovgivning (1964) side 186. Patentkravets formål er imidlertid å

kravet, ikke kan være begrensende (se nedenfor), og av at en rent mental aktivitet (slik som formålet bak en handling) ikke er et teknisk trekk som kan avgrense oppfinnelsen.

⁵⁴Se for eksempel [Rt. 2001-450 \(Dreietårn\)](#), der retten uttaler at «søknaden prinsipalt er søkerens ansvar og risiko», og [NU 1963: 6](#), jf. [Ot.prp. nr. 36 \(1965–66\)](#) side 185: «Kravet er søkerens egen viljeserklæring [...]».

⁵⁵Noen illustrative eksempler på EPOs praksis er [T 1405/05](#) (se punkt 3), [T 681/01](#) (se punkt 2.1), [T 686/96](#) (se punkt 2.6), og [T 79/96](#) (se punkt 2.1.3).

⁵⁶Fra eldre praksis se også [Rt. 1933-529 \(Akre-Vickery\)](#), [Rt. 1964-1217 \(Marine Aluminium\)](#) og [Rt. 1971-714](#), hvor retten uttalte at «grensen mellom den nødvendige og tillatte tolking av patentpåstanden og en innføring av nye karakteriserende trekk som i realiteten innebærer en formulering av en ny patentpåstand, er flytende og vanskelig å trekke».

få klart fram hva patentet beskytter, og vernet rekker ikke lengre enn hva som følger av selve kravet. Dette følger av at patentsøkeren ikke kan forvente å få enerett for noe han ikke har bestemt angitt i kravene i patentsøknaden som beskyttet i tilfelle patent gis, jf patentloven § 8 annet ledd 1. punktum.

Det samme følger av Rt. 2009-1055 (*Donepezil*), hvor Høyesterett la til grunn at det ut fra alminnelige tolkningsprinsipper må tas utgangspunkt i patentkravets ordlyd. I Rt. 1998-430 (*Scan Hall*) og Rt. 2001-450 (*Dreietårn*) gjaldt spørsmålet tolkningen i forbindelse med gyldighet, og Høyesterett fulgte i disse sakene den samme prinsipielle linjen som i Rt. 1997-1749 (*Lift Up*). Sakene gir instruktive eksempler på prinsippet om at en begrensning *må komme til uttrykk i patentkravet*. I Rt. 1998-430 (*Scan Hall*) gjaldt spørsmålet hvorvidt det i patentkravet, på grunnlag av en formulering om at en olje-i-vann-emulsjon skulle ha «viskositet som majones», måtte innfortolkes en begrensning om minst 65 vektprosent olje i produktet. Høyesteretts konklusjon var entydig, blant annet med henvisning til Rt. 1997-1749 (*Lift Up*) og prinsippet om at patentkravets formål er å få klart frem hva patentet beskytter: En slik begrensning kunne ikke innfortolkes når det «verken i patentkravet eller i beskrivelsen står at det skal være minst 65 vekt% olje».

Rt. 2001-450 (*Dreietårn*) gjaldt gyldigheten av et patent rettet mot en anordning for bore- eller produksjonsfartøyer for olje og gass, hvor en bærestruktur var anordnet med fleksibilitet for å oppta ujevnheter og deformasjoner. Patenthaveren argumenterte med at etter motholdene oppnås fleksibilitet på en teknisk sett helt annen måte, og at måten fleksibiliteten oppnås på i patentet, fremgikk av kravet når dette tolkes på grunnlag av patentbeskrivelsen. Høyesterett godtok ikke dette og fant at fleksibiliteten som patenthaveren fremhevet, ikke var kommet til uttrykk i patentkravet.

En annen instruktiv sak som fulgte en tilsvarende, nokså streng linje, er TOSLO-2008-136680 (*Heerema*). Patentet gjaldt en mer effektiv løsning for å bygge en rørstreng på en boreplattform, parallelt med ordinære boreoperasjoner. I et av de beskrevne alternativene ble rørstrengen avhengt fra plattformen og ned i sjøen. Denne løsningen var tilsynelatende ny. Patentkravet var likevel formulert så bredt at det også favnet en kjent løsning: å sette sammen kortere seksjoner av borestreng ved siden av boredekket (såkalt *offline standbuilding*). Dette er en prinsipielt annen funksjon og har et annet formål enn å henge en (lengre) premontert rørstreng ned i sjøen, og det er neppe noen grunn til å tro at patenthaveren hadde til hensikt å monopolisere dette kjente prinsippet. Retten fant at patentet må være gyldig for enhver utførelse som faller innenfor patentet, og at kravet slik det sto, ville dekke også premontasje av korte rørlengder (som var et kjent prinsipp). Patenthaverens anførsel om at kravene måtte tolkes innskrenkende dersom det er nødvendig for gyldighet, førte ikke frem (se også kapittel 2.5 nedenfor).

2.4 Veiledning fra beskrivelsen og andre kilder

Tross de ovennevnte eksemplene og den tilsynelatende klare veiledningen som følger av høyesterettspraksis, varierer norsk underrettspraksis og eldre avgjørelser likevel noe, ved at retten i enkelte tilfeller har vært mer tilbøyelig til å innfortolke begrensninger i kravet. I denne retning går [TOSLO-2016-42824 \(PTC/FMC\)](#). Saken gjaldt et overvåkingssystem for petroleumsbrønner med sensorer arrangert i en flens. Tolkningsspørsmålet var om det i patentkravet skulle innfortolkes en betingelse om doble barrierer, som kravet ikke eksplisitt uttrykte. Retten gikk ut fra tolkningsprinsippene utledet i [Rt. 1997-1749 \(Lift Up\)](#) og tok også korrespondansen med Patentstyret i betraktning. Både i denne korrespondansen og i patentets beskrivelse (hvor doble barrierer var nevnt som et formål med oppfinnelsen) gikk det frem at dette var et differensierende aspekt. Selv om retten påpekte at doble barriereelementer ideelt sett burde kommet tydeligere til uttrykk i formuleringen av kravet, gikk man ut fra en tolkning som omfattet dette trekket innfortolket i kravet.

Et liknende eksempel fremgår av LB-2011-34330 (*Odffjell*). Et spørsmål i saken gjaldt en mekanisk kopling, og retten måtte ta stilling til om patentets beskrivelse for dette kravtrekket var tilstrekkelig (se også diskusjonen på side 85 nedenfor). Lagmannsretten kom til at «rekkevidden av uttrykket 'koplet til' snevres inn gjennom den generelle beskrivelsen», og la til grunn en smalere tolkning, samtidig som retten også erkjente at dette «innebærer en nokså vesentlig innsnevring av ordlyden i [kravtrekket]».

EPOs praksis er, i nokså klar motsetning til disse eksemplene, svært streng: Begrensninger som ikke følger uttrykkelig av patentkravet, vil ikke bli innfortolket og kan ikke tas i betraktning som patentbegrunnende. Appellkammerets formulering i [T 1646/12](#) er her illustrerende: «Limiting features present in the description but not the claims should not be read into the claims. Such a transfer of limiting features into the claims can only be achieved by amending the claims.» Det finnes en lang rekke avgjørelser som underbygger den strenge normen EPO legger til grunn i dette spørsmålet.

To faktorer er relevante i denne sammenhengen: For det første går EPOs praksis generelt ut fra at dersom kravet i seg selv er klart for fagpersonen og gir teknisk mening, er det ikke behov for å benytte beskrivelsen i tolkningen *i det hele tatt*.⁵⁷ Det er heller ikke relevant hva beskrivelsen eventuelt uttrykker at søkeren kan ha *ment å beskytte*; det avgjørende er hva kravet

⁵⁷Se for eksempel [T 607/93](#), [T 2284/09](#) punkt 2.3 og [T 197/10](#) punkt 2.3. Dersom patentkravet omfatter et trekk som etter fagpersonens ordinære tolkning er klart og utvetydig, er det også uten betydning om beskrivelsen gir en avvikende definisjon. (Men alltid med det utgangspunktet at fagpersonen vil søke å finne en tolkning av kravet som gir teknisk mening, jf. for eksempel [T 190/99](#), slik at en innsiger ikke vil nå frem med et «konstruert» problem i kravtolkningen som er *helt frakoplet* beskrivelsen.).

faktisk spesifiserer. For eksempel, som uttrykt i [T 553/11](#) (punkt 2.3.1)

[if] the proprietor wishes to argue for a narrow scope of a claim, this should be on the basis of the ordinary wording of the claim, and not on the basis of something appearing only in the description. [...] The description may not be used to rewrite the claim and redefine the technical features required by the claim in a way not warranted by the wording of the claim itself. In particular the description cannot be relied on to exclude subject-matter from the claim which the ordinary meaning of the terms used would include as part of what is claimed.

I EPOs praksis gjenfinnes derfor prinsippet om at «patentet er sitt eget leksikon», og at patenthaveren «fritt» kan tillegge ulike trekk bestemte definisjoner, i veldig liten grad.⁵⁸ Dersom et trekk i patentkravet skal tolkes med en gitt begrensning, må denne begrensningen – med mindre trekket er *uklart*, og henvisning til beskrivelsen er nødvendig for å bestemme meningen – følge av kravets ordlyd selv, ikke gjennom innfortolkning av begrensninger fra beskrivelsen. Hvis det aktuelle trekket ut fra fagets alminnelige kunnskap er entydig og klart for fagpersonen, legges denne betydningen til grunn, uavhengig av om beskrivelsen eventuelt definerer trekket på en annen måte.

Prinsippet om at «patentet er sitt eget leksikon» er ofte diskutert i patentlitteraturen og kjent fra amerikansk praksis, se for eksempel *CCS Fitness, Inc. v. Brunswick Corp.*, 288 F.3d 1359 (Federal Circuit 2002). Til sammenlikning, se for eksempel [T 177/08](#), hvor appellkammeret uttalte: «If it is intended that a term which is in no need of any interpretation is given a new meaning, then the definition for this new meaning must be put into the claims. Third parties cannot be expected to check every single term of the claims for a potentially different meaning that might be hidden somewhere in the description». Det motsatte legges til grunn i tysk praksis, se [BGH X ZR 43/13 \(Rotorelemente\)](#), hvor retten uttalte at selv om kravets ordlyd er entydig, må beskrivelsen benyttes i tolkningen, nettopp fordi den kan utgjøre et slikt «patenteget leksikon» (se dommens punkt III-1).

Også instruktiv i denne sammenhengen er, i tillegg til ovennevnte [T 197/10](#), avgjørelsen i [T 2221/10](#) (punkt 33), hvor appellkammeret uttalte at «[a]ccording to established case law of the Boards of Appeal the description can be used as the patent's 'dictionary' to assess the correct meaning of ambiguous terms used in claims. However, if a term used in a claim has a clear technical meaning, the description cannot be used to interpret such a term in a different way. In case of a discrepancy between the claims and the description, the unambiguous claim wording must be interpreted as it would

⁵⁸Det finnes riktignok en del eksempler som peker i motsatt retning, se f.eks. [T 1321/04](#) punkt 2.2, [T 500/01](#) punkt 6 og *Case Law of the Boards of Appeal* kapittel II-A-6.3.3, men da ofte i konteksten av trekk som er uklare eller som er åpne for ulike tolkninger, og hvor beskrivelsen da trekkes inn som tolkningsfaktor. Se også kapittel [6.3.1](#), [6.3.2](#) og [6.3.4](#) i samme del av *Case Law*-boken.

be understood by the person skilled in the art without the help of the description [...]» Se også T 881/01 (punkt 2.1), hvor appellkammeret uttalte at å innfortolke begrensninger fra beskrivelsen «would not be to interpret claims but to rewrite them», og T 1896/11 punkt 2.2.5.

For det andre legger EPO liten eller ingen vekt på EPC art. 69 i tolkningen av patentkravet for gyldighetsvurderingen (med unntak hva gjelder endringer som utvider beskyttelsesomfanget (EPC art. 123(3); se kapittel 5.3 nedenfor). Dette skiller seg fra norsk praksis, hvor det som hovedregel eksplisitt tas utgangspunkt i at patentkravet skal tolkes i lys av beskrivelsen etter patl. § 39,⁵⁹ for alle formål.⁶⁰ Etter EPOs praksis anses generelt ikke EPC art. 69 relevant for patenterbarhetsvurderingen, idet den er rettet mot bestemmelse av *beskyttelsesomfanget* og ikke avgrensningen av *patentets gjenstand* for vurdering av patenterbarhetsvilkårene.⁶¹ Praksis fra EPOs appellkamre omfatter en rekke avgjørelser hvor det har vært anført at kravene må tolkes i lys av EPC art. 69 og formålet bak denne, men hvor appellkammeret har avvist dette.⁶² Etter EPOs praksis tolkes kravet på den bredeste teknisk meningsfulle måten og generelt uavhengig av hvilke begrensninger eller formålsangivelser som skulle følge implisitt eller eksplisitt fra beskrivelsen.

Dette kan synes å stå i konflikt med prinsippet om at patentkravene skal tolkes likt for alle formål, men det er her viktig å være bevisst på EPOs prinsipielle differensiering mellom *patentets gjenstand* (som skal oppfylle patenterbarhetsvilkårene før det i det hele tatt kan være snakk om inngrep) og *patentvernets omfang* (som bestemmer kravets dekningsomfang og inngrep). EPC art. 69 blir av EPOs appellkamre generelt ansett som en mekanisme for å unngå et urimelig snevert verneomfang, det vil si for å tillate en utvidende tolkning i denne konteksten. Bestemmelsen gir ikke grunnlag for en *innsnevrende* tolkning i gyldighetsvurderingen

Det er neppe tvil om at man i norsk rettspraksis finner en større vektlegging av beskrivelsen i patentkravstolkningen enn det EPOs praksis generelt legger til grunn. I Rt. 1998-430 (*Scan Hall*) og Rt. 2001-450 (*Dreietårn*) utelukket ikke Høyesterett en tolkning der patentkravet ville kunne tolkes innskrenkende basert på beskrivelsen, men fant ikke grunnlag for dette i de konkrete vurderingene. Det samme følger i enda større grad av engelsk og

⁵⁹Som innholdsmessig anses å tilsvare EPC art. 69, jf. Rt. 2009-1055 (*Donepezil*) punkt 26 og 27.

⁶⁰Se for eksempel LB-2015-161262 (*Ecolice*), LB-2015-90322 (*Salgard*), 17-084881TVI-OTIR/03 (*KG Jebsen*) og 18-095607TVI-OTIR/03 (*Subsea Solutions/Siemens*, dommens punkt 4.2.1). Det samme legges til grunn i tysk praksis, se spesielt BGH X ZR 117/11 (*Polymerschaum*) og BGH X ZR 161/12 (*Wundbehandlungsvorrichtung*).

⁶¹Se for eksempel T 442/91 punkt 3 og T 223/05 punkt 3.5. Dette skillet går ikke like tydelig frem i norsk praksis, jf. praksis nevnt ovenfor og f.eks. KFIR-2020-111 punkt 19 og 20.

⁶²Se for eksempel T 1208/97 punkt 4, ovennevnte T 223/05 punkt 3.5, T 881/01 punkt 2.1 og T 1886/06 punkt 1.4.2.

tysk praksis, hvor uttrykt formål og andre tolkningsfaktorer som følger av beskrivelsen gis til dels betydelig vekt.⁶³

Et annet interessant eksempel fra tysk praksis er [BGH X ZR 74/14 \(Luft-kappensystem\)](#). Saken gjaldt inngrep, og derfor spørsmålet om et trekk i patentkravet kunne tolkes *utvidende* i forhold til dets ordinære ordlyd, men er likevel instruktiv for spørsmålet om beskrivelsen kan styre tolkningen av et ellers språklig og teknisk klart definert kravtrekk. Patentkravet spesifiserte at en luftkanal skulle kunne være *blokkert*, og underretten gikk ut fra at den ordinære betydningen av dette var en *fullstendig* blokkering av luftstrømmen (det vil si at kanalen ble stengt). Bundesgerichtshof reverserte dette, basert ikke bare på hva som fulgte direkte fra beskrivelsen, men også på mer fundamentale tekniske betraktninger av oppfinnelsens formål og virkning, som tilsa at også en *begrensing* (struping) av luftstrømmen oppfylte funksjonen og ville falle under begrepet «blokkert».

Uansett er det sikkert at *dersom* et patentkrav skal tolkes innskrenkende for gyldighetsvurderingen, må det ligge et klart grunnlag i beskrivelsen for dette. Prinsippene rundt endringsadgangen (jf. kapittel 5 nedenfor) må også gjelde tilsvarende; en tolkning som ender opp utenfor det som klart og utvetydig er beskrevet i søknaden som inngitt, kan ikke gyldig legges til grunn. Etter EPOs praksis er anledningen til en slik innskrenkende tolkning, selv med et slikt eventuelt grunnlag i beskrivelsen, svært begrenset, og fra norsk praksis trekker spesielt [Rt. 2001-450 \(Dreietårn\)](#) i retning av en streng norm.

Et annet, tilgrensende spørsmål er hvorvidt **saksbehandlingshistorikken** er relevant som tolkningsfaktor i gyldighetsvurderingen. (Kjent som *file wrapper estoppel* i amerikansk praksis, og der av helt sentral betydning. Se også diskusjonen om *applicant admitted prior art* i kapittel 3.1.3 (side 45) nedenfor.) I norsk praksis legges det generelt til grunn at tolkningsfaktorer fra for eksempel korrespondanse med patentmyndighetene kan tas i betraktning i tolkningen.⁶⁴ Etter EPOs prinsipper, som diskutert ovenfor, kreves det generelt at begrensninger kommer eksplisitt til uttrykk i kravet basert på en objektiv vurdering av ordlyden, og tolkningsfaktorer basert på saksbehandlingshistorikken tas ikke i betraktning.

⁶³Ledende avgjørelser er [Kirin-Amgen Inc v Hoechst Marion Roussel Ltd](#) [2004] UKHL 46, [BGH X ZR 117/11 \(Polymerschäum\)](#) og [BGH X ZR 161/12 \(Wundbehandlungsvorrichtung\)](#).

⁶⁴Se spesielt diskusjonen i [Rt. 1997-1749 \(Lift Up\)](#). Dette ble fulgt i for eksempel [TOSLO-2016-42824 \(PTC/FMC\)](#), [TOSLO-2016-14749 \(Rottefella\)](#), [LB-2005-10320 \(Hydramarine/Vestdavit\)](#), [TOSLO-2018-74204 \(IKM Cleandril/Enhanced Drilling\)](#) og [17-136038TVI-OTIR/01 \(Neurim/KFIR\)](#). Muligheten ble også forutsatt i forarbeidene, se [NU 1963: 6](#), jf. [Ot.prp. nr. 36 \(1965-66\)](#) side 186, men da i konteksten at patenthaveren ikke bør høste fordel av en uklarhet i form av et utvidet patentvern.

2.5 Tolkning for gyldighet

Et ytterligere spørsmål som har kommet opp i enkelte norske saker, er hvorvidt det er grunnlag for å tolke patentet på en spesiell måte dersom dette er nødvendig for å opprettholde gyldigheten. Enkelte saker har lagt et slikt prinsipp til grunn. I LB-2011-34330 (*Od fjell*) ble etter rettens egen begrunnelse en «nokså vesentlig innsnevring av ordlyden» lagt til grunn i tolkningen, med konsekvensen at patenthaver unngikk ugyldighet for utilstrekkelig beskrivelse. I LB-2012-171734 (*Blafro*) valgte retten et smalt tolkningsalternativ for et kravtrekk hvor en bred tolkning ville ført til ugyldighet, blant annet begrunnet med at denne situasjonen «i seg selv [taler] mot å velge det brede tolkningsalternativet». Motsatt ble i Rt. 2001-450 (*Dreietårn*) en slik tolkning anført, men ikke fulgt; Høyesterett la til grunn en streng norm og fokuserte på at det er opp til søkeren selv å utforme sine patentkrav, og at dette er søkerens ansvar og risiko. Tilsvarende ble i TOSLO-2008-136680 (*Heerema*) patenthavers anførsel om at retten «må foreta en innskrenkende tolkning dersom det er nødvendig for at patentet skal bli gyldig», avvist, og i LB-2000-02704 la retten til grunn at kravene ikke kan omskrives eller tolkes innskrenkende av domstolene, slik at det i tilfelle kan gå klar av et mothold.⁶⁵

Et slikt prinsipp om «tolkning for gyldighet» gjenfinnes ikke i EPOs praksis. Dersom patentkravet ikke i tilstrekkelig grad avgrenser oppfinnelsen, eller patentet ellers ikke oppfyller patenterbarhetsbetingelsene, er dette etter EPOs etablerte praksis et problem som må rettes av patenthaver gjennom endringer, ikke ved å «tøye» tolkningen av patentkravet. Prinsippet om *broadest technically meaningful interpretation*, diskutert ovenfor, praktiseres også i denne sammenhengen strengt.

I forbindelse med tilstrekkelig beskrivelse se for eksempel T 553/11, hvor appellkammeret konkluderte med at «embodiments that are covered by the scope of a claim on its ordinary reading are not to be regarded as excluded merely because it can be deduced from the description that they are not workable». Tilsvarende i T 1691/11: «A claim which is clear in itself should not be interpreted contrary to this clear meaning in order to establish sufficiency.» Vedrørende kravets bredde i vurderingen av nyhet og oppfinnelseshøyde se eksemplene i kapittel 2.3 og 2.4 ovenfor; patentkravet vil ikke tolkes smalere for å holde mothold utenfor og opprettholde gyldigheten med mindre kravets ordlyd gir grunnlag for det.

Også tysk høyesterett har som et grunnleggende utgangspunkt avvist et slikt tolkningsprinsipp; se BGH X ZR 7/00 (*blasenfreie Gummibahn I*) (dommens punkt IV-1-b).

Spørsmålet kan særlig komme på spissen når det gjelder tolkningen i lys av kjent teknikk som er *nevnt i patentet*, dvs. teknikk som patenthaveren

⁶⁵Se også i denne forbindelse diskusjonen i Stenvik (2020), kapittel IX-2-c.

selv har anerkjent er en del av teknikkens stand. I slike tilfeller kan etter nasjonal engelsk og tysk praksis patentets egen angivelse av kjent teknikk utgjøre en relevant tolkningsfaktor som kan styre tolkningen. Etter engelsk praksis, i henhold til de etablerte engelske prinsippene om *purposive construction*, skal patentet tolkes ut fra hva en fagperson forstår at *patentthaveren mente* med formuleringene (jf. kapittel 2.2 ovenfor). Det kan da ikke antas at patenthaveren bevisst har hatt til hensikt å dekke teknikk som man selv anerkjenner er kjent. En innsnevrende tolkning kan derfor etter omstendighetene legges til grunn dersom det gir grunnlag for å differensiere mot slik kjent teknikk. (Se *Actavis v. Janssen* [2008] EWHC 1422 (Pat) punkt 56, *Virgin v. Premium Aircraft* [2009] EWCA Civ 1062 og *Lufthansa v. Astronics* [2022] EWCA Civ 20 punkt 59-62, med videre henvisninger.) Det samme prinsippet med at patentets egen angivelse av kjent teknikk kan være retningsgivende for tolkningen i slike tilfeller har også vært fulgt av tysk høyesterett; se BGH X ZR 16/17 (*Scheinwerferbelüftungssystem*), dommens punkt II-4-d-bb. Etter EPOs praksis er denne problemstillingen mindre relevant, idet beskrivelsen (som diskutert ovenfor) tillegges liten vekt i tolkningen av en ellers klar kravordlyd. (Se et eksempel i T 471/20 (avgjørelsens punkt 2), hvor tillagt informasjon relatert til kjent teknikk, som ble hevdet å kunne påvirke tolkningen av tekniske trekk i patentet, ble funnet å være innenfor endringsadgangen fordi angivelsen av kjent teknikk i patentet uansett ikke styrte fagpersonens forståelse av trekket.)

Dersom en slik tolkning basert på patentets egen angivelse av kjent teknikk legges til grunn, må det eventuelt differensieres mellom tilfeller hvor omtale av den aktuelle kjente teknikken var en del av søknaden som opprinnelig inngitt, og tilfeller hvor slik omtale av kjent teknikk er *lagt til* under søknadsbehandlingen. (Jf. [Patentretningslinjene kapittel C-II-3.2.1](#) og kapittel 5.2.5 nedenfor.) Slik tilføydd innhold kan ikke danne grunnlag for en tolkning som *endrer* meningsinnholdet til noe som ikke fremgår direkte og utvetydig fra den opprinnelige søknaden og som ville vært utenfor endringsadgangen (jf. kapittel 5 nedenfor).

2.6 Uklarhet

I tillegg til grunnprinsippene i patentkravtolkningen, diskutert ovenfor, finnes det en rekke problemstillinger knyttet til den konkrete, tekniske tolkningen av enkelttrekk i kravet. Disse er ofte koplet opp mot spesifikke gyldighetsgrunner, diskutert i de påfølgende kapitlene, og i mange tilfeller er disse potensielt avgjørende for resultatet. En av de mest sentrale problemstillingene i praksis er spørsmål om *uklarhet*. En uklarhet kan for eksempel komme av at tekniske trekk benyttet i patentet ikke har et entydig teknisk meningsinnhold for fagpersonen, at det er for stor grad av generalisering eller abstraksjon, eller at et trekk i utgangspunktet er klart, men at patentet som helhet (eksempelvis ved selvmotsigelser) sår tvil om meningsinnholdet.

Dersom patentet benytter udefinerte eller uklare betegnelser, dvs. trekk som fagpersonen ikke umiddelbart kan knytte en bestemt og entydig teknisk mening til, vil som utgangspunkt samme prinsipper som ovenfor gjelde: Trekket må tolkes slik fagpersonen ville gjort det i lys av patentets beskrivelse og kontekst, og dette meningsinnholdet skal legges til grunn. Selv om denne situasjonen «på papiret» skal være sjeldnere i praksis, siden slike trekk normalt vil lukes ut i saksbehandlingen på grunn av manglende klarhet etter [patl. § 8](#) annet ledd første punktum og [EPC art. 84](#), kommer problemstillingen opp nokså ofte i praksis.

Manglende klarhet ([EPC art. 84](#) og [patl. § 8](#) annet ledd første punktum) er ikke i seg selv en ugyldighetsgrunn, men kan likevel ha relevans gjennom tolkningen av kravet, som igjen er relevant for vurderingen av ugyldighetsgrunnene. Dette gjelder spesielt forholdet til vurderingen av nyhet og oppfinneshøyde, hvor bredden av kravtrekkene må bestemmes, og en uklarhet derfor kan reise spørsmål om et mothold faller under kravets ordlyd, eller om kravet favner ikke-oppfinneriske kombinasjoner. I slike tilfeller blir ofte EPOs «brede» tolkningsprinsipper spesielt tydelige: når et kravtrekk er så generisk eller uklart at det «kan bety hva som helst», så kan trekket ikke benyttes for å differensiere mot kjent teknikk.⁶⁶

Problemstillingen blir da også ofte relatert til spørsmålet om trekk fra beskrivelsen kan leses inn for å konkretisere patentkravets angivelser, dersom det finnes grunnlag i beskrivelsen for dette. (Jf. kapittel 2.4 ovenfor.) EPOs praksis er klar på at dersom et uklart trekk ikke gir en reell avgrensning mot kjent teknikk, kan likevel ikke trekk fra beskrivelsen innfortolkes i kravet for dette formålet.⁶⁷ I så tilfelle er uklarheten relevant ved at det kan føre til spørsmål om hvorvidt kravet differensierer i tilstrekkelig grad til å oppfylle nyhets- og oppfinneshøydebetingelsene. Etter norsk praksis legges det til grunn en noe større mulighet til å konkretisere kravtrekk basert på beskrivelsen, jf. diskusjonen ovenfor.⁶⁸

⁶⁶Se for eksempel [T 872/09](#): «Legal certainty requires that a claimed subject-matter cannot be regarded as novel over the prior art on the basis of an ambiguous feature.» Tilvarende i [T 626/91](#), hvor det påstått differensierende kravtrekket var «meaningless and could neither be used for limiting the scope of Claim 1 nor for distinguishing the claimed catalysts from the prior art catalysts».

⁶⁷Se for eksempel [T 1871/09](#): «While no objection to clarity can be raised against the granted patent, the proprietor of the patent must nevertheless accept that any contradiction, ambiguity or imprecision may be exploited by opponents who will be able to take advantage in particular of the wider scope of the claims that such circumstances permit.» I blant annet [T 1208/97](#) og [T 1404/05](#) avviste appellkammeret anførsler om at et vagt/uklart begrep måtte tolkes innskrenkende basert på [EPC art. 69](#) (se også kapittel 2.4 ovenfor).

⁶⁸Men forarbeidenes advarsel mot å la patenthaver høste fordeler av en uklarhet gjennom et utvidet vern kan synes å ha gode grunner for seg også i gyldighetsvurderingen, se [NU 1963: 6](#), jf. [Ot.prp. nr. 36 \(1965–66\)](#) side 186. For eksempel som lagt til grunn i [LB-2005-132664 \(Cormon/Corrocean\)](#), hvor retten anså at «[e]n ‘probe’, slik dette uttrykket er brukt i hovedkrav 1, er et så upresist begrep at det ikke kan sies å representere noe patentert særtrekk ved oppfinnelsen».

Problemstillingen er også relevant i motsatt retning i konteksten av klarhetsbetingelsen etter [EPC art. 84](#) og [patl. § 8](#) annet ledd første punktum: Etter EPOs praksis har det de senere år utviklet seg en streng praksis på at beskrivelsen må tilpasses den endelige kravordlyden slik at kravene har støtte i beskrivelsen. Bakgrunnen for betingelsen er at patentets beskyttelsesomfang etter [EPC art. 69](#) skal tolkes i lys av beskrivelsen, jf. ovenfor, og at eventuelle utvidende tolkningsfaktorer fra beskrivelsen da kan påberopes av patenthaver for å begrunne et utvidet vern. Dette vil da være urimelig overfor tredjeparter, dersom meddelelsen var basert på en smalere patentkravstolkning. Siden manglende støtte i beskrivelsen ikke er en ugyldighetsgrunn etter meddelelse (se kapittel 4.1 nedenfor), blir det under søknadsbehandlingen og i innsigelsesprosesser lagt vekt på å unngå slikt manglende samsvar mellom kravene og beskrivelsen.

Spesielt den avvikende avgjørelsen [T 1989/18](#) og endringer i retningslinjene for saksbehandlere i 2020 og 2021 skapte diskusjoner rundt dette temaet. I [T 1989/18](#) kom appellkammeret til at det ikke finnes rettslig grunnlag i konvensjonen eller forskriftene til å kreve en slik tilpassing av beskrivelsen. Appellkamrenes praksis rundt dette spørsmålet er likevel entydig, og [T 1989/18](#) kan ikke tas til inntekt for en endret praksis i dette spørsmålet; se for eksempel et aktuelt eksempel i [T 1024/18](#) punkt 3.1.

Eksempler fra norsk praksis hvor retten måtte ta stilling til denne typen problemstilling, er [Rt. 1998-430](#) (*Scan Hall*), hvor patentkravet spesifiserte «en olje-i-vannemulsjon med viskositet som majones», [TOSLO-2005-152639-2](#) (*Arrow Pharma/Merck*; «lite heldig oversettelse av et engelsk uttrykk»), [TOBYF-2010-139982](#) og [LB-2012-103103](#) (*KRKA/Astrazeneca*; betydningen av «optisk ren»), [LB-2005-132664](#) (*Cormon/Corrocean*; begrepet «probe», som retten anså var så upresist at det ikke kunne representere noe særtrekk ved oppfinnelsen) og [Rt-1955-390](#) (*Rosshavet*; betydningen av at «koagulasjon praktisk talt unngås» i en metode for å behandle hvalkjøtt). Fra EPOs praksis kan nevnes for eksempel [T 339/08](#), hvor kravet spesifiserte en termoplastisk blanding som skulle motstå blokkering (*resist blocking*). Verken kravet eller beskrivelsen ga anvisning på hvilket nivå av blokkering som måtte være til stede for at trekket skulle være oppfylt, og trekket kunne derfor ikke anses som begrensende for patentkravet. Liknende eksempler fra EPOs praksis er [T 1886/06](#) («støvfri»), [T 79/96](#) («*narrow particle size*») og [T 398/00](#) («*easily accessible*» og «*low position*»), [T 1976/19](#) («*significantly smaller*»), og fra norsk praksis [LB-2015-90322](#) og [LB-2019-81454](#) (*Salgard*), hvor patentet gjaldt et luseskjørt, og patentkravet omfattet et trekk som spesifiserte at luseskjørtet «sikrer oksygentilførsel til oppdrettsmerden».

Eksempler hvor en uklarhet fikk stor betydning for de andre gyldighetsbetingelsene, er [T 1845/14](#), hvor en uklar parameterdefinisjon gjorde at kravet omfattet to vidt ulike stoffgrupper, som da begge måtte være tilstrekkelig beskrevet for at patentet skulle være gyldig (se kapittel 4 nedenfor). Andre eksempler på at et uklart krav kan reise spørsmål om gjenstanden er tilstrekkelig beskrevet for fagpersonen, er [T 1845/14](#) og [T 1034/12](#). I for-

bindelse med ulovlige endringer, se [T 1791/16](#), hvor kravet ikke var entydig definert og kunne tolkes på ulike måter, og hvor appellkammeret da konkluderte med ulovlige endringer fordi minst én slik mulig tolkning gikk ut over innholdet i søknaden som inngitt (se avgjørelsens punkt 11 og kapittel [5](#) nedenfor).

Kapittel 3

Nyhet og oppfinnelseshøyde

For å oppnå patent, og for at et meddelt patent skal være gyldig, er det en betingelse at gjenstanden er *ny* – det vil si at den oppviser forskjeller fra kjent teknikk – og at den ikke er en nærliggende modifikasjon av kjent teknikk – det vil si at gjenstanden innehar *oppfinnelseshøyde*. Kravet om nyhet og oppfinnelseshøyde følger av [patl. § 2](#) første ledd⁶⁹ og [EPC art. 52\(1\)](#).⁷⁰ Disse betingelsene utgjør også en selvstendig ugyldighetsgrunn.⁷¹

Den tilsvarende terminologien på engelsk er *novelty* (i amerikansk praksis også *anticipation*) og *inventive step* (*obviousness*).

Formålet med bestemmelsene er for det første å forhindre at noen monopoliserer løsninger som allerede var tilgjengelige i teknikkens stand (nyhetskravet), og for det andre å forhindre at patenter tildeles for ubetydelige eller rent fagmessige variasjoner av kjent teknikk (oppfinnelseshøydebetingelsen).⁷²

Nyhet og oppfinnelseshøyde er ugyldighetsgrunnene som anføres klart oftest. I motsetning til ulovlige endringer og tilstrekkelig beskrivelse, som bare diskuteres i detalj i et begrenset antall norske rettsavgjørelser, finnes det en stor mengde saker som tar stilling til nyhet og oppfinnelseshøyde.

I motsetning til de øvrige ugyldighetsgrunnene er nyhets- og oppfinnelseshøydevurderingen *avhengig av teknikkens stand*. Dette fører rent praktisk til det svært ofte forekommende scenarioet at en motpart anfører kjent teknikk som ikke var vurdert av patentmyndighetene under søknadsbehandlin-

⁶⁹«Patent meddeles bare på oppfinnelser som er nye i forhold til hva som var kjent før patentsøknadens inngivelsesdag, og som dessuten skiller seg vesentlig fra dette.»

⁷⁰«European patents shall be granted for any inventions, in all fields of technology, provided that they are new, involve an inventive step and are susceptible of industrial application.»

⁷¹I innsigelse [patl. § 25](#) første ledd nr. 1 og [EPC art. 101](#) (2) og (3) jf. [EPC art. 100](#) (a), i administrativ overprøving [patl. § 52 d](#) annet ledd, i prøving av patentets gyldighet for domstolen [patl. § 52](#), første ledd, nr. 1.

⁷²Se for eksempel diskusjonen i NU 1963: 6, jf. Ot.prp. nr. 36 (1965–66) og Rt. 2008-1555 (*Biomar*).

gen, og som patenthaver selv eventuelt heller ikke kjente til. Et slikt tilfelle kan reise umiddelbare spørsmål om hvorvidt patentet var gyldig meddelt, og risikoen for at slikt nytt (i betydningen «ikke tidligere vurdert») materiale dukker opp og i verste fall ugyldiggjør patentet, er noe patenthaver alltid må leve med. Dette gjelder av naturlige årsaker særlig ved håndheving av patentet, idet den påståtte inngriperen da ofte vil legge betydelige ressurser i å søke etter slik ny, foregripende kjent teknikk.

Praktisk sett kan nyhetsvurderingen til en viss grad anses som en «kvantitativ» vurdering av om gjenstanden slik den er definert i patentkravet, gjenfinnes (identisk) i teknikkens stand, mens oppfinnelseshøydevurderingen er mer «kvalitativ», ved at det vurderes om oppfinnelsen gir et tilstrekkelig stort bidrag til teknikkens stand til å rettferdiggjøre et patentmonopol. Denne inndelingen i separate vurderinger av nyhet og oppfinnelseshøyde kan synes overflødig, idet oppfinnelseshøyde nødvendigvis må benektes dersom en oppfinnelse mangler nyhet.⁷³ Det er likevel gode grunner til å gjøre nyhetsvurderingen eksplisitt og separat, fordi det bidrar til å sette opp en struktur for oppfinnelseshøydevurderingen ved at oppfinnelsens differensierende trekk blir tydeliggjort (se kapittel 3.3.4 nedenfor).

3.1 Teknikkens stand

For å vurdere nyhet og oppfinnelseshøyde må det først bestemmes hva som utgjør (den kjente) teknikkens stand. Skjæringspunktet for denne vurderingen er prioritetsdatoen, idet informasjon som skal være relevant for vurderingen, må være tilgjengelig *før* denne datoen. (En offentliggjøring *på* prioritetsdatoen er derfor ikke foregripende.) Prioritetsdatoen bestemmes for hvert patentkrav, ikke nødvendigvis for patentet som helhet; det er mulig at ulike krav i samme patent har ulik prioritetsdato.⁷⁴ I tilfeller hvor gyldigheten av prioriteten kan angripes, kan mothold publisert i prioritets-tiden bli relevante og utgjøre en del av teknikkens stand.

Teknikkens stand omfatter som grunnprinsipp all fri tilgjengelig informasjon, overalt i verden, på hvilket som helst språk og i hvilket som helst format (såkalt *absolute novelty* – det er ingen geografiske begrensninger eller betingelser for hvordan informasjonen ble gjort tilgjengelig). Hver enkelt slik offentliggjøring refereres til som et *mothold*. Et mothold utgjør én enkelt informasjonsbærer, for eksempel en artikkel, et patentdokument, et produktsalg eller en offentlig presentasjon.

Videre relevant for patenterbarhetsvurderingen er fagpersonens ordinære fagkunnskap (se avsnitt 2.1 ovenfor), med andre ord den kunnskapen fagpersonen innehar som en del av sin generelle fagkompetanse og informasjon

⁷³I noen tilfeller anses også nyhetskravet som konsumert av oppfinnelseshøydevurderingen, for eksempel i TOSLO-2016-42824 (*PTC/FMC*), RG-1996-1302 og LB-2012-171734 (Blafro).

⁷⁴Eller sågar at ett enkelt krav har flere prioritetsdatoer; se G 1/15.

som fagpersonen rutinemessig vil innhente fra grunnleggende faglitteratur, industristandarder eller liknende. Den ordinære fagkunnskapen utgjør i seg selv en del av teknikkens stand, men er også relevant ved at hvert mothold må tolkes i lys av denne for å bestemme hvilken teknisk lære fagpersonen vil utlede fra motholdene. Hva denne kunnskapen konkret består i, vil helt avhenge av hvem som utgjør fagpersonen i det aktuelle tilfellet, og kan, avhengig av oppfinnelsens natur, være alt fra en ordinær fagarbeiders kunnskap til tung akademisk fagekspertise. Utelukket fra den ordinære fagkunnskapen er i alle tilfeller spesialkunnskap eller kunnskap som fagpersonen ikke med rimelighet kan forventes å kjenne til. Fagpersonens ordinære kunnskap kan heller ikke omfatte *hemmelig* informasjon. Det at en løsning eventuelt var kjent av flere aktører eller personer (for eksempel ulike konkurrenter innenfor samme bransje), gjør ikke informasjonen til generell fagkunnskap, med mindre de øvrige kriteriene er oppfylt.⁷⁵

Ved vurderinger av teknikkens stand er to sentrale, og separate, betingelser at motholdet utgjør en *enabling disclosure*, og at det relevante innholdet var *offentlig tilgjengelig*.

3.1.1 Informasjonsinnhold og «enabling disclosure»

Den første av disse betingelsene er at et mothold kun er foregripende i den grad det utgjør en *enabling disclosure*, med andre ord kun for det tekniske innholdet som fagpersonen faktisk settes i stand til å forstå og utøve. Denne betingelsen kan i prinsippet diskvalifisere et mothold *delvis*, ved at fagpersonen kun kan utøve deler av læren (og denne delen da må tas i betraktning), men ofte vil det føre til at motholdet må sees helt bort fra. I den grad fagpersonen ikke er i stand til forstå eller utøve den tekniske læren i et mothold, vil motholdet ikke være relevant for patenterbarhetsvurderingen, siden det ikke faktisk gjorde den tekniske læren offentlig tilgjengelig.

Hva gjelder informasjonsinnholdet i et mothold, omfatter dette både alt som eksplisitt fremgår av motholdet og informasjon som fagpersonen kan utlede av motholdet ved nærmere analyse. Det er ikke en betingelse at fagpersonen skal ha noen konkret grunn til å gjøre en slik analyse, så lenge det var *mulig* å gjøre den (se [G 1/92](#) og diskusjonen om tidligere bruk og salg av produkter i kap. 3.1.3 nedenfor).

Spørsmålet om *enabling disclosure* er svært saksavhengig, idet det avhenger av informasjonsinnholdet i motholdet sett opp mot fagpersonens kompetansenivå (jf. kapittel 2.1 ovenfor). Det må derfor gjøres en konkret vurdering i hvert enkelt tilfelle og bestemmes hva fagpersonen ville ha utledet fra det aktuelle motholdet. Eksempler fra norsk praksis hvor dette

⁷⁵Se for eksempel [TOSLO-2018-94073 \(Subsea Solutions/Vetco\)](#): I tillegg til lærebokkunnskap anså retten at den ordinære fagkunnskap omfattet «den fagkunnskap som den enkelte medarbeider ordinært opparbeider seg i sitt arbeid og er berettiget til å benytte i ny virksomhet ved et eventuelt jobbskifte», og at alminnelig fagkunnskap således var avgrenset mot forretningshemmeligheter.

spørsmålet kom på spissen, er [LB-2018-72158](#) (*Norcape*; hvorvidt tilhørerne av et faglig foredrag ble satt i stand til å utøve oppfinnelsen) og [TOSLO-2018-39917](#) og [LB-2019-81454](#) (*Salgard*; hva fagpersonen kunne oppfatte fra å observere utprøving av luseskjørt for fiskeoppdrett, og spesielt hvorvidt skjørtene var vanngjennomtrengelige).

3.1.2 Offentlig tilgjengelighet

Den andre av de ovennevnte betingelsene er hvorvidt informasjonen var offentlig tilgjengelig. For at noe skal være *offentlig tilgjengelig*, kreves det at en tredjepart⁷⁶ rent praktisk kunne tilegnet seg informasjonen, og at denne tredjeparten ikke hadde forpliktelser som forhindret at informasjonen ble videreformidlet.⁷⁷ Dersom en person kunne oppfattet hva den tekniske læren var, og deretter sto fritt til å videreformidle den, er informasjonen offentlig tilgjengelig.

For at noe skal utgjøre en offentliggjøring, er det tilstrekkelig at det finnes en teoretisk mulighet for at informasjonen kunne innhentes; det er ikke nødvendig at noen har faktisk skaffet seg tilgang. Det klassiske eksempelet for å illustrere dette prinsippet er et scenario hvor informasjonen var beskrevet i en bok blant tusenvis av andre bøker på et bibliotek. At en tredjepart *kunne* funnet informasjonen i boken, er tilstrekkelig.⁷⁸ Om det er arbeidskrevende å innhente informasjonen, om man må betale for den (for eksempel fordi den ligger bak en betalingsmur), eller liknende er heller ikke relevant, så lenge informasjonen reelt sett var tilgjengelig for en tredjepart.

Som offentlig gjelder, i tillegg til all informasjon som offentligheten hadde tilgang til, enhver informasjon som en person *mottar* uten forpliktelse om konfidensialitet, fra det øyeblikket informasjonen mottas eller overføres, ved at mottakeren da står fritt til å distribuere informasjonen videre. Dette avgrenses mot det i praksis hyppig forekommende tilfellet med informasjon

⁷⁶Denne tredjeparten trenger ikke nødvendigvis å ha vært en fagperson; det kan ha vært enhver tredjepart som eventuelt vil kunne *videreformidle* informasjonen til en fagperson. (Men se [T 877/90](#) for et unntak i forbindelse med muntlige presentasjoner, hvor det kreves at tilhørerne faktisk var i stand til å forstå innholdet.)

⁷⁷Etter EPOs praksis er dette et spørsmål om konfidensialitetsforpliktelse, det vil si om mottakeren lovlig ville kunne videreformidle informasjonen. Tilsvarende i engelsk praksis; se for eksempel *Folding Attic Stairs v. Loft Stairs* [2009] EWHC 1221 (Pat), punkt 31: «Knowledge is considered to have been made available to the public if even one person was free in law to access it and use it as he pleased.» Etter norsk praksis praktiseres en todelt vurdering rundt dette spørsmålet: hvorvidt noen uten konfidensialitetsforpliktelse fikk tilgang til informasjonen, eller hvorvidt informasjonen var delt i en ubestemt krets og kontrollen med informasjonen dermed var tapt.

⁷⁸Fra EPOs praksis se for eksempel [T 381/87](#) og [T 444/88](#); fra engelsk praksis, se for eksempel sir Robin Jacobs fargerike, utvidede versjon av dette «bibliotekprinsippet» i *Unilin v. Berry* [2007] EWCA Civ. 364 (dommens punkt 46); fra norsk praksis se for eksempel diskusjonen i [16-120029TVI-OTIR/01](#) (*Bayer Pharma/KFIR*). Prinsippet om en teoretisk mulighet for at informasjonen kunne innhentes, må ikke forveksles med muligheten for at noen bryter en konfidensialitetsavtale; det avgjørende er om en tredjepart hadde en teoretisk mulighet for *lovlig tilgang*.

en person *innehar* uten forpliktelse til konfidensialitet; et slikt tilfelle utgjør ikke offentlig tilgjengelighet. For eksempel kan tredjeparter ha kommet frem til samme oppfinnelse før patenthaveren, men ikke ha noen forpliktelser til å holde den hemmelig. Tilsvarende er et relevant scenario i praksis at en part har fått tilgang til teknisk materiale fra en annen med en tidsbegrenset konfidensialitetsforpliktelse. Opphøret av konfidensialitetsforpliktelsen gjør likevel ikke i seg selv materialet offentlig kjent, selv om mottakeren fra dette tidspunktet i prinsippet sto fritt til å dele dette videre.

3.1.3 Praksis og scenarioer av spesiell relevans

I norske saker finnes en del eksempler hvor disse spørsmålene har kommet på spissen hva gjelder de konkrete vurderingene. I [TOSLO-2018-39917](#) og [LB-2019-81454](#) (*Salgard*) var spørsmålet om en løsning i henhold til oppfinnelsen hadde vært utprøvd på et oppdrettsanlegg, og utprøvingen kunne i prinsippet observeres av en tredjepart. Saken er interessant ved at KFIR (avgjørelse [KFIR-2017-23](#)) og retten tok til dels svært ulike utgangspunkt for vurderingen og begrunnelsene derfor varierer mellom de tre instansene som behandlet saken. Hva gjelder selve tilgjengeligheten, diskuterte tingretten at det måtte «tas hensyn til [...] risikoen for at en synliggjøring av oppfinnelsen faktisk vil føre til at noen observerer den», og at i gitte tilfeller kan en avsidesliggende offentliggjøring likevel være ikke-foregripende «fordi det anses helt usannsynlig at noen faktisk ville komme dit». Dette ble ikke fulgt av lagmannsretten og en slik vurderingsfaktor rundt «hvor sannsynlig» det er at noen vil gjøre seg kjent med et mothold følger heller ikke EPOs etablerte praksis. I [TOSLO-2017-82749](#) (*Neodrill/Equinor*) la retten for et av de omstridte patentene til grunn at et mothold i form av en høy sugeankerstruktur ikke kunne anses offentliggjort fordi en fagperson ikke ville kunne observert de vesentlige strukturelle delene (som lå i toppen av strukturen) fra bakkeplan. Begge de forannevnte sakene er eksempler på at retten tok et nokså praktisk utgangspunkt i vurderingen, i vesentlig større grad enn det man generelt vil kunne forvente etter EPOs praksis, hvor en teoretisk mulighet er tilstrekkelig.

I [LB-2008-66692](#) (*Transocean*) var et av spørsmålene om en teknisk brosjyre som utgjorde et sentralt mothold, var gjort offentlig tilgjengelig før prioritetsdatoen. Det var blant annet anført at brosjyren lå åpent tilgjengelig i resepsjonen hos en av motpartene (MH). Det var på det rene at brosjyren var ferdig produsert før prioritetsdatoen, og at MH presenterte brosjyren på en messe noen få dager etter prioritetsdatoen. På tross av blant annet vitneutsagn om at brosjyren var gjort tilgjengelig for enhver besøken- de i MHs resepsjon, kom EPO i en behandling av et parallelt patent til at den offentlige tilgjengeligheten ikke var tilstrekkelig bevist. Lagmannsretten i Norge kom til motsatt konklusjon basert på en mer helhetlig vurdering, blant annet ved at MH ikke skulle ha hatt noen grunn til å holde tilbake en

slik markedsføringsbrosjyre i dagene før messen – snarere tvert imot – og at det derfor forelå en meget sterk presumpsjon og klar sannsynlighetsovervekt for at brosjyren var gjort offentlig tilgjengelig. Saken er et godt eksempel på EPOs mer rigide og formalistiske prosedyrer rundt bevis for offentlig tilgjengelighet, hvor retten i Norge kan legge til grunn en mer skjønnsmessig helhetsvurdering.

Et annet eksempel på spørsmål om faktisk tilgjengelighet er LB-2009-40658 (*Hmr Hydec/Storvik*), hvor saken gjaldt en maskin som var på et avsperrert tredjepartsområde, men hvor besøkende hadde hatt tilgang og kunne se hvordan maskinen virket.

Et spørsmål hvor norsk praksis skiller seg fra EPOs, er i bevisstandarden for offentlig tilgjengeliggjøring. Etter EPOs praksis kreves det i enkelte tilfeller, blant annet for informasjon som var under innsigerens kontroll, en bevisstandard ut over rimelig tvil (*beyond reasonable doubt; up to the hilt*), se for eksempel diskusjonen i T 2451/13 og T 545/08. Etter norsk praksis er det etablert at kravet er alminnelig sannsynlighetsovervekt, og at det ikke gjelder noe skjerpet beviskrav i slike tilfeller. Dette ble lagt til grunn for eksempel i LB-2008-66692 (*Transocean*), og problemstillingene rundt at EPOs praksis skiller seg fra norsk praksis på dette punkt, ble diskutert i TOSLO-2017-93213 og LB-2018-72158 (*Norcape*).⁷⁹ Etter dette er det etablert at sannsynlighetsovervekt gjelder, og at det derfor i enkelte tilfeller gjelder en lavere terskel i Norge for å anse mothold som offentlig tilgjengelig.

Av konkrete scenarier med spesiell relevans i spørsmålet om teknikkens stand er **tidligere bruk** av en oppfinnelse. Slik tidligere bruk vil hvis den var *offentlig*, det vil si at en tredjepart kunne observert bruken og utledet den relevante tekniske informasjonen ut fra observasjonen, være en del av teknikkens stand.⁸⁰ Se fra EPOs praksis for eksempel T 84/83, som gjaldt et bilspeil som var montert i en bil som ble brukt i offentlig trafikk over en tidsperiode på over seks måneder. Appellkammeret kom til at bilen da høyst sannsynlig ville ha vært parkert i det offentlige rom i løpet av denne tiden, og at dette var tilstrekkelig til at en tredjepart *kunne* ha observert og utledet hva utformingen av bilspeilet var. Også instruktiv hva gjelder den lave terskelen om at en teoretisk mulighet er tilstrekkelig, og interessant basert på sakens fakta, er engelske *Windsurfing*.⁸¹ Offentliggjøringen var bruk av et selvbygd seilbrett av en tolvåring på en offentlig strand, og retten anså dette som et relevant mothold mot et senere innlevert patent

⁷⁹ Denne rettsstilstanden gjør at EPO i prinsippet kan meddele et patent som umiddelbart kan bli ugyldiggjort i Norge *med saken i samme stilling*, ved at det legges til grunn en ulik norm i vurderingen av offentlig tilgjengelighet for motholdene.

⁸⁰ Rent praktisk kan det dog ofte være utfordringer knyttet til for det første å vite om at bruken har forekommet (dersom den var gjort av tredjeparter), og for det andre å kunne bevise hva som ble gjort, og hva en observatør kunne utledet av bruken.

⁸¹ *Windsurfing v. Tabur Marine* [1985] R.P.C. 59 CA. Saken etablerte også den gjeldende testen for oppfinneshøyde etter engelsk praksis, se kapittel 3.3.7 nedenfor. Vedrørende terskelen for teoretisk mulighet til observasjon se også ovennevnte KFIR-2017-23, TOSLO-2018-39917 og LB-2019-81454 (*Salgard*).

på liknende prinsipper. Tilsvarende, i *Lux Traffic Controls v. Pike Signals*⁸² gjaldt oppfinnelsen et trafikklys som var brukt på en offentlig vei. Retten kom til at en tredjepart ville kunne observere trafikklyset og utlede funksjonsmåten basert på dette, selv om reguleringskomponentene var nedlåst og ikke tilgjengelige.

Et **salg av et produkt** er i normaltilfeller også en offentliggjøring, idet en kjøper som utgangspunkt ikke er bundet av noen konfidensialitetsforpliktelse overfor selger og står fritt til å forføye over sitt kjøpte produkt etter eget forgodtbefinnende. Dette omfatter å undersøke produktet (herunder å plukke det fra hverandre eller på annen måte analysere det), å vise produktet offentlig eller å videreformidle informasjon om produktet. All slik informasjon som fremgår av produktet, eller som kjøperen kan utlede av produktet, vil derfor bli en del av teknikkens stand når produktet selges.⁸³ Se fra norsk praksis for eksempel LB-2005-10320 (*Hydramarine/Vestdavit*; produkter solgt og installert på skip før prioritetstidspunktet), LB-1998-1192 (*Knipsekasse*; spilleautomater utplassert og ansett som nyhetshindrende) og TOSLO-2007-109722 (produkt produsert i et slikt omfang at det var allment kjent). Fra eldre praksis er også Rt. 1971-1167 (*Garnblåsedommen*) relevant. Saken gjaldt et produkt som var brakt på markedet, og Høyesterett konkluderte med at fagpersonen ville hatt all foranledning til å undersøke produktet og med det finne frem til produksjonsmåten.

Av mer generell interesse kan nevnes den franske saken *Mermet v. Chavanoz*,^a som med over 25 millioner euro tildelt i første instans var Europas største vederlags-/erstatningsutmåling for patentinngrep. I ankeinstansen ble derimot patentet kjent ugyldig basert på at oppfinnelsen gjennom analyse ville kunne utledes fra produkter solgt før patentsøknaden ble innlevert. Dommen inneholder også et annet interessant (dog ikke spesielt overraskende) poeng i at en konfidensialitetsavtale satt opp i *etterkant* av salgene ikke endret denne konklusjonen.

^aCour d'appel de Lyon, 12 September 2019, Docket No. 16/06896. Se et engelsk sammendrag på: http://eplaw.org/document/fr-comment-mermet_v_chavanoz_pierre_veron/.

Et annet praktisk høyst relevant spørsmål er informasjon i **forretningsmessig kommunikasjon, tilbud eller studier**. Slik informasjon utveksles rutinemessig i utstrakt grad mellom for eksempel samarbeidspartnere i utviklingsprosjekter, oppdragsgiver og leverandør eller liknende. Etter

⁸²[1993] R.P.C. 110(6):107-150.

⁸³Se fra EPOs praksis spesielt G 1/92. Dersom produktet kan analyseres, blir produkt-sammensetningen og detaljene offentlige ved et ikke-konfidensielt salg, se for eksempel T 897/07. EPOs strenge betingelse om at det må foreligge en klar konfidensialitetsforpliktelse for at et salg ikke skal utgjøre en offentliggjøring, reflekteres for eksempel av T 1022/99, hvor saken gjaldt salg av en komponent for bruk i en prototype, som i seg selv ikke var ment å offentliggjøres før produktet var ferdigstilt. Dette utgjorde likevel en offentliggjøring av komponenten.

EPOs praksis er spørsmålet om offentlig tilgjengelighet av slik utvekslet informasjon prinsipielt ukomplisert: Det avhenger av om det foreligger en konfidensialitetsforpliktelse. Dersom mottakeren var bundet (implisitt eller eksplisitt) til å holde informasjonen konfidensiell, utgjør slik informasjonsutveksling ikke en offentliggjøring. Relevant norsk praksis som diskuterte offentlig tilgjengelighet for slikt materiale, er 17-084881TVI-OTIR/03 (*KG Jebsen*; tilbud med utveksling av tekniske tegninger), LB-2008-66692 (*Transocean*; materiale utvekslet i forretningsmessig øyemed, uten konfidensialitetsavtale), LB-2015-90322 (*Salgard*; materiale utvekslet per e-post i bransjeforum) og TOSLO-2017-98208 (*Wellpartner/Dwellop*; informasjon delt i faglig bransjeforum, spørsmål om implisitt konfidensialitetsforpliktelse). Se fra EPOs praksis for eksempel [T 2239/15](#), som gjaldt utveksling av informasjon i en arbeidsgruppe for standarder, og [T 72/16](#), som gjaldt leverte prototyper, og hvor spørsmålet var om dette utgjorde et ordinært produktsalg, eller om det var omfattet av en konfidensialitetsplikt mellom prosjektpartnerne.

Liknende problemstillinger kan forekomme i kommunikasjon med offentlige instanser, for eksempel i søknader om forskningsmidler eller liknende, hvor materiale kan være tilgjengelig for offentlig innsyn (og en tredjepart dermed har den nødvendige teoretiske muligheten for innsyn). I [TOSLO-2018-39917](#) (*Salgard*) var et av de anførte motholdene en tidligere inngitt søknad om forskningsstøtte som inneholdt informasjon om oppfinnelsen. Tingretten konkluderte (ulikt KFIRs tidligere vurdering i [KFIR-2017-23](#)) med at en søknad om forskningsmidler ikke kan anses som offentlig tilgjengelig selv om det mottakende forvaltningsorganet var bundet av offentlighetsloven. Retten sa seg enig med patenthavers argument om at søknaden er underlagt taushetsplikt etter forvaltningsloven § 13 om slik teknisk informasjon.

Tilbud i anbudsprosesser eller direkte diskusjoner mellom selskaper (for eksempel kjøper og leverandør av ingeniørtjenester) vil, også der det ikke er eksplisitt avtalt, ofte anses å være omfattet av en implisitt konfidensialitetsbetingelse. (Se f.eks. [T 2702/18](#).) Dette gjelder spesielt der hvor slikt materiale automatisk merkes *confidential* eller liknende (for eksempel i lysbildepresentasjoner eller e-postsignaturer), og etter EPOs praksis kan terskelen være høy for en part som søker å argumentere for at denne typen konfidensialitetsmerket materiale utvekslet mellom to parter er en offentliggjøring. Dersom materialet er mer «ordinært» markedsføringsmaterieell, er derimot situasjonen en annen, ved at det da kan *antas* at dette var ment for offentligheten, og at informasjonseieren eller avsenderen ikke hadde noen intensjon om at det skulle holdes hemmelig, se for eksempel LB-2008-66692 (*Transocean*; brosjyre i resepsjonen som det ville vært i selskapets interesse å markedsføre) og fra EPOs praksis [T 2451/13](#) (helt usannsynlig at en markedsføringsbrosjyre ble utarbeidet og så gjemt i en skuff i fire år), [T 743/89](#) og [T 804/05](#) (rimelig å anta at en brosjyre ville vært publisert noen

måneder etter at den ble utarbeidet).

Et videre spørsmål som har kommet opp i enkelte saker, er hvorvidt **testing av legemidler** utgjør en offentliggjøring, idet forsøkspersoner kan analysere og dermed bestemme innholdet i et utdelt legemiddel. Se for eksempel 16-120029TVI-OTIR/01 (*Bayer Pharma/KFIR*), hvor retten, motsatt av KFIRs avgjørelse KFIR-2015-005, kom til at en utprøving ved 333 forsøkspersoner som fikk utdelt tabletter, ikke utgjorde en offentliggjøring, idet forsøkspersonene ikke fritt kunne disponere over de utdelte tablettene (de måtte inntas eller leveres tilbake), og studieorganisatoren til enhver tid hadde oversikt over hvor tablettene befant seg. Problemstillingen ble også utførlig diskutert i TOSLO-2016-206868-2 (*Celltrion/Biogen*), hvor retten kom til at den relevante informasjonen var offentlig tilgjengelig og foregripende for patentet.

Spørsmål om informasjon faktisk utgjorde en del av den kjente teknikken kan også komme opp i tilfeller der patentsøknaden (eller patentet) selv presenterer noe som kjent teknikk eller som en del av fagets alminnelige kunnskap. (Ofte i form av figurer som er merket *prior art* og/eller ved beskrivelse i søknadens/patentets innledende del, hvor bakgrunnsteknikk beskrives. Noen ganger tolkes også de kravtrekkene som er plassert i patentkravets innledende del i et todelt krav, som en «innrømmelse» av at denne kombinasjonen var kjent i teknikkens stand.) Problemstillingen er spesielt relevant i amerikansk praksis, hvor slik *applicant admitted prior art* kan legges til grunn som mothold i patenterbarhetsvurderingen uten nærmere begrunnelse.⁸⁴ Etter EPOs praksis er en slik innrømmelse derimot ikke uten videre tilstrekkelig til å anse informasjonen som kjent.⁸⁵ Siden nyhet og oppfinnelseshøyde skal vurderes på objektivt grunnlag, må det etableres at informasjonen faktisk var kjent teknikk. Derfor, selv om søknaden/patentet har angitt noe som kjent, er dette ikke nødvendigvis foregripende med mindre det kan dokumenteres med andre kilder.

3.2 Nyhetsvurderingen

Når teknikkens stand er fastslått, er det neste steget å sammenlikne oppfinnelsen, det vil si gjenstanden spesifisert i patentkravet, med alle relevante mothold. For nyhetsvurderingen tas også, i tillegg til teknikkens stand diskutert ovenfor, innholdet i upubliserte patentsøknader med tidligere tidsrang, såkalte 2-2-2-mothold (eller 54(3)-mothold), i betraktning som en del

⁸⁴Se *Manual of Patent Examining Procedure* Section 2129.

⁸⁵Se T 691/94 punkt 2.2, T 248/85 punkt 9.2, T 654/92 punkt 4, og T 211/06 punkt 3. I motsatt retning, hvor patenthaver ikke argumenterte mot at slik innrømt informasjon ble ansett å være kjent, se T 730/05) Tilsvarende fra tysk praksis, se BGH X ZR 102/91 (*Muffelofen*): det er ikke relevant om patentet eventuelt feilaktig angir noe som kjent; for vurderingen er det den objektive faktiske og rettslige situasjonen som er avgjørende, ikke hva oppfinneren eventuelt har gitt uttrykk for.

av teknikkens stand.⁸⁶ (Disse sees det bort fra i oppfinneshøydevurderingen.)

Nyhetsvurderingen gjøres ved en kravtrekkanalyse, hvor patentkravets trekk sammenliknes, ett for ett, med motholdene. Dersom et mothold direkte og utvetydig viser alle trekk i kravet, mangler det nyhet. Om kravet spesifiserer ett trekk som ikke gjenfinnes, har kravet nyhet over det aktuelle motholdet. Dersom ingen mothold viser alle kravets trekk, er nyhetsbetingelsen oppfylt, og man går videre til vurderingen av oppfinneshøyde.

Det snakkes noen ganger om «nærmeste kjente teknikk» i forbindelse med nyhetsvurderingen. Det er ikke nødvendig; nyhetsvurderingen er en rent kvantitativ vurdering av hvorvidt det finnes forskjeller mellom patentkravet og de anførte mothold. Om forskjellene er store eller små, er uten betydning. Hva som er nærmeste kjente teknikk, er relevant kun for oppfinneshøydevurderingen.

For å konkludere med manglende nyhet er det også en betingelse at alle kravets trekk gjenfinnes *som en selvstendig kombinasjon* i motholdet. Dersom for eksempel motholdet viser ulike utførelser, kan disse ikke i utgangspunktet kombineres for å gjenfinne alle kravets trekk, med mindre det finnes en peker til dette i motholdet selv. Tilsvarende er det ikke tillatt å kombinere to eller flere mothold i nyhetsvurderingen, utenom i tilfeller hvor motholdet eksplisitt refererer til et annet dokument som en del av læren.⁸⁷

I nyhetsvurderingen vil et mothold som viser et trekk i en spesiell form, foregripe en angivelse av et tilsvarende trekk i generell form, men ikke omvendt. Et mothold som viser en *kjetting*, foregriper derfor et patentkrav på et *forbindelselement*, men et mothold som viser en (uspesifisert) forbindelseselement, er ikke nyhetsforegripende for et patentkrav som spesifiserer kjetting. Dette følger av den såkalte omvendte inngrepsvurderingen: En løsning som faller under kravet og er beskrevet i et mothold, vil nødvendigvis være nyhetsforegripende. *Ekvivalente trekk* beskrevet i et mothold er likevel ikke foregripende.⁸⁸

⁸⁶Etter henholdsvis [patl. § 2](#) annet ledd andre punktum og [EPC art. 54\(3\)](#). Bakgrunnen for bestemmelsen er å hindre dobbeltpatentering, og slike mothold må derfor både ha en tidligere tidsrang og faktisk bli publisert som en norsk eller europeisk patentsøknad. Viktig i praksis er at slike mothold må gå inn i norsk eller europeisk fase for å utgjøre en del av teknikkens stand for dette formålet. For eksempel vil en PCT-søknad med tidligere tidsrang som *ikke* går inn i norsk eller europeisk fase, ikke utgjøre et slikt mothold. I enkelte tilfeller vil man derfor måtte avvente fristen for videreføring av den andre søknaden før man kan bestemme om den faktisk utgjør et mothold.

⁸⁷Se for eksempel diskusjonen i [TOSLO-2018-94073](#) (*Subsea Solutions/Vetco*), dommens punkt 9.2. Et spørsmål i saken var om to mothold måtte leses som et «samlet mothold» når det første, en presentasjon, refererte til et patent som utgjorde det andre motholdet. Spørsmålet ble besvart negativt. Etter EPOs praksis er terskelen tilsvarende generelt høy; det kreves en klar peker mot at to mothold skal kombineres, for at de sammen kan være nyhetsforegripende.

⁸⁸Se fra EPOs praksis [T 167/84](#).

I tolkningen av mothold for nyhetsvurderingen må også *implisitte* trekk tas i betraktning, det vil si innhold i motholdet som fagpersonen implisitt vil oppfatte er en del av læren. Som implisitte trekk omfattes lære som fagpersonen ville forstått *nødvendigvis* var ment som en del av læren, og dette omfatter med andre ord ikke trekk som fagpersonen oppfatter *kunne* vært til stede. Grensegangen er spesielt viktig i forbindelse med de såkalte 2-2-2-mothold (se ovenfor), idet enhver liten differensierende forskjell fra et slikt mothold vil oppfylle nyhetskravet og dermed gjøre motholdet irrelevant, siden det ikke tas i betraktning ved oppfinnelseshøydevurderingen. Å fastslå hva fagpersonen også implisitt ville ha utledet av et slikt mothold, kan derfor være svært viktig, mens i tilfeller hvor motholdet er et «ordinært» mothold, er grensedragningen ofte mindre viktig, idet slike trekk som ligger i grenseområdet av å være implisitte, i mange tilfeller ikke bidrar særlig til en oppfinnelseshøydedifferensiering.

Med disse underliggende prinsippene er nyhetsvurderingen en konkret vurdering av om alle trekk er til stede, i henhold til den tekniske tolkningen av mothold og patentkravet som man har etablert.

3.3 Oppfinnelseshøyde

I henhold til praksis anses en oppfinnelse for å ha vært nærliggende dersom fagpersonen ville ha kommet frem til oppfinnelsen basert på teknikkens stand og sin generelle fagkunnskap, med en rimelig forventning om å lykkes. Formålet med betingelsen er å hindre at patenter tildeles for rent fagmessige variasjoner eller uvesentlige modifikasjoner av kjente løsninger, med andre ord at patenter sperrer andre fra å bruke løsninger som i praksis var tilgjengelige for fagpersonen, selv om de utgjorde en viss utvikling fra eller endring av kjent teknikk. Bakgrunnen og prinsippene ble sammenfattet av Høyesterett i [Rt. 2008-1555 \(*Biomar*\)](#), avsnitt 37, med henvisning til den nordiske utredningen:

Kravene til et patent er uttrykk for en avveining av de grunnleggende hensyn bak patentinstituttet – ønsket om å fremme den tekniske utvikling ved å beskytte oppfinnerens innsats, samtidig som den allmenne tekniske utviklingen, som stadig finner sted i et samfunn, på sin side beskyttes. Dette er eksempelvis kommet til uttrykk i den nordiske betenkningen fra 1964 side 121 og side 127:

«De hensyn, der ligger til grund for patentretten – såvel det synspunkt, at patentet er et slags vederlag, som samfundet yder den, der tilfører den tekniske udvikling noget nyt, som det synspunkt, at samfundet er interesseret i at fremme åndelige nyskabelser ved at beskytte ophavsmanden i besiddelsen af sin nyskabelse, således at

han kan nyde frugterne af sin virksomhed uden frygt for indgreb fra anden side – taler for at gå vidt i kravene til nyhet, idet man ikke kan have nogen samfundsmæssig interesse i at tilgodese den, som blot har bragt noget frem, som sagkyndige allerede kender eller har kunnet skaffe sig kendskab til.

...

Idet der er tale om en jævn, gradvis overgang fra den ubetydelige fagmæssige (håndværksmæssige) ændring eller forbedring af konstruktionsmæssig karakter til den betydningsfulde pioneropfindelse, opstår der spørsmål om, hvor indenfor denne skala grænsen for den patenterbare oppfindelse bør legges. Der vil her blive tale om en afvejelse af hensynet til ansøgeren, der må ønske beskyttelse for sine idéer, og hensynet til almenheden, hvis adgang til at gøre brug af de tekniske hjelpemidler kun bør begrænses ved enerettigheter gjennom patentering i tilfælde, hvor der foreligger en beskyttelsesverdig interesse.»

Høyesteretts diskusjon av betingelsen i avsnitt 31–37, hvor det vises til lovens forarbeider og til hvordan betingelsen praktiseres av Patentstyret, er ofte resitert i nyere rettsavgjørelser som begrunnelse og bakgrunn. Det er ingen konfliktområder hva gjelder den (noe eldre) underliggende begrunnelsen fra forarbeidene; vurderingene uttrykt blant annet i den nordiske utredningen fra 1964 og i [Rt. 2008-1555 \(*Biomar*\)](#) harmonerer godt med den konkrete oppfinnelseshøydevurderingen etter prinsippene og prosedyrene etablert i nyere praksis fra EPO og Patentstyret.

Utgangspunktet for oppfinnelseshøydevurderingen er prinsipielt det samme som for vurderingen av nyhet: Den tar utgangspunkt i fagpersonen og all offentlig kjent teknikk. Ulikt nyhetsvurderingen er derimot spørsmålet hvorvidt fagpersonen, med kjennskap til teknikkens stand, ikke bare kan *gjenfinne* oppfinnelsen direkte (nyhetsvurderingen), men *kunne ha kommet frem til* den uten å selv ta oppfinneriske steg.

3.3.1 Oppfinnelseshøydevurderingens mange roller

Et aspekt av betydelig relevans i EPOs praksis er den «bredere» rollen oppfinnelseshøydevurderingen har tatt, ved at den i praksis også fungerer som en test for enkelte faktorer som går *utover* det som tradisjonelt har vært selve oppfinnelseshøydevurderingen. Det viktigste i denne forbindelse er spørsmålet om unntakene i [patl. § 1](#) annet ledd og [EPC art. 52 \(2\)](#), og da spesielt oppfinnelser som angår programvarebaserte løsninger og implementasjonen av slike. I EPO har det også etablert seg en velutviklet praksis rundt grensegangen mellom oppfinnelseshøyde, klarhet og tilstrekkelig be-

skrivelse (EPC art. 56, 83 og 84) og hvor ulike spørsmål skal «tilordnes». Dette har blant annet ført til at enkelte aspekter rundt klarhet, teknisk effekt og patentkravenes bredde får relevans for, og behandles som en integrert del av, oppfinneshøydevurderingen i gyldighetsspørsmål etter meddelelse.

I vurderingen av spørsmål rundt oppfinnens tekniske karakter og materiale unntatt patenterbarhet er det etablert praksis i EPO at kun de trekk som bidrar til løsningens *tekniske karakter*, tas i betraktning i oppfinneshøydevurderingen. Ikke-tekniske trekk sees det bort fra. Dette medfører at oppfinneshøydevurderingen i praksis også omfatter en vurdering av patentkravet opp mot unntakene i EPC art. 52(2) (patl. § 1 annet ledd) og i hvilken grad patentkravet eller individuelle trekk i kravet faller innenfor disse. Sammen med den svært lave terskelen som legges til grunn for at et patentkrav på generelt grunnlag faller utenfor unntakene,⁸⁹ gjør dette at *oppfinneshøydevurderingen* i praksis ofte blir den avgjørende testen for om unntakene for ikke-teknisk materiale får relevans. Spesielt relevant i praksis er i denne sammenhengen kravtrekk som spesifiserer programvarerelaterte begrensninger eller ikke-tekniske metodesteg, for eksempel steg som er relatert til forretningsmetoder, mentale aktiviteter eller algoritmer.

Tilsvarende relevant for oppfinneshøydevurderingens bredere rolle i EPOs praksis er grensegangen opp mot klarhet og tilstrekkelig beskrivelse (EPC art. 83 og 84) samt effektbaserte vurderinger (dvs. om «oppfinnelsen virker» og er «brukbar»). Relevant her er spørsmål om manglende essensielle elementer, teknisk effekt, urimelig brede krav eller uklare krav. Etter EPOs praksis vil disse ofte ikke kunne begrunne en anførsel om utilstrekkelig beskrivelse etter EPC art. 83, og i EPOs praksis gjenfinnes ingen selvstendig hjemmel tilsvarende betingelsen om teknisk effekt etter patl. § 1. (Se kapittel 4 og 6 nedenfor. Før meddelelse vil disse kunne anføres som en klarhetsmangel etter EPC art. 84.) Likevel kan en slik mangel være relevant for gyldigheten etter EPC art. 56, ved at den påvirker oppfinneshøydevurderingen. En effekt som avhenger av et trekk som ikke er spesifisert i kravet, kan ikke påberopes for å etablere det objektive tekniske problemet, og essensielle elementer som mangler i patentkravet, kan derfor ikke medvirke til en oppfinneshøydebegrunnende teknisk effekt. Tilsvarende kan et urimelig bredt eller generalisert krav gjøre det vanskelig å underbygge det samme. Til sist kan et uklart trekk i kravet kunne bli tillagt en så bred tolkning at det ikke reelt sett utgjør en konkret begrensning som kan differensiere mot kjent teknikk eller danne grunnlag for en påberopt oppfinneshøydebegrunnende teknisk effekt. (Jf. EPOs praksis med «*broadest technically reasonable interpretation*», se kapittel 2.2–2.4 ovenfor.)

Derfor kan slike mangler rundt teknisk karakter, patenterbarhetsunn-

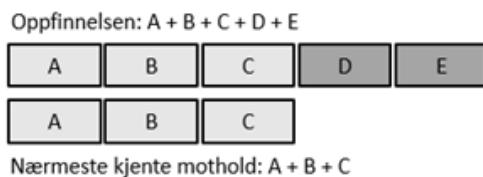
⁸⁹Den såkalte any hardware approach, som i praksis innebærer at ethvert teknisk trekk, slik som en mikroprosessor, gir kravet den nødvendige tekniske karakteren for å havne utenfor unntakene. G 3/08 gir en instruktiv presentasjon av EPOs prinsipper i dette spørsmålet. Se også en aktuell sammenfatning av disse prinsippene i G 1/19.

takene, klarhet eller kravets bredde likevel få innvirkning på oppfinneshøydevurderingen, selv i tilfeller hvor de ikke kan angripes med de andre ugyldighetsgrunnene.

3.3.2 Problem-løsningsmetoden

Det finnes ulike innfallsvinkler til oppfinneshøydevurderingen, og denne betingelsen vurderes noe forskjellig i ulike land, også innad i Europa. Selv om lovens underliggende bestemmelse er lik, ved at nasjonal lovgivning følger EPC, legges det i den praktiske vurderingen til grunn noe forskjellige konkrete fremgangsmåter. Spesielt relevant her er at verken tysk eller engelsk praksis følger problem-løsningsmetoden slik den praktiseres i EPO, diskutert nærmere i kapittel 3.3.7 nedenfor. I Norge legges nå stort sett utelukkende problem-løsningsmetoden til grunn som etablert fremgangsmåte, tilsvarende EPOs praksis. Metoden anvendes konsekvent både av Patentstyret, KFIR og retten (selv om det varierer noe i hvor stor grad de konkrete stegene i problem-løsningsmetoden utledes og begrunnes i avgjørelser).

Problem-løsningsmetoden går ut fra det grunnleggende premiss at en ny oppfinnelse fremviser minst ett trekk som *skiller oppfinnelsen* fra kjent teknikk (det vil si de *differensierende trekk* som danner grunnlag for at kravet har nyhet), og at dette trekket eller disse trekkene gir en *teknisk effekt*. Man snur deretter problemstillingen til å spørre: Dersom fagpersonen startet ut fra kjent teknikk, uten kjennskap til oppfinnelsen, og ønsket å oppnå denne effekten, ville de differensierende trekkene være en nærliggende vei å gå for fagpersonen? Hvis svaret er ja, mangler kravet oppfinneshøyde.



Figuren illustrerer prinsippet skjematisk: En oppfinnelse er definert i patentkravet ved trekk A + B + C + D + E. En kombinasjon A + B + C er kjent fra teknikkens stand og utgjør nærmeste kjente mothold (beskrevet nedenfor).⁹⁰ Vurderingsspørsmålene blir da: (i) Hvilken teknisk effekt tilfører trekk D + E i kombinasjonen A + B + C + D + E som kombinasjonen A + B + C *ikke* oppnår, og (ii) dersom fagpersonen ønsket å oppnå denne effekten, ville da en modifisering av A + B + C til å omfatte D + E være nærliggende?

⁹⁰Det er her ikke relevant hvorvidt den nærmeste kjente teknikken eventuelt viser andre, *ytterligere* trekk, hvis disse ikke sammenfaller med gjenstanden spesifisert i kravet.

Det er således ikke nødvendig, og gir ikke mening, å vurdere oppfinneshøyde der hvor man har fastslått at et krav mangler nyhet. Oppfinneshøydevurderingen etter problem-løsningsmetoden *forutsetter* at det er en forskjell fra kjent teknikk, og vurderingen er om implementering av denne forskjellen ville krevd oppfinnerisk innsats fra fagpersonen. Dersom kravet mangler nyhet, kan det ikke ha oppfinneshøyde.

I normaltillfeller er et patentkrav satt opp på todelt form, og da skal kravets innledende del reflektere hva som var kjent teknikk ($A + B + C$), og den karakteriserende delen ($D + E$, som oftest følger etter ordlyd som «karakterisert ved») vil reflektere de differensierende trekkene. Differensieringen vil være satt opp mot det motholdet som patentmyndighetene anser som den nærmeste kjente teknikk. I en gyldighetsvurdering kan (og vil ofte) det nærmeste motholdet være et annet mothold enn det som ble lagt til grunn i søknadsbehandlingen. Den opprinnelige todelingen av kravet er da ikke relevant; det må gjøres en helt ny vurdering av hva som utgjør de differensierende trekkene.

I henhold til praksis struktureres problem-løsningsvurderingen gjennom tre forhåndsdefinerte steg. Disse er prinsipielt formulert som:

1. Identifisere det nærmeste kjente motholdet, og de differensierende trekkene mellom oppfinnelsen (slik den er definert i patentkravet) og dette motholdet.
2. Bestemme det *objektive tekniske problemet* som skal løses, med utgangspunkt i dette motholdet og ut fra den tekniske effekten av de differensierende trekkene.
3. Vurdere om kombinasjonen i kravet ville vært en nærliggende løsning for fagpersonen for å løse det objektive tekniske problemet.

Stegene og den praktiske utførelsen er beskrevet i mer detalj nedenfor. Det skal i denne sammenheng bemerkes at de ulike stegene har en lang rekke underaspekter og spesifikke problemstillinger, hvis relevans avhenger av den aktuelle sakens karakter. På grunn av den store sakstilgangen og oppfinneshøydevurderingens sentrale rolle i EPOs praksis, finnes det derfor en svært stor mengde praksis fra EPOs appellkamre rundt det store antallet konkrete problemstillinger som kan oppstå i denne vurderingen, se [Case Law of the Boards of Appeal kapittel I-D](#).

Vurderingen av oppfinneshøyde tar, som for de andre patenterbarhetsvilkårene, utgangspunkt i fagpersonen (jf. avsnitt 2.1 ovenfor). Spørsmålet er altså om løsningen ville vært nærliggende for fagpersonen i lys av kjent teknikk. Det er en skjønnsmessig vurdering, som etter problem-løsningsmetoden settes opp i en strukturert vurderingsmekanisme med for-

mål om en objektiv og forutsigbar vurdering.⁹¹ Selv om de underliggende spørsmålene rundt tolkningen og hva som ville vært nærliggende for en fagperson på prioritets tidspunktet er en faktapreget, konkret vurdering,⁹² har oppfinneshøydevurderingen etter problem-løsningsmetoden slik den praktiseres, en hybrid karakter, ved at det eksisterer en stor mengde praksis rundt de fastlagte og strukturerte prinsippene som skal benyttes i de ulike stegene, og som anvendes likt rettsregler.

Oppfinneshøydevurderingen gjøres på grunnlag av situasjonen slik den var dagen før kravets prioritetsdato, det vil si på grunnlag av (i) hva som var kjent teknikk på dette tidspunktet (jf. kapittel 3.1 ovenfor), og (ii) fagpersonens daværende kunnskap og kompetanse.

Noen eksempler på instruktive norske avgjørelser som behandler og utleder de ulike stegene i problem-løsningsmetoden i konkrete scenarioer, er [16-135025TVI-OTIR/01](#) (*Orifarm/Mundipharma*), [17-192833TVI-OTIR/08](#) (*My-lan*), [18-100119TVI-OTIR/05](#) (*Stim/Biomar*) og [18-095607TVI-OTIR/03](#) (*Subsea Solutions/Siemens*). Fra EPOs praksis, se f.eks. [T 1148/15](#).

Også etter EPOs praksis legges problem-løsningsmetoden som klar hovedregel til grunn i oppfinneshøydevurderingen. Et karakteristisk trekk ved EPOs anvendelse av problem-løsningsmetoden er den til dels strenge anvendelsen, som (i likhet med mange andre av EPOs prinsipper) kan oppleves nokså formalistisk. Dette diskuteres i mer detalj nedenfor, men den praktiske effekten av dette er ofte at problem-løsningsmetoden etter EPOs praksis gir en noe lavere terskel for å konkludere positivt for oppfinneshøyde, spesielt på grunn av den strenge praksisen rundt hva som skal utgjøre nærmeste kjente mothold (uten etterpåklokskap), og at det kreves en konkret, positiv peker eller ansporing i andre mothold for å gjøre en kombinasjon. Selv om norsk rettspraksis følger problem-løsningsmetoden med prinsipielt samme fremgangsmåte, er det neppe tvil om at det generelt legges til grunn en mer praktisk tilnærming.⁹³

Et annet spesielt aspekt ved problem-løsningsmetoden, som er spesielt påfallende i EPOs praksis, er at selve oppfinneshøydevurderingen, det vil si steget som bestemmer om løsningen var nærliggende, ofte kan avgjøres svært raskt. Når de andre stegene er tatt, er i mange tilfeller svaret på dette spørsmålet gitt «av seg selv», ved at man i stor grad kun tar stilling til om det fantes konkrete pekere i de øvrige motholdene som positivt pekte mot kombinasjonen, det vil si koplet de differensierende trekkene til effekten som ligger til grunn for det objektive tekniske problemet. Det kan fremstå som

⁹¹Se for eksempel *Case Law of the Boards of Appeal I-D-2*: «The problem and solution approach was primarily developed to ensure objective assessment of inventive step and avoid ex post facto analysis of the prior art.»

⁹²I *Windsurfing v. Tabur Marine* [1985] R.P.C. 59 CA benevnt «a kind of jury question».

⁹³En medvirkende grunn til dette er nok at retten i Norge ofte settes med fagekspertise fra industrien og praktiserende patentfullmektiger, mens EPOs appellkamre generelt består av personer med lang erfaring som saksbehandlere ved EPO.

overraskende at man diskuterer de øvrige aspektene (slik som tolkningen og nærmeste kjente mothold) i betydelig detalj, og så blir avgjørelsen i det som tilsynelatende skal være kjernespørsmålet, tatt «på et par minutter». Dette understreker viktigheten av de innledende stegene i metoden.

3.3.3 Nærmeste kjente teknikk

Det første steget, valget av nærmeste kjente teknikk, er et helt sentralt steg i problem-løsningsvurderingen, idet de påfølgende stegene følger direkte av dette første steget. Valget kan være helt avgjørende for konklusjonen, ved at de øvrige stegene kan «falle på plass av seg selv» i det øyeblikket nærmeste kjente teknikk er bestemt, og i EPOs praksis er ofte et sentralt stridstema i saken hvilket mothold som skal anses som nærmeste kjente teknikk.⁹⁴

Nærmeste kjente teknikk skal utgjøre *ett* enkelt mothold som fagpersonen antas å starte ut fra.⁹⁵ I bestemmelsen av hva som skal utgjøre nærmeste kjente teknikk, er den første, og grunnleggende, betingelsen at motholdet må ha **samme formål** som oppfinnelsens løsning.⁹⁶ Formål i denne konteksten tolkes generelt bredt; det gjelder oppfinnelsens *bruksområde*, og nærmeste kjente teknikk er ikke begrenset kun til mothold som eksplisitt diskuterer de samme *forbedringene* som oppfinnelsen tilveiebringer. Det kreves kun at de underliggende tekniske problemstillingene *kan utledes* fra motholdet.

Se i denne sammenhengen eksempelvis [T 698/10](#), avgjørelsens punkt 3 (a): «[...] the closest prior art should be related to the claimed invention, in the sense that it should disclose subject-matter conceived for the same purpose or aiming at the same objective, corresponding to a similar use, or relating to the same or a similar technical problem or, at least to the same or a closely related technical field.» Tilsvarende i [T 787/10](#), punkt 5.1: «Grundsätzlich ist jedes Element des Standes der Technik auf dem Gebiet der Erfindung, das einen Gegenstand offenbart, der zum gleichen Zweck oder mit demselben Ziel entwickelt wurde, ein möglicher Ausgangspunkt. Einer besonderen Rechtfertigung, z.B. basierend auf Überlegungen des Fachmannes, bedarf es dazu nicht.». Appellkammeret presiserte videre at det er uten betydning for valget av nærmeste kjente teknikk om et mothold gir en peker mot løsning av det objektive tekniske problemet eller ikke. Et instruktivt eksempel på en sak hvor det underliggende tekniske problemet *ikke* kunne utledes fra et valgt nærmeste kjente mothold, og konsekvensen av dette, er [T 325/93](#) (se avgjørelsens punkt 4 og 6.1-6.5).

⁹⁴Og et av kritikkpunktene fra spesielt engelsk praksis mot EPOs strenge praktisering av problem-løsningsmetoden, er at det ofte brukes betydelig tid på å diskutere hva som skal utgjøre dette ene, nærmeste motholdet; se kapittel [3.3.7](#) nedenfor.

⁹⁵Nærmeste kjente teknikk kan i prinsippet også være fagets alminnelige kunnskap, se eksempelvis [T 2101/12](#), men denne blir da behandlet på samme måte ved at man fastslår hvilken lære den utgjorde sett opp mot patentkravets trekk.

⁹⁶Se f.eks. [T 1148/15](#) punkt 4.2.

I spørsmålet om hvilke underliggende tekniske problemstillinger som kan utledes fra et mothold er det et visst skille mellom de såkalte *predictable arts* (mekanikk, etc.) og kjemi/livsvitenskapene. Hva som for eksempel kan utledes (også implisitt) for en mekanisk gjenstand vil generelt være langt bredere enn for eksempel stoffers egenskaper (jf. eksempelvis ovennevnte [T 325/93](#)). Praksis fra det ene området er derfor ikke nødvendigvis alltid direkte anvendelig på det andre i dette spørsmålet.

Det er etablert praksis at et mothold som er rettet mot et *annet* formål eller bruksområde, ikke kan utgjøre et realistisk utgangspunkt uten bruk av etterpåklokskap.⁹⁷ Dette har en parallell til prinsippet om at fagpersonen skal være den personen som er nærmest til å gjøre utviklingen som oppfinnelsen angår, jf. for eksempel diskusjonen i [Rt. 2008-1555](#) (*Biomar*; se kapittel 2.1 ovenfor). Det kreves likevel ikke at det nærmeste kjente mothold beskjeftiger seg med en konkret, *alternativ* løsning på oppfinnelsens problem. Det må her skilles mellom det underliggende formålet eller bruksområdet på den ene siden, og oppfinnelsens løsning på den andre. Det kan ikke legges et for snevert utgangspunkt til grunn som kunstig begrenser utvalget av nærmeste kjente teknikk til *alternativer* til oppfinnelsens løsning. Spesielt er det ikke noen betingelse om at det *objektive tekniske problemet* fremgår fra det nærmeste kjente motholdet (jf. eksempelvis [T 698/10](#) punkt 3.4). Det objektive tekniske problemet eksisterer kun *etter* at nærmeste mothold er definert, ved en differansebetraktning mellom oppfinnelsen og det nærmeste motholdet, jf. nedenfor.

Det nærmeste motholdet er da denne fagpersonens *realistisk* sett naturlige utgangspunkt i en utvikling tilsvarende patentets lære. EPOs praksis slår generelt hardt ned på forsøk på å definere *urealistiske* utgangspunkter som nærmeste kjente teknikk.

Dersom oppfinnelsen for eksempel er en squashball karakterisert ved at den har blå farge,^a og motholdene er (i) en squashball i sort materiale, og (ii) en blå golfball, vil det nærmeste motholdet være den sorte squashballen. Det vil være etterpåklokskap å anta at en fagperson som ønsker å utvikle en forbedret squashball, vil ha et naturlig utgangspunkt i en golfball. Fagpersonen starter ut fra det området han eller hun ønsker å forbedre.^b

^aFra den kjente engelske saken [I.T.S. Rubber](#) (patent GB 1 538 860), men uten sammenheng for øvrig.

^bOfte kan man få en indikasjon på at en slik situasjon med et urealistisk valg

⁹⁷Fra EPOs praksis finnes utallige eksempler som advarer mot dette, se for eksempel [T 686/91](#) punkt 4: «[I]n the determination of the closest state of the art ex post facto considerations should be avoided. Therefore a document not mentioning a technical problem that is at least related to that derivable from the patent specification, does not normally qualify as a description of the closest state of the art on the basis of which the inventive step is to be assessed, regardless of the number of technical features it may have in common with the subject-matter of the patent concerned.» Også instruktiv er [T 698/10](#) (se avgjørelsens punkt 3 og 3.9).

av nærmeste kjente teknikk foreligger dersom det objektive tekniske problemet kan formuleres som «å finne et alternativt bruksområde for gjenstand ABC». Men se også diskusjonen i kapittel 3.3.7 nedenfor for ulikt prinsipp etter engelsk praksis og dersom man legger til grunn friholdelsesbehovet som en selvstendig betingelse i oppfinneshøydevurderingen.

Med denne underliggende betingelsen legges det så videre til grunn hvilket av de mulige motholdene som utgjør det **mest lovende utgangspunktet** for å komme frem til oppfinnelsen. Faktorer av betydning er her hvilket mothold som beskjeftiger seg med det **samme målsetning eller problemstillinger** som oppfinnelsen. Mothold som er rettet mot samme problemstillinger, skal normalt regnes som et nærmere og mer lovende utgangspunkt enn mothold som ikke beskjeftiger seg med oppfinnelsens problemstilling(er). Videre tas i betraktning hvilket mothold som har **flest fellestrekk** med oppfinnelsen, det vil si motholdet som krever færrest modifikasjoner for å komme frem til oppfinnelsen.

Øvelsen med å identifisere nærmeste kjente mothold er objektiv; man er ikke bundet av patentets egen angivelse verken av hva oppfinneren (eller patenthaveren) selv anså som nærliggende mothold, eller av hva patentet eventuelt måtte angi som oppfinnelsens problem. Vurderingen skal ikke gjøres på grunnlag av hvilket utgangspunkt oppfinneren faktisk valgte, eller hvordan oppfinneren selv oppfattet innholdet i de enkelte mothold.⁹⁸ Valget av nærmeste mothold gjøres heller ikke *av* den fiktive fagpersonen, men objektivt basert på patentet og teknikkens stand.⁹⁹

Det nærmeste motholdet velges ut fra *all kjent teknikk*, basert på hva som objektivt sett lå nærmest og utgjorde det mest lovende utgangspunktet ut fra de ovennevnte kriteriene. I noen tilfeller kan det være nødvendig å gjøre vurderingen ut fra flere alternativer for nærmeste kjente teknikk. Dersom det finnes flere mothold som alle kvalifiserer som realistiske og mulige utgangspunkter, kan hvilket som helst av disse legges til grunn, eventuelt må problem-løsningsvurderingen gjøres ut fra alle.¹⁰⁰ Dersom en av disse gir en konklusjon om manglende oppfinneshøyde, er patentkravets gjenstand nærliggende og oppfyller ikke lovens betingelse. Man kan derfor til

⁹⁸Se fra norsk praksis for eksempel diskusjonen i TOSLO-2010-136021 (*Viagra*).

⁹⁹Se T 1450/16 punkt 2.1.2-2.1.4 og T 855/15 punkt 8.2. Oppgaven er derfor ikke å vurdere om *fagpersonen* ville ansett motholdet som sitt mest naturlige utgangspunkt; fagpersonen kommer inn i vurderingen først når det objektive tekniske problemet er formulert. I motsatt retning, se T 2759/17 med videre henvisninger. Denne avgjørelsens forsøk på en prinsipiell inndeling i *first and second approaches* i dette spørsmålet (se avgjørelsens punkt 5.3-5.5) er etter mitt syn ikke helt treffende, men det finnes en del praksis som trekker inn fagpersonen i vurderingen av om et mothold skal avskjæres som et urealistisk utgangspunkt.

¹⁰⁰Se eksempelvis diskusjonen i T 1742/12, punkt 6-10 og T 787/17 punkt 5.1 (når det foreligger flere mulige utgangspunkter, trengs det ikke noen særlig begrunnelse for at ett bestemt utgangspunkt velges). Det at et mothold eventuelt «ligger nærmere», kan heller ikke brukes som begrunnelse for at et annet mothold *ikke* kan velges, dersom det andre motholdet også utgjorde et realistisk utgangspunkt, se f.eks. T 405/14, punkt 17-19.

en viss grad si at valget av nærmeste kjente teknikk gjøres *med* etterpåklokskap, ved at fagpersonens objektivt sett mest lovende utgangspunkt (innenfor rammen av *realistiske* utgangspunkter) identifiseres og velges basert på kjennskap til oppfinnelsen.

Et illustrerende eksempel på relevansen av nærmeste kjente teknikk og effekten valget kan ha for konklusjonen i problem-løsningsvurderingen, er den engelske saken *Emson v Hozelock* ([2020] EWCA Civ 871), også diskutert i kapittel 3.3.7 nedenfor. Det er en engelsk sak, men den er instruktiv for å forstå EPOs strenge praksis for å unngå etterpåklokskap i valget av nærmeste kjente mothold. Oppfinnelsen gjaldt en hageslange med noen spesielle tekniske trekk, hvor disse spesielle trekkene allerede var kjent for bruk i slanger for oksygenmasker i en flykabin, men ikke for det spesifikke området oppfinnelsen gjaldt, nemlig hageslanger. Dersom man tar utgangspunkt i hvilket mothold som har «flest fellestrekk» vil det nærmeste motholdet være flykabinslangen og steget for da å komme til oppfinnelsen – å ta samme slange i bruk for et annet formål – kanskje ikke veldig stort. EPOs praksis er derimot streng på at nærmeste kjente teknikk, for å unngå etterpåklokskap, må være et *realistisk* utgangspunkt for fagpersonen, det vil si en hageslange.

3.3.4 Differensierende effekt og objektivt teknisk problem

Etter at nærmeste kjente teknikk er bestemt, må det vurderes hva som utgjør de *differensierende trekk* som skiller oppfinnelsen fra denne (oppfinnelsen må ha minst ett slikt differensierende trekk, ellers ville den manglet nyhet, jf. ovenfor), og deretter hvilken *teknisk effekt* som følger av disse. Det objektive tekniske problemet defineres da ut fra at fagpersonen antas å ha som mål å oppnå denne effekten. (Dersom de differensierende trekkene for eksempel bidrar til bedre virkningsgrad, kan det objektive tekniske problemet formuleres som «Hvordan oppnå bedre virkningsgrad?».)

Siden det objektive tekniske problemet er direkte knyttet til det nærmeste motholdet, korresponderer det ikke nødvendigvis med problemet patentet selv presenterer, eller med en teknisk effekt som patentet selv beskriver som sentral ved oppfinnelsen. Det objektive tekniske problemet følger strengt av den effekten som *objektivt sett* tilveiebringes av de differensierende trekkene. Av samme grunn er det heller ikke mulig å bestemme det objektive tekniske problemet *før* man har bestemt nærmeste kjente teknikk.

Noen ganger diskuteres også et «subjektivt teknisk problem» som et slags motsvarende konsept til det objektive tekniske problemet. Det er ikke nødvendig, og et subjektivt teknisk problem har ingen plass i oppfinneshøydevurderingen etter problem-løsningsmetoden. Det er bedre å betegne dette som oppfinnerens bakenforliggende formål eller liknende i tilfeller der det

objektive tekniske problemet ikke er det samme som problemet oppfinneren i utgangspunktet søkte å løse.

En viktig konsekvens av at det objektive tekniske problemet er direkte knyttet til nærmeste kjente mothold sammenholdt med kravenes trekk, er at problemet ofte må *reformuleres* dersom kravene endres. Dette kan være som en konsekvens av at et endret krav medfører at et *annet* mothold blir nærmeste kjente teknikk, men oftest ved at den tekniske effekten av de differensierende trekkene blir en annen. I tillegg må prinsipielt sett øvelsen med å definere nærmeste kjente teknikk og det objektivet tekniske problemet gjøres *individuell* for hvert krav. Som regel (men ikke nødvendigvis) vil nærmeste kjente teknikk være det samme motholdet for alle kravene, men det objektive tekniske problemet vil etter omstendighetene ofte være ulikt i lys av bidraget av kravtrekkene som «kommer inn» for eksempel i et selvstendig krav, hvor disse kan bidra med ytterligere tekniske effekter som kan være oppfinneshøydebegrunnende.

Utgangspunktet for vurderingen av oppfinneshøyde er alltid gjenstanden som er definert i patentkravet («oppfinnelsen»). Det er derfor kun en teknisk effekt og et objektivt teknisk problem som faktisk kan oppnås eller løses med denne gjenstanden, som kan være oppfinneshøydebegrunnende, og det er derfor avgjørende at vurderingen gjøres strengt ut fra *kravets ordlyd*. Det må videre godtgjøres at de differensierende trekkene faktisk gir den relevante oppfinneshøydebegrunnende effekten. Effekten må (i det minste implisitt) gå frem av patentets beskrivelse, og det må være plausibelt at effekten kan oppnås med oppfinnelsen.¹⁰¹

Dette fører også til at dersom kravet mangler essensielle trekk (jf. diskusjonen i kapittel 4.7 nedenfor), kan man ikke etablere en oppfinneshøydebegrunnende teknisk effekt ut fra disse, og oppfinneshøydevurderingen vil derfor ofte gi et negativt resultat for slike krav. Dersom et trekk er nødvendig for å oppnå den påberopte effekten, må trekket være med i kravet, ellers løser ikke kravet problemet. Dersom kravet spesifiserer et intervall eller et sett med gjenstander (for eksempel en klasse av stoffer), må også effekten oppnås «i hele kravets bredde», det vil si for alle gjenstander som spesifiseres i kravet. Vurderingen tilsvarende den som gjøres for tilstrekkelig beskrivelse i hele kravets bredde, se kapittel 4.6 nedenfor. Se fra norsk praksis LB-2014-66504 (*Hospira/Genentech*) og fra EPOs praksis den høyt siterte T 939/92 (*AgrEvo*). Som for spørsmålet om tilstrekkelig beskrivelse i hele kravets bredde er dette spørsmålet mest relevant for oppfinnelser

¹⁰¹ Med mindre dette er åpenbart for fagpersonen, som ofte er tilfelle innenfor mekanikk og tilstøtende områder, de såkalte *predictable arts*, men ikke nødvendigvis innenfor kjemi og livsvitenskapene. For betingelsen om en plausibel teknisk effekt og at denne må sannsynliggjøres, se de sentrale avgjørelsene T 939/92 (*AgrEvo*) og T 1329/04 (*Johns Hopkins*). Vedrørende betingelsen om at effekten må kunne utledes fra søknaden som innlevert sett opp mot nærmeste kjente teknikk, se for eksempel T 386/89 (en ikke-beskrevet, *uventet* effekt kan ikke danne grunnlag for et objektivt teknisk problem).

innenfor kjemi og bioteknologi, hvor et krav kan spesifisere et høyt antall alternativer. Problemstillingen er etter EPOs praksis lite relevant for mekanikk og relaterte fagområder, men i norsk praksis har tilsvarende prinsipper blitt tatt i betraktning også innen mekanikk, se LB-2011-34330 (*Odfjell*).

Når man har bestemt hvilken teknisk effekt som oppnås basert på de differensierende trekkene, kan **formuleringen av det objektive problemet** gjøres. Her antas fagpersonen å stilles foran oppgaven å videreutvikle nærmeste kjente teknikk for å oppnå den tekniske effekten som objektivt sett følger av de differensierende trekkene. Sentralt i formuleringen av det objektive tekniske problemet er at det ikke må omfatte en peker til løsningen; problemet må defineres generelt nok til at det ikke omfatter noen henvisning til oppfinnelsen.¹⁰² Enhver effekt som plausibelt følger av de differensierende trekkene, kan påberopes som oppfinnelsehøydebegrunnende.

Dersom oppfinnelsen tilveiebringer flere slike fordelaktige effekter, kan hvilken som helst av disse danne grunnlag for et objektivt teknisk problem. Dersom en maskin for eksempel både gir bedre virkningsgrad og er mer kompakt, kan én av disse effektene danne grunnlag for oppfinnelsehøyde. Det er da ikke nødvendigvis foregripende at oppfinnelsen eventuelt skulle være nærliggende for en fagperson som søker å oppnå (kun) *den andre* fordelaktige effekten.

I slike tilfeller med flere ulike fordelaktige effekter må det gjøres en avgrensning mot såkalte bonuseffekter, dvs. skille en oppfinnelsehøydebegrunnende effekt mot *ytterligere* tekniske effekter som eventuelt skulle inntre gjennom en kombinasjon som uansett var nærliggende. En slik bonuseffekt er ikke oppfinnelsehøydebegrunnende dersom fagpersonen uansett ville kommet frem til løsningen, og effekten ikke kan begrunne et selvstendig objektivt teknisk problem. For eksempel kan en bonuseffekt være at en løsning tilveiebringer en fordelaktig effekt *i større grad* enn fagpersonen kunne forvente, utgjøre en effekt av underordnet betydning i en kombinasjon som ville vært nærliggende for fagpersonen (se f.eks. T 386/89 punkt 5.5.1) eller være basert på en effekt som *ikke kan utledes fra søknaden* sett opp mot den nærmeste kjente teknikk. EPOs praksis rundt slike ytterligere (bonus-)effekter og hvorvidt en effekt kan påberopes som oppfinnelsehøydebegrunnende dersom det *også* eksisterer en annen effekt som *ville gjort* kombinasjonen nærliggende, spriker noe. I restriktiv retning, se for eksempel T 936/96 og spesielt ovennevnte T 386/89, men praksis er generelt mer liberal enn hva den sistnevnte avgjørelsen gir uttrykk for; se for eksempel T 2233/08, T 227/89 og T 240/93. Se også fra norsk praksis diskusjonen i LB-2015-161262 (*Ecolice*). I dette spørsmålet skiller også engelsk og tysk praksis seg noe fra EPOs, ved at etter prinsippene i den såkalte *right to work test* kan eksistensen av en plausibel, nærliggende «vei» til oppfinnelsen på selvstendig grunnlag påberopes som grunnlag for å finne kombinasjonen nærliggende. (Se kapittel 3.3.7 nedenfor.) En slik argumentasjonsrekke vil av EPO ofte bli ansett å være basert på etterpåklokskap

¹⁰²Se for eksempel diskusjonen i T 1019/99 og T 910/90.

(som for eksempel i T 2233/08 punkt 3.21-3.22 og T 227/89 punkt 5.2). I noe motsatt retning, se T 694/15, hvor appellkammeret gikk ut fra to separate objektive tekniske problemer og vurderte oppfinneshøyde separat, ut fra begge.

Hvis den tekniske effekten som ligger til grunn for det objektive tekniske problemet, ikke oppnås, eller kravets ordlyd er så bred at effekten ikke oppnås innenfor hele kravets omfang, må det objektive tekniske problemet omformuleres til et **mindre ambisiøst problem**.¹⁰³ I ekstremtilfeller må det objektive tekniske problemet defineres kun som «å finne et alternativ». Denne situasjonen og konsekvensene av dette er beskrevet nedenfor i kapittel 3.3.6.

3.3.5 Selve oppfinneshøydevurderingen

Det siste steget i problem-løsningsanalysen er selve oppfinneshøydevurderingen, det vil si spørsmålet om hvorvidt fagpersonen ville tatt de nødvendige stegene for å modifisere den nærmeste kjente teknikken med de differensierende trekkene for å løse det objektive tekniske problemet.

Denne vurderingen omfatter den ofte siterte betingelsen om hvorvidt fagpersonen ikke bare *kunne*, men *ville* tatt de nødvendige stegene (den såkalte *could-would approach*). I dette ligger at fagpersonen trenger en *positiv peker* (ansporing) i kjent teknikk eller i sin generelle fagkunnskap for å komme frem til en ny kombinasjon. Det er ikke tilstrekkelig at de aktuelle motholdene var kjent for fagpersonen, og at kombinasjonen av ulike tekniske trekk fra disse var *mulig*; det kreves at fagpersonen har en *konkret grunn* til å gjøre den aktuelle kombinasjonen, med en forventning om at dette løser det objektive tekniske problemet. (Med andre ord kan man også lese denne betingelsen som at fagpersonen *kunne*, og *ville*, tatt disse stegene.) Denne konkrete ansporingen må videre være etablert på grunnlag av *tekniske vurderinger*; hva fagpersonen ville gjort (eller ikke gjort) for eksempel basert på kommersielle betraktninger eller andre ikke-tekniske faktorer, er ikke relevant i denne sammenhengen.

I vurderingen antas det at fagpersonen går ut fra nærmeste kjente mothold og tar i betraktning sin generelle fagkunnskap og læren fra eventuelle andre relevante mothold. Den generelle fagkunnskapen har fagpersonen alltid tilgjengelig og kan tas i bruk «uten videre», etter behov. Andre relevante mothold vil fagpersonen ta i betraktning dersom de anses som relevante, det vil si hvis fagpersonen oppfatter at motholdene kan lede til en løsning av det objektive tekniske problemet. Slike mothold må derfor ligge innenfor et teknisk område som fagpersonen vil anse som en relevant kilde til løsningen av problemet, med andre ord at fagpersonen ville sett en grunn til å konsultere det aktuelle motholdet. Et mothold som fagpersonen ville ansett som irrelevant for problemet, skal derfor ikke tas i betraktning.

¹⁰³Se for eksempel T 87/08: Å *ikke* gjøre en slik ny vurdering er et prosedyrebrudd.

Det er videre en betingelse at alle trekkene i patentkravet *gjenfinnes* i kombinasjonen av mothold, eventuelt i kombinasjonen av mothold og fagpersonens generelle kunnskap. En kombinasjon av mothold kan ikke være foregripende dersom den (eventuelt sammen med generell fagkunnskap) ikke faktisk fører til en gjenstand som omfatter alle trekkene i patentkravet. I et slikt tilfelle må de manglende trekkene «finnes» i andre mothold, og det må vises at dette var nærliggende for fagpersonen.

Til sist, og sentralt for å oppfylle betingelsen om at fagpersonen *ville* kombinert trekk fra et annet mothold eller den generelle fagkunnskapen med det nærmeste motholdet, kreves det en *kopling* mellom de aktuelle trekkene og effekten som søkes oppnådd i henhold til det objektive tekniske problemet. Etter EPOs praksis legges kravet for en slik **konkret ansporing** generelt høyt; den ikke-opppfinneriske fagpersonen trenger en klar anvisning på at kombinasjonen gir den ønskede virkningen og en begrunnet *forventning om å lykkes*.¹⁰⁴

Fra dette følger den betydelige viktigheten av *hvor ambisiøst* det objektive tekniske problemet kan formuleres. Et mer ambisiøst problem gjør det vanskeligere å finne mothold som gir en slik konkret ansporing til at de differensierende trekkene løser akkurat det anliggende problemet.

Som i de øvrige stegene i problem-løsningsmetoden er det sentralt at vurderingen ikke er preget av etterpåklokskap. I EPOs praksis gjenspeiles dette ved at den ovennevnte betingelsen om en *konkret peker* praktiseres til dels svært strengt. For eksempel vil terskelen for å underbygge at en fagperson ut fra sin fagkunnskap eller implisitt fra et mothold «ville forstått» at en effekt kan oppnås, ofte være høy. Man finner stadige advarsler om slike *ex post facto*-vurderinger i EPOs praksis, blant annet hvordan man, med kjennskap til oppfinnelsen, ofte kan vise en serie enkle steg som fører til denne. Det tilsvarende påpekes også i norsk praksis, se for eksempel LB-2008-66692 (*Transocean*) og [Patentretningslinjene kapittel C-IV-5.8](#).

3.3.6 Diverse vanlige problemstillinger i praksis

En problemstilling som er av høy relevans i EPOs praksis, er, som diskutert ovenfor, hvordan det objektive tekniske problemet kan formuleres. Det *minst ambisiøse* objektive tekniske problemet som kan defineres, nemlig «**å finne et alternativ**», har en klar – og viktig – betydning i EPOs praksis; dette gjelder situasjoner der oppfinnelsen ikke tilveiebringer *noen* potensielt patentbegrunnende fordeler overfor nærmeste kjente teknikk. Det fører igjen til at fagpersonen vil komme frem til alle *mulige* kombinasjoner som utgjør et slikt alternativ, uten oppfinnerisk innsats; det kreves ingen motivasjon eller konkret ansporing til å løse et spesielt definert problem.

¹⁰⁴Det finnes mange eksempler på at terskelen for å finne et patent ugyldig legges noe lavere i nasjonal praksis; se for eksempel LB-2014-66504 (*Hospira/Genentech*) og [Hospira v Genentech \[2016\] EWCA Civ 780](#), hvor patenter opprettholdt etter innsigelse i EPO ble funnet ugyldig nasjonalt.

I et slikt tilfelle, hvor man ikke kan vise til en plausibel fordelaktig effekt som kan begrunne et mer ambisiøst objektivt teknisk problem, må det da vises at fagpersonen, som kun leter etter *mulige* alternativer, *likevel* ikke ville gjort akkurat den aktuelle kombinasjonen som fremgår av patentkravet. Dette kan være mulig hvis motholdene lærer vekk (såkalt *teaching away*) fra kombinasjonen i kravet, for eksempel dersom fagpersonen oppfatter at en kombinasjon ikke er teknisk mulig eller vil være beheftet med så store tekniske ulemper at den umiddelbart forkastes, eller dersom kombinasjonen av de relevante motholdene likevel ikke gir en gjenstand med de aktuelle egenskapene slik at den utgjør et slikt alternativ til gjenstanden definert i patentkravet.¹⁰⁵

Problemstillingen «å finne et alternativ» er vanlig hvis kravene er for brede, og den oppfinneriske effekten ikke oppnås i hele kravets bredde, eller der hvor patentkravet mangler de nødvendige (essensielle) trekk for å oppnå den påberopte effekten.¹⁰⁶ Da kan under omstendighetene ikke den aktuelle fordel eller effekten legges til grunn i problem-løsningsvurderingen, og det objektive tekniske problemet «å finne et alternativ» kan gjøre de fleste *mulige* kombinasjoner av kjent teknikk nærliggende for fagpersonen.¹⁰⁷

Anta som et praktisk eksempel at oppfinnelsen angår et tilsetningsstoff for motorolje, og patentet viser at tilsetningsstoffet gir redusert friksjon og dermed mindre motorslitasje. Et første mothold, A, nærmeste kjente teknikk, er en konvensjonell motorolje uten tilsetningsstoffet. Det objektive tekniske problemet kan være å finne en forbedret motorolje for redusert motorslitasje.

Dersom et annet mothold, B, (i) beskriver tilsetningsstoffet uten nærmere angivelse av dets funksjoner eller effekt, er ikke kombinasjonen nærliggende for å løse dette problemet. Dersom (ii) B beskriver tilsetningsstoffet brukt i oljer for å bedre deres *lagringsevne*, vil tilsvarende heller ikke dette være foregripende. Bare dersom B (iii) konkret kopler tilsetningsstoffet til fordelene «bedre smøreegenskaper» eller liknende, vil fagpersonen ha den nødvendige *konkrete ansporingen* med en *forventning* om at tilsetningsstoffet gir den ønskede effekten i form av redusert slitasje.

Dersom det derimot ikke kan underbygges at tilsetningsstoffet faktisk gir redusert friksjon (eller ikke gir effekten for alle kravets alternativer / «i hele kravets bredde»), må det objektive tekniske problemet reformuleres, for eksempel til å finne en *alternativ* motorolje. I dette tilfellet er scenario (ii) og (iii) foregripende, siden disse gir fagpersonen veiledning til at tilsetningsstoffet kan benyttes i motorolje, og fagpersonen oppfatter at dette løser problemet ved at man da oppnår en alternativ motorolje. Scenario (i) er også foregripende, med mindre fagpersonen oppfatter at tilsetningsstoffet *ikke* er egnet for bruk i motorolje.

¹⁰⁵Et ukomplisert eksempel på en slik situasjon er T 478/10, se punkt 2.2.

¹⁰⁶Se for eksempel T 939/92 punkt 2.4.2, 2.5.2 og 2.5.3 og T 1601/15 punkt 3.2 og 3.4.

¹⁰⁷Se fra norsk praksis TOSLO-2005-152639-2 (*Arrow Pharma/Merck*), som omhandler et slikt tilfelle, og hvor dommen også omfatter en diskusjon om hvorvidt en teknisk fordom likevel ville ledet fagpersonen vekk fra løsningen.

En annen vanlig problemstilling er situasjoner hvor det kreves **flere steg til oppfinnelsen**. Dette er en typisk situasjon i tilfeller hvor man må kombinere flere enn to mothold, eventuelt kombinere to mothold og «supplere» med fagpersonens ordinære kunnskap dersom ikke alle patentkravets trekk følger av motholdene. I et slikt tilfelle må det vurderes om alle nødvendig steg suksessivt ville ført fagpersonen til oppfinnelsen på en nærliggende måte. Som diskutert ovenfor må denne vurderingen etter EPOs praksis gjøres strengt uten etterpåklokskap. For eksempel var i T 623/97¹⁰⁸ det objektive tekniske problemet å forbedre overvåkingen av en programeksekusjon i en datamaskin. Å benytte en overvåkingsinnretning i henhold til et annet mothold («første steg») var nærliggende for å løse dette problemet. At fagpersonen deretter måtte utføre ytterligere, rutinepregede steg for å *implementere* den valgte løsningen, *etter at første steg var funnet å være nærliggende*, var ikke tilstrekkelig for å gjøre kombinasjonen oppfinnerisk. (Se avgjørelsens punkt 4.4.) En betingelse for at en oppfinnelse som krever flere steg, skal være nærliggende, er likevel at alle steg isolert sett er nærliggende. Dersom fagpersonen ikke oppfatter at første steg bringer ham eller henne nærmere en løsning på problemet, stopper vurderingen der. Første steg må vurderes uavhengig av eventuelle ytterligere steg som kreves; selv om neste steg kan være nærliggende *når første steg er tatt*, kan det være etterpåklokskap å anta at fagpersonen allerede fra starten kjenner til steg nummer to.

Et annet spørsmål som har kommet opp i enkelte saker, er hvorvidt det skal legges til grunn en **ulik norm**, eller «terskel» for oppfinneshøyde-vurderingen, avhengig av teknikkområdet og teknikkens stand. I LB-2009-183350 (*Cooper Cameron*) la retten til grunn som avgjørende for vurderingen «hvor stor avstand det er mellom oppfinnelsen og teknikkens stand», samt at «[k]ravet til oppfinneshøyde skal avpasses etter forholdene på det aktuelle tekniske området, dvs at kravet relativiseres». Tilsvarende vurderte retten i 18-100119TVI-OTIR/05 (*Stim/Biomar*), med henvisning til forarbeidene,¹⁰⁹ at «[p]atentbeskyttelsen skal nettopp stimulere til at det gjøres oppfinnelser som det klart er behov for», og at «[d]ette var en oppfinnelse det var et klart behov for, og det var på et område der det gjennom lang tid hadde vært fokus på å finne løsninger uten at det hadde skjedd». (Se også RG-2000-850.) Et slikt prinsipp om relativisering av oppfinneshøydeterskelen gjenfinnes ikke i EPOs praksis.

Sekundære faktorer for oppfinneshøyde, noen ganger kalt objektive skjønnsmomenter, diskuteres i noen sammenhenger.¹¹⁰ Dette omfatter aspekter som kommersiell suksess, en teknisk fordom eller et lenge følt behov, som kan være indikatorer for at løsningen ikke var nærliggende. Etter både norsk og EPOs praksis kan slike faktorer være relevante, men bare i

¹⁰⁸Se også i denne forbindelse *Case Law of the Boards of Appeal*, I-D-9.19.9.

¹⁰⁹Se NU 1963: 6, jf. Ot.prp. nr. 36 (1965–66) side 125–127.

¹¹⁰Se en grundig behandling av dette temaet i Stenvik (2020) kapittel V-7-e.

tilfeller der den ordinære oppfinneshøydevurderingen levner tvil og ikke gir et entydig svar.¹¹¹

I EPOs praksis har slike sekundære faktorer, selv om det finnes en del praksis som diskuterer disse,¹¹² i realiteten marginal betydning. En medvirkende faktor til dette kan være at EPO generelt tar avgjørelser nokså tidlig i patentets levetid (i løpet av de første årene), slik at for eksempel kommersiell suksess eller at patentet faktisk tilveiebrakte et fungerende løsning på et lenge følt behov, er vanskeligere å bevise. Likevel er terskelen generelt svært høy for å underbygge at sekundære faktorer har relevans i oppfinneshøydevurderingen, spesielt på grunn av EPOs veietablerte praksis rundt problem-løsningsmetoden og at denne som regel gir et tilstrekkelig klart svar.

I norsk praksis har sekundære faktorer vært diskutert i en del saker, stort sett uten at de tillegges avgjørende betydning. I [TOSLO-2016-38564](#) (*Genentech/KFIR*) var objektive skjønnsmomenter anført, herunder et lenge følt behov, vesentlig fremskritt og at oppfinnelsen vakte betydelig oppmerksomhet og anerkjennelse. Retten kom til at objektive skjønnsmomenter får betydning hvis det er tvil om hvorvidt det foreligger oppfinneshøyde, og at det ikke var tilfelle i den aktuelle saken. I [18-095607TVI-OTIR/03](#) og [LB-2019-161549](#) (*Subsea Solutions/Siemens*) kom retten til en tilsvarende konklusjon.

En del saker har diskutert sekundære faktorer som støtte for en konklusjon basert på en ordinær (problem-løsningsbasert) oppfinneshøydevurdering. I [15-069208TVI-OTIR/03](#) (*Multi Pump Innovation*) kom retten til en klar konklusjon uten vurdering av sekundære faktorer, men knyttet likevel kommentarer til at blant annet et lenge følt behov, kommersiell suksess og etterlikning fra konkurrenter støttet konklusjonen om oppfinneshøyde (se dommens punkt 4.5.7). Tilsvarende konkluderte retten i [TOSLO-2014-93272](#) (*Calanus*) med oppfinneshøyde og kommenterte at teknisk skepsis til løsningen og etterfølgende kommersiell suksess støttet opp om dette. Det samme ble tatt i betraktning i [18-100119TVI-OTIR/05](#) (*Stim/Biomar*), blant annet at tross stor bevissthet i bransjen over lang tid hadde ingen kommet frem til patentets løsning, og at denne løsningen hadde stor kommersiell suksess.

Hvorvidt det forelå en *teknisk fordom* med relevans for oppfinneshøydevurderingen, ble diskutert i detalj i [TOSLO-2010-136021](#) (*Viagra*), [TOSLO-2005-152639-2](#) (*Arrow Pharma/Merck*) og [14-119031TVI-OTIR/05](#) (*Zilkha/KFIR*), i alle tilfeller uten at retten fant at en slik fordom var bevist.

¹¹¹Se *Case Law of the Boards of Appeal kapittel I-D-10.1* og fra norsk praksis for eksempel [TOSLO-2016-38564](#) (*Genentech/KFIR*), [TOSLO-2010-136021](#) (*Viagra*) og [13-189803TVI-OTIR/04](#) (*Teva/Astrazeneca*).

¹¹²Se *Case Law of the Boards of Appeal kapittel I-D-10*.

3.3.7 Alternativer til problem-løsningsmetoden

Selv om problem-løsningsmetoden legges fast til grunn i EPOs praksis,¹¹³ er den ikke bindende etter konvensjonen. Av spesiell relevans er at verken tysk eller engelsk praksis legger problem-løsningsmetoden til grunn i oppfinnelsehøydevurderingen. EPOs praktisering og selve problem-løsningsmetodikken har også vært gjenstand for kritikk i nasjonal rettspraksis. Blant de mest eksplisitte eksemplene på dette er engelske Court of Appeal i *Actavis v Novartis*,¹¹⁴ hvor retten diskuterte angivelige problemtilfeller som problem-løsningsmetoden ikke kunne håndtere på en god måte, herunder såkalte problemoppfinnelser og det såkalte 5¼-tommers-plate-paradokset:

Another aspect of obviousness which is not readily answered by the PSA is illustrated by the 5¼ inch plate paradox. This runs like this. Suppose the patent claim is for a plate of diameter 5¼ inches. And suppose no-one can find a plate of that particular diameter in the prior art. Then (a) it is novel and (b) it is non-obvious for there is no particular reason to choose that diameter.

Denne kritikken var klart misforstått, og avgjørelsen ble også kraftig kritisert.¹¹⁵

Dette «paradokset» er en vanlig misforståelse av problem-løsningsmetoden: Resonnementet om at enhver platestørrelse er oppfinnerisk fordi fagpersonen ikke hadde noen grunn til å velge *akkurat den* størrelsen, er feil ved at det ser bort fra problem-løsningsmetodens krav om et objektivt teknisk problem basert på en *teknisk effekt*. I eksempelet vil platestørrelsen i seg selv ikke gi noen slik teknisk effekt, som igjen gir det objektive tekniske problemet «å finne et alternativ». Med dette problemet blir alle *mulige* platestørrelser ikke-oppfinneriske. (Se også *Hospira v. Genentech* [2014] EWHC 3857 (Pat) punkt 230 for et eksempel på engelsk praksis' ulike forståelse av spørsmålet om *could vs. would* i denne sammenheng).

For EPOs håndtering av såkalte problemoppfinnelser, det vil si hvor det oppfinneriske steget består i å identifisere problemet selv (som er en langt sjeldnere problemstilling i praksis), se for eksempel T 1641/09 og den høyt siterte T 2/83.

Det eksisterer likevel en reell problemstilling rundt problem-løsningsmetoden

¹¹³Det finnes riktignok eksempler på at EPOs appellkamre har anerkjent at denne fremgangsmåten ikke er obligatorisk, og lagt andre vurderingskriterier til grunn, se for eksempel T 465/92, avgjørelsens punkt 9. Fra et praktisk ståsted kan man likevel ikke regne med å møte særlig gehør i EPO for oppfinnelsehøydeargumenter som *ikke* er satt opp i problem-løsningsformat.

¹¹⁴*Actavis UK Ltd v Novartis AG* [2010] EWCA Civ 82. Se også *Nichia Corp. v Argos Ltd.* [2007] EWCA Civ 741, hvor retten i sin diskusjon uttalte at «to force all questions of obviousness into a 'problem-solution' approach can lead to trouble, though often the test can be a helpful guide».

¹¹⁵Se for eksempel <https://ipkitten.blogspot.com/2010/02/problem-solution-approach-ur-doin-it.html>

i forholdet til *friholdelsesbehovet*¹¹⁶, som settes på spissen om man sammenlikninger engelsk og tysk praksis på den ene siden og EPOs strenge praktisering av problem-løsningsmetoden på den andre.

Friholdelsesbehovet som en integrert del av oppfinneshøydevurderingen er veletablert i engelsk praksis og en del av fremgangsmåten som legges til grunn.¹¹⁷ Denne testen skiller seg fra EPOs problem-løsningsmetodikk ved at første steg ikke strengt tar utgangspunkt i ett enkelt nærmestliggende mothold (med en antakelse om at dersom ikke oppfinnelsen var nærliggende ut fra dette motholdet, kan den ikke ha vært det ut fra et mer fjerntliggende mothold), men starter fra teknikkens stand mer generelt. For eksempel ble problemløsningsmetodens fokus på ett enkelt utgangspunkt som nærmeste kjente teknikk kritisert i *Ranbaxy/Arrow v. Warner-Lambert* [2005] EWHC 2142 (Pat), og dommeren vurderte at denne fremgangsmåten

must stem from a belief that if an invention is not obvious in the light of the closest prior art it cannot be obvious in the light of anything further away. This runs the risk of offending against the principle that a skilled man must be permitted to do that which is obvious in the light of each individual item of prior art seen in the light of the common general knowledge.

En annen instruktiv og teknisk ukomplisert sak som illustrerer denne forskjellen i praksis, er *Emson v Hozelock* [2020] EWCA Civ 871, også diskutert ovenfor i kapittel 3.3.3. Oppfinnelsen gjaldt en sammentrekkbar hageslange, og et av motholdene viste en slange med et tilsvarende sammentrekkings-prinsipp, men for bruk i forbindelse med oksygenmasker i flykabiner.¹¹⁸ Tilsvarende prinsipp som i ovennevnte *Ranbaxy*, ble lagt til grunn, nemlig at

once the possibility exists that a skilled person could obtain the document and consider what to do in light of it, a subsequent patent should not interfere with his freedom to take it forwards [...].

Retten kom (på dette punktet riktignok under dissens) til at fagpersonen ville kjent til oksygenlangen som en del av den kjente teknikken. Med det utgangspunktet ville fagpersonen ansett prinsippet for å være egnet

¹¹⁶At en fagperson alltid må stå fritt til å kunne gjøre fagmessige (og ikke-opppfinneriske) nye kombinasjoner av kjent teknikk uten at et senere innlevert patent skal hindre dette. Med andre ord skal ikke en patenthaver kunne monopolisere løsninger som *ville vært tilgjengelig* for fagpersonen kun ved bruk av kjent teknikk og sin generelle fagkompetanse, for eksempel der hvor to (eller flere) elementer hver for seg er kjente, og fagpersonen *kunne* kombinere dem basert på ordinær fagkunnskap og uten å ta oppfinneriske steg.

¹¹⁷Basert på testen etablert i *Pozzoli v Moulage* [2007] EWCA Civ 588, med mange omkringliggende vurderingskriterier basert på eldre praksis, se *Actavis v. ICOS* [2019] UKSC 15 for et sammendrag av disse. Prinsippet av relevans her er den såkalte *right to work test*, basert på blant annet prinsippene uttrykt i *Gillette Safety Razor Co v Anglo-American Trading Co Ltd* [1913] 30 RPC 465.

¹¹⁸Løsningen markedsføres som Xhose®. Patentet er EP2657585, og oksygensslange-motholdet er US 2003/0000530.

for bruk i hageslanger og *måtte da kunne stå fritt til å gjøre dette uten hinder av et senere patent*. I den tilsvarende innsigelsesbehandlingen i EPO ble en hageslange ansett som nærmeste kjente mothold, og oppfinnelsen ansett som patenterbar ved at motholdet relatert til oksygenmasker var for fjernliggende og ikke relatert til samme problem eller bruksområde.¹¹⁹

Heller ikke tysk praksis legger til grunn EPOs strenge prinsipp om at det skal tas utgangspunkt i *ett enkelt* nærmeste mothold. Spørsmålet om oppfinneshøyde er mer generelt koplet til teknisk suksess for oppfinnelsen, og vurderingen gjøres ut fra flere parallelle startpunkter dersom dette med rimelighet kan anses å ha vært et realistisk utgangspunkt for fagpersonen.¹²⁰ Tysk praksis legger heller ikke ett spesifikt objektivt definert problem til grunn på samme måte som problem-løsningsmetoden, men tar også inn i vurderingen et underliggende ønske om å forbedre kjent teknikk som kunne motivert fagpersonen til å ta de nødvendige tekniske steg og gjøre bruk av midler som fagpersonen har tilgjengelig.¹²¹ Av denne grunn spiller også fagets alminnelige kunnskap generelt en større rolle i oppfinneshøydevurderingen etter tysk praksis. Selv om resultatet ofte blir det samme som ved bruk av problem-løsningsmetoden, kan tysk praksis i grensetilfeller ha en lavere terskel for å finne oppfinnelsen nærliggende, og da spesielt i tilfeller hvor det kan vises til en kombinasjon av nærliggende mothold, eller nærliggende mothold og alminnelig kjente midler, som på en fagmessig måte i kombinasjon kunne ført til oppfinnelsen.

Det samme gjelder en kombinasjon med tekniske trekk som følger av generell fagkunnskap, og som fagpersonen ville oppfattet som *hensiktsmessig* å benytte i den aktuelle konteksten. Et instruktivt eksempel er [BGH X ZR 139/10 \(Farbversorgungssystem\)](#): Oppfinnelsen gjaldt en lakkeringsrobot, og retten fant at selv om enkelte trekk rundt håndteringen av malingsbeholdere ikke fremgikk av motholdene, ville disse vært nærliggende «tillegg» («mit Standardmitteln den Gegenstand des Streitpatents ergänzen») for fagpersonen som ønsket å implementere løsningen. Se også fra norsk praksis [20-014397TVI-OTIR/05 \(NCC/KFIR\)](#), som har visse paralleller ved at retten vurderte ulike «supplementerende trekk» som var spesifisert i patentkravet og kom til at hvert av disse var fagmessige.

Tilsvarende forskjeller mellom engelsk og tysk praksis på den ene siden og EPOs praksis på den andre kommer også til syne i håndteringen av

¹¹⁹ Avgjørelsen er påanket og til behandling ved appellkammeret med saksnummer T 766/20, men ikke på grunnlag av at oksygenmaskeslangen måtte utgjøre nærmeste mothold; at dette ikke kunne være tilfelle i problem-løsningsmetoden, var reelt sett uomtvist.

¹²⁰ Se spesielt [BGH Xa ZR 138/05 \(Fischbissanzeiger\)](#).

¹²¹ Men det behøves fortsatt en *konkret ansporing* for å ta de nødvendige stegene, med mindre de aktuelle midlene: (i) tilhører fagpersonens generelle kunnskap, (ii) ville fremstått som formålstjenlig å benytte i det aktuelle tilfellet, og (iii) det ikke forelå spesielle forhold som fagpersonen ville oppfattet som hindringer for en slik bruk i det aktuelle tilfellet. Se spesielt [BGH X ZR 59/16 \(Kinderbett\)](#) og [BGH X ZR 58/19 \(Führungsschienenanordnung\)](#), dommens punkt III-1-d.

uventede effekter og såkalte bonuseffekter i spørsmålet om fagpersonen ville hatt en ansporing til å gjøre en kombinasjon med forventning om å oppnå en gitt, potensielt oppfinneshøydebegrunnende, fordel. (Jf. kapittel 3.3.4 ovenfor). Etter engelsk¹²² og tysk¹²³ praksis er terskelen høyere for å tillegge slike effekter patentbegrunnende vekt dersom det kan vises at gjenstanden i patentkravet uansett følger som en ikke-oppfinnerisk kombinasjon av kjent teknikk.

Et slikt prinsipp basert på friholdelsesbehovet eller tilsvarende betraktninger, med utgangspunkt i at en *mulig* ikke-oppfinnerisk kombinasjon følger av den kjente teknikken, har liten plass i oppfinneshøydevurderingen etter problem-løsningsmetoden slik EPO praktiserer den. Argumenter som baserer seg på at man *kan* sette opp en ikke-oppfinnerisk «vei» eller «rute» til oppfinnelsen ut fra den kjente teknikk, vil av EPO ofte bli avvist som etterpåklokskap.¹²⁴ Effekten av dette er at terskelen for å konkludere positivt for oppfinneshøyde i gitte tilfeller blir lavere: Ved at det skal defineres ett enkelt nærmeste mothold som utgangspunkt, og med EPOs generelt strenge praksis rundt at dette må ha *samme formål* som oppfinnelsen for å unngå etterpåklokskap, er det ofte mulig å helt *utelukke* enkelte typer mothold, også slike som fra et praktisk synspunkt «ligger nær» oppfinnelsen, men ikke er i *samme* tekniske område og derfor ikke kvalifiserer som nærmeste mothold.

Et slikt mothold kan for det første utelukkes som nærmeste kjente teknikk dersom det ikke angår samme formål som oppfinnelsen (for eksempel at en oksygenmaskeslange ikke kan være nærmeste mothold for en hageslangeoppfinnelse), og for det andre utelukkes som kilde til en løsning ved å legge til grunn et objektivt teknisk problem som motholdet ikke behandler (for eksempel et rent hageslangerelatert problem). Se også diskusjonen i kapittel 3.3.3 ovenfor om den helt sentrale rollen valget av nærmeste kjente teknikk har i problem-løsningsmetoden.

Friheten til å «fritt» kunne velge det mest lovende utgangspunkt som nærmeste kjente teknikk i problem-løsningsmetoden (jf. kapittel 3.3.3 ovenfor) balanserer til en viss grad den strenge praktiseringen av problem-løsningsmetoden opp mot de ovennevnte prinsippene rundt friholdelsesbehovet. EPOs praksis spriker likevel en del i hvilket utgangspunkt som tas her og hvor strengt etterpåklokskap tillegges vekt i dette spørsmålet. Generelt legges det til grunn at lovanvenderen står fritt til å velge det mest lovende utgangspunktet blant ethvert *realistisk* utgangspunkt, men noen

¹²²Se for eksempel *Shering-Plough v. Norbrook* [2005] EWHC 2532 (Ch) punkt 34: «... if the invention as claimed is obvious for one reason, the fact that it brings with it another benefit does not stop it being obvious.»

¹²³Se BGH Xa ZR 28/08 (dommens punkt III-2-d) og BGH X ZR 128/09.

¹²⁴Men for eksempler i noe motsatt retning, fra ett spesifikt appellkammer som har uttrykt seg kritisk til den strenge praktiseringen av disse prinsippene, se T 694/15, T 405/14 og T 2057/12.

avgjørelser peker også i strengere retning, blant annet ved å trekke inn en vurdering av om fagpersonen ville ansett utgangspunktet som det mest naturlige. Denne generelt strenge anvendelsen av problem-løsningsmetoden fører til at kombinasjoner som fra et praktisk synspunkt kan fremstå som nærliggende, likevel får et positivt resultat i problem-løsningsvurderingen.

I en sak som *Emson v Hozelock*, diskutert ovenfor, kan man nok si at EPOs praksis med problem-løsningsmetoden legger til grunn et betydelig mer praktisk-realistisk utgangspunkt enn *Windsurfer/Pozzoli*-metoden og kommer til et klart mer rimelig resultat. (At resultatet i den avgjørelsen kunne fremstå som urimelig for patenthaver, ble også anerkjent i dommen.) I en problemstilling som den Bundesgerichtshof behandlet i *Fischbissanzeiger*, er situasjonen en noe annen, ved at to mothold begge lå nær oppfinnelsen, og det kunne vært naturlig for fagpersonen å ta begge disse i betraktning som utgangspunkt i en utvikling og ikke strengt fokusere på kun ett nærmeste mothold. Med begge motholdene foran seg «lå oppfinnelsen i luften» for fagpersonen som en fagmessig kombinasjon.

I norsk praksis legges nærmest utelukkende problem-løsningsmetoden til grunn for oppfinneshøydevurderingen, men friholdelsesbehovet har likevel vært diskutert noen saker. I TOSLO-2014-63673 (*EMGS/PGS*; se dommens punkt 17.2.5) tok retten også i betraktning i valget av fagpersonen at dersom en type fagpersoner utelukkes fra fagteamet, vil disse kunne bli avskåret fra å benytte en oppfinnelse som ellers ville vært nærliggende for dem, det vil si tilsvarende prinsipper som i engelsk praksis diskutert ovenfor. Andre avgjørelser som nevner friholdelsesbehovet mer generelt, uten å gå i detalj, er TOSLO-2014-46548-2 (*Ecolice*), TOSLO-2017-95796 (*Teva/Novartis*) og 16-135025TVI-OTIR/01 (*Orifarm/Mundipharma*). En slik anførsel, da som forsvar mot inngrep, synes også å ha vært reist i TOSLO-2016-14749 (*Rottefella*), men retten diskuterte den ikke nærmere.

Kapittel 4

Tilstrekkelig beskrivelse

En ytterligere patenterbarhetsbetingelse, som også utgjør en selvstendig ugyldighetsgrunn¹²⁵, er at oppfinnelsen må være beskrevet tilstrekkelig fullstendig til at oppfinnelsen kan repliseres og utnyttes av andre. Betingelsen om tilstrekkelig beskrivelse finner basis i [patl. § 8](#) annet ledd tredje punktum, som angir at «[b]eskrivelsen skal være så tydelig at en fagperson på grunnlag av denne skal kunne utøve oppfinnelsen», i sammenheng med [patl. § 8](#) annet ledd første punktum, som spesifiserer at søknaden skal omfatte en beskrivelse og *patentkrav som angir oppfinnelsen*. Ordlyden spiller [EPC art. 83](#) og [PCT art. 5](#), og prinsippet er veletablert også internasjonalt. Betingelsen setter altså krav til *beskrivelsens* evne til å sette en fagperson i stand til å utøve *gjenstanden i patentkravet* («oppfinnelsen»).

Antall saker fra norsk praksis hvor spørsmålet om tilstrekkelig beskrivelse diskuteres er begrenset.¹²⁶ Denne ugyldighetsgrunnen er derimot vel etablert og ofte anført i EPO og i nasjonal praksis, blant annet i England hvor flere saker som omhandler tilstrekkelig beskrivelse, har nådd høyeste instans.¹²⁷ Betydelig veiledning i de mange ulike praktiske scenarioene relatert til tilstrekkelig beskrivelse kan derfor finnes i europeisk praksis, spesielt fra EPO, som på grunn av den høye sakstilgangen har en stor mengde

¹²⁵I innsigelse [patl. § 25](#) første ledd nr. 2 og [EPC art. 101](#) (3) jf. [EPC art. 100](#) (b); i administrativ overprøving [patl. § 52 d](#) annet ledd; i prøving av patentets gyldighet for domstolen [patl. § 52](#) første ledd nr. 2.

¹²⁶Fra nyere praksis kan nevnes LB-2006-26148 (*Ranbaxy* – utførbar uten urimelig byrde), TOSLO-2016-14749 (*Rottefella* – hvordan en komponent beskrevet som utskiftbar faktisk skulle kunne byttes ut), LB-2015-40723 (*Multi Pump Innovation* – hvordan en angitt funksjon skulle oppnås), LB-2012-171734 (*Blafro* – manglende essensielle elementer i patentkravet), LB-2014-117680 (*Idenix/Gilead* – brede krav, urimelig byrde), LB-2010-103765 (*Pharmaq* – generalisering ut over utførelseseksemplene), LB-2009-75798 (*Glidelåsdommen* – ikke mulig å bestemme om oppfinnelsen var realisert), LB-2010-3684 (*Mundipharma* – urimelig byrde); LB-2011-34330 (*Odffjell* – generalisering av et trekk) og [TOSLO-2018-74204](#) (*IKM Cleandril/Enhanced Drilling* – hvordan en angitt funksjon skulle oppnås).

¹²⁷Den til nå siste er *Regeneron Pharmaceuticals Inc v Kymab Ltd* [2020] UKSC 27.

praksis rundt dette spørsmålet.

4.1 Terminologi

I norsk praksis er terminologien rundt tilstrekkelig beskrivelse ikke etablert på samme måte som ellers i Europa, hvor denne betingelsen fast refereres til som *sufficiency of disclosure* eller *enablement* (og betingelsene i EPC art. 84 samlet som *clarity*). Ordlyden i og inndelingen av patl. § 8 annet ledd¹²⁸ samsvarer ikke direkte med konvensjonens skille mellom art. 83 og art. 84¹²⁹, som nok har bidratt til dette, men det legges generelt til grunn at patl. § 8 annet ledd tredje punktum materielt skal tilsvare EPC art. 83, og at patl. § 8 annet ledd første punktum på samme måte tilsvare EPC art. 84.¹³⁰

Som nærmere beskrevet i underkapitlene nedenfor er skillet og grensegangen mellom EPC art. 83 og EPC art. 84 av svært høy relevans i EPOs praksis, ettersom det kun er EPC art. 83 som utgjør en ugyldighetsgrunn. Spørsmålet blir derfor ofte diskutert i innsigelser, og EPOs *Boards of Appeal* har en betydelig mengde praksis rundt grensegangen og hvilke typer anførsler som «kun» utgjør en klarhetsmangel etter EPC art. 84, og som derfor skal avvises som ugyldighetsgrunn.¹³¹

I Norge benyttes ofte *tydelighetskravet* som referanse til patl. § 8 annet ledd tredje punktum.¹³² I teksten benytter jeg begrepet *tilstrekkelig beskrivelse* (etter den etablerte terminologien *sufficiency of disclosure* / *ausreichende Offenbarung* i EPO og ellers i Europa), som er et mer dekkende begrep for betingelsene i patl. § 8 annet ledd tredje punktum og EPC art. 83 om at beskrivelsen skal sette fagpersonen i stand til å utøve oppfinnelsen. For patl. § 8 annet ledd første punktum og EPC art. 84 benytter jeg klarhet, i henhold til den etablerte terminologien ellers i Europa (*clarity*, *Klarheit*).

I norsk praksis likestilles ofte betingelsen om at patentkravene skal ha støtte i beskrivelsen, med at oppfinnelsen skal kunne utøves av fagpersonen

¹²⁸ «Søknaden skal inneholde en beskrivelse av oppfinnelsen, innbefattet tegninger når slike er nødvendige, samt patentkrav som angir oppfinnelsen som søkes beskyttet ved patentet, og er klare, tydelige og har støtte i beskrivelsen. Den omstendighet at oppfinnelsen gjelder en kjemisk forbindelse, medfører ikke at en bestemt anvendelse må angis i patentkravet. Beskrivelsen skal være så tydelig at en fagperson på grunnlag av denne skal kunne utøve oppfinnelsen. [...]».

¹²⁹EPC art. 83: «The European patent application shall disclose the invention in a manner sufficiently clear and complete for it to be carried out by a person skilled in the art.» EPC art. 84: «The claims shall define the matter for which protection is sought. They shall be clear and concise and be supported by the description.»

¹³⁰Se Prop. 52 L (2018–2019), LB-2009-75798 (*Glidelåsdommen*), LB-2010-3684 (*Mundipharma*), LB-2014-117680 (*Idenix/Gilead*) og Stenvik (2020) kapittel II-2-c.

¹³¹Se for eksempel T 608/07, hvor appellkammeret kommenterte at «care has to be taken that an insufficiency objection [...] is not merely a hidden objection under Article 84 EPC», og at dette er en «delicate balance».

¹³²Se eksempelvis Stenvik (2020) kapittel II-2-c, LB-2010-3684 (*Mundipharma*) og Patentretningslinjene Del C, kapittel II, punkt 3.1.

(tilstrekkelig beskrivelse).¹³³ Dette gir dårlig overensstemmelse med EPOs praksis, idet støtte i beskrivelsen i EPC og i EPO-praksis kun er knyttet til klarhet (EPC art. 84) og ikke til tilstrekkelig beskrivelse (EPC art. 83).¹³⁴ Selv om et patent kan ha problemer i form av både manglende støtte i beskrivelsen og en utilstrekkelig beskrivelse, det vil si at mangler etter de to betingelsene kan oppstå parallelt, er dette etter EPOs praksis to prinsipielt to ulike problemstillinger,¹³⁵ hvor kun den siste er en ugyldighetsgrunn.

Det samme fremgår nå også direkte av den norske lovens ordlyd etter endringene i §§ 24, 52 og 52 d som ble introdusert ved Prop. 52 L (2018–2019). Lovendringen gir dog en uklarhet, ved at proposisjonen legger til grunn at uklare krav og manglende støtte i beskrivelsen er ment å (fortsatt) utgjøre en ugyldighetsgrunn, slik det har vært praktisert i Norge, men at lovteksten etter endringen faktisk ikke uttrykker dette. (Se også kommentar om det samme i Stenvik (2020) kapittel VII-1-b.) Proposisjonens punkt 7.2 synes å begrunne den valgte løsningen med en antakelse om at *støtte i beskrivelsen* av EPO praktiseres som en betingelse etter EPC art. 83. Det er i så fall en feiltolkning, se blant annet kapittel 4.6–4.8 nedenfor.

For å unngå forveksling, og for bedre harmonisering med europeisk praksis, bør begrepet støtte i beskrivelsen etter mitt syn ikke benyttes for spørsmål som er relatert til tilstrekkelig beskrivelse (patl. § 8 annet ledd tredje punktum).

4.2 Bakgrunn og grunnprinsipper

Betingelsen om tilstrekkelig beskrivelse er ofte begrunnet i lys av den såkalte byttehandelen som er en av de samfunnsmessige begrunnelsene for å opprettholde et patentsystem: Oppfinneren skal, i bytte mot å få et tidsbegrenset monopol, beskrive oppfinnelsen i slik detalj at andre kan lære av den, bygge videre på teknologien og utnytte oppfinnelsen etter at monopollet er utløpt. Dette vil kun være tilfelle dersom beskrivelsen er fullstendig nok til at tredjeparter gjennom beskrivelsen gis tilgang til en teknisk lære som de faktisk settes i stand til å utnytte. En effekt av betingelsen om tilstrekkelig beskrivelse er derfor at rent spekulative «oppfinnelser» kan lukkes ut; for å oppnå et gyldig patent forutsettes i det minste én fungerende beskrivelse av hvordan løsningen praktisk kan realiseres. Dette hindrer at

¹³³Se eksempelvis Prop. 52 L (2018–2019), punkt 7.2; Stenvik (2020), kapittel II-2-e og kapittel VII-1-b; LB-2015-40723 (*Multi Pump Innovation* side 20); LB-2011-34330 (*Odffell*) punkt 3; Gyldendal Rettsdatas kommentar til patentloven, note 89 (18.05.2015).

¹³⁴Se for eksempel T 939/92 punkt 2.2.2, T 2157/08 punkt 3 og T 1024/18 punkt 3.1 for veiledning på hvordan EPOs appellkamre tolker dette begrepet.

¹³⁵Jf. *Case Law of the Boards of Appeal*, kapittel F-IV-6.4. Et patentkrav kan ha støtte i beskrivelsen uten å være tilstrekkelig beskrevet (eller omvendt: være tilstrekkelig beskrevet, men mangle støtte i beskrivelsen), slik for eksempel diskutert i T 409/91 (*Fuel oils/EXXON*). Se også T 322/93, T 1062/98, T 939/92, T 694/92 og kapittel 4.7 nedenfor.

noen monopoliserer et teknisk område uten å ha bidratt til å tilveiebringe en fungerende løsning.

Et ofte fremtrukket sitat i denne sammenhengen er fra [T 1164/11](#): «It is not the purpose of the patent system to grant a monopoly for technical speculations that cannot be realised at the time of filing.»

Se også [NU 1963: 6](#), jf. [Ot.prp. nr. 36 \(1965–66\)](#) side 184: «Dette krav skal realisere en av patentrettens viktigste forutsetninger, nemlig den at oppfinnelsen etter utløpet av patenttiden skal tilhøre det tekniske felleseie og fritt kunne utøves.» Fra EPOs praksis se også den høyt siterte [T 169/83](#) (punkt 3.1). Prinsippet er kjent fra svært langt tilbake i tid, se for eksempel fra *Liardet v Johnson* (1778) i engelsk praksis, sitert i [Warner-Lambert v. Generics \(UK\) \[2018\] UKSC 56](#), dommens punkt 17: The condition of giving encouragement is this: that you must specify upon record your invention in such a way as shall teach an artist, when your term is out, to make it – and to make it as well by your directions: for then at the end of the term, the public shall have benefit of it. The inventor has the benefit during the term, and the public have the benefit after...

Enlarged Board of Appeal la i [G 2/93](#) til grunn at bestemmelsen krever at fagpersonen både skal settes i stand til å *forstå* den tekniske læren og til å *utøve* oppfinnelsen:

In order to meet the requirements of Article 83 EPC, a European patent application must therefore contain sufficient information to allow a person skilled in the art, using his common general knowledge, to perceive the technical teaching inherent in the claimed invention and to put it into effect accordingly.

Det er likevel ikke en nødvendig betingelse at fagpersonen må forstå *hvorfor* en løsning virker, men han/hun må forstå *hvordan* den kan implementeres, jf. eksempelvis [T 1164/11](#). Fra tysk praksis, se BGH X ZR 102/91 (*Muffelofen*), hvor *Bundesgerichtshof* uttalte at patentets gjenstand er den spesifikke anvisningen til teknisk handling, ikke den teoretiske begrunnelsen som ligger bak; selv i et tilfelle hvor *oppfinneren selv* har misforstått virkningsmekanismene bak oppfinnelsen, er dette ikke nødvendigvis ødeleggende for patentet.

Det er også klart at betingelsen om tilstrekkelig beskrivelse må være oppfylt *på søknadsdatoen*. Dette følger av [patl. § 8](#) annet ledd tredje punktum og [EPC art. 83](#), ved at *søknaden* skal inneholde en tilstrekkelig beskrivelse, sammenholdt med begrensningene i [patl. § 13](#) og [EPC art. 123](#) om at en søknad ikke kan endres slik at det søkes patent på noe som ikke fremgikk av søknaden slik den ble inngitt.¹³⁶ Under dette faller, i tillegg til innføring av *helt nytt* materiale, også endringer som retter eller utfyller en lære som ikke

¹³⁶I EPC direkte ved at [art. 83](#) spesifiserer at «[the] application shall disclose the invention in a manner sufficiently clear and complete...»; i patentloven ved at [§ 8](#) krever at søknaden inneholder en beskrivelse, og at beskrivelsen skal være så tydelig at en fagperson kan utøve oppfinnelsen.

opprinnelig var tilstrekkelig beskrevet; noe annet ville gi patenthaveren anledning til å forbedre sin posisjon i etterkant av innleveringen (for eksempel levere inn en spekulativ søknad som utfylles med implementasjonsdetaljer senere). Enhver endring som muliggjør utøvelse av en oppfinnelse som opprinnelig ikke var tilstrekkelig beskrevet, vil derfor utgjøre ulovlige endringer, ved at fagpersonen da presenteres for ny teknisk informasjon som ikke fremgikk av søknaden som innlevert, jf. kapittel 5.2 nedenfor. Tilsvarende kan ikke en opprinnelig tilstrekkelig beskrevet søknad bli tilstrekkelig gjennom fagets generelle utvikling.¹³⁷

Vurderingen av om tilstrekkelig beskrivelse gjelder oppfinnelsen *slik den er definert i det meddelte patentet*. Med andre ord må kombinasjonen som ble meddelt, allerede på innleveringsdatoen ha vært tilstrekkelig beskrevet slik at den kan utøves av fagpersonen. Dersom søknaden er blitt endret i løpet av saksbehandlingen, som ofte er tilfelle, må altså tilstrekkelig beskrivelse for å utøve de *meddelte* patentkravene foreligge i den *opprinnelig innleverte* søknaden. Dersom prioritetskravet skal være gyldig, må oppfinnelsen (slik den ble meddelt) tilsvarende være tilstrekkelig beskrevet i det relevante prioritetsdokumentet. Dersom søknaden ble utvidet eller endret i forhold til prioritetsdokumentet, kan utilstrekkelig beskrivelse derfor også utgjøre et angrep på prioritetskravet og dermed støtte en anførsel om manglende nyhet og oppfinneshøyde, basert på mothold publisert i prioritetsstiden.

For at det skal foreligge en tilstrekkelig beskrivelse, er det ikke nødvendig at læren faktisk er blitt utført av oppfinneren.¹³⁸ At patenthaveren selv eventuelt ikke har utøvd oppfinnelsen, er heller ingen indikasjon på eller presumpsjon for at det foreligger mangler i utførbarheten eller utilstrekkelig beskrivelse.¹³⁹ Det relevante spørsmålet er kun om beskrivelsen setter en tredjepart i stand til å utøve oppfinnelsen. Likevel kan naturligvis en faktisk utnyttelse av oppfinnelsen brukes som bevis den ene eller andre veien i dette spørsmålet: En realisert inngrepsgjensstand kan være en indikasjon på tilstrekkelig beskrivelse, hvis man kan vise at beskrivelsen omfatter all den nødvendige informasjonen som muliggjorde dette.

I praksis er vurderingen av tilstrekkelig beskrivelse i svært stor grad

¹³⁷Se for eksempel *Biogen Inc v Medeva Plc* [1996] UKHL 18, punkt 81: «[t]he application may not add new matter to make an insufficient application sufficient. [...] [A]n insufficient application should also not become sufficient because of general developments in the state of the art after the filing date.»

¹³⁸Se eksempelvis T 1023/02, som peker på at det kan være mange grunner, for eksempel økonomiske eller regulatoriske grunner, til at en oppfinnelse ikke faktisk har blitt realisert.

¹³⁹Se eksempelvis T 2220/14 punkt 63. Det er sågar helt legitimt å patentsøke løsninger som man ikke selv har til hensikt å utnytte kommersielt, for eksempel såkalte sperrepatenter for å hindre konkurrenter, eller patentering innenfor nye områder for å bygge en patentposisjon for eventuell fremtidig bruk. Et kjent eksempel er US 4,131,919, Kodaks patent på digitalkamera fra 1977. Se også LB-2010-35272, hvor retten konstaterer at patenthaver ikke er forpliktet til å gjøre bruk av sin oppfinnelse, og at «[v]ilkårene for å oppnå patent kan være oppfylt selv om søknaden inngår i en strategi som [konkurrenter] misliker».

basert på konkrete vurderinger i den enkelte sak, i lys av patentets tekniske område og sakens natur. Hvordan patentkravet er formulert, er også en faktor med betydelig innvirkning, spesielt i spørsmål rundt kravets bredde (se kapittel 4.6 nedenfor). Selv de engelske dommere, med sin forkjærighet for strukturerte vurderingskriterier og presedenssettende «sjekklister», har ikke etablert en allmenngyldig test for tilstrekkelig beskrivelse. I *Novartis AG v. Johnson & Johnson Medical Ltd.* [2009] EWHC 1671 uttalte Kitchen LJ:

Whether the specification discloses an invention clearly and completely enough for it to be performed by a person skilled in the art involves a question of degree. It is impossible to lay down any precise rule because the degree of clarity and completeness required will vary depending on the nature of the invention and of the art in which it is made. [...]

Likevel er det en del etablerte prinsipper som legges til grunn i vurderingen, hvor de viktigste gjennomgås nedenfor.

4.3 Konsekvenser av utilstrekkelig beskrivelse

Tilstrekkelig beskrivelse prøves av patentmyndighetene under søknadsbehandlingen og kan i så fall føre til avslag, men spørsmålet kommer i praksis sjelden opp før meddelelse. For å anføre utilstrekkelig beskrivelse på søknadsstadiet kreves etter EPOs praksis «serious doubts, substantiated by verifiable facts»,¹⁴⁰ som kan være vanskelig å etablere i en relativt ressursbegrenset granskingssituasjon. Problemstillingen oppstår ofte etter meddelelse, ved at en tredjepart anfører utilstrekkelig beskrivelse som ugyldighetsgrunn.¹⁴¹

Dersom det fastslås at patentet er utilstrekkelig beskrevet, og dette kan avhjelpes ved endringer, vil patenthaver ha mulighet til det innenfor den generelle endringsadgangen (jf. kapittel 5 nedenfor). I praksis er denne muligheten likevel ofte svært begrenset, siden utilstrekkelig beskrivelse i mange tilfeller er relatert til enkelttrekk i patentkravet som fagpersonen ikke settes i stand til å utøve fordi beskrivelsen er mangelfull. I et slik tilfelle vil en mangel ofte gjennomsyre hele patentet, siden trekket som regel ikke kan slettes,¹⁴² og ved at trekket (hvis det er en del av et selvstendig krav) også er obligatorisk i alle tilknyttede selvstendige krav.

¹⁴⁰Se [Guidelines for Examination F-III-1](#). Formuleringen er fra T 19/90 (*Oncomouse*).

¹⁴¹Også i dette tilfellet gjelder presumpsjonen for at et meddelt patent er gyldig, og bevisbyrden ligger på den som hevder ugyldighet. Fra EPOs praksis se for eksempel T 1727/12 punkt 1.1.

¹⁴²Dette vil utgjøre en ulovlig utvidelse, jf. [patl. § 19](#) og [EPC art. 123\(3\)](#); se kapittel 5.3 nedenfor.

Dersom problemet derimot består i at kravet ikke er tilstrekkelig beskrevet slik at det kan utøves i sin fulle bredde (se kapittel 4.6 nedenfor), kan mangelen i gitte tilfeller rettes ved endringer. I det siste tilfellet kan man ofte snevre inn kravet til den faktisk «tilstrekkelig beskrevne bredden». I norsk praksis praktiseres (ulikt i EPO) manglende essensielle trekk eller oppnåelsen av en ønsket virkning som en mangel under tilstrekkelig beskrivelse (jf. kapittel 4.7 nedenfor). I et slikt tilfelle vil mangelen potensielt kunne rettes ved at kravet snevres inn eller presiseres, eller ved at det essensielle trekket tas opp i kravet.¹⁴³ Det tilsvarende gjelder dersom kravet spesifiserer flere alternativer, og kun enkelte er ikke-utførbare. Mangelen vil da kunne rettes ved at alternativene slettes.¹⁴⁴

Utover slike tilfeller vil en utilstrekkelig beskrivelse ofte være uopprettelig for patenthaver.

4.4 Utgangspunktet: Gjenstanden i patentkravet skal kunne realiseres

Betingelsen om tilstrekkelig beskrivelse skal vurderes for gjenstanden som er definert i patentkravet, siden det er kravet som definerer oppfinnelsen (jf. [patl. § 8](#) annet ledd første punktum: «[...] *patentkrav som angir oppfinnelsen* [...]»), og det er *denne* som skal kunne «utøves» i henhold til [§ 8](#) annet ledd tredje punktum. Vurderingen må derfor, som for de andre gyldighetsbetingelsene, starte ut fra patentkravets ordlyd.

En nyanseforskjell kan observeres i ordlyden i [patl. § 8](#) annet ledd tredje punktum («Beskrivelsen skal være så tydelig at en fagperson på grunnlag av denne skal kunne utøve oppfinnelsen») sammenliknet med [EPC art. 83](#) («The European patent application shall disclose the invention in a manner sufficiently clear and complete for it to be carried out by a person skilled in the art.») og hvordan denne praktiseres av EPO: Etter etablert norsk praksis kreves at en fagperson skal kunne fremstille *og anvende* gjenstanden definert i patentkravet. Med andre ord kreves det for tilstrekkelig beskrivelse også en anvisning på *minst én anvendelsesmåte*, også for et apparatkrav.^a EPOs praksis er her mer formalistisk, idet det generelt anses som tilstrekkelig at en fagperson kan *reprodusere* gjenstanden i patentkravet, uavhengig av hva denne gjenstanden eventuelt «kan gjøre». (Se også diskusjonen i kapittel 3.3.1, 4.7 og 6.3.2 om effektbaserte vurderinger under de ulike patenterbarhetsvilkårene.)

^aSe eksempelvis Gyldendal Rettsdata Norsk lovkommentar note (89),

¹⁴³Slik det for eksempel ble gjort i LB-2012-171734 (*Blafro*).

¹⁴⁴For eksempel dersom kravet spesifiserer *en mekanisk eller elektronisk styringsenhet*, og bare en av disse er tilstrekkelig beskrevet, kan den andre slettes. Dette utgjør heller ikke en utvidelse av kravets omfang.

18.05.2015.

Det er etter EPOs praksis, og også generelt i Norge, ikke noen betingelse at *patentkravet selv* skal sette fagpersonen i stand til å utøve oppfinnelsen; vurderingen skal gjøres ut fra *hele beskrivelsen*.¹⁴⁵ Som utgangspunkt er kravenes oppgave å *definere* oppfinnelsen, ikke å *forklare* hvordan den skal implementeres.

Det avgjørende for tilstrekkelig beskrivelse er derfor en fagpersons mulighet til å realisere oppfinnelsen, slik den er definert i patentkravene, ut fra læren i beskrivelsen. Vurderingen går altså ut fra en situasjon der en fagperson søker å utøve *det som er definert i kravet*. Det er derfor prinsipielt ikke relevant om beskrivelsen også skulle inneholde utførelseseksempler som *ikke* er utførbare, med mindre disse *hindrer* fagpersonen i å realisere gjenstanden i patentkravet. Hvis det for eksempel viser seg at enkelte utførelsesformer i beskrivelsen ikke lar seg realisere, trenger ikke det nødvendigvis bety at patentet er ugyldig på grunn av utilstrekkelig beskrivelse, dersom beskrivelsen likevel er fullstendig nok til å kunne realisere andre utførelser i henhold til patentkravet.¹⁴⁶ Tilsvarende er det ikke relevant om beskrivelsen inneholder annet, ikke-utførbart materiale som er *urelatert til oppfinnelsen slik den er definert i kravet*.¹⁴⁷

Beskrivelsen må omfatte minst én utførelse som realiserer gjenstanden slik den er spesifisert i kravet, og som fagpersonen kan implementere.¹⁴⁸ For et apparatkrav er det en betingelse at fagpersonen settes i stand til å realisere apparatet som er definert. For et fremgangsmåtekrav må fagpersonen settes i stand til å utøve fremgangsmåten. Det er ikke en betingelse at dette utgjør den beste måten oppfinneren kjenner til, såkalt *best mode*, eller at beskrivelsen skal fremheve trekk av spesiell viktighet. Videre er det ikke nødvendig å beskrive aspekter «rundt» oppfinnelsen, for eksempel fordelaktige implementasjonsdetaljer som ikke er direkte relatert til oppfinnelsen. Beskrivelsen må derfor ikke nødvendigvis gi leseren «det komplette produktet», bare de nødvendige instruksjonene for å realisere den tekniske løsningen som oppfinnelsen angår. Utførelsen(e) må heller ikke nødvendigvis vise den «enkleste» veien til målet, og det er ikke i seg selv en mangel at beskrivelsen *kunne* vært gjort enklere, så lenge fagpersonen ikke utsettes

¹⁴⁵Se for eksempel de høyt siterte T 169/83 og T 14/83 (men se også diskusjonen rundt essensielle trekk i kapittel 4.7 nedenfor). Tilsvarende i tysk praksis: BGH X ZR 112/99 (*Kupplungsvorrichtung II*).

¹⁴⁶Men spørsmålet kan være situasjonsavhengig, se spesielt G 1/03 punkt 2.5, med videre referanser.

¹⁴⁷At beskrivelsen inneholder bredere eller smalere utførelser sammenliknet med gjenstanden definert i patentkravet, eller utførelser som ligger «på siden av» patentkravet, er vanlig, idet patentsøknader ofte blir endret under saksbehandlingen i lys av de anførte mothold.

¹⁴⁸Se *Case Law of the Boards of Appeal kapittel II-C-5.2*: «An invention is in principle sufficiently disclosed if at least one way is clearly indicated enabling the person skilled in the art to carry out the invention.» Tilsvarende i tysk praksis: BGH X ZR 168/97 (*Taxol*).

for en urimelig byrde. Det er heller ikke en betingelse at eksemplene i patentet er eksakt og identisk reproduserbare, bare at læren som helhet setter fagpersonen i stand til å utøve oppfinnelsen.

Som minimum må *hvert enkelt kravtrekk* individuelt være utførbart. Dersom fagpersonen ikke er i stand til å utøve enkelttrekk i kravet, er dette en ugyldighetsgrunn, siden kravet i sin helhet da ikke er utførbart. Men også *patentkravet som helhet* må være utførbart, dersom for eksempel en funksjonell samvirkning eller kompatibilitet mellom kravtrekk er spesifisert eller nødvendig for at oppfinnelsen skal kunne realiseres. Også eventuelle ikke-obligatoriske trekk som er definert i kravene, må oppfylle betingelsen og være utførbare.¹⁴⁹ Det er også klart at *alle kravene*, både selvstendige krav og eventuelle uselvstendige krav, må være utførbare.¹⁵⁰ Hvert patentkrav må derfor vurderes separat, og en ugyldighetsgrunn basert på at «kun» et uselvstendig krav ikke er utførbart, kan derfor anføres. (Selv om dette ofte kan avhjelpest lettere enn for et selvstendig krav, ved at det uselvstendige kravet ganske enkelt slettes.)

Etter konvensjonens ordlyd og EPOs praksis skal *hele søknaden*¹⁵¹ tas i betraktning i vurderingen av om beskrivelsen er tilstrekkelig, også en eventuell lære som følger av *kravene selv* eller kravene sett opp mot beskrivelsen.¹⁵² Patentlovens ordlyd, og også [PCT-konvensjonens art. 5](#), spesifiserer derimot bare at *beskrivelsen* skal utfylle denne funksjonen. Det er likevel klart at hele søknaden¹⁵³ tas i betraktning også etter norsk praksis, slik at eventuelle tolkningsfaktorer eller en eventuell lære som følger av patentkravene, også kan støtte tilstrekkelig beskrivelse. Dette følger av prinsippet om at patentkravene skal tolkes likt for alle formål, og legges også til grunn av Patentstyret og retten i vurderingen av tilstrekkelig beskrivelse.¹⁵⁴

Patentbeskrivelsen består generelt av en alminnelig del og en spesiell del, som omfatter spesifikke utførelseseksempler, oftest illustrert med figurer. Utførelseseksemplene spiller en sentral rolle i å forklare (de ofte generaliserte) angivelsene i patentkravene og patentets generelle del. Dersom en direkte reproduksjon av utførelseseksemplene er mulig for fagpersonen, vil dette ofte være nok for å begrunne tilstrekkelig beskrivelse, ved at man da ender opp med en utførelse som faller inn under kravet. Likevel finnes det unntak, og da spesielt i lys av betingelsen om at oppfinnelsen skal kunne utøves i hele kravets bredde, diskutert nedenfor.

¹⁴⁹Se for eksempel [T 206/13](#) punkt 3.2: Alt som er positivt definert i kravet, må være utførbart.

¹⁵⁰Se for eksempel [T 1011/01](#) punkt 2.3, og [T 2007/16](#) punkt 5.

¹⁵¹Med unntak av sammendraget, jf. [EPC art. 85](#).

¹⁵²Som for eksempel var tilfelle i [T 14/83](#).

¹⁵³Med unntak av sammendraget, jf. [patl. § 8](#) tredje ledd.

¹⁵⁴[Patentretningslinjene del C, kapittel ii, punkt 3.1](#). Fra rettspraksis se [12-155575TVI-OTIR/01](#) (førsteinstansavgjørelsen av LB-2014-117680 (*Idenix/Gilead*)).

4.5 Tilstrekkelig for fagpersonen

Sentralt i vurderingen av tilstrekkelig beskrivelse er at beskrivelsen retter seg mot fagpersonen. Fagpersonen besitter sin generelle fagkunnskap (jf. kapittel 2.1 ovenfor) og tolker beskrivelsen med dette utgangspunktet og denne bakgrunnskunnskapen. Det er etablert praksis at fagpersonen vil bruke sin generelle fagkunnskap for å supplere eller korrigere eventuelle mangler eller feil i beskrivelsen.¹⁵⁵ Det behøves derfor ingen detaljert anvisning for ting som er innenfor fagpersonens generelle kunnskap, men slike eventuelle ikke-beskrevene, nødvendige skritt må da være nærliggende for fagpersonen, slik at en detaljert beskrivelse ville vært overflødig.¹⁵⁶

For vurderingen av om beskrivelsen er tilstrekkelig, antas det at fagpersonen (som alltid) har sin generelle fagkunnskap tilgjengelig og også (i motsetning til i vurderingen av nyhet og oppfinneshøyde) patentets beskrivelse. Denne kan også gi videre henvisninger som eventuelt skulle være nødvendige.¹⁵⁷

Tidspunktet for vurderingen er vesentlig dersom fagpersonens kunnskap endrer seg over tid. Det avgjørende er fagpersonens kunnskap på prioritetsdatoen eller søknadsdatoen, jf. kapittel 4.2 ovenfor. Det må derfor klarlegges hva fagpersonens generelle fagkunnskap var på dette tidspunktet. Fagpersonens kunnskap kan utvikle seg etter prioritetsdatoen, og prinsipielt er det derfor mulig at en patentsøknad er tilstrekkelig beskrevet, men at prioritetsdokumentet ikke er det, *selv om de har identisk innhold*. Det kan være tilfelle dersom teknikken utvikler seg raskt, eller hvis informasjon som er sentral for utøvelsen av læren, publiseres i prioritetsidsrommet, slik at fagpersonen i dette tidsrommet gis de nødvendige midler som ikke var tilgjengelige på prioritetsdatoen.¹⁵⁸

¹⁵⁵Se for eksempel T 206/83 og T 171/84. Dette prinsippet er i praksis høyst relevant, idet det avskjærer muligheten til å angripe et patent med «oppkonstruerte» utførbarhetsproblemer. Terskelen er generelt høy; fagpersonen må være helt ute av stand til å realisere en gjenstand i henhold til kravet for at et angrep med utilstrekkelig beskrivelse skal lykkes.

¹⁵⁶Dersom fagpersonen selv må ta *oppfinneriske* steg i utøvelsen, er beskrivelsen utilstrekkelig, jf. for eksempel T 10/86 og LB-2014-117680 (*Idenix/Gilead*). Eksempler hvor fagpersonen måtte «utfylle» beskrivelsen på fagmessig måte, er T 721/89 og T 379/89.

¹⁵⁷Se T 611/89 og T 267/91: Beskrivelsen kan være gjort tilstrekkelig gjennom referanse til andre dokumenter. Det må antas at dette også legges til grunn i norsk praksis. I noe motsatt retning, se 12-155575TVI-OTIR/01 (førsteinstansavgjørelsen av LB-2014-117680 (*Idenix/Gilead*)), hvor retten, med henvisning til T 276/99, uttalte at «alt som er kritisk for å forstå oppfinnelsen skal fremkomme i beskrivelsen» og at det ikke er tilstrekkelig at det vises til publikasjoner. T 276/99 gjaldt likevel en søknad hvor i praksis *hele beskrivelsen* var utelatt og erstattet med en henvisning, og kan ikke generaliseres til å si at henvisninger ikke kan støtte fagpersonen i å utøve oppfinnelsen.

¹⁵⁸Et slikt tilfelle var diskutert i *Interdigital v. Lenovo* [2021] EWHC 2152 (Pat), se dommens punkt 82-94. Teoretisk kan man også se for seg *bortfall* av kunnskap eller midler, det vil si at oppfinnelsen opprinnelig kunne utøves av fagpersonen, men etter en tid ikke lenger kan det. Haedicke/Timman (2020) eksemplifiserer dette med et nytt, oppfinnerisk stoff som tilvirkes basert på et utgangsstoff produsert i kroppen på et dyr,

En sentral betingelse for tilstrekkelig beskrivelse er at fagpersonen skal kunne utøve oppfinnelsen **uten urimelig byrde**. Spørsmålet om hva som utgjør urimelig byrde, er hyppig forekommende i praksis, og det eksisterer mange eksempler på konkrete vurderinger hvor patentmyndighetene eller retten har tatt stilling til hvor grensen skal gå. Likevel er det vanskelig å etablere allmenngyldige kriterier for hva som kan regnes som en urimelig byrde – det er helt avhengig av det aktuelle fagområdet og hva som ville vært gjengs praksis i en utvikling tilsvarende det oppfinneren har gjort.¹⁵⁹ Spørsmålet krever derfor så godt som alltid en skjønnsmessig vurdering i lys av de reelle, omkringliggende betingelser. Generelt gjelder de sakene hvor urimelig byrde fastslås, i stor grad kjemirelaterte eller bioteknologiske oppfinnelser. Problemstillingen er sjelden innen mekanikk og fysikk (de såkalte *predictable arts*).¹⁶⁰

Som utgangspunkt er et eventuelt behov for eksperimentering tillatt; det er ikke en urimelig byrde for fagpersonen å måtte gjennomføre tester eller undersøkelser for å realisere oppfinnelsens løsning, forutsatt at beskrivelsen gir veiledning om hva som må gjøres. Flere forsøk eller systematisk eksperimentering kan være akseptabelt, forutsatt at beskrivelsen gir den nødvendige anvisning, og det ikke er urimelig omfattende i lys av hva som vil være vanlig innen det relevante fagområdet.¹⁶¹ Et eksempel hvor dette ikke var ansett oppfylt, er Borgarting lagmannsrett (og også EPO i en parallell sak) i LB-2006-26148 (*Ranbaxy*). Saken gjaldt fremstilling av et legemiddel basert på et utgangsprodukt som fagpersonen på prioritetsdatoen måtte fremstille selv. Patentet eller kjent teknikk satte ikke fagpersonen i stand til å fremstille dette legemidlet uten urimelig byrde eller eksperimentering; den metoden som var tilgjengelig, «overlater fastsettelse av avgjørende prosessbetingelser til fagmannen, noe som unødig og urimelig stiller ham overfor betydelig usikkerhet og nødvendiggjør omfattende eksperimentering». Patentet var derfor ugyldig. En tilsvarende konklusjon kom retten til i LB-2014-117680 (*Idenix/Gilead*), hvor spørsmålet gjaldt hvorvidt et skritt i en fremstillingsprosess var tilgjengelig fra fagets alminnelige

og der dyrerassen så dør ut.

¹⁵⁹Fra EPOs praksis se for eksempel diskusjonen i T 2220/14, punkt 55ff.

¹⁶⁰I de norske «mekaniske» sakene hvor urimelig byrde har vært vurdert, har retten kommet til at beskrivelsen var tilstrekkelig. Dette gjelder LB-2015-40723 (*Multi Pump Innovation*), LB-2012-171734 (*Blafro*) og LB-2011-34330 (*Odffjell*). En nokså høy terskel for å finne denne typer oppfinnelser utilstrekkelig beskrevet følger også klart av EPOs praksis. Et eksempel der EPOs appellkammer kom til at realiseringen av en mekanisk løsning utgjorde en urimelig byrde, er T 1299/15.

¹⁶¹Se eksempelvis T 14/83, T 322/93 og T 68/85. I sistnevnte sak gjaldt det omdiskuterte kravtrekket en funksjonell angivelse som overlot til fagpersonen å finne et passende blandingsforhold for komponenter i et ugressmiddel. Forsøkene krevde 15–20 dager venting for å evaluere virkningen. Dette ble av appellkammeret ansett å være akseptabelt og ikke en urimelig byrde. I T 2220/14 kom appellkammeret til at i et svært komplisert fagområde kan en stor innsats og betydelig mengde prøving og feiling være nødvendig for å reproducere oppfinnelsen slik den er beskrevet, og at dette var akseptabelt (se avgjørelsens punkt 60).

kunnskap, uten urimelig byrde for fagpersonen. Fra EPOs praksis se for eksempel T 206/83, som gjaldt en liknende situasjon som LB-2006-26148 (*Ranbaxy*) med tanke på tilgjengelighet av nødvendige utgangsmaterialer, og T 593/09, hvor en mangelfullt beskrevet prosessparameter førte til en urimelig byrde for å løse patentets problem; *Board of Appeal* konkluderte med at beskrivelsen ikke ga fagpersonen noe mer enn «a suggestion to perform a research program in order to identify suitable materials».¹⁶²

Det er også en betingelse at fagpersonen er i stand til å **bestemme om oppfinnelsen er oppnådd**. Et eksempel på dette fra norsk praksis er LB-2009-75798 (*Glidelåsdommen*). Oppfinnelsen gjaldt en glidelås tilvirket ved sprøytestøping som skulle tilveiebringe en kjemisk binding. Både tingretten og lagmannsretten konkluderte med ugyldighet basert på at beskrivelsen ikke ga fagpersonen holdepunkter for å vite om man hadde lykkes i å danne de relevante kjemiske bindingene og dermed om man hadde utøvd oppfinnelsen. Fra EPOs praksis se for eksempel T 75/06 og T 815/07, hvor angitte metoder for å bestemme et kravtrekk var utilstrekkelig for å fastslå om oppfinnelsen var realisert.¹⁶³

Dette spørsmålet må likevel balanseres opp mot en situasjon der det hersker **uklarhet i kravets yttergrense**, det vil si uklarhet om hvorvidt man ligger innenfor eller utenfor kravet (en såkalt *fuzzy boundary*). En slik situasjon er etter EPOs praksis et spørsmål om klarhet (EPC art. 84) og derfor ingen mangel under tilstrekkelig beskrivelse.¹⁶⁴ Dette gjelder også der hvor kravet levner en tredjepart i uvisse om man er innenfor eller utenfor kravet. Det såkalte *forbidden area* er ikke et spørsmål om tilstrekkelig beskrivelse og derfor ingen ugyldighetsgrunn. Grensegangen synes ikke å ha kommet på spissen i norsk praksis. Et spesielt relevant scenario i denne sammenheng er patentkrav som angir en parameter eller intervall, og hvor spørsmålet gjelder hvor den eksakte yttergrensen av kravet skal trekkes i lys av denne. For at det skal foreligge en mangel på tilstrekkelig beskrivelse, må det være en *fundamental usikkerhet* hvordan kravets gjenstand kan realiseres, ikke «bare» en uklarhet om en realisert gjenstand ligger innenfor eller utenfor kravet.¹⁶⁵

Relatert til både urimelig byrde og hvorvidt oppfinnelsen er oppnådd,

¹⁶²Også instruktive i denne sammenheng er T 226/85 (oppfinnelsen kunne kun reproduseres ved tilfældigheter eller flaks på grunn av ukjente faktorer) og T 544/12 (prøving og feiling er tillatt, men feilslette forsøk må lede fagpersonen i riktig retning).

¹⁶³Se tilsvarende T 252/02, T 412/93 og LB-2014-117680 (*Idenix/Gilead*), hvor det samme ble lagt til grunn.

¹⁶⁴Se spesielt diskusjonen i punkt 4 av T 593/09 vedrørende grensegangen mellom EPC art. 83 og EPC art. 84.

¹⁶⁵Uttrykt i T 593/09 som: «What is decisive for establishing insufficiency within the meaning of Article 83 EPC is whether the parameter, in the specific case, is so ill-defined that the skilled person is not able, on the basis of the disclosure as a whole and using his common general knowledge, to identify (without undue burden) the technical measures (eg selection of suitable compounds) necessary to solve the problem underlying the patent at issue.»

er spørsmål om **måling eller bestemmelse av en parameter**, dersom dette er nødvendig for å utøve oppfinnelsen. En patentert gjenstand kan være avgrenset ved en parameter, men parameteren må da være mulig å bestemme entydig og objektivt med midler tilgjengelig for fagpersonen.¹⁶⁶ Om fagpersonen er ute av stand til å bestemme om en parameter definert i kravet er realisert, er dette en utilstrekkelig beskrivelse. Et ukomplisert eksempel på dette er beskrevet i T 805/93, hvor kravet spesifiserte at to ingredienser skulle ha en gitt viskositet, men hvor verken beskrivelsen eller kravet spesifiserte ved hvilken temperatur (den svært temperaturavhengige) viskositeten skulle måles. Tilsvarende spesifiserte kravet i T 83/01 en middeldiameter for partikkelstørrelser, men fagpersonen hadde ikke tilgjengelig noen måte å bestemme denne middeldiameteren på. Det samme kan følge dersom en parameter er avhengig av *andre* parametere i så stor grad at definisjonen for den aktuelle parameteren alene ikke gir mening.¹⁶⁷

Terskelen for å fastslå en slik mangel er likevel høy; dersom fagpersonen (på den ene eller andre måten) er i stand til å bestemme en verdi som gir en rimelig sikkerhet for hvordan kravet kan utøves, vil det være tilstrekkelig. Dette kan være gjennom indirekte bestemmelse, empirisk beregning eller liknende, det må ikke nødvendigvis være ved direkte måling.¹⁶⁸ Dersom fagpersonen har flere tilgjengelige måter å bestemme parameteren på, og disse gir ulike resultater, er ikke det nødvendigvis et problem under tilstrekkelig beskrivelse. For eksempel vil det i mange tilfeller være normalt at man har tilgjengelig ulike måter å bestemme en parameter på, med ulik grad av nøyaktighet og kompleksitet. Om fagpersonen er klar over dette, vil det være innenfor fagpersonens ordinære kompetanse å velge en passende metode.¹⁶⁹ Det må derfor, som ovenfor, foreligge en *fundamental usikkerhet* for fagpersonen i bestemmelsen av den relevante parameteren dersom den skal utgjøre en mangel på tilstrekkelig beskrivelse, ikke bare en uklarhet av mindre praktisk betydning.¹⁷⁰ Dersom usikkerheten gjelder å bestemme et *utgangsprodukt* (i motsetning til bestemmelse av hvorvidt sluttproduktet er i henhold til patentkravet), kan også terskelen være lavere, ved at en slik usikkerhet kan bidra til en urimelig byrde for fagpersonen i å utøve oppfinnelsen, jf. diskusjonen ovenfor.¹⁷¹

Et **ubestemt eller uklart begrep**, for eksempel «støvfri», begrunner heller ikke automatisk at beskrivelsen er utilstrekkelig, selv om ikke beskri-

¹⁶⁶Se for eksempel T 94/82 og T 815/07.

¹⁶⁷Eksempler på en slik situasjon er T 808/09 og T 1068/06.

¹⁶⁸Slik som for eksempel i T 256/87.

¹⁶⁹Se for eksempel T 492/92, se punkt 3. Et annet ukomplisert eksempel er T 1994/12: Her gjaldt patentet en gummiblanding, og anførselen var at en ingrediens ikke var entydig definert. Appellkammeret konkluderte med at dette ikke var et spørsmål om hvorvidt fagpersonen kunne utøve læren, men om uklarhet rundt detaljene av ingrediensen (se avgjørelsens punkt 4.4).

¹⁷⁰Et eksempel på en situasjon som lå i grenseland i dette henseende, og hvor appellkammeret konkluderte med utilstrekkelig beskrivelse, er T 1305/15.

¹⁷¹Se et eksempel i T 2399/10.

velsen eller den generelle kunnskapen i faget skulle gi fagpersonen grunnlag for å konkretisere dette.¹⁷² Med mindre fagpersonen vil legge en spesiell betydning i slike relative og subjektive begreper (for eksempel ved at de har en etablert betydning i det aktuelle fagområdet), og alt som er tilgjengelig for fagpersonen, ligger *utenfor* dette, vil et slikt trekk som regel anses å være tilstrekkelig beskrevet. Et eksempel fra norsk praksis er begrepet «optisk ren» fra TOBYF-2010-139982 og LB-2012-103103 (*KRKA/Astrazeneca*). Selv om dette ikke ble diskutert i forbindelse med tilstrekkelig beskrivelse, utgjør det et nokså typisk eksempel på ordlyd som EPOs appellkamre vil anse som en klarhetsmangel, ikke et spørsmål om tilstrekkelig beskrivelse.¹⁷³ Et tilsvarende eksempel fra tysk praksis er Bundespatentgerichts avgjørelse 9 W (pat) 701/18, hvor begrepet «krympeoptimert» i forbindelse med lærtrekk for interiørelementer i kjøretøy ble ansett som uklart, men ikke å hindre fagpersonen å realisere oppfinnelsen.

Nyttig for å forstå EPOs utgangspunkt i vurderingen av slike kravtrekk som ligger i grenseland mellom uklarhet og utilstrekkelig beskrivelse, er testen formulert i T 608/07 om mangelen er av en slik art at den vil «deprive the skilled person of the promise of the invention», og fra G 2/93¹⁷⁴ om at gjenstanden må være *entydig identifiserbar*. Bare dersom fagpersonen er i uvisse om hvordan læren kan utøves, vil det være et spørsmål om utilstrekkelig beskrivelse. I praksis fører dette til en generelt høy terskel for at en uklarhet anses å føre til en mangel etter EPC art. 83.

4.6 Generalisering og relasjonen til patentkravets bredde

Som i nyhets- og oppfinnelseshøydevurderingen er kravets bredde også et sentralt aspekt i vurderingen av om fagpersonen settes i stand til å utøve oppfinnelsen. At oppfinnelsen skal kunne «utøves i hele kravets bredde», er blitt et tema av betydelig viktighet i praksis og har vært tema for mange høyt diskuterte avgjørelser, spesielt i engelsk praksis, som på dette punktet har lagt til grunn strengere betingelser og derfor flere ganger er kommet til et

¹⁷²Eksempelet er fra T 1886/06; se også diskusjonen i T 482/09.

¹⁷³Se også T 1811/13 punkt 5.1, med videre referanser. Dersom et slikt trekk utgjør en materiell begrensning i kravet, er det derimot relevant; se T 862/11, som diskuterte at dersom en klarhetsmangel er av en slik art at oppfinnelsen kun kan forstås funksjonelt (i lys av sin effekt), kan det være relevant for EPC art. 83, selv om effekten ikke er spesifisert i kravet. Se også T 1845/14, hvor en uklar parameterdefinisjon gjorde at kravet omfattet to vidt ulike stoffgrupper, som da begge måtte være tilstrekkelig beskrevet for at patentet skulle være gyldig, og T 432/10, hvor kravet var selvmotsigende og derfor ikke mulig for fagpersonen å forstå. Vedrørende en uklarhet som fører til «insufficiency through ambiguity», se også T 608/07 med videre referanser.

¹⁷⁴Se også T 862/11.

annet resultat enn tilsvarende avgjørelser i EPO.¹⁷⁵ Der de mer tradisjonelle utførbarhetsproblemene, som at fagpersonen ikke vet hvordan et enkelttrekk skal utøves, er nokså oversiktlige og sjelden utløser prinsipielle diskusjoner, har spørsmålet om utførbarhet i hele kravets bredde betydelige gråsoner. En av grunnene til dette er at vurderingen er svært avhengig av oppfinnelsens natur og av hvordan kravet konkret er formulert. Dette gjenspeiles i det høye antall avgjørelser fra nasjonale domstoler og EPOs appellkamre, med til dels varierende vurderinger og begrunnelser.

Spenningsforholdet ligger i avveiningen mellom å oppnå et rimelig beskyttelsesomfang for patenthaveren og samtidig unngå en urimelig monopolbredde. Siden alle patenterbare oppfinnelser utgjør et nytt teknisk prinsipp, materialisert i konkrete implementasjoner, vil en viss generalisering av de faktiske utførelseseksemplene ofte være nødvendig for å unngå et for snevert beskyttelsesomfang. Selv om det ville kunne hindre én-til-én-kopiering, er det i de fleste tilfeller neppe rimelig å gi patenthaveren beskyttelse *kun* for den konkrete, beskrevne utførelsen som materialiserer oppfinnelsen. Samtidig kan ikke en generalisering uten begrensninger tillates, idet det vil gi patenthaver mulighet til å monopolisere et helt teknisk område bare ved å tilveiebringe en liten forbedring til teknikkens stand.

Balansegangen er i hvor stor grad patentkravet skal kunne generalisere en lære og favne *videre* enn akkurat de beskrevne utførelseseksemplene – med andre ord om patentkravene bør kunne gis en bredde som dekker *videreutviklinger* av oppfinnelsen eller senere utviklede *alternative* løsninger på det samme problemet, som en tredjepart eventuelt har kommet frem til uten bruk av patentets lære.

Hva som kan fremstå som «rimelig og rettferdig» i denne sammenhengen, er ikke alltid gitt. Dersom det for eksempel på oppfinnelsestidspunktet for en maskin kun eksisterte mekaniske regulatorer for maskinens formål, er det da rimelig at patentet også dekker bruk av (senere utviklede) *elektroniske* regulatorer, selv om disse nødvendigvis ikke kunne være beskrevet i patentet, simpelthen fordi de ikke eksisterte på det tidspunktet? Eller på den andre siden: Burde Samuel Morse etter å ha funnet opp telegrafmaskinen kunne få monopol på *enhver* form for kommunikasjon over store avstander ved hjelp av elektriske signaler, også eventuelle alternative løsninger med en annen virkemåte?^a

^aSe *O'Reilly v. Morse*, 56 U.S. (15 How.) 62 (1853).

Etter EPOs praksis er brede krav ikke automatisk et problem for tilstrekkelig beskrivelse, og spørsmål om hva som er et «rimelig» beskyttelsesomfang, er i utgangspunktet ikke en del av vurderingen under [EPC art.](#)

¹⁷⁵Den til nå siste er *Regeneron Pharmaceuticals Inc v Kymab Ltd* [2020] UKSC 27, hvor Storbritannias høyesterett kom til motsatt resultat av EPOs *Opposition Division*. Dommen inneholder en lengre gjennomgang av både EPOs og engelske domstolars praksis rundt spørsmålet om utførbarhet innenfor hele kravets bredde.

83.¹⁷⁶ Snarere er rimelig kravbredde prinsipielt et spørsmål under EPC art. 84, som krever at patentkravet spesifiserer alle nødvendige tekniske trekk for å definere oppfinnelsen og for å løse det tekniske problemet,¹⁷⁷ samt at patentkravet er i overensstemmelse med oppfinnelsen slik den er beskrevet (det vil si at kravet har støtte i beskrivelsen).¹⁷⁸ Spesielt innenfor mekanikk og relaterte områder (de såkalte *predictable arts*) går EPOs praksis i vurderingen av tilstrekkelig beskrivelse nokså formalistisk ut fra spørsmålet «Kan kombinasjonen i kravet realiseres?», og rimelighetsbetraktninger spiller liten rolle. For slike oppfinnelser er spørsmålet om å kunne «utøves i hele kravets omfang» sjelden relevant.¹⁷⁹ Vurderingen blir derimot mer aktuell når kravet positivt spesifiserer parameterintervaller eller prinsipielt sett er relatert til et antall *ulike* gjenstander, idet beskrivelsen skal være tilstrekkelig til å sette fagpersonen i stand til å utøve hele bredden av gjenstander spesifisert i kravet. Dette er spesielt relevant for kjemirelaterte eller bioteknologiske oppfinnelser, hvor patentkravet kan omfatte et stort antall ulike, distinkte alternativer eller kombinasjoner.¹⁸⁰ Det kreves da at beskrivelsen angir hvordan fagpersonen kan komme frem til (i alle fall i det vesentlige) alle disse. Dette kan være oppfylt dersom læren i beskrivelsen med rimelighet kan forventes å være anvendelig over hele kravets bredde. Motsatt: Dersom beskrivelsen kun gir anvisning for én spesifikk ny løsning, kan denne ikke generaliseres dersom beskrivelsen ikke kan antas å virke allmenngyldig for et større antall gjenstander. Spørsmålet får også betydelig relevans for trekk som er definert funksjonelt, med oppgavemessige angivelser, eller som *product-by-process*-trekk (i motsetning til patentkrav med strukturelt definerte begrensninger).

Sentralt i vurderingen av «kravets bredde» er sontringen mellom patentets gjenstand og beskyttelsesomfanget, jf. kapittel 2.3 ovenfor. «Hele kravets bredde» forstås som «alle definerte kombinasjoner», ikke «alle mulige gjenstander som faller under kravet». At en gjenstand kan ha *ytterligere* trekk og falle under kravet er ikke relevant for vurderingen under EPC art. 83, som går ut fra kombinasjonen slik den er spesifisert. At kravet eventuelt *dekker* slike andre løsninger i sitt beskyttelsesomfang er ikke relevant i denne sammenhengen.

I alle tilfeller er det en betingelse for at patentkravet skal være tilstrekkelig beskrevet, at beskrivelsen gir fagpersonen tilstrekkelig informasjon til

¹⁷⁶Se T 19/90 punkt 3.3: «...the mere fact that a claim is broad is not in itself a ground for considering the application as not complying with the requirement for sufficient disclosure under Article 83 EPC» og *Case Law of the Boards of Appeal* kapittel II-C-7.1.4.

¹⁷⁷Se for eksempel T 32/82 og T 115/83.

¹⁷⁸Se *Case Law of the Boards of Appeal* kapittel II-A-5.1: Kravet kan ikke være rettet mot noe som ikke er beskrevet.

¹⁷⁹Se for eksempel T 2773/18 punkt 3, hvor appellkammeret avviste et forsøk på å anvende prinsippene om «hele kravets bredde» til et mekanisk patentkrav.

¹⁸⁰T 2070/13 punkt 1.1–1.3 er et ukomplisert eksempel.

at **minst én utførelsesform** kan realiseres.¹⁸¹ Dette er en nødvendig, dog ikke nødvendigvis tilstrekkelig, forutsetning. Likevel kan som utgangspunkt brede krav støttes av én enkelt utførelsesform eller beskrivelse av et generelt prinsipp som er anvendelig i hele kravets bredde, se for eksempel de høyt siterte avgjørelsene i [T 939/92](#), [T 292/85](#) og [T 19/90](#).

En ordinær **generalisering av et strukturelt trekk** i kravet er etter EPOs praksis normalt ikke grunnlag for en anførsel relatert til «kravets bredde». Dersom beskrivelsen for eksempel viser et forbindelseselement i form av en kjetting, og dette trekket i patentkravet spesifiseres generalisert som «et forbindelseselement», er fagpersonen likevel satt i stand til å utøve kravet i sin fulle bredde selv om ingen andre eksempler er gitt. Beskrivelsen gir den «minst ene» utførelsen som er nødvendig, og det er ingen urimelig byrde for fagpersonen å bestemme om andre alternativer utgjør et forbindelseselement i henhold til oppfinnelsen. Norsk praksis er her ikke like entydig; kjettingeksempelet kommer fra LB-2011-34330 (*Odfjell*), hvor lagmannsretten tok et annet utgangspunkt i diskusjonen av en slik anførsel for to av kravtrekkene. Retten landet på sin konklusjon blant annet ved å snevre inn tolkningen av kravet. Diskusjonen ville etter EPOs etablerte praksis vært overflødig.¹⁸² Dersom kravene i en slik situasjon er urimelig brede (det vil si at det er en urimelig stor grad av generalisering), er det et spørsmål om støtte i beskrivelsen etter [EPC art. 84](#), ikke om tilstrekkelig beskrivelse etter [EPC art. 83](#).

Det følger derimot klart av praksis at dersom kravet spesifiserer et **intervall eller spekter**, må hele intervallet være tilgjengelig for fagpersonen, siden det er positivt definert i kravet. Med andre ord: Dersom kravet for eksempel spesifiserer 1–5 % av et stoff, må alle verdier innenfor dette intervallet være tilstrekkelig beskrevet, slik at fagpersonen kan realisere gjenstanden med alle verdiene. Dersom patentkravet spesifiserer intervaller for **flere parametere** (for eksempel $X = 0\text{--}5\%$, $Y = 40\text{--}85\%$ og $Z = 0,68\text{--}0,95$), er det likevel ikke en betingelse at *enhver kombinasjon* av disse skal være mulig å realisere.¹⁸³ Slike parametere kan være innbyrdes avhengige av hverandre og kan ha begrensninger i hvilke kombinasjoner som er teknisk mulig. Hvis fagpersonen er kjent med dette, er det ingen mangel at kravet eventuelt angir kombinasjoner som ikke kan realiseres.¹⁸⁴

¹⁸¹Det følger også direkte av [Rule 42](#) av *EPC Implementing Regulations*.

¹⁸²[T 1727/12](#) gir en instruktiv veiledning rundt EPOs prinsipper for denne typen situasjon. Dersom gjenstanden i kravet er tilgjengelig for fagpersonen og kan utøves, er et eventuelt *fravær* av andre beskrevne alternativer for forbindelseselementet ikke relevant. Selv om det skulle finnes alternativer som faller under definisjonen, og som ikke er tilgjengelig for fagpersonen, er heller ikke dette nødvendigvis problematisk, jf. [T 292/85](#).

¹⁸³Eksempelet er fra [T 1543/12](#).

¹⁸⁴Fra norsk praksis se [18-100119TVI-OTIR/05](#) (*Stim/Biomar*), hvor kravet var rettet mot et fiskefôr med saltinnhold i spesifiserte intervaller, og det ble anført at kombinasjoner av verdier i øvre del av intervallene ville gjort løsningen ubrukelig som fiskefôr. Spørsmålet gjaldt riktignok teknisk effekt etter [patl. § 1](#), men prinsippet er det samme. Retten kom til at fagpersonen ville forstått hvilke kombinasjoner som ga et ikke-skadelig saltnivå.

Dersom kravet spesifiserer et **åpent intervall**, kan en mangel på tilstrekkelig beskrivelse anføres dersom intervallet dekker verdier som ikke er utførbare for fagpersonen. I T 409/91 (*Fuel oils / EXXON*) spesifiserte kravet en partikkelstørrelse på mindre enn 4000 nanometer. Det var uomstridt at beskrivelsen ikke satte fagpersonen i stand til å utøve kravet for verdier under 1000 nanometer. Dette ga en konklusjon om utilstrekkelig beskrivelse, siden kravet spesifiserte verdier ned til null (men mangelen kunne rettes ved å ta inn den nedre grensen i kravet). Tilsvarende spesifiserte patentkravet i T 1697/12 et intervall for en parameter (absorbens) uten en øvre grense. Konklusjonen ble tilsvarende at beskrivelsen var utilstrekkelig, siden den ikke satte fagpersonen i stand til å oppnå ubegrenset høye verdier for den gitte parameteren. Et åpent intervall kan likevel være tilstrekkelig beskrevet dersom det er implisitt begrenset av andre trekk i kravet,¹⁸⁵ eller der hvor det vil være klart for fagpersonen at det eksisterer en praktisk grense for den gitte parameteren.¹⁸⁶ Tysk praksis legger her noe andre kriterier til grunn, ved at vurderingen gjøres avhengig av *oppfinnelsens bidrag* og hvorvidt avgrensningen av intervallet er vesentlig for den oppfinneriske læren. I de parallelle sakene *Cer-Zirkonium-Mischoxid I og II*¹⁸⁷ la retten til grunn at et åpent intervall kan være akseptabelt dersom det uttrykker en del av en generaliserbar lære som går utover selve intervallverdiene (men at dette ikke var tilfelle i de aktuelle sakene). I BGH Xa ZR 100/05 (*Thermoplastische Zusammensetzung*) kom retten tilsvarende til at åpne intervaller spesifisert i patentkravet ikke var tilstrekkelig beskrevet i hele sitt omfang.¹⁸⁸

En spesiell problemstilling i forbindelse med intervaller og parameterangivelser er hvorvidt en **usikkerhet om intervallgrensene** er en mangel på tilstrekkelig beskrivelse. Etter EPOs praksis er dette ikke et problem under EPC art. 83, men et spørsmål om klarhet (EPC art. 84). For eksempel var det i T 619/00 uklarhet om en målemetode som gjorde at fagpersonen ikke kunne vite eksakt om man var innenfor eller utenfor kravets spesifiserte verdier.¹⁸⁹ Tilsvarende var spørsmålet i T 473/15 hvorvidt det i kravets spesifisering av «diameter» mentes gjennomsnittsverdi, medianverdi eller individuelle verdier for hver målte enhet. I begge tilfellene er EPOs praksis klar på at dette er et spørsmål under EPC art. 84, ikke under EPC art. 83.

Det er etter EPOs praksis heller ingen betingelse om en **oppnådd effekt**

¹⁸⁵ Se eksempler på en slik situasjon i T 129/88, T 624/08, T 2213/08 og T 553/11.

¹⁸⁶ Se Case Law of the Boards of Appeal kap. II-C-8.1 og T 1018/05.

¹⁸⁷ BGH X ZR 32/17 (*Cer-Zirkonium-Mischoxid I*) og BGH X ZR 34/17 (*Cer-Zirkonium-Mischoxid II*).

¹⁸⁸ Løsningen i denne saken er derimot interessant: Patenthaveren rettet mangelen ikke ved å konkretisere intervallene, men ved å begrense patentkravet til materialblandinger som var *oppnåelige* (det vil si ikke *oppnådd*) med metoden beskrevet i patentet. Dermed beholdt patenthaver produktbeskyttelse uavhengig av tilvirkningsmetoden og oppfylte samtidig kravet om tilstrekkelig beskrivelse ved at kun det som *kunne* oppnås med den beskrevne metoden, var omfattet.

¹⁸⁹ Se tilsvarende om ikke-angitte målemetoder fra tysk praksis se BGH X ZR 34/17 (*Cer-Zirkonium-Mischoxid II*).

i kravets bredde. Hvorvidt den ønskede effekten eller de «oppfinneriske fordelene» (for eksempel bedre virkningsgrad) oppnås, er ikke et spørsmål om tilstrekkelig beskrivelse *med mindre effekten selv er spesifisert i kravet*.¹⁹⁰ Spørsmålet om tilstrekkelig beskrivelse beskjefter seg kun med hvorvidt fagpersonen *settes i stand til* å realisere gjenstanden i kravet, uavhengig av motivasjonen eller hva som ønskes oppnådd. Dersom patentet for eksempel presenterer en ny løsning hvor oppfinnerens formål er å oppnå høyere virkningsgrad, er det uten relevans for vurderingen under [EPC art. 83](#) om dette faktisk oppnås for alle utførelser som faller under kravet, så lenge utførelsene i seg selv er tilstrekkelig beskrevet, og fagpersonen kan realisere disse. En oppfinnerisk fordel som ønskes oppnådd, eller sågar en effekt som anses å være en sentral funksjon ved oppfinnelsen,¹⁹¹ er ikke relevant for vurderingen under [EPC art. 83](#); det er et spørsmål som blir håndtert under oppfinneshøyde ([EPC art. 56](#)) og klarhet ([EPC art. 84](#)).

Betydelig større gråsoner er det i krav med en **funksjonell definisjon** av trekk. Fra EPOs praksis finnes en rekke saker, hovedsakelig innenfor kjemi og bioteknologi, hvor spørsmålene er kommet på spissen. Utgangspunktet er, som formulert i [T 226/85](#), at «[sufficiency] means that substantially any embodiment of the invention, as defined in the broadest claim, must be capable of being realised on the basis of the disclosure». Dette gjelder også for funksjonelt definerte kravtrekk, men som diskutert i [T 1063/06](#) har slike patentkrav noen særegenheter:

[...] The peculiarity of the functional definition of a technical feature resides in the fact that it is defined by means of its effect. That mode of definition comprises an indefinite and innumerable host of possible alternatives of diverse structure, which is acceptable as long as all these alternatives achieve the desired result and are available to the skilled person. This reflects the general principle in law whereby the protection sought must match the technical contribution made by the disclosed invention to the state of the art. Therefore, it has to be established whether or not the application in suit discloses a technical concept fit for generalisation which makes available to the skilled person the host of

¹⁹⁰Se spesielt [T 939/92](#) og [G 1/03](#) punkt 2.5: «[...] If an effect is expressed in a claim, there is lack of sufficient disclosure. Otherwise, ie if the effect is not expressed in a claim but is part of the problem to be solved, there is a problem of inventive step [...]». Dersom en påstått *oppfinneshøydebegrunnende* effekt ikke er til stede i hele kravets bredde, er det et spørsmål for oppfinneshøydevurderingen; se kapittel 3.3 ovenfor. Dersom kravene er urimelig brede i forhold til oppfinnelsens bidrag, er dette generelt et spørsmål om klarhet under [EPC art. 84](#), jf. diskusjonen ovenfor.

¹⁹¹Se for eksempel [T 1311/15](#), som gir en ukomplisert illustrasjon av prinsippet, og [T 1845/14](#) punkt 8 og 9. Fra norsk praksis se [15-069208TVI-OTIR/03](#) (*Multi Pump Innovation*), hvor det var anført at det ikke fremgår av kravet hvordan man skulle oppnå «bedre manøvrering». Retten avviste dette, idet «manøvrering» ikke var spesifisert i kravet, men var en *effekt* av oppfinnelsen. Tilsvarende, fra tysk praksis, se [BGH X ZR 7/00](#) (*blasenfreie Gummibahn I*) punkt III.

variants encompassed by the functional definition of a technical feature as claimed.

Hvorvidt en bred, funksjonell definisjon er tillatt, avhenger etter dette prinsippet av om patentet beskriver et konsept som kan generaliseres og har allmenn anvendelse, og som gir fagpersonen tilgang til de ulike varianter som faller under kravet. Vurderingen er nær knyttet til betingelsen om «uten urimelig byrde», jf. ovenfor, og spørsmål om funksjonelt angitte kravtrekk er tilstrekkelig beskrevet, er derfor klart mest fremtredende i kjemi og livsvitenskapene og mindre relevant innenfor de såkalte *predictable arts*.

Selv med det ovennevnte prinsipielle utgangspunktet er den konkrete vurderingen i hver enkelt sak i betydelig grad avhengig av de faktiske forhold og sakens natur. I retning av en streng tolkning for rent funksjonelle angivelser trekker den høyt siterte [T 435/91](#). Saken gjaldt en oppfinnelse med et additiv som var definert i hovedsak gjennom sin funksjon og effekt. Appellkammeret kom til at dette omfattet en ubestemt og abstrakt mengde mulige alternativer, som gikk ut over de alternativene som var beskrevet, og at definisjonen ikke var noe mer enn en invitasjon til å gjøre videre undersøkelser for å finne hvilke additiver (utover utførelseseksemplene) som oppfylte funksjonen. Heller ikke et subsidiært kravsett som omfattet strukturelle angivelser, men hvor disse fortsatt omfattet et i praksis ubegrenset antall alternativer, ble ansett å gjøre kravet tilstrekkelig beskrevet i hele bredden. Saken er instruktiv ved at patenthaver suksessivt snevret inn patentkravet helt til det oppfylte betingelsene i hele kravets bredde: I et fjerde subsidiært kravsett godtok appellkammeret at betingelsen om tilstrekkelig beskrivelse var oppfylt, ved at kravet da var begrenset til en *begrenset liste* av alternativer for additivet, og disse var strukturelt like de som var presentert i utførelseseksemplene.

Et annet eksempel der en funksjonell angivelse ble ansett tilstrekkelig beskrevet, er [T 68/85](#). Her gjaldt kravtrekket en betingelse om at to stoffer skulle blandes i et forhold som skulle gi en ønsket (funksjonelt definert) effekt. Appellkammeret kom til at fagpersonen i tilstrekkelig grad var i stand til å komme frem til alle relevante blandingsforhold ut fra beskrivelsen. Saken skiller seg fra ovennevnte [T 435/91](#) ved at stoffene i [T 68/85](#) var angitt, og spørsmålet kun gjaldt å finne et virksomt blandingsforhold, mens i [T 435/91](#) var kravet «åpent» og dekket ethvert stoff som kunne gi den ønskede effekten, og overlot til fagpersonen å identifisere passende alternativer. Også instruktiv og ukomplisert er [T 1151/04](#). Saken gjaldt bruk av enzyminhibitorer for å senke blodsukternivået hos diabetespasienter, og virkestoffet var i patentkravet definert funksjonelt. Patentet omfattet dermed bruk av ethvert stoff som kunne gi den ønskede, hemmende effekten, også andre enn eksemplene beskrevet i patentet. Appellkammeret anså at dette innebar at fagpersonen måtte utføre et uforutsigbart antall eksperimenter for å identifisere aktuelle kandidater, og opphevet patentet. Saken er interessant ved at tysk høyesterett behandlet samme spørsmål for et parallelt tysk patent

og kom til motsatt resultat: Det ble ansett at generaliseringen til et funksjonell angivelse var akseptabel, og at patentet ga tilstrekkelig anvisning til å bestemme alternative virkestoffer.¹⁹²

En rekke problemer som kan oppstå rundt brede, funksjonelt definerte kravtrekk, herunder overlappende innvendinger på manglende støtte i beskrivelsen og utilstrekkelig beskrivelse, var diskutert i T 694/92, T 94/05 og T 409/91 (*Fuel oils/EXXON*).

I norsk praksis kom et tilsvarende spørsmål på spissen i LB-2010-103765 (*Pharmaq*), hvor oppfinnelsen gjaldt et virus. Det ble anført at beskrivelsen kun stilte til disposisjon en virusstamme, som ikke ga grunnlag for å finne frem til og isolere andre varianter som var omfattet av patentkravet. Anførselen nådde ikke frem i dette tilfellet.

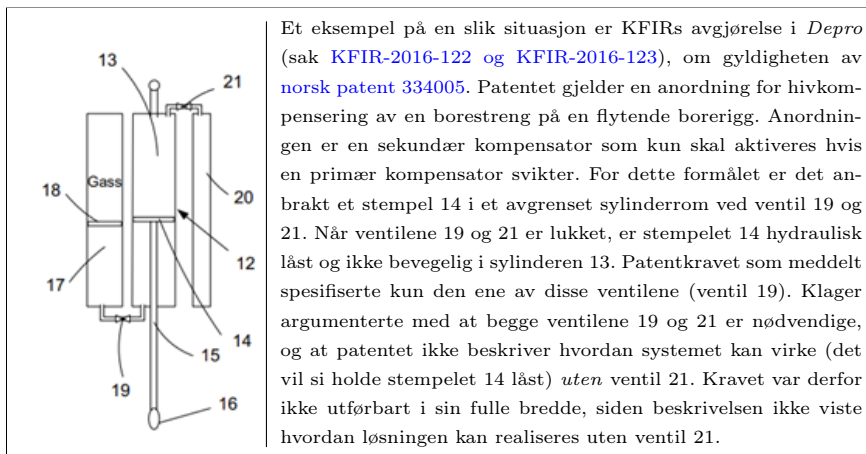
Et eksempel på at et patentkrav kan dekke alternativer som ikke er funnet opp enda, men som kan bli tilgjengelige i fremtiden (såkalte **future components**, se også kapittel 4.8 nedenfor), fremkommer i T 292/85. Her kom appellkammeret til at en funksjonell angivelse var tilstrekkelig dersom fagpersonen hadde minst ett alternativ tilgjengelig for å realisere oppfinnelsen. At noen alternativer ikke var tilgjengelige, var ikke avgjørende, så lenge fagpersonen hadde andre passende alternativer som ga samme virkning for oppfinnelsens formål. Avgjørelsen ble diskutert og begrunnelsen noe moderert i T 435/91, ved at appellkammeret advarte mot å ta konklusjonen om «minst ett tilgjengelig alternativ» ut av kontekst, men la til grunn at det kan gjelde i enkelte scenarioer hvor den funksjonelle betegnelsen er nødvendig for å gi et rimelig beskyttelsesomfang, og hvor den har mer allmenngyldig virkning i kravets bredde. I T 435/91 var det derimot ikke snakk om noe slikt generelt teknisk prinsipp. T 361/87 fulgte prinsippene i T 292/85 og konkluderte med at også et beskrevet alternativ som først ble tilgjengelig etter prioritetsdatoen, ikke førte til utilstrekkelig beskrivelse, så lenge beskrivelsen inneholdt tilstrekkelig veiledning for fagpersonen til å utøve læren uten dette alternativet.

4.7 Manglende essensielle trekk i patentkravet og oppfinnelsens virkning

Beslektet med betingelsen om at oppfinnelsen skal kunne utøves innenfor hele kravets omfang, er spørsmålet om oppfinnelsen kan utøves dersom patentkravet **mangler essensielle trekk**. Resonnementet i et slikt tilfelle vil typisk være at patentkravet mangler trekk X, som i utførelsene i beskrivelsen er nødvendig for at løsningen skal oppnå den ønskede effekten og løse patentets problem. Fagpersonen kan ikke oppnå dette uten trekk X, og oppfinnelsen kan ikke utøves, eller kan ikke utøves i patentkravets fulle bredde

¹⁹²BGH X ZB 8/12 (*Dipeptidyl-Peptidase-Inhibitoren*). Den liberale linjen som BGH la seg på i denne saken, ble også senere kritisert i T 544/12 (se avgjørelsens punkt 4.9.3).

(det vil si også for «den delen av kravbredden» som dekker løsninger *uten* trekk X).



Tilsvarende som for spørsmålet om brede krav ovenfor vil etter EPOs praksis et manglende essensielt trekk i kravet ikke i seg selv begrunne manglende tilstrekkelig beskrivelse. Betingelsen om at patentkravene skal definere alle essensielle/nødvendige trekk, er etter EPOs praksis primært relatert til kravet om støtte i beskrivelsen ([EPC art. 84](#)).¹⁹³ Manglende essensielle trekk i patentkravet er derfor ikke i seg selv en ugyldighetsgrunn som utilstrekkelig beskrivelse etter [EPC art. 83](#), og en slik anførsel vil derfor normalt ikke nå frem etter EPOs praksis, så lenge beskrivelsen lærer fagpersonen hvordan oppfinnelsen kan realiseres (selv om fagpersonen oppfatter at dette må gjøres *med* det aktuelle trekket).¹⁹⁴

I norsk praksis, ulikt EPOs, legges det generelt til grunn at manglende essensielle trekk i patentkravet utgjør en mangel på tilstrekkelig beskrivelse. I ovennevnte KFIR-sak [KFIR-2016-122/KFIR-2016-123](#) konkluderte nemnden med utilstrekkelig beskrivelse basert på at bare én av de nødvendige to ventilene var spesifisert i kravet. I LB-2012-171734 (*Blafro*) var

¹⁹³Se [T 133/85 \(Xerox\)](#), [T 409/91 \(Fuel oils / EXXON\)](#), [T 32/82](#) (punkt 15), [T 1055/92](#), [T 32/84](#), [T 1311/15](#), [T 1845/14](#) (punkt 9.8) og [T 2001/12](#) (punkt 3 og 4) samt *Case Law of the Boards of Appeal* kapittel II-A-5.1 og Rule 43 av *EPC Implementing Regulations*. Et eksempel på en situasjon hvor patentkravet manglet støtte i beskrivelsen på grunn av manglende essensielle trekk, men var tilstrekkelig beskrevet (det kunne utøves, og mangelen utgjorde derfor ingen ugyldighetsgrunn under [EPC art. 83](#)), er [T 322/93](#). Også instruktiv i denne sammenhengen er [T 1727/12](#).

¹⁹⁴Tilsvarende fra tysk praksis se [BGH X ZR 112/99 \(Kupplungsvorrichtung II\)](#) punkt I-4. EPOs *Guidelines for Examination* peker riktignok i en annen retning i [kap. F-IV-6.4](#). (Men se også [kap. F-IV-4.5.1](#): «A lack of essential features [is] to be dealt with under the clarity and support requirements.») Retningslinjene reflekterer likevel ikke Board of Appeals' praksis på dette punktet, jf. praksis nevnt i fotnote 193, og er ikke utgitt av, eller bindende for, EPOs appellkamre (jf. [EPC art. 23](#), [T 162/82](#) og [T 522/94](#)). Problemstillingen kommer i tillegg også sjelden på spissen på søknadsstadiet, idet manglende essensielle trekk uansett utgjør en mangel etter [EPC art. 84](#) som også er avslagsgrunn.

oppfinnelsen relatert til brønnkomplettering og intervensjonsarbeid, omfattende et arbeidsrør med en teleskopisk forbindelse. I patentkravet var det ikke spesifisert at den teleskopiske forbindelsen skal være trykktett, og beskrivelsen sannsynliggjorde ikke at oppfinnelsen kunne virke *uten* en slik trykktett forbindelse. Både tingretten og lagmannsretten kom til at kravet ikke kunne opprettholdes på grunn av utilstrekkelig beskrivelse. Det er tvilsomt at det samme ville blitt resultatet i EPO, jf. diskusjonen ovenfor.¹⁹⁵ I 18-100119TVI-OTIR/05 (*Stim/Biomar*) ble teknisk effekt (virkning) tilsvarende koplet til blant annet [patl. § 8](#) annet ledd tredje punktum.

Prinsippet som noen ganger legges til grunn i norsk praksis – at oppfinnelsen «ikke virker» uten det relevante trekket – gjenfinnes ikke i EPOs praksis relatert til vurderingen av tilstrekkelig beskrivelse. Dette følger av EPOs etablerte prinsipper om at det ikke er *patentkravet selv* som skal beskrive utøvelsen (jf. kapittel 4.4 ovenfor); testen er hvorvidt fagpersonen, basert på beskrivelsen, kan realisere *det som er definert i kravet* («hva enn det måtte være»)¹⁹⁶ Videre er en *oppnådd effekt* ikke relevant for [EPC art. 83](#), jf. kapittel 4.6 ovenfor,¹⁹⁷ slik at spørsmålet om hvorvidt det manglende trekket er nødvendig for å oppnå en gitt virkning, generelt ikke er relevant i denne sammenhengen.

4.8 Relevansen av «det oppfinneriske bidrag» og kravets bredde

Et ytterligere spørsmål som er relatert til «kravenes fulle bredde», er hvorvidt det er en betingelse for tilstrekkelig beskrivelse at kravets bredde står i en «rimelig» relasjon til en gitt teknisk effekt eller et teknisk bidrag fra oppfinnelsen – med andre ord hvorvidt kravets bredde er **rettferdiggjort av oppfinnelsens bidrag til teknikkens stand**.

Prinsippet er spesielt relevant i engelsk praksis, hvor det i rettspraksis har utviklet seg parallelle betingelser relatert til tilstrekkelig beskrivelse, hvor det differensieres mellom *classical insufficiency* og en såkalt *Biogen*

¹⁹⁵Et manglende trekk kan (og vil ofte) likevel føre til ugyldighet dersom trekket er nødvendig for å oppnå en påstått teknisk effekt i oppfinnelseshøydevurderingen, ved at det objektive tekniske problemet omformuleres til et mindre ambisiøst problem, og terskelen for å finne manglende oppfinnelseshøyde blir lavere, se kapittel 3.3.1 og 3.3.4 ovenfor.

¹⁹⁶Se for eksempel [T 1845/14](#) punkt 9.1: «What is relevant here is that the enablement of the claimed subject-matter [...] is required, not the ability to solve a problem underlying the patent in issue not present in the claim.» Det tilsvarende prinsippet er etablert i tysk praksis, se [BGH X ZR 76/13](#) (*Stabilisierung der Wasserqualität*).

¹⁹⁷Med mindre effekten er spesifisert i kravet. Illustrativ er uttalen i [T 2001/12](#) punkt 3.4: «It is therefore the consistent position of the boards that an objection of insufficient disclosure under Article 83 EPC 1973 cannot legitimately be based on an argument that the application would not enable a skilled person to achieve a non-claimed technical effect.» Se også [T 862/11](#) med videre henvisninger.

insufficiency (eller *excessive breadth insufficiency*).¹⁹⁸ Der *classical insufficiency* generelt speiler de ordinære prinsippene i [EPC art. 83](#), ble *Biogen insufficiency* i utgangspunktet relatert til kravenes bredde sett opp mot det oppfinneriske bidraget til teknikkens stand (også i tilfeller hvor beskrivelsen er tilstrekkelig for å utøve kravene i tradisjonell forstand). Monopolet som tildeles, skal med andre ord stå i et rimelig forhold til oppfinnelsens bidrag, og testen for dette tas inn under spørsmålet om *sufficient disclosure*. Kjer-
nen i prinsippet, slik det opprinnelig ble formulert i *Biogen*, er basert på spørsmålet om hvorvidt kravene dekker *alle* måter å komme frem til et resultat på, når patentet kun lærer én måte, og bidraget til teknikken er den ene måten, ikke resultatet i seg selv.¹⁹⁹ Ved å gi en slik bred beskyttelse vil patentet dekke alle *andre* måter som kommer frem til det samme resultatet (for eksempel et nytt og oppfinnerisk produkt, men hvor produktet er fremstilt på en annen måte enn i patentets beskrivelse), uavhengig av om de gjør nytte av patentets lære. Det vil med andre ord monopolisere resultatet eller målet, basert på at oppfinneren har funnet én vei til målet. Prinsippet, som opprinnelig fremsto som en vesentlig divergens fra EPOs praksis, er dog blitt betydelig moderert i senere avgjørelser, slik som *Lundbeck*, som legger seg nærmere opp mot EPOs prinsipper.²⁰⁰ Likevel legger engelsk praksis generelt en strengere norm til grunn i dette spørsmålet; *Regeneron v Kymab* er et nylig eksempel hvor engelsk rett kom til et annet resultat enn EPO (men basert på en noe annen begrunnelse enn i *Biogen*).²⁰¹

Oppfinnelsen i *Regeneron v Kymab* gjaldt utveksling av en gensekvens i mus, og det var på søknadstidspunktet bare teknologisk mulig å bytte ut et lite antall av et endelig antall totale gensekvenser. Beskrivelsen satte således fagpersonen ikke i stand til å bytte ut alle gensekvensene på søknadstidspunktet, men dette ble mulig senere. Spørsmålet var om patentet kunne dekke

¹⁹⁸Fra *Biogen Inc v Medeva Plc* [1996] UKHL 18, senere utdypet i blant annet *Generics (UK) Limited and others v H Lundbeck A/S* [2009] UKHL 12 og nylig i *Anan Kasei v Neo* [2019] EWCA Civ 1646 og *Regeneron Pharmaceuticals Inc v Kymab Ltd* [2020] UKSC 27.

¹⁹⁹Se *Biogen Inc v Medeva Plc* [1996] UKHL 18, punkt 70: «[...] It is not whether the claimed invention could deliver the goods, but whether the claims cover other ways in which they might be delivered: ways which owe nothing to the teaching of the patent or any principle which it disclosed.», og videre eksemplifisert i dommens punkt 72 med Morse-saken (*O'Reilly v. Morse*, 56 U.S. (15 How.) 62 (1853)), også diskutert på side 83 ovenfor.

²⁰⁰Se *Generics (UK) Limited and others v H Lundbeck A/S* [2009] UKHL 12. For en diskusjon av *Biogen*-saken og prinsippet den etablerte, se *McDonagh* (2017).

²⁰¹*Regeneron Pharmaceuticals Inc v Kymab Ltd* [2020] UKSC 27. Se også *Ilumina v. Latvia* [2021] EWHC 57 (Pat), hvor *Regeneron*-prinsippet ble anvendt på andre fakta, og hvor retten diskuterte vurderingen av hva som er «et relevant intervall» i anvendelsen av prinsippet. Det underliggende prinsippet i *Ilumina* om trekkets relevans for oppfinnelsens bidrag (her: hvilke intervaller som er relevante for vurderingen av hele kravets bredde) er generelt fremmed i EPOs praksis, hvor det for vurderingen av tilstrekkelig beskrivelse ikke skilles mellom «hvor viktig» de individuelle kravtrekkene er.

hele spekteret, også det som var avhengig av den senere utviklede teknologien som kreves for å bytte ut alle sekvensene. Storbritannias høyesterett besvarte dette spørsmålet negativt, motsatt av resultatet i EPO (europeiske patenter [EP1360287](#) og [EP2264163](#); sistnevnte avgjørelse er fortsatt til behandling i EPOs appellkamre med saksnummer T 1043/18). Et sentralt premiss i begrunnelsen er at «oppfinnelsens bidrag» er selve produktet (her den genmodifiserte musen) og ikke det underliggende oppfinneriske prinsippet eller læren i seg selv, og at mus med ulikt antall utvekslede gensekvenser derfor utgjør et sett med ulike produkter. Retten kom da til at patentet kun gyldig kan dekke de av disse som fagpersonen settes i stand til å reproducere. Avgjørelsen er blitt kritisert av blant andre de betydningsfulle tidligere engelske dommere lord Hoffmann (som skrev Biogen-dommen i House of Lords) og sir Robin Jacob, og det er ikke vanskelig å se de problematiske implikasjonene av avgjørelsen for patentsøkere/patenthavere, ved at den legger vesentlige begrensninger på muligheten til å dekke senere, også inkrementelle, forbedringer av en patentert løsning i tilfeller hvor den generelle teknologiske utviklingen gir mulighet til å forbedre denne. (Jf. også diskusjonen om *future components* i kapittel 4.6 ovenfor.) Det er også vanskelig å se at resultatet ville blitt det samme etter tysk rett, basert på prinsippene om at den oppfinneriske læren i seg selv utgjør bidraget og kan rettferdiggjøre et vern som går ut over de konkrete, tilgjengeliggjorte utførelsene.^a

^aRelevante avgjørelser omfatter BGH X ZB 8/12 (*Dipeptidyl-Peptidase-Inhibitoren*), BGH X ZR 32/17 (*Cer-Zirkonium-Mischoxid I*), BGH X ZR 34/17 (*Cer-Zirkonium-Mischoxid II*) og BGH X ZR 11/15 (*Borrelioseassay*).

Prinsippene i *Biogen insufficiency* gjenfinnes ikke i EPOs praksis rundt tilstrekkelig beskrivelse. Som beskrevet ovenfor anses «rimelig» kravbredde i utgangspunktet å være et spørsmål relatert til klarhet ([EPC art. 84](#)).²⁰² Om kravets bredde er *rettferdiggjort* av oppfinnelsens bidrag, prøves ikke under [EPC art. 83](#), så lenge gjenstanden i patentkravene objektivt sett *kan utøves* av fagpersonen i hele bredden, uten urimelig byrde. Selv om noen avgjørelser, for eksempel [T 409/91](#) (*Fuel oils/EXXON*), diskuterer slike rimelighetsbetraktninger, også koplet mot [EPC art. 83](#), er praktiseringen mer formalistisk – det prøves i stor grad bare hvorvidt gjenstanden faktisk kan realiseres. Utover betingelsen om at alle gjenstander som spesifiseres i kravet, skal være utførbare og tilstrekkelig beskrevet, jf. kapittel 4.6 ovenfor (og da spesielt ved funksjonelle angivelser eller angivelse av en bred klasse stoffer, som var sentralt i nevnte [T 409/91](#)), er en eventuelt uforholdsmessig bred kravordlyd et spørsmål om støtte i beskrivelsen og dermed [EPC art. 84](#)²⁰³ (i praksis også ofte [EPC art. 56](#), idet et for bredt krav kan mangle en

²⁰²Se spesielt [T 1727/12](#), hvor Boards of Appeal avviste et forsøk på å overføre prinsipper fra *Biogen* til en EPO-sak, og [T 1845/14](#) punkt 8.3.2. Tysk høyesterett har også avvist *Biogen insufficiency* som selvstendig ugyldighetsgrunn; se BGH X ZR 7/00 (*blasenfreie Gummibahn I*) punkt III-6.

²⁰³Som for eksempel forklart i [T 409/91](#) (*Fuel oils/EXXON*): betingelsen om støtte i beskrivelsen «reflects the general legal principle that the extent of the patent monopoly, as defined by the claims, should correspond to the **technical contribution** to the art in

oppfinneshøydebegrunnende teknisk effekt, jf. kapittel 3.3.4 ovenfor).

Spørsmålet synes ikke å ha kommet på spissen i norsk praksis, ut over at det generelt legges til grunn at manglende støtte i beskrivelsen (i motsetning til i EPOs praksis) er en selvstendig ugyldighetsgrunn, som dermed tillater en slik anførsel.²⁰⁴ I LB-2010-103765 (*Pharmaq*) diskuterte retten om en faktor i en helhetsvurdering kunne omfatte et spørsmål om hvorvidt eventuell tvil om patentbeskyttelsen var for bred i forhold til det oppfinneriske bidraget. Det var likevel ikke relevant i den saken. I TOSLO-2014-93272 (*Calanus*) la retten til grunn at «støtte i beskrivelsen skal sikre at patentbeskyttelsen ikke strekkes lenger enn det den oppfinneriske innsatsen tilsier og således hindre uforholdsmessig bred patentbeskyttelse», og koplet denne betingelsen til ugyldighetshjemmelen i patl. § 52 første ledd nr. 2. Det samme følger av Stenvik (2020).²⁰⁵ Dette gjør at oppfinnens tekniske bidrag, og hva som vil være et «rimelig» beskyttelsesomfang i lys av dette (det såkalte proporsjonalitetsprinsippet og noe tilsvarende den engelske *Biogen insufficiency*, herunder også essensielle trekk, jf. ovenfor), kan anføres på selvstendig grunnlag. Som nevnt ovenfor håndterer EPO spørsmål rundt det tekniske bidraget (teknisk effekt) etter patentets meddelelse i hovedsak under EPC art. 56; spørsmål om hva som er «rimelig» kravbredde i lys av kravenes støtte i beskrivelsen, er et spørsmål om klarhet (EPC art. 84) og derfor ingen ugyldighetsgrunn.

order for it to be supported, or justified». Se også T 26/81, som fastslår at «safe-guarding that the claims do not cover any subject-matter which, after reading the description, still would not be at the disposal of a skilled person» er et spørsmål under art. 84 EPC. Det samme følger av T 1727/12 og T 169/83 punkt 3.2.4, hvor appellkammeret uttalte: «The fact that [the claims] must also be supported by the description is designed to check a speculative formulating of claims taking them beyond the scope of the description [...]»

²⁰⁴Se kapittel 4.1 ovenfor.

²⁰⁵Stenvik (2020), kapittel II-2-e og VII-1-b.

Kapittel 5

Endringer i søknaden eller patentet

En videre selvstendig ugyldighetsgrunn er endringer gjort i søknaden eller patentet som går ut over søknadens innhold slik den ble innlevert, eller som utvider patentets vern etter meddelelse.²⁰⁶

Den underliggende begrunnelsen for begge disse er at patenthaveren ikke skal ha mulighet til å forbedre sin posisjon i etterkant av innlevering eller meddelelse, og samtidig å gi tredjeparter sikkerhet for hvordan de kan innrette seg i lys av søknaden eller patentet. I det første tilfellet, dersom søknaden eller patentet endres slik at det omfatter noe som ikke fremgikk av søknaden, vil en patentsøker potensielt kunne få patent på en gjenstand som ikke var beskrevet i den opprinnelige søknaden. Det vil gi patenthaveren en urimelig fordel og frata tredjeparter muligheten til med rimelig sikkerhet å forutse hva patentet (etter den ofte langstrakte saksbehandlingen) vil kunne dekke. En endring som utvider patentvernet etter meddelelse, vil være urimelig overfor tredjeparter som eventuelt har innrettet seg etter det meddelte verneområdet. *Enlarged Board of Appeal* begrunnet i [G 1/93](#) konvensjonens tilsvarende bestemmelser med følgende:

With regard to Article 123(2) EPC, the underlying idea is clearly that an applicant shall not be allowed to improve his position by adding subject-matter not disclosed in the application as filed, which would give him an unwarranted advantage and could be damaging to the legal security of third parties relying on the content of the original application. Article 123(3) EPC is directly

²⁰⁶I innsigelse [patl. § 25](#) første ledd nr. 3 og [EPC art. 101](#) (2) og (3) jf. [EPC art. 100](#) (c); i prøving av patentets gyldighet for domstolen [patl. § 52](#) første ledd nr. 3–5. Ugyldighetshjemlene speiler de materielle bestemmelsene i [patl. §§ 13 og 19](#) samt [EPC art. 123](#). Ugyldighet basert på ulovlige endringer er ikke tilgjengelig som grunnlag for administrativ overprøving, jf. [patl. § 52 d](#), og ugyldighet basert på utvidet verneomfang er kun tilgjengelig ved rettslig prøving, jf. [patl. § 52](#) første ledd nr. 4.

aimed at protecting the interests of third parties by prohibiting any broadening of the claims of a granted patent, even if there should be a basis for such broadening in the application as filed.

Prinsippene rundt endringer som går ut over søknadens opprinnelige innhold, gjelder tilsvarende mellom en avdelt søknad og stamsøknaden, ved at en avdelt søknad ikke kan rettes mot noe som ikke fremgikk av stamsøknaden.²⁰⁷ Et slikt tilfelle utgjør på samme måte en ugyldighetsgrunn for den avdelte søknaden. Prinsippene anvendes også tilsvarende i vurderingen av hvorvidt et prioritetskrav er gyldig. Dersom patentkravets gjenstand i en søknad eller et patent som krever prioritet, ikke gjenfinnes i prioritetsdokumentet, er ikke prioriteten gyldig. Her anvendes samme prinsipper som hvorvidt patentkravet *ville utgjort* en ulovlig endring ut fra prioritetsdokumentet. En mangel her utgjør likevel ikke en ugyldighetsgrunn for søknaden eller patentet; konsekvensen er kun at prioriteten ikke gyldig kan påberopes. (Spørsmålet om utvidet verneomfang er derimot ikke relevant verken for avdelte søknader eller i vurderingen av prioritetsspørsmålet.) Koplingen mellom endringsadgangen og gyldigheten av prioriteten er nyttig ved at praksis som behandler prioritetsspørsmål er anvendelig for vurdering av endringsadgangen, og omvendt.

Hva gjelder spørsmål om patentets gyldighet, er ugyldighetshjemlene således rettet kun mot endringer som *er gjort* under søknadsbehandlingen eller etter meddelelse (for eksempel i en innsigelsesprosedyre). Om slike ulovlige endringer er gjort, er dette en ugyldighetsgrunn. I praksis er disse betingelsene likevel ofte vel så relevante for vurderingen av om en endring *kan tillates* under behandlingen av patentets gyldighet, idet patenthaveren ofte leverer inn subsidiære, endrede kravsett som må vurderes opp mot lovens betingelser, herunder også at de nye kravene ikke omfatter noe som ikke fremgikk av søknaden, og som ikke utvider vernet. Hjemmelen blir da [patl. §§ 13 og 19](#) samt [EPC art. 123](#) og konsekvensen at det subsidiære kravsettet eventuelt må *avvises*, men den materielle praktiseringen av bestemmelsene er ellers lik.

I eldre norsk praksis er ugyldighetskrav basert på ulovlige endringer sjeldne, men det synes å være en klart økende tendens i nyere praksis.²⁰⁸ Avgjørelser som diskuterer ugyldighet som følge av ulovlige endringer, omfatter LB-2010-3684 (*Mundipharma*; disclaimer, endringer i intervallangivelser), LB-2007-192273-2 (*Sintef/Kvassheim*; utskifting og generalisering av trekk i kravet), LB-2011-34330 (*Od fjell*; endring av ordlyden for trekk i kravet), LB-2012-87681 (*Sts/Stillasgruppen*; om trekk inntatt i kravet fremgikk av den opprinnelige søknaden), LB-2012-171734 (*Blafro*; om trekk inntatt i kravet fremgikk av den opprinnelige søknaden), LB-2014-66504 (*Hospira/Genentech*; mellomliggende generalisering, essensielt trekk utelatt), LB-2015-40723 (*Multi Pump Innovation*; et stort antall endringer

²⁰⁷EPC art. 76(1); [patl. § 11](#) jf. [patentforskriften § 22](#).

²⁰⁸Se også diskusjonen i Jensen (2016).

foretatt under saksbehandlingen), 10-157663TVI-OTIR/02 (*Teva/Bayer*; fjerning av essensielt trekk, generalisering), TOSLO-2014-93272 (*Calanus*; trekk fra beskrivelsen tatt inn i kravene), TOSLO-2016-14749 (*Rottefella*; intervall inntatt i kravet fremgikk ikke av den opprinnelige søknaden), TOSLO-2017-95796 (*Teva/Novartis*; ny kombinasjon, tilfeldig utvalg fra lister), TOSLO-2017-159699 (*Defa/Biltema*; endringer med basis i tegninger), [TOSLO-2018-74204](#) (*IKM Cleandril/Enhanced Drilling*; utvidende trekk lagt til i kravet, generalisering av trekk), [17-192833TVI-OTIR/08](#) (Mylan; nye kombinasjoner i avdelte søknader anført, men måtte ikke tas stilling til), [TOSLO-2018-100119](#) (*Stim/Biomar*; endring i ordlyd, nye kombinasjoner) og [TOSL-2020-49135](#) (*Neodrill/Aker Solutions*; subsidiære krav med begrensning uten basis).

Ugyldighetsgrunnene basert på ulovlige endringer er et område hvor EPO ofte blir ansett som svært formalistiske, og generelt legges det en veldig streng norm til grunn. EPOs prinsipper rundt endringsadgangen og forbudet mot nytt materiale etter [EPC art. 123\(2\)](#), og den såkalte gullstandarden, var diskutert av *Enlarged Board of Appeal* i [G 2/10](#) (se avgjørelsens punkt 4.2 og 4.3). Norsk praksis varierer noe i praktiseringen av disse betingelsene og i hvilken grad den strenge praksisen man kjenner fra EPO, følges; generelt kan det nok sies at norsk praksis tar et mer praktisk og mindre rigid utgangspunkt sammenliknet med EPO svært strenge praktisering. Nedenfor diskuteres noen sentrale aspekter og vanlige spørsmål rundt endringsadgangen i søknadens innhold og utvidelse av patentvernets omfang samt gyldighetsspørsmålene som følger av disse.

5.1 Endringsadgangen

Patentsøkeren har under søknadsbehandlingen rett til å gjøre endringer i søknaden, formelt innskrenket av enkelte prosessuelle begrensninger,²⁰⁹ men i praksis ofte basert på hva patentmyndighetene (granskeren) er villig til å godta i det aktuelle tilfellet for å bringe søknadsbehandlingen fremover. Uansett står muligheten for å levere inn en avdelt søknad åpen inntil meddelelse, slik at en patentsøker i praksis alltid har anledning til å patentsøke nye oppfinnelser ut fra en søknad som er til behandling.

Endringer i søknaden er også svært vanlige under søknadsbehandlingen, oftest for å rette anførsler fra patentmyndighetene.²¹⁰ At enkelte innvendinger reises mot en patentsøknad er hovedregelen; det hører til unntakstilfeller

²⁰⁹Se patentforskriften kapittel 4, [EPC art. 123\(1\)](#) og [Rule 137](#) av *EPC Implementing Regulations*.

²¹⁰Som diskutert i [TOSLO-2018-100119](#) (*Stim/Biomar*), hvor retten bemerket at «det i praksis er akseptert at det innleveres vide krav, for så senere å snevre kravene inn. Søker vil ofte ikke ha tilstrekkelig oversikt over teknikkens stand og kan derfor ha et helt legitimt behov for å endre søknaden på et senere tidspunkt. Ofte vil det skje på bakgrunn av nyhetsgranskningen [...]».

at søknaden blir meddelt helt uendret i forhold til de opprinnelig innleverte søknadsdokumentene. Slike anførsler omfatter ofte både materielle innvendinger (som manglende nyhet og oppfinneshøyde i lys av kjent teknikk som er kommet opp i patentmyndighetenes søk) og anførsler av mer formell art, slik som formatering av søknaden og detaljer i kravordlyden.

Etter meddelelse har patenthaver også mulighet til å begjære *patentbegrensning* etter [patl. § 39 a](#) og [EPC art. 105a](#) og gjennom denne endre patentkravene og eventuelt beskrivelsen.

Videre er det mulig for patenthaveren å gjøre endringer i patentet i en ugyldighetsprosess. En rett til å gjøre endringer i *patentkravene* under en ugyldighetsbehandling følger av [EPC art. 138](#), og gjenspeiles i [patl. § 52](#) første ledd siste punktum. Under administrativ ugyldighetsbehandling tillates også endringer i øvrige deler av patentet, utover patentkravene.²¹¹

Patenthaver har derfor, både før og etter meddelelse, muligheter til å endre søknaden/patentet for å rette eventuelle mangler som kan danne en ugyldighetsgrunn. Likevel kan enhver slik endring, om den ikke oppfyller lovens betingelser, i seg selv utgjøre en ugyldighetsgrunn for patentet. Det er i så tilfelle uten betydning om den ulovlige endringen er gjort under søknadsbehandlingen eller etter meddelelse.

5.2 Forbudet mot nytt materiale

Den sentrale materielle bestemmelsen hva gjelder endringer under søknadsbehandlingen, er [EPC art. 123\(2\)](#) og [patl. § 13](#), som bestemmer at en søknad ikke må endres slik at den omfatter noe som ikke fremgikk av søknaden som innlevert. Betingelsen speiles i ugyldighetshjemlene i [EPC art. 101 jf. art. 100](#), og [patl. §§ 25 og 52](#), med materielt samme innhold.

Forbudet mot nytt materiale etter disse bestemmelsene er rettet mot *informasjonsinnholdet* i patentet, det vil si *patentets gjenstand* og den tilhørende beskrivelsen (jf. kapittel 2.3 ovenfor).²¹² I engelsk praksis er denne testen konsist sammenfattet som «... whether a skilled man would, upon looking at the amended specification, learn anything about the invention which he could not learn from the unamended specification».²¹³ Terminologien som brukes i norsk praksis, er ofte at «søknaden utvides», både når det er snakk om nytt materiale og om utvidet verneomfang (se kapittel 5.3 nedenfor), men disse to betingelsene må holdes adskilt og er prinsipielt urelatert til hverandre.²¹⁴

²¹¹I innsigelse [patl. § 25](#) fjerde ledd og [EPC art. 101\(3\)](#); i administrativ overprøving [patl. § 52 d](#) annet ledd.

²¹²Se for eksempel [T 288/92](#): [EPC art. 123\(2\)](#) utelukker «the introduction of any technical information which a skilled person would not have objectively derived from the application as filed».

²¹³Se for eksempel [AP Racing v Alcon Components](#) [2014] EWCA Civ 40, dommens punkt 7-9.

²¹⁴Fra EPOs praksis se [G 1/93](#) punkt 13. En endring som utvider verneomfanget i

Tilsvarende diskuteres det ofte om en endring har *støtte* i søknadsdokumentene som inngitt. Man bør her være obs på at betingelsen om *støtte i beskrivelsen* etter [EPC art. 84](#) og [patl. § 8](#) (se kapittel 4.1 ovenfor) ikke er sammenfallende med støtte for endringer etter [EPC art. 123\(2\)](#) og [patl. § 13](#). Det kan være mer hensiktsmessig å bruke *basis* eller *grunnlag* i søknaden som inngitt når det er snakk om endringer.

I praksis er det som regel **endringer i kravene** som er relevant med tanke på nytt materiale, ved at kravene etter endringen definerer en gjenstand som ikke fremgikk fra søknaden som inngitt, men forbudet mot nytt materiale gjelder prinsipielt hele søknaden. Både en innsnevrende og en utvidende endring (for eksempel ved at patentkravene gjøres bredere) kan medføre introduksjon av nytt materiale,²¹⁵ men i praksis er det oftest innsnevrende endringer i kravene som skaper spørsmål om nytt materiale.

For å bestemme om det foreligger nytt materiale, er det derfor nødvendig å sammenlikne informasjonsinnholdet etter endringen med søknaden som opprinnelig innlevert. Hvis det ikke finnes noe slik ny informasjon, er det ikke innført nytt materiale, og lovens betingelse er oppfylt. Søknaden som innlevert er for dette formålet de opprinnelige søknadsdokumentene, herunder deres beskrivelse, krav og tegninger. Sammendraget skal ikke tas med i betraktningen her, og prioritetsdokumentet eller prioritetsdokumentene er ikke relevante og kan ikke danne grunnlag for en endring for det tilfelle at det aktuelle materialet ikke var en del av søknaden som innlevert.²¹⁶ Der søknaden ble innlevert på et annet språk og senere oversatt, er det de opprinnelig innleverte dokumentene (på originalspråket) som må anses som «søknaden som innlevert» for gyldighetsvurderingen etter meddelelse.²¹⁷

5.2.1 Grunnforutsetning: nyhetstesten

En i alle tilfeller underliggende forutsetning for at lovens betingelse skal være oppfylt, er at søknaden eller patentet etter endringen ikke *innehar nyhet* (jf. kapittel 3.2 ovenfor) over søknaden som innlevert. I et slikt tilfelle foreligger det nødvendigvis en ulovlig endring, idet nytt materiale må ha blitt innført. Etter EPOs praksis er denne testen derimot ikke *tilstrekkelig* for å fastslå at en endring oppfyller lovens krav; den utgjør kun en førstevurdering av

forhold til opprinnelig innleverte krav, kan være innenfor endringsadgangen etter [EPC art. 123\(2\)](#), se for eksempel [T 1121/17](#). Fra tysk praksis, se [X ZR 111/98](#), dommens punkt III-4 siste avsnitt; patentets gjenstand og beskyttelsesomfanget kan ikke likestilles for dette formålet.

²¹⁵Se for eksempel [T 201/83](#) punkt 2.

²¹⁶[Patl. § 8](#) tredje ledd, [EPC art. 85](#), [G 3/89](#), [T 260/85](#), [T 246/86](#). Det finnes enkelte unntak for å rette feil umiddelbart etter innleveringen ved å ta inn informasjon fra prioritetsdokumentet.

²¹⁷Disse er ikke nødvendigvis identiske med de såkalte basisdokumentene som legges til grunn for endringsadgangen under søknadsbehandlingen i norske nasjonale søknader, jf. [patentforskriften § 4](#) og [patentforskriften kapittel 4](#).

hvorvidt det foreligger et klart tilfelle av tillagt nytt materiale.²¹⁸

5.2.2 Direkte og utvetydig basis

Dersom nyhetstesten er oppfylt, må det vurderes om innholdet fremgikk *direkte og utvetydig* for fagpersonen i søknaden som innlevert. Fra EPOs praksis finnes det en betydelig mengde praksis på hvordan denne betingelsen må tolkes. Hovedprinsippet er at selv om nyhetstesten oppfylt, ved at en fagperson kan *gjenfinne* et omstridt trekk eller en kombinasjon av trekk i søknadsdokumentene, må det også vises at den nye kombinasjonen (det vil si hva som fremgår av søknaden eller patentet etter endringen) fremgikk *direkte og utvetydig* som en del av den tekniske læren i den aktuelle konteksten.

Anvendelsen av prinsippet *direkte og utvetydig* i vurderinger av endringsadgangen skiller seg derfor noe fra den tilsvarende betingelsen i nyhetstesten (se kapittel 3.1 og 3.2 ovenfor). I nyhetsvurderingen etter EPC art. 54 er det tilstrekkelig at alle patentkravets trekk (direkte og utvetydig) *kan gjenfinnes* som en kombinasjon i et mothold. For å være innenfor endringsadgangen kreves det i tillegg direkte og utvetydig basis for at et patentkrav kan rettes mot kombinasjonen, dvs. at den spesifikke kombinasjonen var en del av den oppfinneriske læren. I tysk praksis betegnes dette som hvorvidt den nye kombinasjonen «tilhørte oppfinnelsen». Denne terminologien benyttes ikke tilsvarende i EPOs praksis, men praktiseringen likner, spesielt på grunn av EPOs strenge praksis rundt mellomliggende generaliseringer, diskutert nedenfor. T 832/04 er et eksempel hvor dette ikke var oppfylt og hvor *prioritetsdokumentet selv* var nyhetsforegripende, det vil si at alle patentkravets trekk kunne gjenfinnes i prioritetsdokumentet, men prioriteten likevel ikke var gyldig. Se også fra tysk praksis BGH X ZR 3/10 (*UV-unempfindliche Druckplatte*) og den relaterte avgjørelsen T 888/02, samt diskusjonen i T 886/15 punkt 21, hvor appellkammeret slo ned på en endring som fremsto som kunstig og tilfeldig, med eneste formål å avgrense mot motholdene, og uten å være basert på reelle tekniske betraktninger.

Betingelsen om at en endring må fremgå direkte og utvetydig for fagpersonen fra de opprinnelige søknadsdokumentene, gjelder både ved endringer som angår *individuelle* trekk, og ved endringer som angår *kombinasjoner av trekk*. Dersom søknaden for eksempel beskriver et «elastisk element» som en del av en mekanisk sammenstilling, og patenthaveren ønsker å konkretisere dette til «en fjær», må det kunne vises at fagpersonen ut fra de opprinnelige søknadsdokumentene ville forstå at det elastiske elementet var ment å kunne være en fjær i den angitte kombinasjonen. På samme måte må det vises at en endring i en kombinasjon av trekk har basis som gir fagpersonen henvisning til akkurat denne nye kombinasjonen.

²¹⁸Se *Case Law of the Boards of Appeal* kapittel II-E-1.3.7.

Det er i utgangspunktet ikke en betingelse at endringen fremgår eksplisitt, for eksempel ordrett i teksten, dersom den er implisitt og underforstått for fagpersonen. Det er altså tilstrekkelig dersom fagpersonen oppfatter den aktuelle informasjonen som en del av den tekniske læren i søknaden. Dette kan være direkte fra teksten eller figurene eller implisitt, ved at fagpersonen ut fra konteksten anser for eksempel trekk som implisitt til stede. Vurderingen er altså en konkret vurdering av *meningsinnholdet* i søknaden som opprinnelig innlevert; spørsmålet er hvorvidt en fagperson (se kapittel 2.1 ovenfor), med sin generelle fagkunnskap, ville utledet den aktuelle informasjonen direkte og utvetydig.

Selv om ordrett basis for endringer ikke er et formelt krav, er det i søknadsbehandlingen i EPO likevel ofte utfordrende å få gjennom endringer som ikke tydelig gjenfinnes i teksten, idet granskerne ofte er kritiske til slike endringer. I tillegg løper man med slike endringer en større risiko for å havne i en *inescapable trap*-skvis, som diskutert i kapittel 5.3 nedenfor, slik at endringer uten klar basis i teksten generelt forsøkes unngått også fra patentsøkers side.

Praktisk viktig, og instruktivt for å forstå EPOs strenge linje i dette spørsmålet, er at testen for «direkte og utvetydig» i konteksten av endringsadgangen må differensieres mot hvorvidt en endring eller ny informasjon eventuelt fremstår som *nærliggende* for fagpersonen basert på innholdet i søknaden som innlevert. Dette vil ikke i seg selv være tilstrekkelig; testen er betydelig strengere, idet det kreves at fagpersonen *positivt* blir forelagt den aktuelle informasjonen som en *tilsiktet* del av oppfinnelsen, og uten tvil om at dette var ment.²¹⁹ Tilsvarende må vurderingen gjøres strengt uten etterpåklokskap, med andre ord basert på at fagpersonen *ikke har sett* de foreslåtte endringene og derfor ikke «vet hva man skal lete etter».²²⁰

Fra eksempelet ovenfor: Dersom søknaden spesifiserer et elastisk element, kan det være *nærliggende* for fagpersonen at en fjær kan utgjøre et slikt elastisk element i oppfinnelsens kontekst. Dette er derimot ikke nødvendigvis tilstrekkelig for å konkludere at de opprinnelige søknadsdokumentene *direkte og utvetydig* lærte at en kombinasjon med fjær *var tiltenkt* som en del av den tekniske læren. Fra tysk praksis er BGH X ZR 168/98 (*Luftverteiler*) og BGH X ZR 75/08 (*Reifenabdichtmittel*) instruktive; i sistnevnte var en kombinasjon av stoffer beskrevet, men et tillegg i kravet om at kombinasjonen *kun* skulle omfatte disse stoffene, var ikke tillatt innenfor endringsadgangen, fordi fagpersonen ikke ville oppfattet at det å utelukke alle andre stoffer var en del av («tilhørte») oppfinnelsen, selv om ingen andre stoffer var beskrevet. Tilsvarende i BGH X ZR 158/18 (*Zigarettenpackung*) og BGH X ZR 62/19 (*Bodenbelag*): Det som eventuelt fremkommer av fagpersonens *ytter-*

²¹⁹Se eksempelvis T 627/17, punkt 2.5.

²²⁰Fra engelsk praksis, se diskusjonen i *European Central Bank v. Document Security Systems* [2007] EWHC 600 (Pat), dommens punkt 102 og *Nokia Corp. v. IpCom GmbH* [2011] EWHC 1470 (Pat), dommens punkt 127.

ligere fagmessige vurderinger basert på søknadens innhold er ikke direkte og utvetydig beskrevet. Fra engelsk praksis, se f.eks. *HTC Corp. v. Gemalto* [2014] EWCA Civ 1335, punkt 65: «[...] the question [is] what was disclosed to the skilled person, not what was made obvious to him [...]».

En viss parallell kan her trekkes til prinsippet om «ikke bare kunne, men ville» fra oppfinneshøydevurderingen (se kapittel 3.3.5 ovenfor): Spørsmålet for endringsadgangen er om fagpersonen positivt *ville* ha oppfattet den nye informasjonen som direkte og utvetydig presentert i søknaden som innlevert. Av denne grunn er EPO også restriktiv hva gjelder endringer basert på implisitt informasjon i søknaden eller kun basert på tegninger (diskutert nærmere nedenfor); det kan være vanskelig å underbygge at slike tekniske trekk var tilsiktet og relevante for oppfinnelsen hvis de ikke er nærmere beskrevet. Det samme gjelder endringer basert på uklare trekk.²²¹

Det er ikke en betingelse at en endring (for eksempel en ny kombinasjon eller sågar et helt nytt kravsett) er basert på *kravene* i søknaden som opprinnelig innlevert. Basis for endringer kan finnes hvor som helst i søknaden. For eksempel er det blitt vanlig å inkludere ytterligere krav eller selvstendige kravsett i søknadens beskrivelse ved innlevering (ofte opplistet tilsvarende som patentkrav, men benevnt «*clauses*» eller liknende), som kan danne grunnlag for senere endringer eller avdelte søknader. Ofte finnes det likevel grunnlag for endringer, spesielt for innsnevring av kravene i lys av foregripende mothold, i kombinasjoner av et selvstendig krav med uselvstendige krav fra søknaden eller trekk fra beskrivelsen. I alle tilfeller må den nye kombinasjonen i et endret patentkrav fremgå direkte og utvetydig fra søknaden. Dette er uavhengig av om endringen fører til en innsnevring eller en utvidelse av det aktuelle patentkravet; forbudet mot nytt materiale er kun relatert til om gjenstanden (kombinasjonen) i det nye kravet *fremgår* av søknaden.²²²

5.2.3 Mellomliggende generalisering

Et sentralt prinsipp under ulovlige endringer som har etablert seg i EPOs praksis, er de såkalte mellomliggende generaliseringer. Dette skiller seg i utgangspunktet ikke fra den underliggende betingelsen om direkte og utvetydig grunnlag for *nye kombinasjoner* av trekk, men er relatert spesifikt

²²¹Se eksempelvis T 241/13, avgjørelsens punkt 1.3.1: «It is true that the description does not give a precise definition [...] and that, therefore, the patentee's interpretation [...] is not clearly excluded. That [...] an ambiguous expression as filed *may* be interpreted in a particular way is not sufficient to ensure the compliance of an amendment, based on that interpretation, with Article 100(c) EPC which requires a direct and unambiguous disclosure in the application as filed. In the present case, no direct and unambiguous disclosure can be found for the patentee's interpretation [...]»

²²²At et patentkrav innsnevres, og dermed i sitt verneomfang *dekker* mindre enn det opprinnelige kravet, er således ikke i seg selv tilstrekkelig for å oppfylle patl. § 13 / EPC art. 123(2); se for eksempel T 288/92.

til det svært vanlige scenarioet hvor en patentsøker ønsker å ta inn enkelttrekk fra et detaljert utførelseseksempel inn i et (opprinnelig mer generelt formulert) krav. Som mellomliggende generalisering anses en ny kombinasjon basert delvis på en generell angivelse (typisk et krav eller ordlyd fra søknadens generelle del) og delvis på et detaljert eksempel (typisk et utførelseseksempel fra søknadens detaljerte beskrivelse).

Opprinnelig krav: $A + B + C$ <table border="1" style="margin: 5px auto; text-align: center;"> <tr> <td style="padding: 2px 10px;">A</td> <td style="padding: 2px 10px;">B</td> <td style="padding: 2px 10px;">C</td> </tr> </table> Utførelseseksempel: $A + B + C + D + E$ <table border="1" style="margin: 5px auto; text-align: center;"> <tr> <td style="padding: 2px 10px;">A</td> <td style="padding: 2px 10px;">B</td> <td style="padding: 2px 10px;">C</td> <td style="padding: 2px 10px;">D</td> <td style="padding: 2px 10px;">E</td> </tr> </table> Dersom et nytt krav spesifiserer kombinasjonen $A + B + C + D$ (altså utelater E), kan dette reise spørsmål om mellomliggende generalisering, ved at trekk D er tatt ut av sin opprinnelig beskrevne sammenheng, som kun var i kombinasjon med trekk E.	A	B	C	A	B	C	D	E	For eksempel kan et opprinnelig krav spesifiserer en kombinasjon av trekk $A + B + C$, og et utførelseseksempel viser en kombinasjon $A + B + C + D + E$.
A	B	C							
A	B	C	D	E					
Opprinnelig krav: $A + B + C$ <table border="1" style="margin: 5px auto; text-align: center;"> <tr> <td style="padding: 2px 10px;">A</td> <td style="padding: 2px 10px;">B</td> <td style="padding: 2px 10px;">C</td> </tr> </table> Utførelseseksempel: $A + B' + C'$ <table border="1" style="margin: 5px auto; text-align: center;"> <tr> <td style="padding: 2px 10px;">A</td> <td style="padding: 2px 10px;">B'</td> <td style="padding: 2px 10px;">C'</td> </tr> </table>	A	B	C	A	B'	C'	Prinsippet gjelder tilsvarende ved en <i>konkretisering</i> av trekk i kravet: Dersom et utførelseseksempel viser kombinasjonen $A + B' + C'$, vil samme spørsmål måtte vurderes dersom et nytt krav spesifiserer $A + B + C'$, fordi konkretiseringen av trekk C til C' kun var vist i kombinasjon med det konkretiserte trekk B', ikke den generelle angivelsen B.		
A	B	C							
A	B'	C'							

Mellomliggende generalisering er altså relatert til hvorvidt et patentkrav er rettet mot en ny, ikke-beskrevet kombinasjon ved at en mer detaljert beskrevet kombinasjon benyttes som basis for en endring, men at tekniske trekk også *utelates* fra denne og ikke tas inn i kravet.²²³ Kravet spesifiserer derfor noe som er generalisert sammenliknet med utførelseseksempellet, men mer spesifikt enn utgangspunktet for den generelle angivelsen.²²⁴

Etter EPOs praksis vil en spesifisert kombinasjon av trekk eksempelvis i et detaljert utførelseseksempel i utgangspunktet anses som en integrert kombinasjon som fagpersonen får presentert *som en helhet*. Den tekniske læren er, uten konkrete pekere til noe annet, *hele utførelseseksempellet*, og det er ikke uten videre tillatt å trekke enkeltelementer ut av sin sammenheng og kombinere disse med en mer generell kombinasjon i et patentkrav. En rekke avgjørelser fra Boards of Appeal legger terskelen høyt for slike endringer, siden innholdet etter endringen resulterer i en kombinasjon som *verken* fremgår klart av den generelle kombinasjonen (typisk det opprinnelige kravet) *eller* fra den detaljerte kombinasjonen (utførelseseksempellet);

²²³Se et ukomplisert eksempel i T 2683/17 punkt 3.

²²⁴Som påpekt i T 461/05 punkt 2.3 kunne et mer treffende begrep for dette vært mellomliggende *begrensning*, idet en mellomliggende generalisering utgjør en *innsnevring* sett i forhold til søknadens mest generelle angivelse. Mellomliggende generalisering må derfor skilles fra en ordinær («simpel») generalisering, det vil si en ren utvidelse, diskutert nedenfor.

den nye kombinasjonen ligger «mellom» disse. Som utledet i T 219/09:

According to established case law it will, for example, normally not be allowable to base an amended claim on the extraction of isolated features from a set of features originally disclosed only in combination, e.g. a specific embodiment in the description. [...] Such an amendment results in an intermediate generalization, in that it further limits the claimed subject-matter, but is nevertheless directed at an undisclosed combination of features broader than that of its originally disclosed context. [...]

Det eksisterer likevel noen etablerte betingelser for når dette tillates, det vil si når enkelttrekk kan trekkes ut av en opprinnelig mer detaljert kontekst og kombineres med en mer generell angivelse i et patentkrav. Det kreves da som grunnforutsetning at det aktuelle trekket ikke er *strukturelt eller funksjonelt knyttet* til de trekk som ikke tas med fra den detaljerte angivelsen. Som spesifisert i *Case Law of the Boards of Appeal*, kapittel II-E-1.9 (med uthevinger i original):

An intermediate generalisation is justified only **in the absence of any clearly recognisable functional or structural relationship** among the features of the specific combination [...] or if the extracted feature is **not inextricably linked with those features** [...].

T 962/98 sammenfatter den høye terskelen for å tillate slike endringer hvor enkelttrekk isoleres ut fra en mer detaljert kontekst, blant annet ved at

[...] there may exist situations where some characteristics taken from a working example may be combined with other features disclosed in a more general context without necessarily creating an objectionable intermediate generalization. However, under Article 123(2) EPC, such an intermediate generalization is only admissible if the skilled person can recognize **without any doubt** from the application as filed that those characteristics are not closely related to the other characteristics of the working example and apply directly and unambiguously to the more general context. In other terms, in order to be acceptable, this intermediate generalization must be the result of unambiguous information that a skilled person would draw from the review of the example and the content of the application as filed.

[...] in order to assess whether an amendment complies with the requirements of Article 123(2) EPC, the question is neither whether or not a skilled person could design other compositions in view of the directions given by the tests nor whether or not the amended subject-matter is consistent with the description but

rather whether the amendment is directly and unambiguously derivable therefrom, which standard implies that no doubt exists on the presence, whether explicit or implicit, of the amended subject-matter in the disclosure of the application as filed.

T 201/83 viser et eksempel hvor dette var oppfylt. Saken gjaldt en stoffblanding, og hvorvidt en endring i kun én av to ingredienser var akseptabel. Appellkammeret kom til at de to ingrediensene hadde ulike roller og derfor var tilstrekkelig uavhengige, slik at en endring i den ene ikke påvirket eller var vesentlig forbundet med den andre. Avgjørelsen diskuterer videre hvordan et enkelttrekk i en kombinasjon kan anses uavhengig dersom fagpersonen ville ansett dette som en selvstendig designparameter som kan betraktes separat, og er anvendelig i den generelle konteksten. Også instruktiv i denne sammenheng er T 99/13.

Disse prinsippene praktiseres prinsipielt tilsvarende som for fjerning av essensielle trekk, diskutert nedenfor. En «uløselig» kopling mellom trekk kan foreligge både der hvor søknaden selv *presenterer* to trekk som innbyrdes avhengige (selv om fagpersonen ut fra sin fagkunnskap eventuelt ikke ville oppfattet dette slik), og der hvor fagpersonen ut fra sin fagkunnskap vil *anse* trekkene som avhengige av hverandre (selv om søknaden ikke spesifiserer dette).²²⁵ I det siste tilfellet, der hvor fagpersonen basert på sin tekniske vurdering ville ansett to trekk som innbyrdes avhengige i den aktuelle utførelsen, kreves det derfor eksplisitt uttrykt det motsatte dersom en endring hvor bare ett av trekkene tas opp i et patentkrav, skal være tillatt.

Et eksempel fra norsk praksis er LB-2014-66504 (*Hospira/Genentech*), hvor patentkravet spesifiserte en formulering basert på et av utførelseseksemplene i søknaden. Kravet spesifiserte et spesifikt molart forhold som kun var beskrevet i tilknytning til en valgt proteinkonsentrasjon i det aktuelle eksempelet, men proteinkonsentrasjonen var ikke spesifisert i patentkravet. Retten kom til at proteinkonsentrasjonen var et essensielt trekk som var utelatt, og at kravet derfor utgjorde en generalisering uten dekning i søknaden. I TOSLO-2017-159699 (*Defa/Biltema*) ble det diskutert hvorfor patenthaveren skulle kunne ta opp kun *ett bestemt trekk* relatert til et apparats utforming (et høyde/bredde-forhold for utløpsåpninger), men utelate andre, relaterte utformingsdetaljer (av/på-knapp, asymmetrisk plassert luftinntak, festeanordning).

Praksis rundt denne problemstillingen er mer liberal i tysk og i engelsk praksis, som ikke legger til grunn en like streng norm som EPOs appellkamre for denne typen endringer. Se fra engelsk praksis spesielt *AP Racing v Alcon Components* [2014] EWCA Civ 40, som gjaldt en bremseklave for kjøretøy hvor det i patentkravet var tatt opp et trekk om støttebånd med asymmetrisk profil. Det var ikke tvil om at utførelseseksemplene viste slike asymmetriske bånd, men asymmetrien var ikke nærmere beskrevet eller isolert sett angitt som sentralt ved oppfinnelsen. Retten kom i andre instans

²²⁵Se for eksempel T 461/05 og T 2313/13.

til gyldighet, motsatt av første instans, som hadde konkludert med mellomliggende generalisering basert på prinsippene fra EPOs etablerte praksis. Saken er instruktiv ved at argumentene om at man ikke kunne utlede (kun) båndenes *asymmetri* som et tilsiktet aspekt uten de omkringliggende konstruksjonsdetaljene (for eksempel var hele bremseklaven også asymmetrisk, uten at dette ble tatt inn i kravet, og båndene hadde en spesifikk hockey-kølleform for dette formålet), antakelig ville hatt betydelig tyngde i EPO. Tilsvarende fra tysk praksis, se BGH X ZR 117/11 (*Polymerschaum*) og BGH X ZR 6/18 (*Bausatz*) (dommens punkt III-1).

Mellomliggende generalisering er ofte anført i EPO og utgjør på grunn av den strenge praktiseringen et potent våpen for en innsiger i tilfeller der patenthaveren har gjort endringer i kravene ved å ta inn trekk fra utførelser i den detaljerte beskrivelsen og/eller tegningene. Slike utførelseseksempler omfatter typisk flere detaljer enn det man ønsker å spesifisere i patentkravet. Dersom innsigeren lykkes med en slik anførsel, kan det føre til at patenthaveren blir tvunget til en betydelig innsnevring av kravene ved at ytterligere detaljer fra utførelseseksempelene da må tas opp for å redde gyldigheten.

Det er ikke vanskelig å se sterke reelle hensyn i favør av en streng praktisering på dette punktet for å sikre forutsigbarhet for tredjeparter også under søknadsbehandlingen.^a Dersom det tillates å starte bredt og deretter «fritt» kombinere enkelttrekk fra en opprinnelig søknad bare ved at disse kan *gjenfinnes* i søknaden, og uavhengig av konteksten de er presentert i, kan en patentsøker avvente og se hva konkurrenter ønsker å benytte, før en passende kravkombinasjon «konstrueres» for å dekke akkurat denne løsningen (men hvor tekniske trekk som konkurrenten *ikke* benytter, utelates fra kravet). Denne muligheten kan holdes åpen av patentsøkeren i lang tid (eller sågar i hele 20-årsperioden for patentet) gjennom avdelte søknader og dermed skape usikkerhet for tredjeparter som ellers ville kunne innrettet seg med en løsning som ligger utenfor søknaden/patentet.

^aSom for eksempel uttrykt i T 653/03: «This is to protect the legitimate interest of the public not to be confronted with subject-matter in the granted patent which could not have been foreseen by a person skilled in the art having studied the whole disclosure of the application as filed», og T 389/13 punkt 3.10: «Allowing those various restrictions without there being any – even implicit – indication in the application as filed that the specific combination [...] was envisaged would be unfair to third parties. It would give an applicant or a patentee who filed a broad speculative claim an unwarranted advantage over other applicants who were the first to attribute any significance to a specific combination of parameters [...]»

5.2.4 Praksis og vanlige problemstillinger

Avgjørende for spørsmålet om ulovlige endringer er alltid **forståelsen av læren** i søknaden som innlevert, herunder hvordan enkelttrekk skal tolkes, hva som ligger implisitt klart for fagpersonen, og i hvor stor grad en streng ordlydsfortolkning av beskrivelsen skal legges til grunn. Disse vurderingene avhenger naturlig i svært stor grad av det aktuelle fagområdet og sakens

detaljer, og da konkret hvordan den relevante fagpersonen ville tolket søknaden. Etter EPOs praksis advares det mot formalisme i denne tolkningen; for eksempel avviste appellkammeret i T 99/13 en innvending basert på en tolkning som, selv om den var semantisk korrekt, ikke tok hensyn til fagpersonens tekniske forståelse, og viste generelt til at

[...] the assessment of the requirements of Article 123(2) EPC should be done on the same basis as for all other patentability issues (e.g. novelty and inventive step), namely from the standpoint of the skilled person on a technical and reasonable basis avoiding artificial and semantic constructions.

Tilsvarende diskuterte appellkammeret i T 190/99 tolkningen av et trekk som spesifiserte at vevtråder skulle være «parallele», og la til grunn en kontekstuell tolkning og ikke den strenge geometriske betydningen av dette begrepet. Tross disse underliggende prinsippene vil nok praktiserende fullmektiger likevel med styrke hevde at dette ofte i liten grad etterleves, og at en i overkant streng og formalistisk tolkning ofte legges til grunn.

Relevante eksempler fra norsk praksis hvor ulovlige endringer var diskutert omfatter LB-2012-87681 (*Sts/Stillasgruppen*), hvor patentkravene var endret både i søknadsbehandlingen og i senere patentbegrensning, blant annet ved at trekk relatert til en funksjon for nedstenging av den patenterte anordningen (et overtrykkshabitat for sikker utførelse av blant annet sveising) var tatt inn i kravet. Spørsmålet var om en fagperson ville utledet den aktuelle koplingen fra søknaden som innlevert. Retten besvarte dette negativt og opphevet patentet. I LB-2012-171734 (*Blafro*) var spørsmålet tilsvarende om trekk inntatt i kravet fremgikk av den opprinnelige søknaden. Oppfinnelsen gjaldt en teleskopanordning for brønnrelatert arbeid, og det aktuelle trekket gjaldt hvorvidt det fremgikk at anordningen var innrettet til å ta opp vektkrefter. Retten kom til at endringen var akseptabel, motsatt av den tilsvarende førsteinstansbehandlingen i EPO.

Liknende vurderinger ble gjort i LB-2015-40723 (*Multi Pump Innovation*), hvor patenthaveren hadde gjort et stort antall endringer under saksbehandlingen (se også førsteinstansavgjørelsen 15-069208TVI-OTIR/03). Patentet gjaldt en vaskerigg for oppdrettsnæringen. Lagmannsretten kommenterte at det var gjort «uvanlig mange endringer», og at «det er vanskelig å se hva som begrunner en del av de endringene som er gjort», men kom (under dissens) til at patentet var gyldig. I TOSLO-2016-14749 (*Rottefella*) var et trekk som spesifiserte et intervall, inntatt i kravet av patenthaver for å differensiere mot et anført mothold. Intervallet hadde ingen direkte basis i søknaden, som spesifiserte verdier som alle lå over den øvre grensen spesifisert i det endrede kravet. Patenthaver argumenterte med at verdiene i kravet var fagmessige, men retten godtok ikke dette og opphevet patentet.

I LB-2010-3684 (*Mundipharma*) ble en endring i **endepunkter for intervaller** diskutert i konteksten av prioritetens gyldighet, og endringer i flere intervallangivelser ble godtatt, i en avgjørelse som må sies å ta et

svært liberalt utgangspunkt med tanke på endringsadgangen sammenliknet med EPOs praksis.²²⁶ Retten begrunnet konklusjonen blant annet med at det for fagpersonen vil være naturlig å lese tidsangivelser fra prioritetsdokumentet «noe omtrentlig», at den beskjedne justeringen av et av intervallet ikke utgjorde noen videreutvikling av oppfinnelsen, men var et resultat av en «bedre underbygging av oppfinnelsen», og at det fremstår som unaturlig å anse en konkret angitt dosemengde som en del av oppfinnelsen.

Tilsvarende betraktninger kommer ofte på spissen ved en **endring i ordlyden** mellom søknaden og patentet. I [TOSLO-2018-100119](#) (*Stim/Biomar*) gjaldt anførselen blant annet en endring i kravets ordlyd fra «salter» til «ioner» og sontring mellom begrepene «inneholdende» (*comprising*) og «tilsatt» (*added*). Retten kom til at endringen var akseptabel. I LB-2011-34330 (*Odfjell*) gjaldt spørsmålet en kopling mellom to mekaniske elementer. Beskrivelsen som innlevert hadde presentert en kilemanipulator *omfattende* en rørklemme, mens kravet spesifiserte at rørklemmen er *koplet til* kilemanipulatoren. EPOs Opposition Division opphevet patentet basert på ulovlige endringer, med begrunnelsen at trekkene har ulikt meningsinnhold; «omfattende» trenger ikke å bety «koplet til», med analogien at et reservehjul kan «omfattes» av en bil uten nødvendigvis å være *koplet til* bilen (hvis det ligger løst). Lagmannsretten kommenterte at dette var «basert på en nok-så formell ordlydsfortolkning som [...] ikke i tilstrekkelig grad reflekterer hvordan fagmannen vil oppfatte patentsøknaden», og anså endringen som akseptabel.²²⁷ Se fra EPOs praksis også for eksempel [T 2284/09](#), som gjaldt begrepene «*free acid*» og «*excess of acid*», og [T 1736/09](#). Alle disse sakene er eksempler på hvordan endringer i ordlyden for tekniske trekk kan reise betydelige tolkningsspørsmål, idet en motpart veldig ofte kan argumentere for at den nye ordlyden *kan* bety noe annet, som derved gir et nytt meningsinnhold. En ren **innsnevring** av ordlyden, det vil si en endring fra en generisk til en spesiell angivelse av et trekk, er derimot generelt mindre problematisk i denne sammenhengen.

Et eksempel på en **ny kombinasjon av trekk** er beskrevet i [T 612/09](#), hvor et endret krav spesifiserte dosering av et legemiddel i mengde 3 til 10 mg hver 48. time. Søknaden som innlevert beskrev i en utførelsesform en dosering på 3 til 12 mg hver 24. til 48. time. Spørsmålet om hvorvidt den innsnevrede kombinasjonen av den øvre tidsangivelsen (48 t) sammen med et nedre delintervall for mengden (3-10 mg) direkte og utvetydig kunne utledes fra søknaden, ble besvart negativt av appellkammeret. Et annet instruktivt eksempel er [T 1400/14](#), som gjaldt en avdelt søknad med en ny kombinasjon av trekk som alle individuelt kunne gjenfinnes i den opprinnelige søknaden, men hvor appellkammeret konkluderte med at patenthaveren

²²⁶Se *Case Law of the Boards of Appeal* kapittel II-E-1.5.3.

²²⁷Det skal nevnes at patenthaveren synes å ha møtt mer forståelse for sitt syn i EPOs ankeinstans, men ankebehandlingen ble av andre årsaker avsluttet uten en endelig avgjørelse.

«has ‘cherry-picked’ elements [...] and created a new combination of features, without there being any pointer to this new combination in [the earlier application]». Etter EPOs praksis kreves det for at en ny kombinasjon skal være innenfor endringsadgangen, en «klar peker» mot den aktuelle kombinasjonen. T 686/99 (se avgjørelsens punkt 4.3.3) forklarer det ofte siterte utgangspunktet at

[t]he content of the application as filed must not be considered to be a reservoir from which individual features pertaining to separate sections can be combined in order artificially to create a particular combination. In the absence of any pointer to that particular combination, this combined selection of features does not, for the person skilled in the art, emerge clearly and unambiguously from the content of the application as filed [...].

Liknende eksempler, som også illustrerer den høye terskelen som generelt legges til grunn, er T 1506/13 og T 1374/07. Her gjaldt endringene utvalg av spesifikke alternativer fra en liste, og trekkene kunne derfor finnes i søknaden som inngitt, men endringene ble likevel ikke godtatt av appellkammeret idet søknaden ikke hadde en konkret peker mot akkurat den utvalgte, nye kombinasjonen. Et eksempel fra norsk praksis er TOSLO-2017-95796 (*Teva/Novartis*), hvor ble det anført at endringer i patentkravet utgjorde en ny kombinasjon, tilfeldig utvalgt fra flere lister. Anførselen førte ikke frem i det tilfellet.

Problemstillingen med nye kombinasjoner som ikke har eksplisitt basis i den opprinnelige søknaden, er også ofte aktuell ved søknader som kommer fra land som ikke har tradisjon for fleravhengige uselvstendige krav (*multiple-dependent claims*), og da spesielt USA. Det kan da være et spørsmål hvorvidt en kombinasjon av flere uselvstendige krav med et felles selvstendig krav har tilstrekkelig basis i søknaden.²²⁸ Basis for endringen må da eventuelt finnes i beskrivelsen, hvor trekkene ofte kan være presentert i en mer detaljert kontekst, og man kan komme inn i en problemstilling rundt mellomliggende generalisering (se ovenfor).²²⁹

²²⁸Problemstillingen er diskutert i for eksempel T 2282/16, T 1362/15 og T 389/13. Motsatt: Dersom de uselvstendige kravene alle henviser tilbake til «ethvert tidligere krav», foreligger det eksplisitt basis også for kombinasjoner av flere uselvstendige krav med et selvstendig krav.

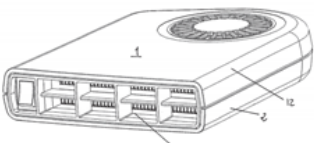
²²⁹I tillegg til dette har rettspraksis i USA dreid i retning av å legge langt større vekt på patentets *beskrivelse* enn tidligere, som har gjort amerikanske fullmektiger mer forsiktige med hvordan ting formuleres, også i beskrivelsen. En instruktiv oversikt over denne trenden er gitt av Root (2016). Dette har ført til at søknader som kommer fra USA, er mer vage og uspesifikke, som kan gjøre det vanskeligere å oppfylle europeiske betingelser for *direkte og utvetydig basis* for endringer.

Selvstendig krav: A + B + C <table border="1" style="width: 100%; text-align: center; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="padding: 2px 10px;">A</td> <td style="padding: 2px 10px;">B</td> <td style="padding: 2px 10px;">C</td> </tr> </table> Uselvstendig krav: A + B + C + D <table border="1" style="width: 100%; text-align: center; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="padding: 2px 10px;">A</td> <td style="padding: 2px 10px;">B</td> <td style="padding: 2px 10px;">C</td> <td style="padding: 2px 10px;">D</td> </tr> </table> Uselvstendig krav: A + B + C + E <table border="1" style="width: 100%; text-align: center; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="padding: 2px 10px;">A</td> <td style="padding: 2px 10px;">B</td> <td style="padding: 2px 10px;">C</td> <td style="padding: 2px 10px;">E</td> </tr> </table> I dette tilfellet foreligger det ingen eksplisitt basis for en kombinasjon A + B + C + D + E i kravene. (I motsetning til dersom krav 3 hadde spesifisert «Sammenstillingen i krav 1 <u>eller</u> 2 ...».)	A	B	C	A	B	C	D	A	B	C	E	For eksempel kan en søknad i opprinnelig form ha omfattet kravene: 1. En sammenstilling omfattende trekk A + B + C. 2. Sammenstillingen i krav 1, videre omfattende trekk D. 3. Sammenstillingen i krav 1, videre omfattende trekk E.
A	B	C										
A	B	C	D									
A	B	C	E									

Et spesielt tilfelle, som også er relatert til implisitt basis for endringer i søknadsteksten, er kravendringer med grunnlag hovedsakelig i **patentsøknadens tegninger**. Dette er prinsipielt ikke utelukket,²³⁰ men i den strenge praksisen i EPO er terskelen for å etablere en slik basis kun ut fra søknadens tegninger høy. To grunner bidrar til dette: For det første kreves det, som beskrevet ovenfor, ikke bare at en basis for endringen kan *gjenfinnes* i søknaden, men at den direkte og utvetydig (det vil si positivt) fremgår som en tilsiktet kombinasjon relatert til oppfinnelsens lære.²³¹ (Det kan sågar heller ha formodningen mot seg at noe var en tilsiktet del av oppfinnelsen, men «ikke viktig nok» til å beskrives klart i teksten.) For det andre viser ofte tegningene det aktuelle trekket sammen med flere strukturelt og/eller funksjonelt forbundne *ytterligere* komponenter, som da kan reise spørsmål om mellomliggende generalisering, jf. ovenfor. Derimot kan det være mindre problematisk å basere *avklarende* spesifiseringer tatt opp i kravene på tegningene, for eksempel et trekk som ikke er spesifisert i teksten fordi det var åpenbart at det alltid vil være til stede, og det tydelig vises i utførelseseksemplene, eller en konkretisering av enkelttrekk basert på tegningene (for eksempel dersom fagpersonen umiddelbart ser at et «elastisk element» i tegningen er en fjær, kan dette støtte en konkretisering av et slikt kravtrekk).

²³⁰Se *Case Law of the Boards of Appeal* kapittel II-E-1.13.

²³¹Se for eksempel T 398/00, som gjaldt et trekk fra figurene inntatt i patentkravene. Appellkammeret (se avgjørelsens punkt 3.4) uttalte at «although it is in principle permissible to incorporate into a claim a feature only found in the drawings of the original application, this feature must be clearly, unmistakably and fully derivable from the drawings in terms of structure and function by the person skilled in the art and so relatable by him to the content of the description as a whole to be manifestly part of the invention», og videre at det forutsettes at «the person skilled in the art would clearly unmistakably recognise from the drawings, in the context of the description as a whole, that [the feature] was the deliberate result of technical considerations directed to the solution of the technical problem involved». Se også [patentretningslinjene C-VII-4.8](#).



I TOSLO-2017-159699 (*Defa/Biltema*) hadde patenthaveren gjort endringer i patentkravene basert på trekk som bare kunne gjenfinnes i søknadens tegninger. Endringene gjaldt utløpsåpningene (13) på en kupévarmer for kjøretøy, og trekket som var tatt opp i kravet under søknadsbehandlingen, spesifiserte at disse åpningene skulle være avlange.

Retten aksepterte ikke endringene, med den begrunnelse at disse detaljene ikke fremsto som et tilsiktet resultat av tekniske vurderinger rettet mot å løse søknadens tekniske problem, samtidig som øvrige konstruksjonsdetaljer fra tegningene kunne utelates.

Fjerning av trekk fra et opprinnelig innlevert krav eller en **generalisering av et spesifikt trekk** i kravet vil føre til en utvidelse av patentkravet, det vil si til et bredere krav. Dette er ofte en relevant problemstilling for patentsøkere som ønsker bredere vern enn den opprinnelige søknaden hadde tatt høyde for, eller der man ønsker å rette en avdelt søknad mot en kombinasjon som ikke er begrenset med ett eller flere trekk fra kravene i stamsøknaden.

En slik fjerning av trekk eller generalisering er i prinsippet tillatt, så lenge det nye kravet har direkte og utvetydig basis i søknaden. Det kreves altså, som ovenfor, generelt en positiv peker mot at den nye kombinasjonen var en tilsiktet løsning. Dette kan være utfordrende å underbygge, idet et trekk som er spesifisert i et krav, som hovedregel vil anses å være et essensielt trekk. EPOs praksis rundt fjerning av trekk fra de opprinnelig inngitte kravene²³² er derfor generelt svært restriktiv.

Et sentralt spørsmål i denne vurderingen er hvorvidt det utelatte eller generaliserte trekket var essensielt for læren i den opprinnelige sammenhengen. Et trekk vil i denne sammenhengen anses som essensielt både dersom det i søknaden *er presentert* som en sentral del av den tekniske løsningen (selv om fagpersonen ut fra sin fagkunnskap eventuelt kunne ansett trekket som unnværlig),²³³ og dersom fagpersonen ut fra sin fagkunnskap ville ansett trekket som *teknisk nødvendig* i den aktuelle konteksten (selv om søknaden eventuelt ikke beskriver dette nærmere).

Forbudet mot fjerning av et essensielt trekk praktiseres etter EPOs praksis strengt; en ny kombinasjon som utelater et trekk som fagpersonen ut fra søknaden oppfatter alltid må være til stede eller var ment å være til stede, vil ikke fremgå direkte og utvetydig og vil derfor utgjøre en ulovlig endring.²³⁴ Dette gjelder også dersom trekket eventuelt skulle være **uklart**;

²³²Eller fra en beskrevet utførelsesform som danner grunnlag for et nytt krav; se f.eks. T 627/17.

²³³Se T 1515/11: Det er ikke relevant om søknaden eventuelt *kunne* vært formulert annerledes, uten det aktuelle trekket, dersom søknaden fremstiller trekket som en sentral del av læren.

²³⁴Tilsvarende også i tysk praksis, se BGH X ZR 161/12 (*Wundbehandlungsvorrichtung*), dommens punkt III.

hvis et slikt trekk er presentert som en essensiell del av oppfinnelsen, kan trekket ikke fjernes. Dette kan sette søkeren i en skvis mellom manglende klarhet (EPC art. 84) og endringsadgangen (EPC art. 123(2)), ved at trekket ikke kan fjernes fra kravet, men kravet *med* trekket ikke godtas på grunn av manglende klarhet. (Se T 81/13, hvor oppfinnelsen gjennomgående i søknaden var spesifisert med en viskositetsparameter som ble ansett som uklar, men hvor et krav som utelot denne parameteren, ikke var innenfor endringsadgangen.)

Et ukomplisert eksempel på en ordinær generalisering er T 653/03, hvor søknaden beskrev en løsning for eksosrensing for dieselmotorer, men hvor søkeren uten hell forsøkte å generalisere dette til «forbrenningsmotorer». Et annet instruktivt eksempel er T 260/85, hvor appellkammeret avviste et forsøk på å fjerne et trekk fra det opprinnelig innleverte kravet, hvor trekket gjennomgående var presentert som en del av oppfinnelsen, og hvor det verken uttrykkelig eller implisitt fremgikk at trekket var valgfritt. Selv om det var velkjent at konnektorer av den typen søknaden angikk, kunne realiseres både med og uten det aktuelle trekket, og fagpersonen ved første gangs lesning sågar kunne spurt seg hvorfor trekket var tatt med, beskrev søknaden kun en konnektor *med* det aktuelle trekket, og det kunne derfor ikke fjernes. T 910/03 er relatert til en liknende situasjon, hvor et varmeelement var presentert som en del av den tekniske løsningen, og hvor det ikke var «uttalt, foreslått eller antydnet» at dette kunne utelates. Fravær av varmeelementet i et sammendrag av oppfinnelsen kunne ikke anses som en positiv peker til at en løsning uten trekket var tilsiktet, og tilsvarende som i T 260/85 var det også uten betydning at en fagperson eventuelt ville forstått at en løsning uten varmeelement kunne realiseres, det vil si at trekket teknisk sett kunne utelates.

Fra norsk praksis, se LB-2007-192273-2 (*Sintef/Kvassheim*), hvor oppfinnelsen gjaldt en fisketeller, og retten måtte ta stilling til om endringer i patentkravene blant annet fra «fritt fall» til «passering i tilnærmet ens hastighet» og fra «CCD-linjekamera» til det mer generiske «størrelsesregistringsenhet» var innenfor endringsadgangen. I begge tilfeller ble endringene ansett som akseptable, for det sistnevnte trekket basert på at det må «anses naturlig at fagmannen også kunne valgt arealkamera». Det samme ble diskutert i 10-157663TVI-OTIR/02 (*Teva/Bayer*), hvor det var anført at fjerning av et essensielt trekk og generalisering av kravets ordlyd utgjorde ulovlige endringer, men uten at disse nådde frem. I TOSLO-2018-74204 (*IKM Cleandril/Enhanced Drilling*) var et av spørsmålene om en generalisering fra «borefluid (slam)» til «væske» i en fremgangsmåte for å kontrollere borehullstrykket i en brønn under boring var innenfor endringsadgangen. Spørsmålet ble besvart positivt, under dissens.

Som i spørsmål rundt mellomliggende generalisering, er tysk og engelsk praksis mer liberal hva gjelder endringsadgangen også mer generelt. For et eksempel hvor retten tillot en ordinær generalisering ut fra et mer spesifikt

utførelseseksempel, og et sammendrag av den generelt mer liberale tyske praksis, se BGH X ZR 107/12 (*Kommunikationskanal*). Fra engelsk praksis er *Lilly v Genentech* [2019] EWHC 387 (Pat) et eksempel hvor retten opprettholdt et patent som var angrepet på grunnlag av ulovlige endringer, men hvor EPOs appellkammer kom til motsatt resultat og opphevet patentet (sak T 304/17).

Selv om langt de fleste spørsmål om nytt materiale angår endringer i kravene, gjelder de ovennevnte prinsippene tilsvarende for **endringer i beskrivelsen**. Dersom for eksempel beskrivelsen angir et trekk som essensielt, vil en endring som fremstiller trekket som valgfritt, utgjøre nytt materiale og derfor ikke være tillatt.²³⁵ Det samme gjelder endringer som påvirker tolkningen av innholdet, for eksempel definisjoner av tekniske trekk.²³⁶ Enhver slik endring som *endrer meningsinnholdet eller tilfører ny informasjon* om den tekniske læren, vil derfor falle under forbudet mot nytt materiale.

5.2.5 Endringer som tillates uten basis i søknaden

Etter praksis tillates likevel enkelte endringer uten basis i søknaden som er innlevert. Disse utgjør et begrenset antall unntak og omfatter muligheten til å legge til beskrivelse av kjent teknikk og muligheten for å ta inn negative avgrensninger (*disclaimers*) i gitte tilfeller.

Det første, en beskrivelse av kjent teknikk, tillates lagt til i beskrivelsen etter innlevering, og dette ligger innenfor endringsadgangen.²³⁷ Slike henvisninger til kjent teknikk kreves vanligvis inntatt under søknadsbehandlingen og legges rutinemessig til i søknadens innledende del.

Men se diskusjonen i kapittel 5.2.4 siste avsnitt og 2.5 ovenfor: En slik beskrivelse, selv om den bare gjengir innholdet i kjent teknikk, kan ikke bidra til en *endring* i tolkningen eller forståelsen av tekniske trekk brukt i søknaden/patentet, for eksempel der hvor anført kjent teknikk er relevant for definisjonen av tekniske trekk brukt i patentet, som i T 500/01.

I tillegg tillates enkelte negative avgrensninger inntatt i kravene i et begrenset antall tilfeller.²³⁸ Selv om patentkravet som hovedregel skal avgrense oppfinnelsen basert på *positive* angivelser, er det ikke prinsipielt utelukket å definere gjenstanden også ved hjelp av negative avgrensninger.²³⁹ En negativ avgrensning *utelukker* dermed noe fra patentkravets definisjon;

²³⁵Se T 133/85.

²³⁶Se *Case Law of the Boards of Appeal* kapittel II-E-1.14. Et eksempel er T 1808/06, hvor fjerning av deler av et avsnitt ikke ble tillatt, idet det ville endret meningsinnholdet for definisjoner brukt i beskrivelsen.

²³⁷Diskutert for eksempel i T 2321/08.

²³⁸Se *Case Law of the Boards of Appeal* kapittel II-E-1.7 og patentretningslinjene C-III-4.13.

²³⁹For eksempel kan en pumpe spesifiseres *ikke* å ha en dedikert kjølekreft dersom oppfinnelsen angår en løsning som overflødiggjør dette, som i WO 2015/090928 A1.

det definerer en gjenstand basert på at ett eller flere trekk *ikke* er til stede. For eksempel kan et patentkrav spesifisere «metall», men samtidig en negativ avgrensning av at metallet ikke omfatter kobber. Dermed utelukkes kobberholdige metaller fra gjenstanden i kravet.

En negativ avgrensning *med* basis i søknaden, det vil si at gjenstanden med den aktuelle negative avgrensningen var beskrevet og dermed har basis i den opprinnelige søknaden, kan derfor benyttes innenfor endringsadgangen. Problemstillingen her gjelder altså negative avgrensninger hvor den negative avgrensningen *ikke* fremkommer direkte og utvetydig i søknaden som innlevert. Dette spørsmålet har vært omdiskutert i EPOs praksis og var gjenstand for tre saker i *Enlarged Board of Appeal*: [G 1/03](#), [G 2/10](#) og [G 1/16](#). Etter gjeldende praksis (se spesielt [G 1/16](#)) skilles det mellom to scenarioer i et tilfelle hvor en slik negativ avgrensning legges til: en *beskrevet* negativ avgrensning (*disclosed disclaimer*) og en *ikke-beskrevet* negativ avgrensning (*non-disclosed disclaimer*). En ikke-beskrevet negativ avgrensning er en avgrensning hvor verken avgrensningen eller det utelukkede materialet (trekket) var beskrevet i søknaden som innlevert. Avgrensningen utelukket med andre ord materiale som ikke var nevnt i søknaden (for eksempel kobber i eksempelet ovenfor, dersom søknaden ikke hadde nevnt kobber i det hele tatt). En *beskrevet* negativ avgrensning er relatert til en avgrensning som utelukker materiale eller trekk som *var* beskrevet i søknaden, for eksempel en utførelsesform.

Etter [G 1/03](#) er innføringen av en ikke-beskrevet negativ avgrensning, som i praksis nødvendigvis ikke kan ha fremgått direkte og utvetydig fra søknaden, idet verken innholdet eller avgrensningen var beskrevet, kun tillatt i spesifikke, begrensede tilfeller: (i) for å differensiere mot nyhetsforegripende tidligere søknader²⁴⁰, (ii) for å differensiere mot et dokument som utgjør en *accidental anticipation*, og (iii) for å utelukke fra kravet materiale som er utelukket fra patenterbarhet etter [EPC art. 52–57](#), for eksempel ikke-teknisk materiale. [G 2/10](#) gjaldt spørsmålet om når en *beskrevet* negativ avgrensning kan tillates. Her la *Enlarged Board of Appeal* til grunn at den strenge såkalte gullstandarden gjelder for slike endringer. Med andre ord må gjenstanden i kravet etter endringen ha fremgått direkte og utvetydig fra den opprinnelige søknaden for at en slik avgrensning skal være tillatt. [G 1/16](#) bekreftet denne praktiseringen og avklarte at gullstandarden ikke er anvendelig i de begrensede unntakstilfellene fra [G 1/03](#).

Spørsmålet om disclaimers som ikke har basis i søknaden som innlevert, synes ikke å ha kommet på spissen i norsk praksis. I LB-2010-3684 (*Mundipharma*) måtte retten ta stilling til en disclaimer i patentkravet, men synes å ha basert avgjørelsen på at disclaimeren hadde positiv basis i søknaden. Fra tysk praksis, se [BGH X ZB 5/16 \(Phosphatidylcholin\)](#), hvor retten godtok en ikke-beskrevet negativ avgrensning for å differensiere mot kjent teknikk. Bundesgerichtshof anså selv at dette var i overensstemmel-

²⁴⁰EPC art. 54(3), patl. § 2 annet ledd andre punktum (såkalte 2-2-2-mothold).

se med prinsippene fra [G 1/03](#) (se BGH-avgjørelsens punkt III-2-c), men det er ikke tvil om at *Phosphatidylcholin* legger til grunn en klart mer liberal adgang til denne typen *disclaimers* ved at den ble tillatt inntatt for å differensiere mot et *ordinært mothold*. Etter EPOs praksis er tilsvarende situasjon strengt begrenset til *accidental anticipation* og mothold som i det vesentlige er *urelatert* til oppfinnelsen.²⁴¹

5.3 Utvidet verneomfang

Utvidet verneomfang som ugyldighetsgrunn er, ulikt forbudet mot nytt materiale diskutert ovenfor, betinget av at det har vært utført endringer etter meddelelse, for eksempel i en innsigelsesbehandling eller patentbegrensning. I et slikt tilfelle kan en utvidelse utgjøre en ugyldighetsgrunn etter [patl. § 52](#) første ledd punkt 4. Dersom patentet ikke har vært endret etter meddelelse, vil det ikke foreligge en ulovlig utvidelse. Likevel er betingelsene også her relevant for vurderingen av om subsidiære kravsett kan godtas dersom patenthaver leverer inn slike som en del av en ugyldighetsprosess. I så tilfelle må de materielle bestemmelsene i [patl. § 19](#) og [EPC art. 123\(3\)](#) om at de nye kravene ikke utvider verneomfanget oppfylles.

I motsetning til spørsmålet om nytt materiale, som angår *informasjonsinnholdet* i patentet, dreier ulovlig utvidelse seg om *beskyttelsesomfanget* og ikke *patentets gjenstand*. I dette spørsmålet legger EPOs praksis derfor også [EPC art. 69](#) til grunn i vurderingen (som, noe ulikt norsk praksis, er av mindre betydning i vurderingen av de øvrige patenterbarhetsvilkårene, jf. kapittel 2.4 ovenfor). Det er av denne grunn også uten betydning om endringen som utvidet verneomfanget, hadde basis i søknaden som innlevert eller ikke; disse er separate og uavhengige betingelser. (Men en endring som utvidet verneomfanget, kan naturligvis være i brudd med *både* forbudet mot nytt materiale og forbudet mot utvidet verneomfang.)

Testen for å avgjøre om det foreligger en ulovlig utvidelse, er prinsipielt ukomplisert: Spørsmålet dreier seg i stor grad kun om det finnes en tenkelig gjenstand eller handling som ligger innenfor det nye, men utenfor det gamle kravet. I et slikt tilfelle gir det nye kravet bredere vern enn det gamle, og patentets beskyttelsesomfang er utvidet. Som diskutert ovenfor er formålet med bestemmelsen å gi forutsigbarhet for tredjeparter, og EPOs praksis legger også i dette spørsmålet nokså strenge tolkningsprinsipper til grunn. For eksempel, som utledet i [T 1736/09](#), er [EPC art. 123\(3\)](#)

intended to provide third parties with an assurance that the patent, even if amended in opposition proceedings, will never confer protection on subject-matter which did not fall within the scope of protection of the granted patent. Third parties may then rely on the granted patent in assessing its impact on their own acti-

²⁴¹Se *Case Law of the Boards of Appeal* kapittel II-E-1.7.3-a.

vities or in deciding whether to file an opposition. This guarantee of legal certainty presupposes that it must be possible to determine definitively the scope of protection of a patent on the basis of the text as granted.

Tilsvarende la appellkammeret i [T 1149/97](#) til grunn at:

The guiding principle under Article 123(3) EPC may therefore be summarised by the finding that "once a European patent has been granted, an act by a third party which would not infringe the patent as granted should not be able to become an infringing act as a result of amendment after grant"[...]

Som en følge av denne bestemmelsen vil i praksis enhver **fjerning av et trekk** fra kravet (selv om et trekk erstattes med et annet) gi en høy sannsynlighet for ulovlig utvidelse. Hvis det etter endringen er *mulig* å realisere en gjenstand uten dette trekket, vil patentet være ulovlig utvidet idet gjenstanden dekkes av det nye kravet, men ikke av det gamle. Fjerning av trekk fra patentkravet er derfor i praksis svært vanskelig, fordi man da må underbygge at de øvrige trekkene i kravet (eventuelt andre trekk som ble *lagt til* i samme endring) effektuerer alle begrensninger som det fjernede trekket uttrykte. Det samme gjelder i prinsippet for en **generaliserende endring** etter meddelelse, som også ofte vil gi tenkelige scenarioer hvor en tredjepart kan falle under det nye kravet, men ikke under det gamle.

Utvidet verneomfang kan også følge av **endringer i beskrivelsen**, der som endringen potensielt bidrar til en utvidende tolkning.²⁴² Dette følger av at patentkravet i henhold til [EPC art. 69](#) og [patl. § 39](#) skal tolkes i lys av beskrivelsen for å bestemme beskyttelsesomfanget. For eksempel ble i [T 1360/13](#) en endring i figurene avvist, idet de inneholdt informasjon som var direkte relatert til, og potensielt bestemmende for, tolkningen av et trekk i kravet. Tilsvarende ble i [T 142/05](#) en sletting av et setning i beskrivelsen, med kravene uendret, avvist fordi det førte til en generalisering av læren og dermed en potensiell utvidelse av beskyttelsesomfanget. I [T 1149/97](#) ble *gjeninnføring* av materiale som under saksbehandlingen var slettet diskutert og funnet å medføre et utvidet verneomfang. Et tilsvarende spørsmål ble behandlet i [KFIR-2020-139](#).²⁴³

²⁴²[Patl. § 19](#) refererer riktignok bare til endringer i *patentkravene* og skiller seg derfor fra [EPC art. 123\(3\)](#), som forbyr slike endringer i hele patentet (også eventuelle endringer som kun gjelder beskrivelsen eller tegningene). Det er likevel klart at også en endring i beskrivelsen eller tegningene som kan bidra til en utvidet tolkning av patentkravene, i et slikt tilfelle må avvises, jf. beskrivelsen og tegningenes rolle i å bestemme beskyttelsesomfanget etter [patl. § 39](#), og det faktum at å tillate en slik endring i beskrivelsen ville produsert en umiddelbar ugyldighetsgrunn etter [patl. § 52](#) første ledd punkt 4 (som ikke er begrenset til endringer i kravene). Dette vil også tilsvare EPOs praksis av den tidligere versjonen av konvensjonen (EPC 1973), hvor den tilsvarende bestemmelsen i selve konvensjonsteksten kun refererte til endringer i kravene, men hvor også endringer i beskrivelsen eller tegningene ble ansett omfattet, se [T 1360/13](#) punkt 4.2 og [T 142/05](#) punkt 3 og 4.

²⁴³Saken ble anket, med saksnummer 21-145864TVI-TOSL/05.

En ytterligere relevant, og ofte omtalt, effekt av bestemmelsene rundt utvidet verneomfang er den såkalte **inescapable trap** mellom ugyldighetsgrunnen for innføring av nytt materiale og forbudet mot utvidet beskyttelsesomfang. Dersom en endring som innførte nytt materiale, var gjort under søknadsbehandlingen, og patent ble meddelt med denne endringen, utgjør dette en ugyldighetsgrunn som beskrevet i kapittel 5.2 ovenfor. Patentet kan da ikke gyldig opprettholdes med denne endringen. Men dersom en fjerning eller reversering av den aktuelle endringen vil medføre et utvidet beskyttelsesomfang for patentet, vil *heller ikke dette* være tillatt, idet en slik endring vil stride mot [patl. § 19](#) og [EPC art. 123\(3\)](#) og derfor måtte avvises. Patenthaver er således i en catch-22-situasjon: Patentet kan ikke opprettholdes som meddelt, men kan heller ikke endres på en måte som retter mangelen. Kun i begrensede tilfeller vil patentet i en slik situasjon kunne reddes: Dersom endringen som innførte nytt materiale, for eksempel en mellomliggende generalisering (jf. ovenfor), vil mangelen eventuelt kunne rettes ved å ta inn ytterligere trekk i kravet (men potensielt med en betydelig innsnevring av kravet). Ellers er denne *inescapable trap*-skvisen uopprettelig for patenthaver.

Risikoen for en slik uløselig skvis er en av grunnene til at europeiske fullmektiger generelt utviser svært stor varsomhet med endringer under søknadsbehandlingen. Selv om det etter [EPC art. 123\(2\)](#) ikke er påkrevd at en *ordrett* basis for endringer gjenfinnes i søknaden som innlevert (jf. diskusjonen tidligere i dette kapittelet), er risikoen ved å ta inn endringer «på tynt grunnlag» (for eksempel fra tegninger eller med et argument om at de er implisitt beskrevet) betydelig. Dersom endringen aksepteres av granskeren, og patentet blir meddelt *med* endringen, men en innsigelsesnemnd eller appellkammeret kommer til at endringen likevel ikke hadde tilstrekkelig basis, kan man ende i en slik skvis, hvor man står uten utveier som redder patentet.

Praksis rundt denne typen situasjon er mindre streng i nasjonal praksis. Av spesiell relevans er at tysk høyesterett tillater at et kravtrekk uten basis i søknaden beholdes under betingelse av at det kun snevrer inn kravet, ikke tilfører noe til den tekniske læren, og at det ikke gir urimelige konsekvenser for tredjeparter.²⁴⁴

²⁴⁴Se [BGH X ZR 161/12](#) (*Wundbehandlungsvorrichtung*).

Kapittel 6

Teknisk effekt

I henhold til lovens oppfinnelsesbegrep var det i forarbeidene lagt til grunn at en oppfinnelse må inneha *teknisk karakter*, ha *teknisk effekt*, og være *reproduserbar*.²⁴⁵ Av disse har manglende teknisk effekt blitt anført i et antall saker,²⁴⁶ og betingelsen praktiseres som en selvstendig ugyldighetsgrunn.²⁴⁷ Videre kreves etter [patl. § 1](#) at patentet må gjelde en oppfinnelse som *kan utnyttes industrielt*. (De øvrige betingelsene i [§ 1](#) fører også til ugyldighet dersom de ikke er oppfylt, men, som diskutert i kapittel 1.2 ovenfor, er disse sjeldnere i praksis og behandles ikke nærmere her.)

6.1 Bakgrunn: lovens oppfinnelsesbegrep

Oppfinnelsesbegrepet slik det ble diskutert i den nordiske utredningen, la til grunn at teknisk karakter, teknisk effekt og reproduserbarhet må foreligge for at det skal være snakk om en oppfinnelse. Av disse er betingelsen om *teknisk karakter* nå for de fleste praktiske formål regulert direkte i lovteksten.²⁴⁸ Videre konsumeres betingelsen om reproduserbarhet i praksis av

²⁴⁵NU 1963: 6, jf. [Ot.prp. nr. 36 \(1965–66\)](#), betenkningens side 96: «Visse forudsætninger må være oppfylt, for at der kan foreligge en opfindelse i patentretlig forstand. Det må således bl.a. foreligge teknisk karakter og teknisk effekt, og opfindelsen må være reproducerbar.»

²⁴⁶Se fra nyere praksis LB-2005-132664 (*Cormon/Corrocean*), [TOSLO-2018-100119](#) (*Stim/Biomar*), [TOSLO-2014-46548-2](#) (*Ecolice* første instans), LB-2015-161262 (*Ecolice* andre instans), LB-2014-117680 (*Idenix/Gilead*), [TOSLO-2008-136680](#) (*Heerema*), [TOSLO-2017-159699](#) (*Defa/Biltema*), LB-2009-75798 (*Glidelåsdommen*) og [LB-2016-159466](#) (*Boehringer Ingelheim*).

²⁴⁷Se Stenvik (2020) kapittel III-2. Ugyldighetshjemmelen er i innsigelse [patl. § 25](#) første ledd nr. 1, i prøving av patentets gyldighet for domstolen [patl. § 52](#) første ledd nr. 1 og i administrativ overprøving [patl. § 52 d](#) annet ledd.

²⁴⁸[Patl. § 1](#) annet ledd, inntatt ved [Ot.prp. nr. 32 \(1978–79\)](#). Unntakene som nå følger i lovteksten, er riktignok ikke en uttømmende liste, men omfatter det som i de tidligere forarbeidene ble ansett å mangle teknisk karakter, jf. [Ot.prp. nr. 36 \(1965–66\)](#), betenkningens side 96–102. De er også i praksis de bestemmende betingelsene for hva som anses

kravet om tilstrekkelig beskrivelse etter [patl. § 8](#) annet ledd tredje punktum, som utelukker ikke-reproduserbare oppfinnelser, siden disse uansett ikke kan beskrives på en måte som setter en fagperson i stand til å reprodusere dem.²⁴⁹ Reproduserbarhet har derfor i praksis ikke noen selvstendig betydning i konteksten av selve oppfinnelsesbegrepet.

Et krav om *teknisk effekt* som en underliggende betingelse for at noe skal anses å være en oppfinnelse, følger derimot ikke direkte fra loven, ut over det som eventuelt innfortolkes implisitt fra oppfinnelsesbegrepet i [patl. § 1](#) sett i lys av forarbeidene. Den nordiske utredningen diskuterte denne betingelsen, men det fremgår ingen detaljert angivelse av hva som var ment med begrepet. Det ble vurdert at

[o]pfindelsen må have «teknisk effekt». Heri ligger, at opfindelsens særlige formål skal kunne virkeliggøres, således at det tekniske problem, opfindelsen vedrører, er løst. Det må for fagmanden være i det mindste sandsynligt, at den påståede effekt virkelig kan opnås ved opfindelsens udøvelse.²⁵⁰

Ut over dette finnes det lite veiledning, og betenkningen konkluderer med at «[k]ravene om, at opfindelsen skal have teknisk effekt og være reproduserbar, ligger formentlig klart i selve ordet opfindelse».²⁵¹

Forarbeidene gikk klart ut fra at de tre betingelsene måtte anses som underliggende kriterier for at det skal foreligge en oppfinnelse, som deretter kan prøves for nyhet, oppfinnelseshøyde og øvrige patenterbarhetsbetingelser. Dette er også lagt til grunn i nyere praksis, se for eksempel diskusjonen i TOSLO-2016-14749 (*Rottefella*, punkt 4.1.2.2) og i TOSLO-2015-171029, hvor retten uttalte:

Patentloven definerer ikke oppfinnelsesbegrepet direkte. Av lovens forarbeider, NU 1963: 6 side 96–98, fremgår imidlertid at en oppfinnelse er en praktisk løsning av et problem, der løsningen har teknisk karakter, teknisk effekt og er reproduserbar. For at oppfindelsen skal være patenterbar, må dertil enkelte tilleggsvilkår være oppfylt, særlig krav om nyhet og oppfinnerhøyde.

En slik selvstendig betingelse om teknisk *effekt* for at en gjenstand skal kvalifisere som en oppfinnelse, har ingen direkte parallell i EPC eller i EPOs praksis, hvor det kun kreves *teknisk karakter* for at en gjenstand anses å være en oppfinnelse. Teknisk karakter etter EPOs prinsipper betinger ikke en teknisk effekt (i den forståelsen av teknisk effekt som har vært lagt til

å *ikke* inneha teknisk karakter etter både aktuell norsk og europeisk praksis og derfor ikke utgjør en oppfinnelse, jf. også fotnote 253 nedenfor.

²⁴⁹Det samme legges til grunn i EPOs praksis se [Case Law of the Boards of Appeal kapittel I-E-2](#). På siden kan det bemerkes at reproduserbarhet og tilstrekkelig beskrivelse ikke kan likestilles, idet oppfinnelsens reproduserbarhet er en egenskap ved oppfinnelsen selv, og tilstrekkelig beskrivelse er et krav til beskrivelsen. En oppfinnelse kan være iboende reproduserbar, men likevel utilstrekkelig beskrevet.

²⁵⁰NU 1963: 6, jf. Ot.prp. nr. 36 (1965–66), betenkningens side 97.

²⁵¹NU 1963: 6, jf. Ot.prp. nr. 36 (1965–66), betenkningens side 102.

grunn i norsk praksis, jf. nedenfor).²⁵² Det stilles ikke noen ytterligere betingelser rundt selve oppfinnelsesbegrepet, ut over at unntakene spesifisert i [EPC art. 52\(2\)](#) spesifiserer hva som *ikke* kan utgjøre en oppfinnelse.²⁵³ Ut over dette blir enhver kombinasjon av trekk spesifisert i patentkravet, såfremt kravet som helhet har teknisk karakter, prinsipielt blir ansett å være «en oppfinnelse».²⁵⁴ Denne oppfinnelsen underlegges så prøving mot de i konvensjonen spesifiserte patenterbarhetsforutsetningene (nyhet, oppfinnelsehøyde og industriell anvendbarhet) for å avgjøre om man har å gjøre med en *patenterbar* oppfinnelse.²⁵⁵

6.2 Betingelsene i norsk praksis

Betingelsen om teknisk effekt har vært reist i en del norske saker, hvor retten riktignok i noen av disse ikke måtte ta stilling til spørsmålet i detalj. Betingelsen knyttet ofte opp mot kravet om at oppfinnelsen skal kunne «utnyttes industrielt»,²⁵⁶ og i enkelte tilfeller er den reist på mer selvstendig grunnlag eller knyttet mot kravet om tilstrekkelig beskrivelse ([patl. § 8](#) annet ledd tredje punktum).

I LB-2005-132664 (*Cormon/Corrocean*) konkluderte retten med at patentet måtte kjennes ugyldig fordi patentkravet spesifiserte en funksjon som ikke var oppfylt. (Patentkravet var karakterisert ved at det «måler partikelmengder», mens det patenterte rent faktisk ikke gjorde dette, som også var innrømt av patenthaver. Gjenstanden i kravet gjorde erosjonsmålinger

²⁵²Se spesielt [G 3/08](#) og [G 1/19](#) avsnitt 100 og 101. En teknisk effekt kan være én indikator på teknisk karakter, jf. for eksempel [T 931/95](#), men er ikke en nødvendig forutsetning.

²⁵³Disse er, tilsvarende som i [patl. § 1](#) annet ledd: «(a) discoveries, scientific theories and mathematical methods; (b) aesthetic creations; (c) schemes, rules and methods for performing mental acts, playing games or doing business, and programs for computers; (d) presentations of information». Selv om dette ikke er en uttømmende liste, bestemmer disse unntakene i praksis hva som anses å ikke inneha teknisk karakter, se [Case Law of the Boards of Appeal kapittel I-A-1](#). Ut over dette stilles det få betingelser til hva som kan utgjøre en oppfinnelse, og det er ikke noen betingelse om teknisk effekt; se for eksempel [Guidelines for Examination kapittel G-I-3](#): «The EPC does not require explicitly or implicitly that an invention, to be patentable, must entail some technical progress or even any useful effect.» Praksis relatert til [EPC art. 83](#) rundt hvorvidt en effekt eller virkning må tolkes som en del av oppfinnelsen, er også relevant i denne sammenhengen, se kapittel 4 ovenfor og for eksempel [T 1845/14](#) punkt 9.6: «There is no reason to define the invention on the basis of an effect alleged in the patent to be achieved by the claimed subject-matter or on the basis of specific conditions for measuring a parameter when the wording of the claim does not require this.»

²⁵⁴«Oppfinnelsen» utgjøres av kombinasjonen av trekk spesifisert i kravet, jf. [G 2/98](#), tilsvarende som i norsk praksis (se kapittel 2.3 ovenfor). Det er denne kombinasjonen som må ha teknisk karakter.

²⁵⁵Se for eksempel gjennomgangen av disse prinsippene i [T 154/04](#) punkt 5.

²⁵⁶Se også Gyldendal Rettsdata Norsk lovkommentar note (2), 18.05.2015: «Kravet om teknisk effekt sammenfaller langt på vei med kravet om at oppfinnelsen må kunne 'utnyttes industrielt' [...].»

som *muliggjorde beregninger* av partikkelmengde.) Retten presiserte ikke på hvilket grunnlag denne konklusjonen var tatt, men det synes å være basert på en ikke-oppnådd teknisk effekt etter § 1.

I TOSLO-2014-46548-2 (*Ecolice* første instans) gikk retten ut fra at for at en angitt sekvensiell bruk av ulike midler mot lakselus «skal kunne kalles en oppfinnelse må det ha teknisk effekt utover ren kombinasjonsbehandling», og «[f]or at oppfinnelsen skal ha teknisk effekt må det foreligge enten potensiering eller synergisme». Det går ikke klart frem om retten her mente teknisk effekt etter [patl. § 1](#) eller en oppfinnelseshøydebegrunnende teknisk effekt i oppfinnelseshøydevurderingen etter [patl. § 2](#), men det synes å ha vært det første. I ankeinstansen (LB-2015-161262) ble teknisk effekt derimot eksplisitt lagt til grunn og koplet opp mot kravet om industriell anvendbarhet etter [§ 1](#):

For at det skal kunne gis patent, må patentsøknaden dokumentere at det er gjort en oppfinnelse som kan utnyttes industrielt, jf. patentloven § 1 første ledd. I dette ligger et krav om at oppfinnelsen skal ha teknisk effekt, dvs. at den gir en løsning på det tekniske problem den tar sikte på å løse.

Tilsvarende ble i LB-2014-117680 (*Idenix/Gilead*) spørsmålet om teknisk effekt knyttet opp mot betingelsen om industriell anvendbarhet:

Kravet om teknisk effekt – med andre ord at oppfinnelsen må virke – kan utledes av kravet om at den må kunne «utnyttes industrielt», jf. patentloven § 1 første ledd. [...] Kravet om teknisk effekt innebærer at en patentsøknad må beskrive en relevant anvendelse, samt underbygge at virkningen faktisk oppnås.

I TOSLO-2008-136680 (*Heerema*) ble det anført at oppfinnelsen ifølge beskrivelsen ikke vil være praktisk gjennomførbar, og derfor ikke vil oppfylle kravet om at en oppfinnelse for å være patenterbar må ha teknisk effekt. Spørsmålet kom ikke på spissen, idet patentet ble kjent ugyldig på annet grunnlag.

I TOSLO-2017-159699 (*Defa/Biltema*) diskuterte retten (riktignok som *obiter dictum*, idet patentet ble funnet ugyldig på annet grunnlag) teknisk effekt i lys av lovens oppfinnelsesbegrep. Patentet gjaldt en kupévarmer, og retten tok utgangspunkt i at kravet om teknisk effekt innebærer at oppfinnelsen må løse problemet den tar sikte på:

[P]atentkravene slik de lyder etter endringen vil reise spørsmål knyttet til lovens oppfinnelsesbegrep. I dette ligger det blant annet et krav om såkalt teknisk effekt [...]. Kort fortalt innebærer kravet om teknisk effekt at oppfinnelsen må løse problemet den tar sikte på. Når det gjelder det aktuelle patentet, har Defa anført at problemet oppfinnelsen løser, er at kupévarmerens ytre mål reduseres, uten at varmeeffekten av varmluftsstrømmen i kjøretøyets kupé blir redusert.

Utgangspunktet er at søknaden må underbygge at den påstøtte virkningen faktisk oppnås. I den forbindelse er det etter flertallets syn grunn til å merke seg at søknaden ikke inneholder målinger eller annen form for dokumentasjon som viser at en reduksjon av kupévarmerens ytre mål ikke medfører at varmeeffekten av varmluftsstrømmen i kjøretøyet blir redusert. Samtidig stilles det ikke særlig strenge krav til sannsynliggjøring av effekten [...].

Etter endringen medfører en objektiv fortolkning av krav 1 basert på en fagmanns forståelse av ordene og sammenhengen, som tidligere nevnt at patentvernet ikke bare omfatter utløpsåpninger mer avlang enn teknikkens stand på søknadstidspunktet, men også mer avlang enn det som fremgår av tegningene i figur 2 og 3. Dette vil samtidig medføre at det er rimelig grunn til å trekke i tvil den tekniske effekten Defa har fremholdt at oppfinnelsen løser [...]. Fagmannen ville således ut fra patentkravene, sett i lys av beskrivelsen, tvile på at det ikke var begrensninger i hvor avlang utløpsåpningen kunne gjøres, uten at varmeeffekten av varmluftsstrømmen i kjøretøyets kupé ble redusert. Når Defa som nevnt ikke har fremlagt noe dokumentasjon eller andre typer bevis som kan underbygge den tekniske effekten uten begrensninger i hvor avlang utløpsåpningen gjøres, er det etter flertallets vurdering vanskelig å se at vilkåret om teknisk effekt er oppfylt.

I LB-2009-75798 (*Glidelåsdommen*) ble manglende teknisk effekt anført (det var ikke sannsynliggjort at oppfinnelsen virket), men rettens avgjørelse ble tatt på grunnlag av utilstrekkelig beskrivelse (se kapittel 4.5 ovenfor). Det samme var situasjonen i LB-2016-159466 (*Boehringer Ingelheim*).

I TOSLO-2018-100119 (*Stim/Biomar*) var spørsmålet om teknisk effekt forelå i kravets fulle bredde. Kravet var rettet mot et fiskefôr med saltinnhold i spesifiserte intervaller, og det ble anført at kombinasjoner i øvre del av intervallene ville gjort løsningen ubrukelig som fiskefôr og dermed gi en løsning som manglet teknisk effekt. Retten kom likevel til at fagpersonen ville forstått at salt må tilsettes til et ikke-skadelig nivå.²⁵⁷

I TOSLO-2016-14749 (*Rottfella*) ble de tre betingelsene rundt oppfinnelsesbegrepet fra forarbeidene koplet løst mot utilstrekkelig beskrivelse, men spørsmålet ble ikke diskutert i detalj.

²⁵⁷Tilsvarende prinsippene for tilstrekkelig beskrivelse for et patentkrav som inneholder flere parametere definert i intervaller, diskutert i kapittel 4.6 ovenfor.

6.3 Norsk praksis sett opp mot EPOs prinsipper

EPOs praksis skiller seg generelt fra ovennevnte norske praksis ved at det legges et klarere prinsipielt skille mellom oppfinnelsesbegrepet og patenterbarhetsbetingelsene, det vil si mellom (i) hva som er underliggende betingelser for at noe utgjør en «oppfinnelse» (EPC art. 52(2)), og (ii) hvorvidt denne oppfinnelsen utgjør en *patenterbar* oppfinnelse (EPC art. 52(1)). I praksis er det første spørsmålet etter EPOs etablerte prinsipper kun om det foreligger teknisk karakter, og om gjenstanden faller under unntakene i EPC art. 52(2). (Teknisk *effekt* er ikke en forutsetning.) Vurderingen av industriell anvendbarhet som patenterbarhetsforutsetning er frakoplet dette spørsmålet og må i prinsippet kun vurderes dersom det er fastslått at oppfinnelsen har teknisk karakter.²⁵⁸ Dette prinsipielle skillet som EPO fast legger til grunn, går ikke like tydelig frem i norsk praksis, ved at vurderingen av teknisk effekt (begrunnet i lovens oppfinnelsesbegrep) i Norge ofte vurderes sammen med, eller som en del av, betingelsen om industriell anvendbarhet (jf. også fotnote 256 ovenfor).

EPOs prinsipper rundt dette spørsmålet skiller seg også noe fra de norske forarbeidenes utgangspunkt, ved at forarbeidene gikk ut fra at en oppfinnelse som oppfylte kravene til teknisk *karakter*, kun unntaksvis ikke ville oppfylle kravene til industriell anvendbarhet.²⁵⁹ Etter EPOs praksis er dette to adskilte vurderinger, jf. ovenfor, og en gjenstand spesifisert i patentkravet kan godt ha teknisk karakter, men manglende industriell anvendbarhet, eller omvendt. Det samme følger av aktuell norsk praksis, idet betingelsene for teknisk karakter og de ikke-tekniske unntakene praktiseres tilsvarende som i EPO (se fotnote 248 og 253 ovenfor). I disse vurderingene er det likevel viktig å være bevisst på forskjellene i begrepsbruken; forarbeidene la ikke nødvendigvis det samme innholdet i begrepene *industriell anvendbarhet*, *teknisk karakter* og *teknisk effekt* som dagens praksis gjør. (Og av særlig relevans for spørsmålene her er altså at «tilgodegjøres industrielt», som utredningen foreslo, ble koplet mot teknisk *karakter*, ikke mot teknisk *effekt*.)

²⁵⁸Se for eksempel T 258/03 punkt 3.1 (å først fastslå at det foreligger en oppfinnelse er en forutsetning for prøving av industriell anvendbarhet) og T 154/04 punkt 10: «The examination whether there is an invention within the meaning of Article 52(1) to (3) EPC should hence be strictly separated from and not mixed up with the other three patentability requirements referred to in Article 52(1) EPC. This distinction abstracts the concept of 'invention' as a general and absolute requirement of patentability from the relative criteria novelty and inventive step, [...] as well as from the requirement of industrial applicability. [...]».

²⁵⁹NU 1963: 6, jf. Ot.prp. nr. 36 (1965–66) betenkningens side 102.

6.3.1 Teknisk effekt, teknisk karakter og industriell anvendbarhet

Etter EPOs praksis tolkes betingelsen om industriell anvendbarhet (EPC art. 57) svært bredt og omfatter, med enkelte unntak som har etablert seg i praksis, enhver form for *mulig* bruk i industri eller handel.²⁶⁰ Kravet er generelt oppfylt om det kan vises til et praktisk bruksområde med kommersiell relevans,²⁶¹ og terskelen for å finne *manglende* industriell anvendbarhet er høy: Tilsvarende som for utilstrekkelig beskrivelse kreves «*serious doubts, substantiated by verifiable facts*».²⁶² Vurderingen av industriell anvendbarhet er, som diskutert ovenfor, prinsipielt adskilt fra oppfinnelsesbegrepet, og det er heller ikke noen betingelse for en gjenstands industrielle anvendbarhet at den utgjør en oppfinnelse med teknisk karakter.²⁶³ Spørsmålet vurderes også, på samme måte som spørsmålet om teknisk karakter, uavhengig av teknikkens stand; det er en absolutt betingelse for oppfinnelsen *i seg selv*.

Ulikt hva som synes å være lagt til grunn i enkelte norske avgjørelser, er det etter EPOs praksis heller ingen betingelse om teknisk *effekt* for at en oppfinnelse skal oppfylle kravene om industriell anvendbarhet. Terskelen er lavere, idet enhver *mulig bruk* i industriell eller kommersiell sammenheng vil være tilstrekkelig. Selv om et konkret praktisk bruksområde for en teknisk gjenstand kanskje kan sies å nødvendigvis innebære tekniske effekter av en eller annen (direkte eller indirekte) art, praktiseres ingen betingelse om at oppfinnelsen *i seg selv* har noen slik påviselig effekt eller virkning, slik det har vært lagt til grunn i norsk praksis (altså at gjenstanden i patentkravet i seg selv produserer en slik direkte effekt). En mekanisk struktur eller en metode med fysiske metodesteg på en slik struktur vil for eksempel i realiteten aldri mangle verken teknisk karakter eller industriell anvendbarhet etter EPOs prinsipper, uavhengig av om for eksempel en mekanisk sammenstilling produserer noen påviselig teknisk effekt. Spørsmålene om teknisk karakter eller industriell anvendbarhet er derfor i EPOs praksis helt fraværende i de såkalte *predictable arts* (mekanikk etc.).²⁶⁴ Dersom en slik oppfinnelse «ikke virker» eller ikke har en ønsket teknisk effekt, vil det være

²⁶⁰Se for eksempel T 1165/97: En metode som angikk personlig bruk av en hygieneartikkel, var industrielt anvendbar fordi det ikke var utenkelig at en kommersiell tjeneste også kunne benytte den, uavhengig av om det eksisterte slike tjenester eller ikke.

²⁶¹Toneangivende avgjørelser er T 870/04 og T 898/05.

²⁶²Se for eksempel T 18/09 punkt 32

²⁶³Se for eksempel T 953/94 punkt 3.11, hvor Board of Appeal eksemplifiserte dette med at forretningsmetoder kan være kommersielt anvendbare og derfor oppfylle EPC art. 57, men ikke utgjøre en oppfinnelse. Tilsvarende kan et datamaskinprogram, som etter EPC art. 52(2) heller ikke anses å være en oppfinnelse eller ha teknisk karakter, likevel være industrielt anvendbart, se T 204/93. Industriell anvendbarhet må likevel ikke nødvendigvis vurderes dersom manglende teknisk karakter er fastslått, jf. fotnote 258 ovenfor.

²⁶⁴Et unntak, dog også uten noen reell betydning i praksis, er oppfinnelser som strider mot fysikkens lover. Disse anses ikke å ha industriell anvendbarhet.

et spørsmål som behandles under oppfinneshøydevurderingen (EPC art. 56).

De samme prinsippene gjelder også i utgangspunktet innenfor livsvitenskapene: Dersom et stoff som kan brukes som legemiddel, har *andre* bruksområder er det ikke en betingelse at stoffet skal ha terapeutisk virkning dersom oppfinnelsen er stoffet i seg selv.²⁶⁵ Praksis fra EPOs hvor det ikke anses å foreligge industriell anvendbarhet, er likevel ofte innenfor kjemi/bioteknologi, hvor spesielt en identifikasjon av et nytt stoff *uten* en kjent virkning eller et kjent bruksområde reiser dette spørsmålet. Et slikt stoff er etter EPOs praksis ikke industrielt anvendbart dersom oppfinnelsen i praksis bare utgjør identifikasjonen av stoffet og «overlater til andre» å finne et passende bruksområde.²⁶⁶ EPC art. 57 praktiseres i så måte for å forhindre en spekulativ monopolisering av stoffer hvis virkning er ukjent eller udokumentert. En *terapeutisk effekt* er derfor koplet til betingelsen om industriell anvendbarhet etter EPC art. 57 dersom et patentkrav er rettet mot et medisinsk stoff som ikke har andre kjente bruksområder. I slike tilfeller sammenfaller betingelsen etter EPC art. 57 med et krav om teknisk effekt etter patl. § 1 slik det praktiseres i Norge, jf. saker diskutert i kapittel 6.2 ovenfor. (Se for eksempel LB-2014-117680 (*Idenix/Gilead*), hvor retten kom til at betydelig tvil rundt den biologiske effekten og toksisiteten av forbindelsene oppfinnelsen angikk, gjorde at den tekniske effekten av oppfinnelsen ikke var troverdig.)

6.3.2 Teknisk effekt og tilstrekkelig beskrivelse

Betingelsen om *teknisk effekt* og *virkning* knyttes i norsk praksis også noen ganger til kravet om tilstrekkelig beskrivelse (EPC art. 83 og patl. § 8 annet ledd tredje punktum).²⁶⁷ Dette følger av betingelsen under patl. § 8 annet ledd tredje punktum at beskrivelsen må inneholde informasjon tilstrekkelig til å fremstille og *anvende* gjenstanden definert i patentkravet.²⁶⁸ Ut fra EPOs etablerte prinsipper er dette ikke en naturlig kopling, idet teknisk effekt ikke er knyttet til betingelsen om tilstrekkelig beskrivelse (jf. kapittel

²⁶⁵Se T 604/04, hvor en terapeutisk virkning for et stoff ikke var dokumentert. Patentkravene rettet mot stoffet var likevel ansett å oppfylle kravene til industriell anvendbarhet, men kravene som spesifiserte terapeutisk bruk av stoffet, ble på grunn av den manglende effekten ansett å være ugyldige på grunn av utilstrekkelig beskrivelse (EPC art. 83).

²⁶⁶Se for eksempel T 898/05: «It should not be left to the skilled reader to find out how to exploit the invention by carrying out a research programme.» Tilsvarende fant Board of Appeal i T 870/04 at «the only practicable use suggested is to use what is claimed to find out more about the natural functions of what is claimed itself. This is not in itself an industrial application, but rather research undertaken either for its own sake or with the mere hope that some useful application will be identified.»

²⁶⁷Se eksempelvis Stenvik (2020) kapittel III-2 og TOSLO-2018-100119 (*Stim/Biomar*).

²⁶⁸Se Gyldendal Rettsdata Norsk lovkommentar note (89), 18.05.2015 og kapittel 4.4 ovenfor.

4.7 ovenfor). Selv om det etter EPOs praksis antas en viss overlapp mellom *industriell anvendbarhet* (EPC art. 57) og tilstrekkelig beskrivelse (EPC art. 83),²⁶⁹ krever ingen av disse som utgangspunkt noen *teknisk effekt* fra oppfinnelsen (slik den er definert i patentkravet).²⁷⁰ Det skilles for dette formål prinsipielt mellom oppfinnelsens tekniske effekt (hva gjenstanden i kravet eventuelt «kan gjøre») og kravet om tilstrekkelig beskrivelse etter EPC art. 83, som er en betingelse til *beskrivelsen*, og hvorvidt fagpersonen settes i stand til å reproducere gjenstanden spesifisert i patentkravet. Spørsmålet om *hvorvidt* gjenstanden i kravet har en teknisk effekt eller ikke, er, med mindre en slik effekt er spesifisert i kravet, prinsipielt urelatert til om beskrivelsen av den er tilstrekkelig (EPC art. 83); en oppfinnelse som ikke produserer noen effekt, kan likevel være fullt ut tilstrekkelig beskrevet slik at fagpersonen kan reproducere den. Dette er ikke uvanlig for mekaniske oppfinnelser, hvor utilstrekkelig beskrivelse sjelden er et tema.

6.3.3 Teknisk effekt og oppfinnelseshøydevurderingen

Teknisk effekt er i EPOs praksis – selv om det ikke er en forutsetning for teknisk karakter, tilstrekkelig beskrivelse eller industriell anvendbarhet – likevel høyst relevant for vurderingen av patenterbarheten, ved at det utgjør den sentrale faktoren i oppfinnelseshøydevurderingen. For oppfinnelseshøyde etter EPC art. 56 er teknisk effekt i praksis en nødvendighet for å oppnå patent.²⁷¹ Videre er oppnådd effekt indirekte en betingelse etter EPC art. 84, ved at patentkravet må spesifisere alle tekniske trekk som er nødven-

²⁶⁹I hovedsak at en utilstrekkelig beskrevet oppfinnelse noen ganger anses nødvendigvis ikke å kunne være industrielt anvendbar; se *Case Law of the Boards of Appeal* kapittel I-E-2 (hvor i så fall EPC art. 83 er den mest nærliggende bestemmelsen å anføre, jf. T 718/96. Det motsatte er derimot ikke nødvendigvis tilfelle, se for eksempel T 898/05 punkt 7). Koplingen mellom industrielt anvendbar og tilstrekkelig beskrevet har vært kritisert i litteraturen på det (prinsipielt overbevisende) grunnlag at oppfinnelsen *i seg selv* godt kan være industrielt anvendbar selv om patentets beskrivelse skulle være utilstrekkelig, se Haedicke/Timman (2020) kapittel 5-B-II. (For eksempel kan beskrivelsen sette fagpersonen i stand til å utøve en industrielt anvendbar oppfinnelse, men *med* urimelig byrde.) I den grad betingelsen kun relateres til gjenstandens iboende «reproduserbarhet» eller «utførbarhet», er koplingen dog mer holdbar; en ikke-*utførbar* oppfinnelse kan ikke være industrielt anvendbar fordi den ikke lar seg realisere (jf. skillet i tysk praksis mellom *Ausführbarkeit* som betingelse til oppfinnelsen selv og *ausreichende Offenbarung* som betingelse til beskrivelsen). Denne grensedragningen er derimot uten relevans i praksis, siden utilstrekkelig beskrivelse uansett utgjør en ugyldighetsgrunn, uavhengig av om det *også* medfører manglende industriell anvendbarhet.

²⁷⁰Se kapittel 4 ovenfor. Dette praktiseres noe ulikt i Norge, ved at manglende «virking» kan anføres basert på manglende støtte i beskrivelsen og koples til ugyldighets-hjemmelen for utilstrekkelig beskrivelse, se kapittel 4.7.

²⁷¹Dette gjelder også dersom det objektive tekniske problemet blir definert som «å finne et alternativ», jf. kapittel 3.3.6 ovenfor. Dersom for eksempel oppfinnelsen angår en kupévarmer, og det objektive tekniske problemet på grunn av nærliggende mothold kun blir «å finne en alternativ kupévarmer», er det fortsatt en betingelse at gjenstanden i kravet faktisk fungerer som kupévarmer. Dersom ikke denne effekten er til stede, utelukkes i praksis oppfinnelseshøyde.

dige for å oppnå oppfinnelsens formål.²⁷² Det siste er ikke i seg selv en ugyldighetsgrunn etter meddelelse, men er relatert til oppfinneshøydevurderingen, idet kun tekniske trekk som gir gjenstanden i patentkravet en oppfinneshøydebegrunnende effekt, kan påberopes i oppfinneshøydevurderingen. Etter EPOs praksis er derfor oppfinnelsens tekniske effekt etter meddelelse et spørsmål som prøves under [EPC art. 56](#) – og (utenom tilfeller hvor kravet positivt spesifiserer effekten) i stor grad *kun* under [EPC art. 56](#) – jf. også de foregående underkapitler.

Eksempler på en svært ekspansiv tolkning av betingelsen om teknisk effekt er TOSLO-2017-159699 (*Defa/Biltema*), TOSLO-2014-46548-2 og LB-2015-161262 (*Ecolice*), se kapittel 6.2 ovenfor, hvor retten koplet en *relativ* teknisk effekt mot oppfinnelsesbegrepet etter [patl. § 1](#). I TOSLO-2014-46548-2 og LB-2015-161262 (*Ecolice*) anså retten at potensering eller synergisme for å oppnå en effekt *utover* en ordinær kombinasjonsbehandling med de to midlene i patentkravet måtte foreligge for å oppfylle betingelsen om teknisk effekt etter [§ 1](#). Tilsvarende gikk retten i TOSLO-2017-159699 (*Defa/Biltema*) ut fra at den ønskede effekten om at kupévarmerens ytre mål reduseres, måtte være oppnådd for at det skulle foreligge teknisk effekt etter [§ 1](#), og at dette ikke var oppfylt.

En slik relativ teknisk effekt, det vil si en effekt vurdert opp mot teknikkens stand, vil etter EPOs praksis klart høre hjemme under oppfinneshøydevurderingen. Videre kan det etter norsk praksis, uavhengig av hvorvidt teknisk effekt etter [§ 1](#) praktiseres som en selvstendig betingelse under oppfinnelsesbegrepet eller som en del av kravet om industriell anvendbarhet, heller ikke være særlig tvil om at vurderingene må være absolutte og uavhengig av teknikkens stand eller oppfinnerens formål.^a Hva gjelder teknisk effekt etter [patl. § 1](#) i nevnte saker, må det korrekte spørsmålet derfor være om kombinasjonsbehandlingen *har effekt* mot lakselus, og om en kupévarmer *er i stand til* å varme opp kupeen (det vil si absolutte vurderinger), ikke om det oppnås *bedre* effekt eller en *mer kompakt* kupévarmer. (Disse relative effektene, som er avhengig av teknikkens stand, må utgjøre eventuelt differensierende, oppfinneshøydebegrunnende tekniske effekter.)

^aFor EPOs tilsvarende prinsipper se [T 154/04](#), [T 1173/97](#) og [G 3/08](#). I den såkalte *contribution approach* for vurdering av teknisk karakter praktiserte EPO tidligere en betingelse om at et teknisk bidrag må vurderes relativt til, og gå utover, teknikkens stand, men dette er nå forlatt. (Se [Case Law of the Boards of Appeal kapittel I-A-1.4.1.](#)) Både spørsmålet om oppfinnelsesbegrepet i seg selv og spørsmålet om industriell anvendbarhet vurderes nå som absolutte betingelser, uavhengig av teknikkens stand.

6.4 Vurdering

En prinsipiell betingelse om *teknisk effekt* som en del av oppfinnelsesbegrepet eller som en del av kravet til industriell anvendbarhet er vanskelig å

²⁷²Se [Guidelines for Examination](#) kapittel F-IV-4.5.2.

forene med EPOs etablerte praksis. Selv om ulike patenterbarhetsbetingelser, avhengig av de faktiske omstendighetene, kan få overlappende effekt, og man i enkelte tilfeller kan få sammenfallende resultat (og da spesielt en oppfinnelse som gjelder et stoff ment for terapeutisk bruk, og som ikke har andre bruksområder, hvor en terapeutisk effekt da kreves etter [EPC art. 57](#), eller hvor patentkravet spesifiserer en teknisk effekt, som da må kunne oppnås for å oppfylle [EPC art. 83](#)), er det likevel en prinsipiell forskjell i utgangspunktet som tas mellom EPO og aktuell norsk praksis på dette punkt. Spørsmål relatert til oppfinnelsens tekniske effekt, det vil si den eventuelle direkte effekten eller virkningen som følger av gjenstanden definert i patentkravet, gjenfinnes ikke som en selvstendig betingelse i EPOs praksis rundt oppfinnelsesbegrepet, industriell anvendbarhet eller tilstrekkelig beskrivelse, men er et spørsmål som behandles under [EPC art. 84](#) (klarhet) og [EPC art. 56](#) (oppfinneshøydevurderingen).

Dersom begrepet *teknisk effekt* gis en mindre konkret tolkning, for eksempel ved å likestille begrepet med betingelsen til hva som utgjør en *brukbar teknisk lære* i tysk praksis,²⁷³ vil man være mer i overensstemmelse med EPOs prinsipper. I ovennevnte praksis (se kapittel 6.2) synes derimot ofte en klart mer spesifikk og *direkte* teknisk effekt å settes som forutsetning.

²⁷³En teknisk lære er «planlagt handling ved bruk av kontrollerbare naturkrefter for å oppnå et kausalt forutsigbart resultat»; se BGH X ZB 15/67 (*Rote Taube*), BGH X ZB 23/74 (*Dispositionsprogramm*) og BGH X ZB 6/80 (*Walzstabteilung*). Det er videre en betingelse at oppfinnelsen er *brukbar*, det vil si at den kan benyttes til å løse problemet oppfinnelsen tar sikte på (separat fra betingelsene om industriell anvendbarhet og tilstrekkelig beskrivelse); se BGH X ZB 5/84. I [G 1/08](#) (se punkt 6.4.2.1) sluttet Enlarged Board of Appeal seg generelt til dette utgangspunktet.

Kapittel 7

Litteratur

Arnesen, F., Stenvik, A. (2015) *Internasjonalisering og juridisk metode*. Universitetsforlaget.

Birss C., et al. (2021) *Terrell on the Law of Patents*. Sweet & Maxwell.
Chartered Institute of Patent Attorneys (2021) *CIPA Guide to the Patents Acts*. Sweet & Maxwell.

Cremers, K., Ernicke, M., Gaessler, F. et al. (2017) *Patent litigation in Europe*. Eur J Law Econ, 44, 1–44.

Haedicke, M., Timmann, H. (2020) *Handbuch des Patentrechts*. C.H. Beck.

Jensen, H.I. (2016) *Ugyldighetssøksmål i patentretten: En gjennomgang av norsk rettspraksis med særlig vekt på sakenes økte kompleksitet og betydningen av avgjørelser fra EPOs appellkamre*. Nordisk Immateriellt Rättsskydd, s. 344–389 (NIR-2016-344).

Krafer, R., Ann, C. (2016) *Patentrecht*. C.H. Beck.

McDonagh, L. (2017). [Biogen v Medeva](#). I: J. Bellido (red.), *Landmark cases in intellectual property law*. Hart Publishing.

Ringnes, A. (2017) *Intellectual property law in the Supreme Court of Norway*. Nordisk Immateriellt Rättsskydd 1/2017

Root, J.E. (2016) *Rules of patent drafting – Guidelines from Federal Circuit case law*. LexisNexis / Matthew Bender.

Stenvik, A. (2020) *Patentrett*. Cappelen Damm.

