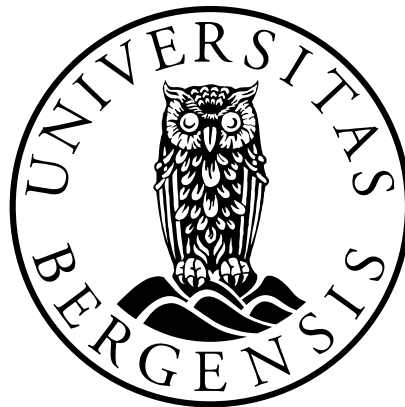


The problem-solution approach som
presisering av vurderingstemaet «skiller
seg vesentlig fra dette» i patentloven
§ 2 første ledd

Analyse og evaluering i rettskildemessig lys

Kandidatnummer: 215

Antall ord: 14987



JUS399 Masteroppgave
Det juridiske fakultet

UNIVERSITETET I BERGEN

11. mai 2020

Innholdsfortegnelse

Innholdsfortegnelse.....	1
1 Innledning	3
1.1 Avhandlingens tema og aktualitet.....	3
1.2 Metode	6
1.2.1 Rettsteoretiske perspektiver	6
1.2.2 Perspektiv ved tolkningen av patentloven § 2 første ledd.	8
1.2.3 Særtrekk ved rettskildebildet knyttet til patentloven § 2 første ledd	9
1.3 Avgrensning.....	12
1.4 Den videre fremstilling	13
2 Kravet om oppfinnelseshøyde.....	14
2.1 Grunnhensynene bak kravet om oppfinnelseshøyde.....	14
2.2 Vurderingstemaet “skiller seg vesentlig fra dette»	16
2.2.1 Utgangspunkter	16
2.2.2 En differansevurdering.....	16
2.2.3 En gradsvurdering	18
2.2.4 Oppfinnelseshøydekravets relativitet.....	20
2.2.5 Relevante vurderingsmomenter	21
3 PSA – en fremgangsmåte ved utøvelsen av skjønnets	24
3.1 Innledning	24
3.2 Finne nærmeste mothold.....	24
3.3 Formulere det objektive tekniske problemet.....	26
3.4 Vurdere om oppfinnelsen var nærliggende for fagpersonen.....	27
4 Nærmere analyse og evaluering av PSA i rettskildemessig lys.....	29
4.1 Innledning	29
4.2 Nærmere om PSAs første trinn	29
4.2.1 Analyse	29
4.2.2 Evaluering	33
4.3 Nærmere om PSAs andre trinn	37

4.3.1	Analyse	37
4.3.2	Evaluering	39
4.4	Nærmere om PSAs tredje trinn	40
4.4.1	Analyse	40
4.4.2	Evaluering	42
4.5	Gir PSA samlet sett en innskrenkende tolkning?.....	42
5	Avsluttende betraktninger	46
	Litteraturliste.....	47

1 Innledning

1.1 Avhandlingens tema og aktualitet

Temaet for avhandlingen er *The problem-solution approach*, («PSA»), som presisering av vurderingstemaet «skiller seg vesentlig fra dette» i Lov 15. desember 1967 nr. 9 om patenter (patentloven) § 2 første ledd. Et patent er en tidsbegrenset enerett til utnyttelse av en oppfinnelse.¹ Patentet beskytter slik det intellektuelle arbeidet bak patentet og investeringene patenthaver har gjort for å utvikle oppfinnelsen. Et sentralt formål bak patentinstituttet er å fremme teknisk utvikling.² En enerett til utnyttelse av oppfinnelsen kan være økonomisk verdifull for patenthaveren og muligheten til å oppnå patent kan derfor gi et incentiv til å gjøre nye oppfinnelser.³ Skal patent tjene som et slikt incentiv til å gjøre oppfinnelser bør det til en viss grad være forutberegnelighet ved vurderingen av vilkårene for patent etter patentloven § 2.

Etter denne bestemmelsen er det et vilkår for å tilkjenne patent at oppfinnelsen «skiller seg vesentlig fra dette».⁴ Dette vilkåret betegnes som et krav om oppfinneshøyde.⁵ Etter ordlyden skal oppfinnelsen holdes opp mot og sammenlignes med «dette», som viser tilbake på «hva som var kjent før patentsøknadens inngivelsesdag [...]».⁶ Hva som skal anses som «kjent» før patentsøknadens inngivelsesdag, dvs. prioritetstidspunktet, er ifølge patentloven § 2 andre ledd «alt som er blitt alment tilgjengelig [...]» og dette betegnes som *teknikkens stand*.⁷ Ordlyden «vesentlig» er ikke en klar terskelmarkør på hvor stor forskjell det må være mellom oppfinnelsen og teknikkens stand. Hvorvidt vilkåret er oppfylt må derfor avgjøres etter en konkret skjønnsmessig helhetsvurdering. Ordet «vesentlig» gir imidlertid en skjønnsmessig indikasjon: det må være en forskjell av en viss grad.

Lovvilkåret «skiller seg vesentlig fra dette» er vagt. Ved anvendelsen av slike vage lovvilkår tilpasses rettsregelen det konkrete faktum. En fordel ved dette er at det gir fleksibilitet i rettsregelen. Det kan imidlertid være problematisk for rettsanvenderen å fastsette en rettsregel

¹ Patentloven §§ 1 første ledd og 40 første ledd.

² HR-2008-1991-A avsnitt 37.

³ Stenvik (2013) s. 24.

⁴ Patentloven § 2 første ledd.

⁵ HR-2008-1991-A avsnitt 31; Stenvik (2013) s. 169.

⁶ Patentloven § 2 første ledd.

⁷ HR-2008-1991-A avsnitt 30; Stenvik (2013) s. 173.

som forutberegnelig nok ivaretar lovgivers siktemål og ellers fremstår som rimelig og rettfærdig. Fordelen og ulempene samlet sett gjør at et vagt lovtilkåring stiller opp et vurderingstema. Et vurderingstema danner en ramme for hva som er relevant og hva som ikke er relevant å ta i betraktning ved skjønnsutøvelsen.⁸

Vurderingstemaet «skiller seg vesentlig fra dette» gir ikke en klar anvisning på hvilke vurderinger som er relevante og hvilke som ikke er relevante å ta i betraktning ved skjønnsutøvelsen. Det oppstår derfor et behov for presisering av dette vage vurderingstemaet. Patentlovkomiteen vurderte muligheten for å oppstille objektive kriterier for oppfinneshøydevurderingen.⁹ Patentlovkomiteen kom imidlertid til at slike objektive kriterier ikke skulle oppstilles. Patentlovkomiteen uttaler at

«[o]m den fornødne oppfinneshøyde i de enkelte tilfælde foreligger, må til en vis grad bero på patentmyndighedens og domstolenes skøn. [...] Mange forsøg har været gjort på at opstille sådanne objektive kriterier [...], men komitéerne har ikke fundet, at det vil være muligt at angive sådanne kriterier i lovtekst».¹⁰

Ettersom det ikke var mulig å oppstille objektive kriterier trengtes et vurderingstema med fleksibilitet og lovgiver synes bevisst å ha valgt et vilkår med et vagt vurderingstema. Bakgrunnen for dette er nok at kravet om oppfinneshøyde gjelder alle typer oppfinnelser og derfor må kunne anvendes på utallige variasjoner i faktum.

Fleksibiliteten ved vurderingen av oppfinneshøyde skal grunnleggende sett ivareta to hensyn som gjør det iboende vanskelig å sett opp en skjematisk spiss regel. På den ene siden har allmennheten et legitimt behov for å kunne bruke eksisterende tekniske løsninger.¹¹ I rettslitteraturen betegnes dette grunnhensynet som *friholdelsesbehovet*.¹² På den andre siden er det viktig å beskytte oppfinnerens innsats og belønne den reelle innovasjon.¹³ Dette grunnhensynet betegnes i avhandlingen som *belønningshensynet*. Disse to kryssende grunnhensynene er ikke statisk fastsatte størrelser. For eksempel vil kravet til oppfinneshøyde heves innenfor et område hvor det foregår en intens utvikling for å unngå at

⁸ Mæhle og Aarli (2017) s. 341, 342 og 356.

⁹ NU 1963: 6 s. 127.

¹⁰ Ibid. s. 127.

¹¹ HR-2008-1991-A avsnitt 37; Stenvik (2013) s. 170.

¹² Stenvik (2013) s. 214.

¹³ HR-2008-1991-A avsnitt 37; Stenvik (2013) om belønning til oppfinnere s. 16, 23 og 24.

utviklingen hemmes.¹⁴ Friholdelsesbehovet gjør seg sterkt gjeldende i slike situasjoner.¹⁵ Jeg vil komme grundigere inn på hva disse to grunnhensynene er i kapittel 2.1 og peke på deres betydning ved presiseringen av vurderingstemaet «skiller seg vesentlig fra dette».

For å ivareta behovet for en objektiv og forutberegnelig vurdering av oppfinnelseshøyde følger Patentstyret PSA.¹⁶ PSA er en fremgangsmåte for vurderingen av om oppfinnelsen «skiller seg vesentlig fra dette» i patentloven § 2 første ledd. Ved anvendelsen av PSA pensles oppfinnelseshøydevurderingen inn i et argumentasjonsmønster. Argumentasjonsmønsteret består av vurderinger som kan deles inn tre hovedtrinn. PSA finteegner slik et argumentasjonsmønster og som kan bidra til forutberegnelighet og likebehandling ved oppfinnelseshøydevurderingen. Dette er overordnede siktemål ved rettsanvendelsen. Jeg vil komme nærmere inn på PSAs argumentasjonsmønster i kapittel 3. Klagenemnda for industrielle rettigheter («KFIR») følger også PSA som fremgangsmåte for vurderingen av oppfinnelseshøyde.¹⁷ Avgjørelser fra lagmannsretten og tingretten viser at også underrettene i de senere år følger denne fremgangsmåten for vurderingen av oppfinnelseshøyde.¹⁸ Foreløpig foreligger det ingen høyesterettsavgjørelser som eksplisitt viser at Høyesterett følger PSA. Anvendelsen av PSA reiser flere problemstillinger. Avhandlingens hovedproblemstilling er å klargjøre om, og i så fall hvordan, PSA presiserer det lovfestede vurderingstemaet «skiller seg vesentlig fra dette» og vurdere om denne presiserende funksjonen ivaretar grunnhensynene bak kravet om oppfinnelseshøyde.

En vurdering av forholdet mellom lovens ordlyd og PSA kan ikke ses å være berørt i faglitteraturen. I Stenviks bok *Patentrett*, som er et standardverk i norsk patentrett, behandles PSA ganske separat fra lovanvendelsen for øvrig.¹⁹ I denne avhandlingen vil jeg vurdere forholdet mellom lovens ordlyd og PSA i et verdiperspektiv basert på grunnhensynene bak kravet om oppfinnelseshøyde.

En metodisk utfordring for avhandlingen er at begrepet presiserende tolkning defineres ulikt hos ulike forfattere. Det kan derfor spørres hva som menes med presiserende tolkning. Høgberg anvender begrepet når rettsregelen «tolkes slik at den omfatter en av de situasjoner som synes

¹⁴ NU 1963: 6 s. 127.

¹⁵ Stenvik (2013) s. 223.

¹⁶ Patentretningslinjene del C kapittel IV punkt 5.5.

¹⁷ KFIR avgjørelse 19-00033 (2020) punkt 24.

¹⁸ LB-2019-106420 punkt 4; TOSLO-2017-95796 punkt 7.3.1; Irgens-Jensen (2016) s. 365.

¹⁹ Stenvik (2013) s. 211-243.

mest nærliggende» etter lovens ordlyd.²⁰ Bergo anvender begrepet når «lovteksten [gir] grunnlag for flere språklige slutninger, og vi velger en av dem [...]».²¹ Felles for de ulike definisjonene synes å være at rettsregelen er en konkretisering av lovens ordlyd. Det kan være ulike grunner for språklig uklarhet og konkretisering kan derfor skje på flere måter. Kolflaath forklarer at et ord kan være flertydig.²² Det vil si at ordet har flere betydninger.²³ Konkretisering kan i slike tilfeller skje ved at rettsanvenderen velger ett av flere tolkningsalternativ som følger av den flertydige ordlyden. Kolflaath forklarer også at et ord kan ha en vag betydning.²⁴ I slike tilfeller er det ifølge Kolflaath ikke «skarpe grenser for hva som faller innenfor, og hva som faller utenfor» ordets betydning.²⁵ Konkretisering kan i slike tilfeller skje ved at rettsanvenderen avklarer språklig uklarhet som følger av ordlydens vage betydning. I denne avhandlingen anvendes begrepet presiserende tolkning i sistnevnte betydning.

Presiserende tolkning med sikte på å avklare språklig uklarhet, vil kunne ha flere, til dels ulike siktemål rettskildemessig sett, slik det er fremhevet av Lund.²⁶ En presiserende tolkning kan blant annet ta sikte på å finne lovgivers vilje.²⁷ En presiserende tolkning kan også ta sikte på å konkretisere en åpen dynamisk verdiavveining som lovens ordlyd peker mot og som gjerne ligner slike forholdsmessighetsvurderinger hvor det er en tett relasjon mellom juss og samfunn. En presiserende tolkning kan også ta sikte på å fremme forutberegnelighet i rettsanvendelsesprosessen. Presisering er altså et middel til å nå et mål. I denne avhandlingen vil jeg evaluere hva slags presisering PSA eventuelt bidrar med. Det sentrale spørsmålet vil i den forbindelse være om PSA har en presiserende funksjon som ivaretar grunnhensynene bak kravet om oppfinnelseshøyde.

1.2 Metode

1.2.1 Rettsteoretiske perspektiver

Temaets karakter og hovedproblemstillingens art gir behov for rettsteoretiske refleksjoner rundt tilnærmingen til lovtekster som angir vilkår med vage vurderingstema. I rettsteorien benyttes

²⁰ Høgberg (2019) s. 492.

²¹ Bergo (2019) s. 211.

²² Kolflaath (2004) s. 25.

²³ Ibid. s. 25.

²⁴ Ibid. s. 25.

²⁵ Ibid. s. 25.

²⁶ Lund (1986) punkt 3.2.

²⁷ Ibid. punkt 3.2.2.

ulike begrep om tilnæringsmåter til anvendelsen av slike lovtekster.²⁸ Knoph skriver for eksempel om rasjonalisering av rettslige standarder.²⁹ Knoph anvender begrepet rettslig standard om blant annet avtaleloven § 33,³⁰ og begrepet omfatter dermed lovtekster med vage vurderingstema. Begrepet rasjonalisering anvender Knoph om en fremgangsmåte for å bringe klarhet i rettsregelens innhold.³¹ Rasjonaliseringen har tre hovedoppgaver.³² For det første bør den rettslige standarden utformes så presist som mulig.³³ For det andre bør innholdet i den rettslige standarden gjøres mer konkret ved bruk av understandarder og vurderingsmoment.³⁴ For det tredje bør det gis praktiske eksempler på innholdet i den rettslige standarden.³⁵

Formuleringen «skiller seg vesentlig fra dette» betegnes i denne avhandlingen som et *vurderingstema*. Begrepet vurderingstema er ikke en nyvinning i norsk rettsteori. Begrepet benyttes blant annet av Nygaard som skriver at lovteksten kan gi «uttrykk for eit *vurderingstema* og fungerer som ei *overordna rettesnor for vurderinga* i det konkrete tilfellet».³⁶ Begrepet benyttes også av Mæhle og Aarli som skriver at et vurderingstema gir «en ramme for hvilke vurderinger som kan eller skal være tillatte og nødvendige».³⁷ Mæhle og Aarli synes å tilføre noe til begrepet vurderingstema i forhold til Nygaard. Mæhle og Aarli fremhever vurderingstemaets *anvisende* og *avgrensende* funksjon: vurderingstemaet sier noe om hva som skal med og hva som ikke skal med i vurderingen.³⁸ Vurderingstemaet stiller altså krav til den konkrete helhetsvurderingen rettsanvenderen må foreta og danner slik utgangspunktet for et argumentasjonsmønster.³⁹ Mæhle og Aarlis begrepsapparat er hensiktsmessig for analysen av om, og i så fall hvordan, PSA presiserer det lovfestede vurderingstemaet. Begrepsapparatet fremhever nemlig to presiserende verktøy: den anvisende og avgrensende funksjon. Mæhle og Aarli ser imidlertid bare på *lovtekstens* anvisende og avgrensende funksjon.⁴⁰ Jeg tar ett skritt videre og ser på slike funksjoner ved en praksisutviklet

²⁸ Se for eksempel Knoph (1939) s.2 og 30-31; Sundby (1974) s.200-204 og 241.

²⁹ Knoph (1939) s. 2 og 30.

³⁰ Ibid. s. 2.

³¹ Ibid. s. 30-31.

³² Ibid. s. 31.

³³ Ibid. s. 31.

³⁴ Ibid. s. 31.

³⁵ Ibid. s. 31.

³⁶ Nygaard (2004) s. 191.

³⁷ Mæhle og Aarli (2017) s. 341.

³⁸ Ibid. s. 342.

³⁹ Ibid. s. 342.

⁴⁰ Ibid. s. 342-344.

fremgangsmåte. Jeg utforsker slik hvordan et lovfestet vurderingstema kan presiseres ved hjelp av en praksisutviklet fremgangsmåte.

1.2.2 Perspektiv ved tolkningen av patentloven § 2 første ledd.

For å kunne vurdere om PSA presiserer det lovfestede vurderingstemaet, er det nødvendig å se på hva som ligger i lovens ordlyd og sammenligne dette med PSA. Sammenligningen vil gi grunnlag for analyse og evaluering av PSA som fremgangsmåte for oppfinneshøydevurderingen.

Ulike perspektiv kan anlegges ved en slik analyse av en lovbestemmelse og vurderingstemaet denne oppstiller. En ordlydsorientert tolkning er innrettet mot å klarlegge lovtekstens meningsinnhold ut fra alminnelig språkbruk.⁴¹ En kontekstuell tolkning er innrettet mot å klarlegge lovens meningsinnhold ut fra den sammenheng lovteksten inngår i. I denne avhandlingen foretas en analyse via et tredje mulig perspektiv; en såkalt formålsoverordnet tolkning av patentloven § 2 første ledd. En formålsoverordnet tolkning er rettet mot å fastlegge lovens meningsinnhold ut fra lovgivers siktemål og de grunnleggende hensyn bestemmelsen bygger på.⁴²

Valget av en formålsoverordnet tolkningsstil i denne avhandlingen har flere grunner. Den første er rettskildesituasjonen knyttet til tolkningen av vag ordlyd: det kan være vanskelig å avklare hvilke rammer lovens ordlyd setter for tolkningen av denne.⁴³ For det andre begrunnes valget av tolkningsstil i den valgte lovgivningsteknikken. Lovgiver kan vedta lovtekst med ulike nivå av presisjon. Lovgiver har i dette tilfellet valgt å la kravet om oppfinneshøyde komme til uttrykk gjennom en vag ordlyd. Kravet om oppfinneshøyde tar sikte på å ivareta en avveining av to kryssende hensyn – friholdelsesbehovet og belønningshensynet.⁴⁴ Ulikheter i faktum vil kunne aktualisere friholdelsesbehovet og belønningshensynet i ulik grad. Faktum vil kunne variere så mye at en presis angivelse av kravet om oppfinneshøyde vil kunne dempe den tiltenkte dynamiske avveiningen av grunnhensynene. Den vage ordlyden gir fleksibilitet til vurderingen av oppfinneshøyde slik at bestemmelsens formål kan ivaretas. Ved hjelp av en formsålsoverordnet tolkning undersøker jeg om PSAs mer presise og oppdelte fremgangsmåte for oppfinneshøydevurderingen står i et spenningsforhold med ordlydens tilsiktede vaghet. En

⁴¹ Mæhle (2019) s.133 med henvisning til Gröning, Husabø og Jacobsen (2016) s. 124.

⁴² Gröning, Husabø og Jacobsen (2016) s. 128.

⁴³ Mæhle og Aarli (2017) s. 354.

⁴⁴ HR-2008-1991-A avsnitt 37; NU 1963: 6 s. 127.

slik formålsrettet tolkning gir også grunnlag for evaluering av PSA som fremgangsmåte for oppfinneshøydevurderingen.

1.2.3 Særtrekk ved rettskildebildet knyttet til patentloven § 2 første ledd

Rettskildebildet knyttet til patentloven § 2 første ledd krever også noen metodiske refleksjoner. Et trekk ved rettskildebildet er at forarbeidene må brukes med varsomhet. Patentloven § 2 første ledd er en gammel lovregel, og forarbeidene fanger dermed ikke opp alt det rettsstoff som har kommet til i etterkant, herunder rettspraksis og praksis fra Det europeiske patentverket («EPO»). Patentlovens forarbeider kan heller ikke tas til inntekt for å ha vurdert om PSA presiserer det lovfestede vurderingstemaet. PSA omtales ikke i forarbeidene.⁴⁵

I etterarbeid til patentloven § 2 første ledd la Industridepartementet til grunn at kravet om oppfinneshøyde var i «fullt samsvar» med kravet om oppfinneshøyde i Convention on the Grant of European Patents (European Patent Convention) av 5 oktober 1973 («EPC»).⁴⁶ Etter EPC art 56 skal en oppfinnelse anses å ha oppfinneshøyde dersom den i lys av teknikkens stand ikke er «obvious to a person skilled in the art». I EPO er anvendelsen av PSA fast praksis ved vurderingen av oppfinneshøyde etter EPC art 56.⁴⁷ Etterarbeidet nevner imidlertid ikke PSA og gir dermed ikke svar på om PSA presiserer det lovfestede vurderingstemaet.

Et annet trekk ved rettskildebildet er at det er få høyesterettsuttalelser om kravet til oppfinneshøyde i patentloven § 2 første ledd. Høyesterettspraksisen er i hovedsak av eldre dato og jeg vil vise til høyesterettsavgjørelser som er avsagt før vedtakelsen av patentloven. Slik rettspraksis er som utgangspunkt fortsatt relevant. Patentlovens forarbeider tyder ikke på at en endring i de rettslige prinsipp for vurderingen av oppfinneshøyde var tilsiktet.⁴⁸

Rettskildebildets internasjonale dimensjoner krever også metodiske refleksjoner. I denne avhandlingen anvendes EPOs praksis som en rettskilde. Etter EØS-avtalen - Protokoll 28 om opphavsrett art. 3 nr. 4 er Norge forpliktet til å «følge de materielle bestemmelser [...]» i EPC. EPC krever imidlertid ikke at praksis fra EPO gis bindende eller retningsgivende virkning i nasjonal rett.⁴⁹ Høyesterett legger til grunn i HR-2008-1991-A avsnitt 51 at det er

⁴⁵ NU 1963: 6 s. 127-128; Ot.prp. nr. 36 (1965-1966) s. 21-22; Innst. O. I. (1967-1968) s. 7.

⁴⁶ NOU 1976: 49 s. 102.

⁴⁷ R 0005/13 (2014) Reasons for the Decision punkt 15.

⁴⁸ Ot.prp. nr. 36 (1965-1966) s. 22; Innst. O. I. (1967-1968) s. 7; Stenvik (2013) s. 237.

⁴⁹ EPC (1973); Irgens-Jensen (2016) s. 383.

«av stor betydning at utviklingen innenfor Europa er preget av ensartede regler og praktisering innenfor patentområdet. Likevel må det bero på en selvstendig vurdering og ikke minst hvilken instans i EPO som har truffet avgjørelsen, hvilken vekt denne skal tillegges».

Det fremstår følgelig som ukontroversielt at EPOs praksis er en relevant rettskilde i norsk rett. Spørsmålet om vekten av EPOs praksis er imidlertid mer sammensatt. EPO består av ulike organ, og det kan derfor spørres hvilken vekt praksis fra de ulike organ skal tillegges. Stenvik foretar i doktorgradsavhandlingen *Patenters beskyttelsesomfang* en vurdering av hvilken vekt som bør tillegges praksis fra de ulike organ i EPO. Stenvik viser til at praksis fra EPO's Examination and Opposition Division kun tillegges begrenset vekt av EPOs klageorgan og derfor ikke bør tillegges noen større vekt i norsk rett.⁵⁰ Stenvik legger derfor til grunn at det først og fremst er praksis fra EPOs klageorgan som bør tillegges vekt.⁵¹ Stenvik fremhever at uttalelser fra klageorganet Enlarged Board of Appeal, («EBoA»), tillegges størst vekt av nasjonale domstoler og at slike uttalelser anses bindende for Technical Boards of Appeal («TBoA»).⁵² En vektleggelse av praksis fra EPOs klageorgan kan bidra til rettsenhet. Stenviks synspunkt synes derfor å ha gode grunner for seg. Ved tolkningen av patentloven § 2 første ledd kan det altså legges vekt på praktiseringen av kravet om oppfinneshøyde etter EPC art. 56 i EPOs klageorgan.

EPOs praksis er ikke den eneste utenlandske rettskilden jeg viser til. Jeg anvender også utenlandske rettsavgjørelser. Generelt reiser bruk av utenlandske rettsavgjørelser metodiske problemstillinger. Skoghøy legger til grunn at utenlandske rettsavgjørelser må behandles som «sekundære rettskilder, hvor rettskildeværdien ligger i argumentasjonens overbevisningskraft».⁵³ Utenlandske rettsavgjørelser kan blant annet gi relevante argumenter dersom avgjørelsen anvender rettsregler som har fellestrekk med norske rettsregler og argumentasjonen i avgjørelsen er god.⁵⁴ Det kan imidlertid være ulemper knyttet til bruk av utenlandske rettsavgjørelser. Det kan være vanskelig for rettsanvenderen å kjenne den juridiske konteksten for avgjørelsen og dermed også å vurdere argumentasjonskvaliteten. Jeg har forsøkt å møte disse metodiske utfordringene ved å anvende rettspraksis fra England som også har

⁵⁰ Stenvik (2001) s. 213.

⁵¹ Ibid. s. 213.

⁵² Ibid. s. 213.

⁵³ Skoghøy (2018) s. 228.

⁵⁴ Ibid. s. 228.

sluttet seg til EPC.⁵⁵ EPC har ført til stor grad av rettslikhet vedrørende kravet om oppfinneshøyde i norsk og engelsk rett. I engelsk rett fremgår kravet om oppfinneshøyde av The Patents Act 1977 section 3: «[a]n invention shall be taken to involve an inventive step if it is not obvious to a person skilled in the art, having regard to any matter which forms part of the state of the art [...]». Det engelske kravet om oppfinneshøyde forutsettes å være i samsvar med kravet om oppfinneshøyde i EPC art 56⁵⁶ slik også det norske kravet om oppfinneshøyde forutsettes å være.⁵⁷ Det er altså et fellestrekk her som gjør det lettere å kjenne den juridiske konteksten for avgjørelser i engelsk rettspraksis vedrørende kravet om oppfinneshøyde, og dermed også å vurdere argumentasjonskvaliteten.

Bakgrunnen for at jeg har valgt engelsk rettspraksis, og ikke rettspraksis fra en annen konvensjonsstat, er at engelske domstoler ved flere anledninger har evaluert PSA som fremgangsmåte for oppfinneshøydevurderingen. En grunn til at slike evalueringer fremtrer i engelsk rettspraksis er trolig at domstolene veksler mellom to ulike fremgangsmåter for vurderingen av oppfinneshøyde: *The Pozzoli approach* og PSA.⁵⁸ Synspunkt fra engelsk rettspraksis vedrørende PSA som fremgangsmåte for vurderingen av oppfinneshøyde, og som baseres på felles grunnhensyn bak kravet om oppfinneshøyde, kan ha overføringsverdi i kraft av sin argumentasjonsverdi. Jeg vil derfor anvende engelsk rettspraksis for å problematisere hvorvidt PSA ivaretar grunnhensynene bak kravet om oppfinneshøyde i patentloven § 2.

PSA er en fremgangsmåte for vurderingen av oppfinneshøyde som kan forankres i flere rettskilder. Dette særtrekket ved rettskildebildet krever også metodiske refleksjoner. For det første kan PSA som nevnt forankres i EPOs praksis.⁵⁹ For det andre kan PSA forankres i forvaltningspraksis. Patentstyret vedtok i 2008 at PSA skulle anvendes ved vurderingen av oppfinneshøyde.⁶⁰ I patentretningslinjene fremgår det at PSA bare unntaksvis skal fravikes.⁶¹ Patentretningslinjene følges normalt av Patentstyret og blir derfor ansett som uttrykk for etablert forvaltningspraksis.⁶² PSA anvendes også som fremgangsmåte ved vurderingen av

⁵⁵ EPO Guidelines (2019) general part punkt 6.

⁵⁶ Patents Act 1977 section 130 (7).

⁵⁷ NOU 1976: 49 s. 102.

⁵⁸ Actavis UK Limited v Novartis AG (2010) avsnitt 18 og 25.

⁵⁹ R 0005/13 (2014) Reasons for the Decision punkt 15

⁶⁰ Patentretningslinjene del C kapittel IV punkt 5.5 godkjent 04 2008 (upublisert).

⁶¹ Patentretningslinjene (2019) del C kapittel IV punkt 5.5.

⁶² Stenvik (2013) s. 45.

oppfinneshøyde i KFIR.⁶³ KFIR behandler klager over Patentstyrets avgjørelser.⁶⁴ For det tredje kan PSA forankres i underrettspraksis.⁶⁵ I rettslitteraturen diskuteres hvilken rettskildebetydning underrettspraksis kan ha.⁶⁶ Det synes å være en utbredt oppfatning om at underrettspraksis kan gi bidrag eller støtte til tolkningen av en rettsregel.⁶⁷ Synspunkt på rettskildebetydningen til underrettspraksis nyanseres av Skoghøy.⁶⁸ Skoghøy legger til grunn at det ikke er «avgjørelsen i seg selv som tillegges rettskildeverdi, men de argumenter den bygger på».⁶⁹ Skoghøys synspunkt synes å innebære at underrettspraksis vektlegges som en konstatering av det rettskildestoff som finnes utenfor underrettsdommen eller i kraft av at drøftelsen i dommen er overbevisende. I tillegg til å ha rettskildebetydning på bakgrunn av argumentasjonens overbevisningskraft kan underrettspraksis også ha betydning som følge av at den danner grunnlag for en fast praksis.⁷⁰ I slike tilfeller vil den rettskildemessige verdien av underrettspraksis ligge i praksisen som er etablert.⁷¹

1.3 Avgrensning

Ved redegjørelsen for argumentasjonsmønsteret etter PSA tar avhandlingen utgangspunkt i fremgangsmåtens tre hovedtrinn. Gjennom praksis ved EPO er det utviklet detaljerte retningslinjer for anvendelsen av hvert av hovedtrinnene i PSA.⁷² Retningslinjene presiserer det nærmere innholdet i PSAs hovedtrinn. Av hensyn til avhandlingens ordgrense avgrenses det mot en uttømmende redegjørelse for disse retningslinjene.

Avhandlingen avgrenses også mot en identifisering av *fagpersonen* forut for anvendelsen av PSA. Vurderingene i PSAs tre hovedtrinn inneholder element av skjønn. Fagpersonen anvendes som en målestokk for vurderingene.⁷³ I EPOs praksis er det etablert retningslinjer for fastsettelsen av hvilket fagområde fagpersonen tilhører og hvorvidt fagpersonen skal bestå av

⁶³ Se KFIR avgjørelse 19-00033 (2020) punkt 24; KFIR avgjørelse 16-00080 (2019) punkt 39; KFIR avgjørelse 17-00195 (2018) punkt 24; KFIR avgjørelse 16-00076 (2017) punkt 26; KFIR avgjørelse 15-001 (2016) punkt 26.

⁶⁴ Lov 22. juni 2012 nr. 58 Lov om Patentstyret og Klagenemnda for industrielle rettar (patentstyrelova) § 3.

⁶⁵ LB-2019-106420 punkt 4; LB-2018-72158-2 punkt 4; LB-2016-159466 *nærmere om stridspatentet*; TOSLO-2017-95796 punkt 7.3.1; TOSLO-2007-102560 punkt 6.3

⁶⁶ Se Boe (2012) s. 257-262 med henvisninger.

⁶⁷ Mæhle og Aarli (2017) s. 256; Monsen (2012) s. 38 og 169; Bernt og Mæhle (2007) s. 219 og 257.

⁶⁸ Skoghøy (2018) s. 226-227.

⁶⁹ Ibid. s. 227.

⁷⁰ Ibid. s. 227.

⁷¹ Ibid. s. 277.

⁷² Se Case Law of the Boards of Appeal of the European Patent Office (2019) s. 176-263

⁷³ T 0772/94 (1996) Reasons for the Decision punkt 3.4; T 0698/10 (2015) Reasons for the Decision punkt 4.3 og 5.

en person eller et team.⁷⁴ Identifisering av fagpersonen er en forutsetning for anvendelsen av PSA, men utgjør ikke en del av de tre hovedtrinnene.⁷⁵

Avhandlingen avgrenses også mot en nærmere fastsettelse av teknikkens stand i kapittel 2.2.2. Denne avgrensningen utsettes fordi at det først er nødvendig å forklare nærmere begrepet teknikkens stand og hvilken betydning dette har for oppfinneshøydevurderingen.

1.4 Den videre fremstilling

Avhandlingens hoveddel består av tre kapitler. Kapittel 2 vil redegjøre for kravet om oppfinneshøyde. Først ses det nærmere på grunnhensynene bak kravet om oppfinneshøyde. Slik klargjøres en kjerne av relevante hensyn ved tolkningen av kravet om oppfinneshøyde. Deretter vil avhandlingen redegjøre nærmere for vurderingen av oppfinneshøyde etter patentloven § 2 første ledd.

Kapittel 3 vil gi en redegjørelse for hovedtrekkene ved PSA som fremgangsmåte for vurderingen av oppfinneshøyde. Avhandlingen vil vise hvordan fremgangsmåten danner et argumentasjonsmønster som styrer og strukturerer rettsanvenderens skjønsmessige helhetsvurdering. Kapittel 3 vil slik danne et bakteppe for den kritiske analysen og evalueringen i kapittel 4.

Kapittel 4 vil gi en analyse og evaluering av PSA i et rettskildemessig lys. Avhandlingen vil foreta en analyse av styringsfunksjonen til hvert trinn i PSA bidrar til å presisere vurderingstemaet. Avhandlingen vil også foreta en evaluering av om PSAs presisering av vurderingstemaet ivaretar grunnhensynene bak kravet om oppfinneshøyde på en god nok måte.

⁷⁴ T 0026/98 (2002) Reasons for the Decision punkt 6.3.

⁷⁵ Se patentretningslinjene (2019) del C kapittel IV punkt 5.3 og 5.5; EPO Guidelines (2019) del G kapittel VII punkt 3 og 5.

2 Kravet om oppfinneshøyde

2.1 Grunnhensynene bak kravet om oppfinneshøyde

Kravet om oppfinneshøyde er uttrykk for en avveining av grunnhensyn i patentretten – friholdelsesbehovet og belønningshensynet. Disse grunnhensynene og avveiningen av disse følger av flere rettskilder. I patentlovens forarbeider legges det til grunn at patentsøkers behov for beskyttelse må avveies mot allmenhetens friholdelsesbehov ved vurderingen av oppfinneshøyde.⁷⁶ I høyesterettspraksis legges det til grunn at

«[k]ravene 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».⁷⁷

Kravet om oppfinneshøyde er altså uttrykk for en avveining av to kryssende grunnhensyn. På den ene siden står ønsket om å fremme teknisk utvikling gjennom beskyttelse av oppfinnerens innsats. En upatentert oppfinnelse kan vanskelig, foruten ved hemmeligholdelse, beskyttes mot andres bruk.⁷⁸ Etter at en oppfinnelse er kjent kan den utnyttes av enhver.⁷⁹ Patenter er dermed staters måte å beskytte oppfinnelsen på og samtidig muliggjøre at oppfinnelsen blir offentlig tilgjengelig og kan utnyttes i samfunnet.

Ønsket om å beskytte oppfinnerens innsats synes å stamme fra en betraktning om at nyttig arbeid bør ha sin lønn. Knoph fremhever i *Åndsretten* at åndsrettigheter bæres oppe av «den naturlige rettsbetraktning at nyttig arbeide bør ha sin lønn, og at den som har sådd bør høste fruktene av sitt arbeide».⁸⁰ Slike betraktninger kom til uttrykk allerede i forarbeidene til patentloven av 1885. I Indstilling 1883 legges det til grunn at oppfinneren har et rettmessig krav på godtgjørelse for den verdi oppfinnelsen tilfører samfunnet ved at oppfinnelsen gjøres kjent.⁸¹ Oppfinnelsen har verdi ut fra den nye kunnskap den tilfører samfunnet.⁸² Det er oppfinnelser

⁷⁶ NU 1963: 6 s. 127.

⁷⁷ HR-2008-1991-A avsnitt 37.

⁷⁸ Stenvik (2001) s. 111.

⁷⁹ Ibid. s. 111.

⁸⁰ Knoph (1936) s. 4.

⁸¹ Indstilling 1883 s. 12.

⁸² Stenvik (2001) s. 100 med henvisning til Indstilling 1883 s. 40 og NU 1963: 6 s. 121.

som er resultat av «en skapende evne som man ikke kan regne med hos gjennomsnittsfagmannen», altså resultatet av en reell oppfinnerisk aktivitet, som belønnes ved patent.⁸³

Patentrettens siktemål kan også ses i et større samfunnsmessig perspektiv. Gjennom beskyttelse av oppfinnerens innsats tilsikter patentinstituttet å fremme teknisk utvikling. Meddelelse av patent er altså et samfunnsøkonomisk virkemiddel. Mulighet til å oppnå patent – en enerett til utnyttelse av oppfinnelsen som kan være økonomisk verdifull – kan stimulere til å gjøre oppfinnelser.⁸⁴ Meddelelse av patent fører til at fremtidig etterspørsel etter oppfinnelsen rettes mot patenthaveren.⁸⁵ Patentbeskyttelse muliggjør dermed investeringer i utvikling av oppfinnelser som først vil gi avkastning etter flere år.⁸⁶ Patentretten kan slik fremme teknisk utvikling ved å beskytte oppfinnerens innsats. Skal patentretten gjøre det mulig for oppfinnere og investorer å tenke langsiktig bør den, som nevnt, til en viss grad være forutberegnelig. Enhver kan kreve et patent ugyldiggjort i løpet av patentets levetid.⁸⁷ Et krav om ugyldiggjøring kan fremsettes på bakgrunn av en påstand om manglende oppfinneshøyde.⁸⁸ Det er derfor viktig at patenthaver vet hva som skal til for at en oppfinnelse har oppfinneshøyde.

På den andre siden står ønsket om å beskytte den alminnelige tekniske utviklingen. Jeg bruker begrepet alminnelig teknisk utvikling om den tekniske utviklingen sett i et større perspektiv enn fokuset på den enkelte oppfinnerens innsats. Alminnelig teknisk utvikling ses på som et gode i samfunnet.⁸⁹ Kravet om oppfinneshøyde skal sikre allmenheten adgang til å utnytte og videreutvikle den kjente teknikk.⁹⁰ Kravet om oppfinneshøyde skal med andre ord ivareta allmennhetens friholdelsesbehov.⁹¹ Stor patenttetthet på et teknisk område vil kunne begrense konkurransen og virke hemmende på videre teknisk utvikling.⁹²

I patentlovens forarbeider understrekes at hensynet til «erhvervslivet» i alminnelighet bør veie tungt ved vurderingen av oppfinneshøyde.⁹³ Selv om friholdelsesbehovet veier tungt

⁸³ Se Rt. 1964 s. 1090 på s. 1094

⁸⁴ Stenvik (2013) s. 24.

⁸⁵ Ibid. s. 24.

⁸⁶ Ibid. s. 24.

⁸⁷ Patentloven § 52 tredje ledd.

⁸⁸ Patentloven § 52 første ledd nr.1.

⁸⁹ Forutsetningsvis NU 1963: 6 s. 127; Stenvik (2013) s. 170.

⁹⁰ Stenvik (1996) s. 4.

⁹¹ Stenvik (2013) s. 170 og 214.

⁹² Ibid. s. 214.

⁹³ NU 1963: 6 s. 127.

fortjener også den reelle oppfinneriske aktiviteten vern. Lovgiver synes å ha valgt ordlyden «vesentlig» nettopp for å markere at begge hensyn skal ivaretas og at forholdet mellom dem må vurderes helt konkret.

De grunnleggende hensyn bak kravet om oppfinneshøyde tydeliggjør slik en kjerne av relevante hensyn ved tolkningen av ordlyden «skiller seg vesentlig fra dette» i patentloven § 2 første ledd.

2.2 Vurderingstemaet “skiller seg vesentlig fra dette»

2.2.1 Utgangspunkter

Jeg viste i kapittel 2.1 hvordan grunnhensynene bak kravet om oppfinneshøyde tydeliggjør en kjerne av relevante hensyn ved tolkningen av det lovfestede vurderingstemaet. I kapittel 2.2 vil jeg vise at det er mulig å si mer om hvordan rettsanvenderen skal nærme seg tolkningen av vurderingstemaet og ivareta grunnhensynene. Selv om vurderingstemaet er vagt er det mulig å hente ut tolkningsbidrag fra ordlyden som kan utpensles videre ved hjelp av andre rettskilder.

Vurderingstemaet «skiller seg vesentlig fra dette» pålegger rettsanvenderen å foreta en vurdering av en bestemt art.⁹⁴ Rettsanvenderen skal vurdere om oppfinnelsen «skiller» seg vesentlig fra «dette»,⁹⁵ dvs. teknikkens stand. Dette kan sies å være en differansevurdering. Vurderingstemaet peker samtidig også ut hvor rettsanvenderen skal rette oppmerksomheten for differansevurderingen.⁹⁶ Vurderingstemaet setter slik en ramme for differansevurderingen, slik vurderingstema som nevnt i kapittel 1.1 typisk gjør. Vurderingstemaet pålegger også rettsanvenderen å foreta en vurdering som kan kalles en gradsvurdering.⁹⁷ Rettsanvenderen må ta stilling til om differansen mellom oppfinnelsen og teknikkens stand er «vesentlig».⁹⁸ Jeg vil i påfølgende kapitler redegjøre nærmere for disse sidene ved vurderingstemaet i patentloven § 2 første ledd.

2.2.2 En differansevurdering

⁹⁴ Mæhle og Aarli (2017) s. 343 om egenskaper ved vurderingstema.

⁹⁵ Patentloven § 2 første ledd.

⁹⁶ Mæhle og Aarli (2017) s. 343 om egenskaper ved vurderingstema.

⁹⁷ Ibid. s. 343

⁹⁸ Patentloven § 2 første ledd.

Etter patentloven § 2 første ledd skal rettsanvenderen altså foreta en differansevurdering: «skiller» oppfinnelsen seg vesentlig fra «dette»? Oppmerksomheten rettes mot differansen mellom oppfinnelsen på den ene siden og «dette» på den andre siden. Ordlyden «dette» viser som nevnt tilbake på «hva som var kjent før patentsøknadens inngivelsesdag [...]».⁹⁹ Etter ordlyden er oppfinnerens kunnskap om teknikkens stand uten betydning for oppfinneshøydevurderingen.¹⁰⁰ Det skal foretas en objektiv vurdering. Også i patentlovens forarbeider legges det til grunn at oppfinneshøydevurderingen er uavhengig av oppfinnerens kunnskaper.¹⁰¹ En slik objektiv vurderingen er egnet til å ivareta grunnhensynene bak kravet om oppfinneshøyde, fordi vurderingen gjøres uavhengig av oppfinnerens kunnskap om teknikkens stand. Slik unngås at eksisterende teknikk båndlegges med patent som følge av oppfinnerens manglende kjennskap til denne. Samtidig sikres at det er resultatet av en reell oppfinnerisk aktivitet som beskyttes ved patent.

Patentsøknadens inngivelsesdag setter en tidsmessig skranke for hva rettsanvenderen kan ta i betraktning ved oppfinneshøydevurderingen. Etter ordlyden «inngivelsesdag» er skjæringstidspunktet den dagen patentsøknaden inngis til Patentstyret.¹⁰² Kunnskap som er kommet til etter dette tidspunktet skal ikke tas i betraktning. Vurderingstemaet fanger slik opp hvilken ny kunnskap oppfinnelsen tilførte samfunnet.

Etter patentloven § 2 andre ledd kan informasjon være tilgjengeliggjort gjennom «skrift, foredrag, utnyttelse eller på annen måte». Ordlyden setter altså ikke grenser for hvilken informasjonsbærer informasjonen tilgjengeliggjøres ved. De enkelte informasjonsbærere i teknikkens stand betegnes i rettspraksis og rettslitteraturen som *mothold*.¹⁰³ Et mothold kan for eksempel være et dokument.

For at et mothold skal inngå i teknikkens stand kreves det også at motholdet beskriver en teknisk løsning slik at denne kan utføres av en fagperson. I norsk rettslitteratur omtales dette som et krav om *enabling disclosure*.¹⁰⁴ Begrepet synes å være hentet fra EPOs praksis og EPOs retningslinjer.¹⁰⁵ Kravet følger ikke uttrykkelig av patentloven § 2 andre ledd. Kravet fremgikk

⁹⁹ Patentloven § 2 første ledd.

¹⁰⁰ Tilsvarende Stenvik (2013) s. 222.

¹⁰¹ NU 1963: 6 s. 127; Ot.prp. nr. 36 (1965-1966) s. 22.

¹⁰² Etter patentloven § 6 første ledd kan patentsøker på nærmere vilkår påberope seg tidsprioritet til en tidligere patentsøknad og patentsøknaden kan dermed anses inngitt på et tidligere tidspunkt.

¹⁰³ HR-2008-1991-A avsnitt 30; Stenvik (2013) s. 173.

¹⁰⁴ Stenvik (2013) s. 188.

¹⁰⁵ T 0206/83 (1986) Reasons for the Decision punkt 2; EPO Guidelines (2019) del G kapittel IV punkt 2.

imidlertid av den norske patentlov av 2. juli 1910 § 2. Det er uklart hvorfor kravet ikke inntatt i patentloven.¹⁰⁶ Patentlovens forarbeider tilsier ikke at det var ment noen realitetsendring ved vedtakelsen av patentloven.¹⁰⁷ Kravet følger i dag av underrettspraksis.¹⁰⁸ Hvorvidt et mothold tilfredsstillende kravet om enabling disclosure er en teknisk vurdering. Avhandlingen avgrenses derfor mot nærmere redegjørelser for fastsettelsen av teknikkens stand.

Etter patentloven § 8 andre ledd er «patentkravet» patentsøknadens angivelse av «oppfinnelsen som søkes beskyttet ved patent». Patentkravet fastsetter altså gjenstanden for patentsøknaden og patentets beskyttelsesomfang. Ved differansevurderingen tas det derfor utgangspunkt i oppfinnelsen slik den er definert i patentkravet.

2.2.3 En gradsvurdering

Etter patentloven § 2 første ledd må oppfinnelsen skille seg «vesentlig» fra teknikkens stand. Ordlyden «vesentlig» sier ikke så mye mer enn at det må være en forskjell av en viss grad mellom oppfinnelsen og teknikkens stand. Ordlyden «vesentlig» stiller ikke krav om at oppfinnelsen utelukkende består av nye elementer. Oppfinnelsen kan skille seg betydelig fra teknikkens stand selv om den kombinerer kjente elementer.¹⁰⁹ Kjente elementer kan kombineres på en ny og oppfinnerisk måte¹¹⁰ og slik tilføre samfunnet ny kunnskap. Spørsmålet er hva som nærmere ligger i kravet om «vesentlig» forskjell.

Patentlovens forarbeider gir betydelige tolkningsbidrag til tolkingen av vilkåret «vesentlig». Patentlovkomiteen foreslo i sin endelige betenkning å bruke ordlyden «ikke er nærliggende» om kravet til oppfinneshøyde og forslaget fikk tilslutning fra Industridepartementet.¹¹¹ En realitetsendring i forhold til det preliminare forslaget, «skiller seg vesentlig fra», var ikke tilsiktet.¹¹² Justiskomiteen valgte likevel ordlyden «skiller seg vesentlig fra» om kravet til oppfinneshøyde.¹¹³ Justiskomiteen synes ikke å ha tilsiktet en realitetsendring.¹¹⁴ Ordlyden

¹⁰⁶ NU 1963: 6 s. 120 og 123.

¹⁰⁷ NU 1963: 6 s. 120 og 123; Stenvik (2013) s. 188.

¹⁰⁸ LB-2018-72158-2 punkt 3; TOSLO-2018-39917 *Innledning*.

¹⁰⁹ Forutsetningsvis Stenvik (2013) s. 217.

¹¹⁰ *Ibid.* s. 217

¹¹¹ Ot.prp. nr. 36 (1965-1966) s. 22.

¹¹² *Ibid.* s. 22.

¹¹³ Innst. O. I. (1967-1968) s. 7

¹¹⁴ *Ibid.* s. 7; Stenvik (2013) s. 212.

«skiller seg vesentlig fra dette» forstås derfor i rettslitteraturen som «ikke nærliggende for en fagmann».¹¹⁵

Patentlovens forarbeider gir også et ytterligere tolkningsbidrag til tolkingen av vilkåret «vesentlig». Ifølge forarbeidene må oppfinnelsen skille seg vesentlig fra det som var nærliggende for *fagpersonen* på det tekniske området.¹¹⁶ Fagpersonen er en oppkonstruert karakter i patentretten og har likhetstrekk med bonus pater familias.¹¹⁷ Fagpersonen fungerer som en målestokk for vurderingen av oppfinnelseshøyde.¹¹⁸ Hvem som utgjør en fagperson presiseres i patentlovens forarbeider.¹¹⁹ Fagpersonen skal være 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 teknikkens 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 konstruksjoner».¹²⁰

Hvorvidt kravet om oppfinnelseshøyde er oppfylt vurderes altså ut fra hvilke forventninger som stilles til en slik gjennomsnittlig fagperson.

Stenvik påpeker at forarbeidenes uttalelse om fagpersonen innebærer at det trekkes et skille mellom fagmessige forbedringer og oppfinneriske sprang i utviklingen.¹²¹ Tolkningsbidraget fra forarbeidene er dermed egnet til å ivareta avveiningen av grunnhensynene bak kravet om oppfinnelseshøyde. Fagmessige forbedringer anses å være nærliggende for fagpersonen og oppfyller ikke vilkåret «vesentlig». Slik gis allmenheten adgang til den eksisterende teknikk, herunder en adgang til å gjøre nærliggende endringer av denne. Oppfinnelser som går ut over de fagmessige forbedringer representerer et oppfinnerisk sprang i utviklingen – de tilfører samfunnet noe nytt – og oppfyller kravet om oppfinnelseshøyde. Oppfinneren gis dermed lønn for en reell oppfinnerisk aktivitet.

¹¹⁵ Stenvik (2013) s. 212.

¹¹⁶ NU 1963: 6 s. 127.

¹¹⁷ Stenvik (2013) s. 196.

¹¹⁸ Ibid. s. 196.

¹¹⁹ NU 1963: 6 s. 127.

¹²⁰ Ibid. s. 127.

¹²¹ Stenvik (1996) s. 3.

Rettspraksis gir også tolkningsbidrag til tolkingen av vilkåret «vesentlig». I HR-2008-1991-A vurderte Høyesterett om fiskefôr tilsatt histidin for å forebygge grå stær (katarakt) hos oppdrettsfisk oppfylte kravet om oppfinneshøyde.¹²² I teknikkens stand eksisterte en artikkel som påviste at histidin tilsatt i fôr kunne redusere grå stær hos kattunger.¹²³ Høyesterett vurderte om det var nærliggende for fagpersonen å overføre denne kunnskapen til forebyggelse av grå stær hos oppdrettsfisk.¹²⁴ Førstvoterende uttaler at

«dette kan synes som et langt sprang, men når det sammenholdes med det jeg har sitert fra lagmannsrettens mindretall om hvilke vesentlige endringer som hadde skjedd i laksens oppdrettsvilkår, står fjerning av blodmel, som var en hovedbestanddel for tilføring av histidin, sentralt. Dermed blir det også mer aktuelt å søke i materiale som omtaler histidin i forbindelse med katarakt».¹²⁵

Førstvoterendes uttalelse tyder på at det normalt må foreligge noe som motiverer fagpersonen til å lete i de aktuelle dokumenter. Førstvoterende slutter seg til Patentstyrets 2. avdelings vurdering av at «en fagmann ville forsøkt en slik tilsetning med en rimelig forventning om suksess, dvs. at han ville regnet med en rimelig grad av sannsynlighet for at tilsetning av histidin ville løst problemet» [*min utheving*].¹²⁶ Førstvoterende synes å legge til grunn at det må være sannsynlig at fagpersonen ville utledet oppfinnelsen fra teknikkens stand med en rimelig forventning om å lykkes. Det er ikke tilstrekkelig at fagpersonen kunne utledet oppfinnelsen fra teknikkens stand. Dersom fagpersonen ville ha utledet oppfinnelsen fra teknikkens stand, med en forventning om å lykkes, synes oppfinnelsen å være nærliggende for fagpersonen. Kravet om oppfinneshøyde er da ikke oppfylt.

Patentlovens forarbeider og rettspraksis gir slik en del tolkningsbidrag til hvordan vilkåret «vesentlig» skal forstås. En oppfinnelse synes å skille seg «vesentlig» fra «dette» dersom den ikke var nærliggende for fagpersonen i forhold til teknikkens stand.

2.2.4 Oppfinneshøydekravets relativitet

¹²² HR-2008-1991-A avsnitt 1 og 31.

¹²³ Ibid. avsnitt 45.

¹²⁴ Ibid. avsnitt 45-49.

¹²⁵ Ibid. avsnitt 49.

¹²⁶ Ibid. avsnitt 45 og 50.

I rettslitteraturen fremheves at kravet om oppfinneshøyde relativiseres som følge av at vurderingen av oppfinneshøyde tar utgangspunkt i fagpersonens kunnskap.¹²⁷ Forventningene til fagpersonens kunnskap fastsettes ut fra hvilket teknisk område oppfinnelsen tilhører og de vanlige kunnskaper og erfaringer fagpersonen på området vil ha.¹²⁸

Friholdelsesbehovet tilsier også at kravet om oppfinneshøyde relativiseres.¹²⁹ På et område i hurtig teknisk utvikling kan høy patenttetthet som nevnt hemme den tekniske utviklingen.¹³⁰ Friholdelsesbehovet er i slike situasjoner stort,¹³¹ og kravet om oppfinneshøyde skal ifølge patentlovens forarbeider legges tilsvarende høyt.¹³²

I rettspraksis relativiseres også kravet om oppfinneshøyde etter oppfinnelsens karakter. Illustrerende er Rt. 1964 s. 1090. Det sentrale spørsmålet i saken var om en anordning for innstilling av persiennelameller hadde oppfinneshøyde.¹³³ Førstvoterende bemerker at patentet bare hadde betydning på et «meget spesielt og begrenset tekniske område» og at

«[d]e samfunnsmessige hensyn som kan tale mot å gi patent – at patentet medfører monopol og kan komme til å stenge for en fri teknisk utvikling – kommer da ikke inn med samme styrke som når patentet dekker et stort og sentralt tekniske område hvor det heller ikke finnes substitutter».¹³⁴

Kravet om oppfinneshøyde ble holdt på et *grunnnivå*, og med det mener jeg at kravet ikke ble økt som følge av særhensyn på området. Oppfinnelsen hadde kun betydning på et spesielt og begrenset område. Friholdelsesbehovet var dermed ikke tungtveiende og terskelen for oppfinneshøyde ble ikke hevet.

2.2.5 Relevante vurderingsmomenter

Selv om ordlyden og andre rettskilder gir tolkningsbidrag til tolkingen av vilkåret «skiller seg vesentlig fra dette», vil lovtolkingen likevel grunnleggende sett bero på rettsanvenderens skjønn. Argumenter som brukes i den nærmere argumentasjonen ved anvendelsen av vilkår

¹²⁷ Stenvik (2013) s. 223.

¹²⁸ NU 1963: 6 s. 127; Stenvik (2013) s. 223.

¹²⁹ Stenvik (2013) s. 223.

¹³⁰ Ibid. s. 223

¹³¹ Ibid. s. 223.

¹³² Ot.prp. nr. 36 (1965-1966) s. 22.

¹³³ Rt. 1964 s. 1090 på s. 1092.

¹³⁴ Ibid s. 1093.

med vurderingstema kan kalles *vurderingsmomenter*.¹³⁵ Rettspraksis har utviklet vurderingsmomenter for oppfinneshøydevurderingen som bidrar til å ivareta grunnhensynene bak oppfinneshøydekravet. Jeg tar ikke sikte på å gi en uttømmende fremstilling av relevante vurderingsmomenter. Siktemålet bak kapitlet er å vise at rettsanvenderens skjønnsutøvelse kan styres ytterligere av vurderingsmomenter utviklet i rettspraksis. Slike vurderingsmomenter kan også fremme forutberegnelighet.

Et slikt vurderingsmoment er hvorvidt oppfinnelsen overvinner en *teknisk fordom*.¹³⁶ Illustrerende er TOSLO-2017-84881. Et sentralt spørsmål i saken var om et system for lossing i sementskip tilfredsstilte kravet om oppfinneshøyde.¹³⁷ Tingretten la til grunn at oppfinnelsen «overvant en utbredt teknisk fordom» og at det ikke fantes pekere i teknikkens stand som ville ledet fagpersonen til å prøve den patentsøkte løsningen.¹³⁸ Fagmiljøets oppfatning om at den patentsøkte løsningen ikke ville virke talte mot oppfinneshøyde.¹³⁹ En teknisk fordom representerer en hindring som gjør at den aktuelle løsningen vanskelig kan sies å være nærliggende for fagpersonen. Oppfinnelsen er da et oppfinnerisk sprang i utviklingen, og momentet ivaretar både friholdelsesbehovet og belønningshensynet.

Et annet vurderingsmoment er hvorvidt oppfinnelsen tilfredsstiller et *lenge følt behov*.¹⁴⁰ Illustrerende er Rt. 1964 s. 1090. Høyesterett vektla ved oppfinneshøydevurderingen at oppfinnelsen «fylte et behov som forelå da den fremkom, og som i hvert fall hadde foreligget i noen tid».¹⁴¹ Et lenge følt behov som ikke er tilfredsstilt av teknikkens stand vil normalt tale mot at oppfinnelsen var nærliggende.¹⁴² Momentet kan altså indikere hvorvidt oppfinnelsen går ut over den alminnelige fagmessig utvikling og slik bidra til å ivareta både friholdelsesbehovet og belønningshensynet.

Et tredje vurderingsmoment er hvorvidt oppfinnelsen har *kommersiell suksess*.¹⁴³ Illustrerende er Rt. 1936 s. 757. Et sentralt spørsmål i saken var om patent på halvstive skjortesnipper var ugyldig som følge av manglende oppfinneshøyde.¹⁴⁴ Førstvoterende uttalte at «den

¹³⁵ Mæhle og Aarli (2017) s. 342; Mæhle (2019) s. 139.

¹³⁶ Stenvik (2013) s. 226.

¹³⁷ TOSLO-2017-84881 punkt 9.4.

¹³⁸ Ibid. punkt 9.4.

¹³⁹ Ibid. punkt 9.4.

¹⁴⁰ Stenvik (2013) s. 228.

¹⁴¹ Rt. 1964 s. 1090 på s. 1093.

¹⁴² Stenvik (2013) s. 228.

¹⁴³ Stenvik (2013) s. 229.

¹⁴⁴ Rt. 1936 s.757 på s. 757-758.

omstendighet at den halvstive snipp lavet efter van Hensens [sic] prinsipp efter det oplyste faktisk har fortrent den bløte snipp og delvis ogsaa den stive snipp paa markedet, et tungtveiende bevis for at den av van Hausen realiserede idé var patentverdig». ¹⁴⁵ Vanligvis forsøkes det å komme frem til oppfinnelser som kan gi kommersiell suksess og kommersiell suksess kan derfor være en indikasjon på at oppfinnelsen ikke var nærliggende. ¹⁴⁶ Momentet kan dermed bidra til å ivareta både friholdelsesbehovet og belønningshensynet.

En påvisning av slike vurderingsmoment er verken nødvendig eller tilstrekkelig til at kravet om oppfinnelseshøyde anses oppfylt. ¹⁴⁷ Stenvik gjør for eksempel oppmerksom på at kommersiell suksess ikke nødvendigvis indikerer at oppfinnelsen tilfører samfunnet noe utover teknikkens stand. ¹⁴⁸ En oppfinnelses kommersielle suksess kan skyldes at eksisterende løsninger ikke er godt markedsført. ¹⁴⁹ Vekten av de enkelte vurderingsmomentene vil bero på den grad av sannsynlighet de skaper for at oppfinnelsen var nærliggende for fagpersonen. ¹⁵⁰

Vurderingsmomentene styrer altså rettsanvenderens skjønnsutøvelse på en måte som er egnet til å fremme forutberegnelighet og ivareta grunnhensynene bak kravet om oppfinnelseshøyde. Ved anvendelsen av PSA styres rettsanvenderens skjønnsutøvelse ytterligere. Dette er tema for analysen i kapittel 3.

¹⁴⁵ Ibid. s. 758-759.

¹⁴⁶ Stenvik (2013) s. 229.

¹⁴⁷ TOSLO-2007-102560 s. 63; Stenvik (1996) s. 17.

¹⁴⁸ Stenvik (2013) s. 229.

¹⁴⁹ Stenvik (1996) s. 13.

¹⁵⁰ Ibid. s. 17.

3 PSA – en fremgangsmåte ved utøvelsen av skjønnnet

3.1 Innledning

I Patentstyret, KFIR, lagmannsretten og tingretten følges i dag PSA som en fremgangsmåte for vurderingen av oppfinneshøyde.¹⁵¹ Ved anvendelsen av PSA kan oppfinneshøydevurderingen deles inn i tre hovedtrinn som vurderes i en bestemt rekkefølge:

- (1) først skal rettsanvenderen identifisere det nærmeste motholdet,
- (2) deretter skal rettsanvenderen formulere det objektive tekniske problemet oppfinnelsen løser,
- (3) endelig skal rettsanvenderen vurdere om oppfinnelsen var nærliggende for fagpersonen som løsning på det objektive tekniske problemet.¹⁵²

PSA danner altså et argumentasjonsmønster for vurderingen «skiller seg vesentlig fra dette» i patentloven § 2 første ledd. Dette argumentasjonsmønsteret styrer og strukturerer rettsanvenderens skjønnsutøvelse. Jeg spør om PSA kan anses å være en presisering av det lovfestede vurderingstemaet som ivaretar grunnhensynene og avveiningen mellom dem på en god måte.

3.2 Finne nærmeste mothold

Det første trinnet i PSA er altså å identifisere det nærmeste motholdet.¹⁵³ Det nærmeste motholdet er det motholdet som utgjør det mest lovende utgangspunktet for oppfinnelsen.¹⁵⁴ Et eksempel som er hentet fra rettslitteraturen, og som er illustrerende for identifiseringen av det nærmeste motholdet, er en bil med en bensinmotor hvor oppfinnelsen er en drivstoffinjektor.¹⁵⁵

¹⁵¹ Patentretningslinjene del C kapittel IV punkt 5.5; LB-2019-106420 punkt 4; TOSLO-2017-95796 punkt 7.3.1; KFIR avgjørelse 19-00033 (2020) punkt 24; Irgens-Jensen (2016) s. 365.

¹⁵² LB-2019-106420 punkt 4; Patentretningslinjene (2019) del C kapittel IV punkt 5.5; EPO Guidelines (2019) del G kapittel VII punkt 5; Stenvik (2013) s. 225; Irgens-Jensen (2016) s. 365.

¹⁵³ T 0698/10 (2015) Reasons for the Decision punkt 3; Patentretningslinjene (2019) del C kapittel IV punkt 5.5; LB-2019-106420 punkt 4; TOSLO-2017-95796 punkt 7.3.3.

¹⁵⁴ T 0698/10 (2015) Reasons for the Decision punkt 3; Patentretningslinjene (2019) del C kapittel IV punkt 5.5.1; KFIR avgjørelse 16-00080 (2019) punkt 40; LB-2016-159466 *Nærmeste mothold*.

¹⁵⁵ Påfølgende beskrivelse av selve oppfinnelsen og de to mothold er hentet fra Hoekstra (2013) s. 243.

Drivstoffinjektoren forutsettes å være ny. Tidligere ble det brukt en forgasser for å skape en eksplosiv blanding av luft og bensin. Eksplosjonen bidrar til å drive motoren rundt. Drivstoffinjektoren karakteriseres ved trekkene F1-F3. Den påståtte virkningen av oppfinnelsen er at injektoren gir høyere drivstoffeffektivitet i bilmotoren enn ved bruk av forgasseren. Søket etter nærmeste mothold gir to relevante publikasjoner: EP1 og EP2. I EP1 beskrives en bil med en bensinmotor hvor det anvendes en forgasser. I EP2 beskrives en motorsykkelmotor hvor det anvendes en drivstoffinjektor, karakterisert ved trekkene F1-F3. Ved anvendelsen av PSA må rettsanvenderen foreta en konkret vurdering av hvilket av disse to motholdene som danner det beste utgangspunktet for å komme frem til oppfinnelsen, fordi det er det nærmeste motholdet.

Gjennom praksis ved TBoA er det utviklet kriterier for identifiseringen av det nærmeste motholdet. Slike praksisbaserte kriterier er med på å gi forutberegnelighet til oppfinneshøydevurderingen. Et kriterium er at motholdet bør rette seg mot samme formål eller effekt¹⁵⁶ eller i hvert fall befatte seg med samme eller et nært tilknyttet teknisk område som oppfinnelsen.¹⁵⁷ Tilsvarende kriterium følges også i Patentstyret, KFIR og underrettspraksis.¹⁵⁸ Et annet kriterium er at det nærmeste motholdet bør være det motholdet som har flest tekniske likhetstrekk med oppfinnelsen – dvs. krever minst strukturelle og funksjonelle endringer for å utvikle oppfinnelsen.¹⁵⁹ Dette kriteriet følges også i Patentstyret, KFIR og underrettspraksis.¹⁶⁰ Kriteriet innebærer at oppfinnelsen ses som en helhet. I det ovenfor nevnte eksemplet må altså bilen og drivstoffinjektoren ses under rett. Rettsanvenderen skal ikke se på drivstoffinjektoren isolert.

I eksemplet med bilmotoren ble det reist spørsmål om hvilket mothold som var det nærmeste. EP2 innehar det enkelte trekk som er likest oppfinnelsen – en drivstoffinjektor. De andre trekkene ved oppfinnelsen er like de som beskrives i EP1 – en bil og en bensinmotor. EP1 har flest likhetstrekk med oppfinnelsen. Det kreves mindre strukturelle endringer for å sette drivstoffinjektoren inn i bilens bensinmotor enn de endringer som må til for å bygge motorsykkelmotoren om til en bilmotor og deretter sette inn drivstoffinjektoren. Forgasseren i EP1 har også samme formål som drivstoffinjektoren. Den skaper en eksplosiv blanding av luft

¹⁵⁶ T 0650/01 (2004) Reasons for the Decision punkt 4.3; T 1747/12 (2017) Motifs de la décision 3.2.3.

¹⁵⁷ Se T 0698/10 (2015) Reasons for the Decision punkt 3.

¹⁵⁸ Patentretningslinjene (2019) del C kapittel IV punkt 5.5.1; KFIR avgjørelse 16-00080 (2019) avsnitt 43; LB-2016-159466 nærmeste mothold; TOSLO-2017-95796 punkt 7.3.3.

¹⁵⁹ T 0650/01 (2004) Reasons for the Decision punkt 4.3

¹⁶⁰ Patentretningslinjene (2019) del C kapittel IV punkt 5.5.1; KFIR avgjørelse 19-00033 (2020) punkt 27; LB-2016-159466 nærmeste mothold; TOSLO-2017-95796 punkt 7.3.3.

og bensin som driver motoren frem. EP1 fremstår som det nærmeste motholdet. Hva som utgjør det mest lovende utgangspunktet for oppfinnelsen er altså en sammensatt vurdering og ved å bruke PSAs første trinn styres og struktureres rettsanvenderens skjønnsutøvelse.

3.3 Formulere det objektive tekniske problemet

Det andre trinnet i PSA er å formulere det objektive tekniske problemet som oppfinnelsen løser.¹⁶¹ I TBoA legges det til grunn at det objektive tekniske problemet “has to be formulated based on the technical effect of those features distinguishing the claim from the prior art [...]”.¹⁶² Tilsvarende legges til grunn i Patentstyret, KFIR og underrettspraksis.¹⁶³ Rettsanvenderen må altså studere patentsøknaden og det nærmeste motholdet for å finne ut hvilke trekk som skiller oppfinnelsen fra det nærmeste motholdet. Deretter må rettsanvenderen vurdere hvilken teknisk effekt disse forskjellene har. Differanseeffekten utgjør det objektive tekniske problemet som oppfinnelsen løser. Formuleringen av det objektive tekniske problem skjer altså etter en vurdering i to trinn. Dette er nok bakgrunnen for at PSA deles inn i fire hovedtrinn i KFIR.¹⁶⁴ PSA ble også strukturert i fire hovedtrinn i LB-2018-72158-2.

Oppfinnelsen behøver ikke ha ny teknisk effekt.¹⁶⁵ Det er tilstrekkelig at effekten oppnås på en annen måte.¹⁶⁶ Det objektive tekniske problemet vil da være å frembringe en alternativ løsning.¹⁶⁷

I eksemplet med bilmotoren nevnt i kapittel 3.2 oppnås høyere drivstoffeffektivitet ved bruk av drivstoffinjektoren. Dette tekniske resultatet oppnås ikke ved bruk av forgasseren. Oppnåelse

¹⁶¹ R 0009/14 (2015) Reasons for the Decision punkt 2.1.1; T 0698/10 (2015) Reasons for the Decision punkt 4; Patentretningslinjene (2019) del C kapittel IV punkt 5.5; LB-2019-106420 punkt 4; TOSLO-2017-95796 punkt 7.3.1.

¹⁶² T 0698/10 (2015) Reasons for the Decision punkt 4.

¹⁶³ Patentretningslinjene (2019) del C kapittel IV punkt 5.5.2; KFIR avgjørelse 16-00080 (2019) avsnitt 39; TOSLO-2017-95796 punkt 7.3.4.

¹⁶⁴ KFIR avgjørelse 16-00080 (2019) avsnitt 39; KFIR avgjørelse 17-00195 (2018) punkt 24.

¹⁶⁵ T 1791/08 (2010) Reasons for the Decision punkt 10; Case Law of the Boards of Appeal of the European Patent Office (2019) s.195; EPO Guidelines (2019) del G kapittel VII punkt 5.2; Patentretningslinjene (2019) del C kapittel IV punkt 5.5.2.

¹⁶⁶ T 1791/08 (2010) Reasons for the Decision punkt 10; Case Law of the Boards of Appeal of the European Patent Office (2019) s.195.

¹⁶⁷ T 1791/08 (2010) Reasons for the Decision punkt 10; Case Law of the Boards of Appeal of the European Patent Office (2019) s.195; EPO Guidelines (2019) del G kapittel VII punkt 5.2; Patentretningslinjene (2019) del C kapittel IV punkt 5.5.2.

av høyere drivstoffeffektivitet utgjør da det objektive tekniske problemet som oppfinnelsen løser.¹⁶⁸

Nærmere retningslinjer for hvordan det objektive tekniske problemet skal formuleres er utviklet i TBoAs praksis. I TBoA legges det til grunn at det objektive tekniske problemet ikke må formuleres for generelt eller inneholde referanser til løsningen.¹⁶⁹ Tilsvarende legges til grunn i Patentstyret og underrettspraksis.¹⁷⁰ Retningslinjene for hvordan det objektive tekniske problemet skal formuleres styrer og strukturerer rettsanvenderens skjønnsutøvelse. Etter lovens ordlyd har rettsanvenderen imidlertid ikke holdepunkt for å gjennomføre differansevurderingen ved å oppstille et objektivt teknisk problem. Det kan spørres om formuleringen av et objektivt teknisk problem skaper risiko for etterpåklokskap. Bakgrunnen for spørsmålet er at oppfinnelsens tekniske effekt brukes som en del av problemstillingen som danner grunnlag for vurderingen av hvorvidt oppfinneshøyde foreligger. Dette analyseres og evalueres i kapittel 4.3.1 og 4.3.2.

3.4 Vurdere om oppfinnelsen var nærliggende for fagpersonen

Det tredje trinnet i PSA er å vurdere om oppfinnelsen var nærliggende for fagpersonen som løsning på det objektive tekniske problemet.¹⁷¹ I TBoA legges det til grunn at det i PSAs tredje trinn må vurderes «whether or not the claimed invention, starting from the closest prior art and the objective technical problem, would have been **obvious** to the skilled person [...]».¹⁷² Tilsvarende legges til grunn i Patentstyret og underrettspraksis.¹⁷³ I KFIR og LB-2018-72158-2 deles PSA som nevnt inn i fire hovedtrinn og ovennevnte vurdering foretas da i trinn fire.¹⁷⁴ For eksempelet nevnt i kapittel 3.2 vil spørsmålet være om fagpersonen med utgangspunkt i det nærmeste motholdet – bilmotoren med forgasser – ville ha kommet frem til en drivstoffinjektor når han skulle løse det objektive tekniske problemet som var å oppnå høyere drivstoffeffektivitet i motoren.

¹⁶⁸ Hoekstra (2013) s. 244

¹⁶⁹ T 0698/10 (2015) Reasons for the Decision punkt 4.

¹⁷⁰ Patentretningslinjene (2019) del C Kapittel IV punkt 5.5.2; LB-2019-106420 punkt 4.

¹⁷¹ R 0009/14 (2015) Reasons for the Decision punkt 2.1.1; T 0698/10 (2015) Reasons for the Decision punkt 5; T 0519/07 (2008) Motifs de la décision punkt 7.7; Patentretningslinjene (2019) del C kapittel IV punkt 5.5; LB-2019-106420 punkt 4; TOSLO-2017-95796 punkt 7.3.5.

¹⁷² T 0698/10 (2015) Reasons for the Decision punkt 5.

¹⁷³ Patentretningslinjene (2019) Del C Kapittel IV punkt 5.5.3; LB-2019-106420 punkt 4.

¹⁷⁴ KFIR avgjørelse 19-00033 (2020) punkt 24; LB-2018-72158-2 punkt 4.

Oppfinnelsen fremstår som mindre nærliggende jo flere mothold fagpersonen må kombinere for å komme frem til oppfinnelsen.¹⁷⁵ I Patentretningslinjene anses det som en indikasjon på oppfinneshøyde dersom fagpersonen må kombinere mer enn ett mothold for å komme frem til oppfinnelsen.¹⁷⁶ Tilsvarende legges til grunn i EPOs retningslinjer.¹⁷⁷ TBoA avviser imidlertid et argument om at det alltid foreligger oppfinneshøyde dersom tre mothold må kombineres for å komme frem til oppfinnelsen.¹⁷⁸ Det avgjørende synes å være om kombinasjonene av mothold er nærliggende for fagpersonen.¹⁷⁹

Ved vurderingen av om oppfinnelsen var nærliggende for fagpersonen vurderes hvilken veiledning han kunne finne i teknikkens stand.¹⁸⁰ Spørsmålet er om det finnes noe i teknikkens stand som *ville* ansporet fagpersonen til å kombinere det nærmeste mothold med allmenn fagkunnskap og andre mothold med en rimelig forventning om å komme frem til oppfinnelsen.¹⁸¹ Dersom dette er tilfellet er oppfinnelsen nærliggende og kravet om oppfinneshøyde er da ikke oppfylt. PSAs tredje trinn er for så vidt lik tolkningsbidragene fra patentlovens forarbeider og rettspraksis beskrevet i kapittel 2.2.3.

Samlet sett som vist i kapittel 3.2 til 3.4 danner altså PSAs tre hovedtrinn et argumentasjonsmønster som gir en form for styring og strukturering av rettsanvenderens skjønnsutøvelse som kan kalles en presiserende tolkning av et vagt vurderingstema. Dette reiser et spørsmål om *hvordan* PSA presiserer vurderingstemaet «skiller seg vesentlig fra dette» Jeg vil derfor i kapittel 4 foreta en sammenlignende analyse av PSA og patentlovens vurderingstema. Et annet spørsmål er om denne presiserende funksjonen ivaretar grunnhensynene bak kravet om oppfinneshøyde sammenlignet med hvordan disse ivaretas ved den skjønsmessige vurderingen i patentloven. Dette er også tema for kapittel 4.

¹⁷⁵ Stenvik (2013) s. 217.

¹⁷⁶ Patentretningslinjene (2019) Del G Kapittel IV punkt 5.6.

¹⁷⁷ EPO Guidelines (2019) Del G kapittel VII punkt 6.

¹⁷⁸ T 0278/14 (2018) Reasons for the Decision punkt 3.5.4.

¹⁷⁹ T 0558/00 (2004) Reasons for the Decision punkt 3.

¹⁸⁰ T 0414/98 (1999) Reasons for the Decision punkt 6.1; Patentretningslinjene (2019) Del C kapittel IV punkt 5.5.3; LB-2019-106420 punkt 4.

¹⁸¹ T 0414/98 (1999) Reasons for the Decision punkt 6.1; Patentretningslinjene (2019) Del C kapittel IV punkt 5.5.3; LB-2019-106420 punkt 4; TOSLO-2017-95796 punkt 7.3.5.

4 Nærmere analyse og evaluering av PSA i rettskildemessig lys

4.1 Innledning

Jeg har så langt vist at patentloven § 2 første ledd benytter et fra lovgivers side tilsiktet vagt vurderingstema. Selv om visse rettskilder som nevnt i kapittel 2 gir tolkningsbidrag til vurderingen av hvordan «skiller seg vesentlig fra dette» skal tolkes, har rettsanvenderen likevel et stort rom for skjønn. I praksis følges PSA, som vist i kapittel 3, som fremgangsmåte for vurderingen av oppfinnelseshøyde. Denne fremgangsmåten gir en form for styring og strukturering av skjønnsutøvelsen som samlet sett kan kalles en presiserende tolkning av vurderingstemaet. I kapittel 4 vil jeg klargjøre hvordan den anvisende og avgrensende funksjonen til hvert trinn i PSA presiserer vurderingstemaet «skiller seg vesentlig fra dette».

PSA ble utviklet av EPO for å oppnå objektivitet og motvirke etterpåklokskap ved vurderingen av oppfinnelseshøyde.¹⁸² Med etterpåklokskap mener jeg at vurderingen av oppfinnelseshøyde foretas i lys av kunnskap som er kommet til etter at oppfinnelsen ble foretatt. Det finnes også uttalelser i norsk underrettspraksis og forvaltningspraksis om slike siktemål for PSA. Lagmannsretten uttaler at «[f]or å unngå bruk av etterpåklokskap, skjer vurderingen ved å anvende den så kalte «problem- og løsningsmetoden» [...]».¹⁸³ Dette fremheves også som et siktemål for PSA av KFIR.¹⁸⁴ PSA har altså et siktemål som presiserer overordnede krav om forutberegnelighet og likhet i rettsanvendelsen. I kapittel 4 vil jeg evaluere hvordan PSAs presiserende funksjonen ivaretar grunnhensyne bak kravet om oppfinnelseshøyde sett i lys av det lovfestede skjønsmessige vurderingstemaet i patentloven § 2.

4.2 Nærmere om PSAs første trinn

4.2.1 Analyse

¹⁸² T 0564/89 (1993) Reasons for the Decision punkt 4.3.

¹⁸³ LB-2016-159466 nærmere om stridpatentet.

¹⁸⁴ KFIR avgjørelse 17-00195 (2018) punkt 24.

Det sentrale spørsmålet i dette kapitlet er hvordan PSAs første trinn bidrar til å presisere vurderingstemaet. Jeg vil i det følgende vise at PSA har både en anvisende og en avgrensende funksjon for rettsanvenderen, og hvordan slike funksjoner presiserer vurderingstemaet.

Første trinn i PSA bidrar til presisering av vurderingstemaet ved å spesifisere hvilket mothold det skal tas utgangspunkt i ved oppfinneshøydevurderingen. PSAs første trinn kan derfor sies å ha en anvisende funksjon. Marsh fremhever at «[w]hat PSA does is to set *two* fixed points, with a *gap* between them – the claim and **D1**. Without a single fixed **D1** starting point one does not have a gap. Rather, one has just the single fixed point of the claim, floating free in the limitless universe of the prior art”.¹⁸⁵ PSAs anvisning på hvilket mothold som skal danne utgangspunktet for oppfinneshøydevurderingen peker ut hvor rettsanvenderen skal rette oppmerksomheten for differansevurderingen. Gjennom praksis ved TBoA er det utviklet kriterier for identifiseringen av det nærmeste motholdet¹⁸⁶ og dermed styrer og strukturerer PSAs første trinn rettsanvenderens skjønnsutøvelse.

Første trinn i PSA bidrar altså til presisering av vurderingstemaet ved å avgrense mot mer enn ett mothold som utgangspunkt for vurderingen av oppfinneshøyde. Etter ordlyden i patentloven § 2 første ledd skal det imidlertid vurderes om oppfinnelsen skiller seg vesentlig fra «hva som var kjent [...]» og ikke ett enkelt mothold. I patentlovens forarbeider legges det også til grunn at oppfinneshøydevurderingen skal ta utgangspunkt i en helhetlig vurdering av teknikkens stand.¹⁸⁷ Tilsvarende legges til grunn i Rt. 1964 s. 1090. Førstvoterende uttaler at ved vurderingen av oppfinneshøyde må oppfinnelsen «stilles opp mot og sammenholdes med teknikkens stilling på det området det gjelder, på prioritetstiden for Fabers patent [...]» og at rettsanvenderen «må ta hensyn til summen av den tekniske kunnskap som den gangen var tilgjengelig uten hensyn til om den forelå i den ene eller annen form [...]».¹⁸⁸ PSAs første trinn avgrenser mot en slik helhetlig vurdering av teknikkens stand som utgangspunkt for oppfinneshøydevurderingen. Det oppstår dermed en kontrast mellom den helhetsvurderingen som lovens ordlyd, forarbeider og høyesterettspraksis legger opp til og PSA første trinns avgrensning mot mer enn ett mothold som utgangspunkt for helhetsvurderingen.

¹⁸⁵ Marsh (2007) s. 355.

¹⁸⁶ Se kapittel 3.2.

¹⁸⁷ NU 1963: 6 s. 127; Ot.prp. nr. 36 (1965-1966) på s. 22.

¹⁸⁸ Rt. 1964 s. 1090 på s. 1092.

Det kan spørres om det rettskildemessig sett er åpning for en slik tilnærming som PSAs første trinn legger opp til.

Anvendelsen av PSAs første trinn utelukker ikke en vurdering av oppfinnelsen opp mot hele teknikkens stand slik lovens ordlyd, forarbeider og høyesterettspraksis forutsetter. PSA gir imidlertid anvisning på rekkefølgen til analysen og strukturerer slik rettsanvenderens skjønnsutøvelse. Ved anvendelsen av PSA må rettsanvenderen begynne i ett mothold og deretter kombinere flere mothold. I PSAs tredje trinn vurderes, som nevnt, om de kombinasjoner av mothold som må foretas for å komme frem til oppfinnelsen er nærliggende for fagpersonen.¹⁸⁹ Dermed kan rettsanvenderen bruke hele teknikkens stand ved anvendelsen av PSA som fremgangsmåte for vurderingen av oppfinnelseshøyde. Det synes dermed rettskildemessig sett å være rom for en slik tilnærming som PSAs første trinn legger opp til.

Et sentralt spørsmål i lys av avhandlingens hovedproblemstilling er om PSA første trinns presiserende funksjon godt nok ivaretar grunnhensynene bak kravet om oppfinnelseshøyde. Dette er tema for kapittel 4.2.2.

Et annet sentralt spørsmål i lys av avhandlingens hovedproblemstilling er på hvilken måte den anvisende og avgrensende funksjonen til PSAs første trinn bidrar til å presisere grunnhensynene som kravet om oppfinnelseshøyde skal ivareta. Et aspekt ved PSAs første trinn, som er egnet til å fremme friholdelsesbehovet og belønningshensynet, er bidraget til en virkelighetsnær vurdering av oppfinnelseshøyde. Vurderingen i PSAs første trinn gjenspeiler fagpersonens arbeidsmåte ved at den fokuserer på det nærmeste mothold. Hoekstra forklarer at «the skilled person does not make an abstract combination of features of the closest prior art (“D1”) and a secondary teaching (“D2”) in his head and then builds the outcome. He works on real technical matter”.¹⁹⁰ Når fagpersonen får et problem som han skal løse, tar han utgangspunkt i en løsning som fantes fra før.¹⁹¹ Dette er det nærmeste motholdet.¹⁹² Deretter spør fagpersonen seg hvordan denne løsningen kan tilpasses eller modifiseres for å løse det aktuelle problemet.¹⁹³ Ved å ta utgangspunkt i det nærmeste motholdet tydeliggjøres hvor mange mothold fagpersonen måtte ha kombinert for å komme frem til oppfinnelsen. Jo flere kombinasjoner som må foretas for å komme frem til oppfinnelsen, desto mindre nærliggende var oppfinnelsen

¹⁸⁹ Se kapittel 3.4.

¹⁹⁰ Hoekstra (2013) s. 243.

¹⁹¹ Ibid. s. 243.

¹⁹² Ibid. s. 243.

¹⁹³ Ibid. s. 243.

for fagpersonen.¹⁹⁴ PSAs første trinn er altså egnet til å fange opp den oppfinneriske innsats som ligger bak en kombinasjon av kjente elementer i teknikkens stand. Som nevnt kan en oppfinnelse som består av en kombinasjon av kjente elementer være kreativ og oppfinnerisk. Dette forutsettes blant annet i patentretningslinjene, som inneholder et eget kapittel om *Oppfinnelser som innebærer anvendelse av kjente midler på en ikke-nærliggende måte og som dermed innehar oppfinneshøyde*.¹⁹⁵ Dermed kan PSAs første trinn fremme både belønningshensynet og friholdelsesbehovet.

Et annet aspekt ved PSAs første trinn, som er egnet til å fremme belønningshensynet, er bidraget til å motvirke etterpåklokskap ved oppfinneshøydevurderingen. PSAs første trinn er egnet til å motvirke etterpåklokskap ved at fremgangsmåten unngår at rettsanvenderen slutter seg tilbake fra oppfinnelsen ved differansevurderingen. I patentretningslinjene fremheves at det ofte enkelt kan vises hvordan fagpersonen kan komme frem til oppfinnelsen etter at ideen er kjent.¹⁹⁶ Etterpåklokskap kan altså føre til at en oppfinnelse som representerer et oppfinnerisk sprang i utviklingen ikke fremstår som mer enn fagmessig utvikling. Patentretningslinjene advarer mot analyser som bygger på etterpåklokskap og gjør oppmerksom på at oppfinnelser kan ha oppfinneshøyde selv om de ved første øyekast fremstår som opplagte.¹⁹⁷ Når rettsanvenderen starter vurderingen av oppfinneshøyde i nærmeste mothold tydeliggjøres hvilke kombinasjoner av det nærmeste mothold og teknikkens stand som må gjennomføres for å komme frem til oppfinnelsen. PSAs første trinn medfører altså at rettsanvenderen slutter seg frem mot oppfinnelsen fra nærmeste mothold, i stedet for å slutte seg fra oppfinnelsen og tilbake til det nærmeste mothold, ved oppfinneshøydevurderingen. Alle disse kombinasjonsstegene utgjør differansen mellom oppfinnelsen og teknikkens stand. Rettsanvenderen må dermed erkjenne avstanden som ligger i de strukturelle og funksjonelle forskjellene mellom oppfinnelsen og det nærmeste mothold. PSAs første trinn kan slik bidra til at oppfinnelser som representerer et oppfinnerisk sprang i utviklingen fanges. Anvendelsen av PSAs første trinn bidrar til å avverge at teknikkens stand legges for høyt og at rettsanvenderen avskjærer oppfinnelser som har et oppfinnerisk element. Dermed kan PSAs første trinn fremme belønningshensynet.

¹⁹⁴ Stenvik (2013) s. 217.

¹⁹⁵ Patentretningslinjene (2019) Del C kapittel IV punkt 8.1.2.

¹⁹⁶ Ibid. punkt 5.8.

¹⁹⁷ Ibid. punkt 5.8.

Et tredje aspekt ved PSAs første trinn, som er egnet til å fremme friholdelsesbehovet og belønningshensynet, er bidraget til objektivitet ved vurderingen av oppfinnelseshøyde. Som nevnt i kapittel 3.2 identifiseres det nærmeste motholdet på bakgrunn av objektive kriterier. Det er uten betydning hvilken kunnskap oppfinneren har om teknikkens stand. PSAs første trinn bidrar dermed til å unngå at oppfinnelsen anses å være et oppfinnerisk sprang i utviklingen som følge av oppfinnerens manglende kunnskap om teknikkens stand. PSAs første trinn kan altså bidra til å unngå at teknikkens stand båndlegges med patent og fremmer dermed friholdelsesbehovet. PSAs første trinn kan også bidra til at innsats som tilfører samfunnet ny kunnskap blir belønnet med patent. Slik fremmes belønningshensynet.

I tillegg til å presisere grunnhensynene bak kravet om oppfinnelseshøyde bidrar PSA første trinns avgrensende og anvisende funksjon også til å ivareta retts tekniske hensyn. Utvelgelsen av det nærmeste mothold som utgangspunkt for vurderingen av oppfinnelseshøyde innebærer at vurderingen begrenses til de kombinasjoner av teknikkens stand som det nærmeste mothold inngår i.¹⁹⁸ Dette innebærer at andre kombinasjoner av teknikkens stand utelates fra vurderingen.¹⁹⁹

PSA første trinns anvisende og avgrensende funksjon bidrar slik til å presisere grunnhensynene bak kravet om oppfinnelseshøyde og retts tekniske hensyn. Siktemålet med presiseringen synes å være en ivaretagelse av det brede formålet som oppfinnelseshøydekravet skal ivareta. Hvorvidt det eksisterer problematiske trekk ved denne presiseringen er tema for kapittel 4.2.2.

4.2.2 Evaluering

I lys av avhandlingens hovedproblemstilling er et sentralt spørsmål om det finnes problematiske trekk ved PSA første trinns bidrag til presiseringen sett i lys av grunnhensynene. Det kan i første rekke spørres om bidraget til presisering er problematisk overfor friholdelsesbehovet sett i lys av at det nærmeste motholdet, som er en enkelt informasjonsbærer, kun er en svært liten del av teknikkens stand. Når rettsanvenderen tar utgangspunkt i det nærmeste motholdet ved vurderingen av oppfinnelseshøyde, er det en risiko for at teknikkens stand fremstår å være på et enklere nivå enn den reelt sett er. Slik økes tilsynelatende avstanden mellom oppfinnelsen og det som var kjent. En oppfinnelse som var nærliggende kan fremstå som om den «skiller seg vesentlig fra» teknikkens stand uten at dette er tilfellet. Ved å ta utgangspunkt i ett nærmeste

¹⁹⁸ Lindgren, Schovsbo og Thorsen (2018) s. 199.

¹⁹⁹ Ibid. s. 199.

mothold kan teknikkens stand reduseres til noe mindre enn den reelt er. Dette vil være tilfellet hvor fagpersonens alminnelige kunnskap er spredt over flere dokumenter og ikke nedfelt i ett dokument. Antallet dokumenter som må kombineres for å komme frem til oppfinnelsen vil tale for oppfinnelseshøyde selv om den alminnelige fagkunnskapen peker i retning av at oppfinnelsen var nærliggende. Meddelelse av patent i slike tilfeller ville være problematisk overfor friholdelsesbehovet. Dersom patentsøker kan oppnå patent på banale forbedringer, ville dette kunne føre til en utålelig båndleggelse av den alminnelige fagkunnskap som består i nettopp å kunne tilpasse eksisterende teknologi til konkret bruk.²⁰⁰ I slike tilfeller vil lovens ordlyd gi en tilnæringsmåte som tilsynelatende fungerer bedre enn PSAs første trinn ettersom den ikke tar utgangspunkt i ett mothold.

I rettslitteraturen argumenteres det for at anvendelsen av PSAs første trinn har slike problematiske trekk som ovenfor nevnt. Kraßer og Ann påpeker at anvendelsen av PSA medfører en fare for at informasjon som ikke inngår i det nærmeste mothold, men som faktisk er relevant for teknikkens stand, blir viet for lite oppmerksomhet ved vurderingen av oppfinnelseshøyde.²⁰¹ I engelsk rettspraksis problematiseres også PSA første trinns presisering av utgangspunktet for differansevurderingen. I *Ranbaxy UK v. Warner-Lambert* problematiserer Mr Justice Pumfrey at PSAs første trinn tar utgangspunkt i det nærmeste mothold og uttaler at dette skyldes en oppfatning om at

“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”.²⁰²

Risikoen som problematiseres synes å kytte seg til en anvendelse av PSAs første trinn hvor rettsanvenderen kun forholder seg til kunnskap som eksplisitt kommer til uttrykk i det nærmeste motholdet.

TBoA har utviklet en retningslinje for fastsettelsen av innholdet i et mothold som kan avhjelpe risikoen for at informasjon som ikke eksplisitt fremgår av det nærmeste mothold, men som faktisk er relevant for teknikkens stand, blir viet for lite oppmerksomhet. I EPO legges det til

²⁰⁰ Schovsbo, Rosenmeier og Petersen (2018) s. 309.

²⁰¹ Kraßer og Ann (2016) s. 337.

²⁰² *Ranbaxy UK limited, Arrow Generics Limited v Warner-Lambert Company* (2005) avsnitt 69.

grunn at «what constitutes the disclosure of a prior art document is governed not merely by the words actually used in its disclosure, but also by what the publication reveals to the skilled reader as a matter of technical reality».²⁰³ Det betyr at dersom motholdet er et dokument, så fastsettes ikke innholdet i dette utelukkende på bakgrunn av dokumentteksten. Det ses også hen til hvordan fagpersonen ville ha forstått dokumentteksten. Innholdet i det nærmeste mothold suppleres slik med alminnelig fagkunnskap. Dermed reduseres risikoen for at for lite oppmerksomhet vies informasjon som er relevant for teknikkens stand når oppfinneshøydevurderingen tar utgangspunkt i det nærmeste motholdet slik dette fremgår av et dokument. Det nærmeste motholdet supplert med alminnelig fagkunnskap kan danne et virkelighetsnært bilde av teknikkens stand. En anvendelse av PSAs første trinn, i tråd med ovennevnte retningslinje, er dermed egnet til å ivareta friholdelsesbehovet og belønningshensynet. Det problematiske trekket, som påpekes av Kraßer og Ann og i engelsk rettspraksis, synes ikke å være problematisk likevel sett i lys av grunnhensynene.

En forutsetning for at det ovenfor nevnte trekket ikke er problematisk er at anvendelsen av PSAs første trinn ikke blir for skjematisk ved at den kun forholder seg til kunnskap som eksplisitt kommer til uttrykk i det nærmeste motholdet. Etter ordlyden i patentloven § 2 første ledd skal oppfinnelsen vurderes opp mot hele teknikkens stand. Lovens ordlyd taler med andre ord tungt mot å innskrenke sammenligningsgrunnlaget til kun et mothold dersom dette innebærer at det ikke gis et korrekt bilde av teknikkens stand. Lovens ordlyd bør derfor styre måten rettsanvenderen anvender PSAs første trinn. En anvendelse av PSAs første trinn hvor det nærmeste mothold suppleres med alminnelig fagkunnskap harmonerer godt med patentlovens ordlyd «dette».

Det kan videre reises spørsmål om PSA første trinns bidrag til presisering er problematisk overfor friholdelsesbehovet og belønningshensynet i lys av risikoen for etterpåklokskap ved identifiseringen av det nærmeste mothold. I rettslitteraturen argumenterer Quinlan for at dette er et problematisk trekk ved PSAs første trinn. Quinlan retter kritikk mot PSA som følge av faren for etterpåklokskap ved identifiseringen av det nærmeste mothold.²⁰⁴ Quinlan fremhever at bruken av strukturelle og funksjonelle likhetstrekk som kriterier for identifiseringen av det nærmeste mothold åpner for etterpåklokskap.²⁰⁵ Når rettsanvenderen skal vurdere hvilke

²⁰³ T 0412/91 (1996) Reasons for the Decision punkt 4.6

²⁰⁴ Quinlan (2014) s. 1812.

²⁰⁵ Ibid. s. 1812.

strukturelle og funksjonelle likhetstrekk et mothold har med oppfinnelsen må han trekke inn kunnskap om oppfinnelsen. Dette er kunnskap som er ikke var en del av teknikkens stand forut for oppfinnelsen og dermed åpnes det for etterpåklokskap. En fare med etterpåklokskap ved identifiseringen av det nærmeste mothold er ifølge Quinlan at rettsanvenderen kan ledes til et annet mothold enn det som ville være nærliggende for fagpersonen.²⁰⁶ Etterpåklokskap kan altså medføre at rettsanvenderen anvender det motholdet som har det enkelte trekk som er likest oppfinnelsen som det nærmeste motholdet slik at avstanden mellom teknikkens stand og oppfinnelsen fremstår som liten. Etter lovens ordlyd må forskjellen mellom oppfinnelsen og teknikkens stand være «vesentlig». Det vil være problematisk dersom rettsanvenderen ved valg av nærmeste mothold kan påvirke differansen.

Det problematiske ved at rettsanvenderen som følge av etterpåklokskap ledes til et annet mothold enn det som var nærliggende for fagpersonen kan anses å bli korrigert av PSAs tredje trinn. I eksempelet nevnt i kapittel 3.2 hadde EP2 det enkelte trekk som var likest oppfinnelsen. Selv om motholdet inneholder det enkelte trekk som er likest oppfinnelsen, kan det kreves omfattende endringer av motholdet for å komme frem til oppfinnelsen. I PSAs tredje trinn tas alle disse endringene i betraktning. Ved å ta utgangspunkt i ett mothold som det nærmeste får rettsanvenderen slik tatt i betraktning den reelle forskjellen mellom oppfinnelsen og teknikkens stand. PSAs første trinn harmonerer dermed med lovens ordlyd.

Etterpåklokskap ved identifiseringen av det nærmeste mothold behøver dessuten ikke være problematisk overfor friholdelsesbehovet og belønningshensynet. Lovens ordlyd tillater en viss etterpåklokskap ved vurderingen av oppfinneshøyde. Etter patentloven § 2 første ledd skal det meddeles patent på «oppfinnelser» som «skiller seg vesentlig fra» teknikkens stand. Etter ordlyden skal rettsanvenderen altså trekke inn kunnskap om oppfinnelsen ved oppfinneshøydevurderingen. Dette er kunnskap som ikke eksisterte i teknikkens stand forut for oppfinnelsen. Patentlovens forarbeider tilsier også at rettsanvenderen må trekke inn kunnskap om oppfinnelsen ved vurderingen av oppfinneshøyde.²⁰⁷ Tolkningsbidrag fra rettspraksis åpner også for en viss etterpåklokskap ved oppfinneshøydevurderingen. I Rt. 1964 s. 1090 legger førstvoterende som nevnt til grunn at «oppfinnelse[n] stilles opp mot og sammenholdes med teknikkens stilling [...]» ved vurderingen av oppfinneshøyde.²⁰⁸ Selv om

²⁰⁶ Ibid. s. 1811.

²⁰⁷ NU 1963: 6 s. 127; Ot.prp. nr. 36 (1965-1966) s. 22.

²⁰⁸ Rt. 1964 s. 1090 på s. 1092.

anvendelsen av PSAs første trinn resulterer i etterpåklokskap kan fremgangsmåten bidra til en objektiv vurdering av oppfinneshøyde. PSAs første trinn bidrar til en objektiv vurdering fordi at det nærmeste motholdet identifiseres ved hjelp av objektive momenter som formålslikhet, strukturelle og funksjonelle likhetstrekk med oppfinnelsen.²⁰⁹ Utgangspunktet for differansevurderingen gjøres slik uavhengig av oppfinnerens kunnskap om teknikkens stand. PSA første trinns bidrag til presisering av vurderingstemaet er følgelig egnet til å ivareta friholdelsesbehovet og belønningshensynet.

PSA første trinns bidrag til presisering av vurderingstemaet synes samlet sett ikke å være problematisk i lys av grunnhensynene. Spørsmålet om hvordan PSAs andre trinn bidrar til presisering av vurderingstemaet og om denne presiserende funksjonen ivaretar grunnhensynene bak kravet om oppfinneshøyde er tema for kapittel 4.3.

4.3 Nærmere om PSAs andre trinn

4.3.1 Analyse

Hovedspørsmålet for dette kapittelet er hvordan PSAs andre trinn bidrar til å presisere vurderingstemaet. Andre trinn i PSA bidrar til presisering av vurderingstemaet ved å gi anvisning på hvordan differansevurderingen skal settes opp. Ved anvendelsen av PSAs andre trinn skal rettsanvenderen, som nevnt i kapittel 3, formulere et objektivt teknisk problem og det gis slik en anvisning på hvordan differansevurderingen skal stettes opp. I PSAs tredje trinn vurderer rettsanvenderen nemlig om fagpersonen stilt overfor det objektive tekniske problemet, og med utgangspunkt i det nærmeste mothold, ville ha kommet frem til oppfinnelsen.²¹⁰ Etter patentloven § 2 første ledd er det avgjørende at oppfinnelsen «skiller seg vesentlig fra» «hva som var kjent» og ikke hva som var kjent for oppfinneren.²¹¹ Patentlovens ordlyd legger altså som nevnt opp til en objektiv vurdering av differansen mellom oppfinnelsen og teknikkens stand. Patentlovens forarbeider legger også opp til en slik objektiv vurdering av differansen mellom oppfinnelsen og teknikkens stand.²¹² Det er ikke holdepunkter i lovens ordlyd eller patentlovens forarbeid for en formulering av det objektive tekniske problem. PSAs andre trinn samsvarer likevel med forutsetningen i lov og forarbeid om en objektiv differansevurdering.

²⁰⁹ Se kapittel 3.3.

²¹⁰ Se kapittel 3.4

²¹¹ Tilsvarende Stenvik (2013) s. 222

²¹² NU 1963: 6 s. 127; Ot.prp. nr. 36 (1965-1966) s. 22.

Andre trinn i PSA bidrar til presisering av vurderingstemaet ved å avgrense mot at rettsanvenderen går rett på differansevurderingen. Etter ordlyden «skiller seg vesentlig fra dette» kan rettsanvenderen gå rett på differansevurderingen.²¹³ Ved anvendelsen av PSAs andre trinn må rettsanvenderen formulere det objektive tekniske problemet først. PSAs andre trinn styrer og strukturerer slik rettsanvenderens helhetsvurdering. Det bør samtidig spørres om PSA andre trinns presiserende funksjon godt nok ivaretar grunnhensynene bak kravet om oppfinneshøyde. Dette er tema for kapittel 4.3.2.

Før denne drøftingen er det nødvendig å analysere på hvilken måte den anvisende og avgrensende funksjonen til PSAs andre trinn bidrar til å presisere grunnhensynene bak kravet om oppfinneshøyde. Et aspekt ved PSAs andre trinn, som er egnet til å fremme friholdelsesbehovet og belønningshensynet, er bidraget til en virkelighetsnær og objektiv vurdering av oppfinneshøyde. PSAs andre trinn handler om å finne frem til den reelle differansen mellom oppfinnelsen og teknikkens stand. Det objektive tekniske problemet formuleres, som nevnt i kapittel 3.3, på bakgrunn av effekten av de tekniske trekkene som skiller oppfinnelsen fra det nærmeste mothold. Det er dermed uten betydning hvilken effekt eller hvilket problem oppfinneren mente å løse. Ved formuleringen av det objektive tekniske problem får det altså betydning for vurderingen hva oppfinnelsen faktisk oppnår. PSAs andre trinn kan dermed bidra til å fange opp oppfinnelser som tilfører samfunnet ny kunnskap og som representerer et oppfinnerisk sprang i utviklingen. PSAs andre trinn kan slik også bidra til å unngå at eksisterende teknikk båndlegges med patent. PSAs andre trinn kan altså bidra til å fremme både friholdelsesbehovet og belønningshensynet.

Et annet aspekt ved PSAs andre trinn, som er egnet til å fremme både belønningshensynet og friholdelsesbehovet, er at det bidrar til å motvirke etterpåklokskap ved oppfinneshøydevurderingen. Etterpåklokskap ved oppfinneshøydevurderingen kan motvirkes ved at det objektive tekniske problemet formuleres uten referanser til oppfinnelsen.²¹⁴ Oppfinneren hadde naturligvis ikke slike referanser til oppfinnelsen når han utviklet denne. Ved å motvirke etterpåklokskap gjøres vurderingen dermed mer virkelighetsnær. En virkelighetsnær vurdering er essensiell for å sikre at teknikkens stand ikke

²¹³ Patentloven § 2 første ledd.

²¹⁴ Quinlan (2014) med videre henvisninger s. 1814.

båndlegges med patent og sikre at det er en reell oppfinnerisk aktivitet som belønnes med patent. PSAs andre trinn bidrar slik til å fremme friholdelsesbehovet og belønningshensynet.

I likhet med PSAs første trinn kan også PSAs andre trinn bidra til en presisering av de grunnleggende hensyn bak kravet om oppfinneshøyde. Et spørsmål er om det finnes problematiske trekk ved denne presiseringen.

4.3.2 Evaluering

Et sentralt spørsmål i lys av avhandlingens hovedproblemstilling er om det eksisterer problematiske trekk ved PSA andre trinns bidrag til presiseringen av vurderingstemaet sett i lys av grunnhensynene. Det kan spørres om bidraget til presisering er problematisk overfor belønningshensynet når oppfinnelsen løser et teknisk problem ingen hadde tenkt å løse. I slike typetilfeller kan det sies at oppfinnelsene ikke bare består i å gi en teknisk løsning, men også i identifiseringen av det tekniske problemet som oppfinnelsen løser. Stenvik synes å forutsette at identifiseringen av problemstillingen er et selvstendig intellektuelt bidrag til oppfinnelsen.²¹⁵ Stenvik skriver i boken Patentrett at for å bli ansett som medopphinner må en yte «et selvstendig, intellektuelt bidrag til oppfinnelsen. [...] Det kan f.eks. etter omstendighetene være nok å ha stilt problemet, selv om andre har funnet frem til løsningen».²¹⁶ Når problemet er identifisert fra riktig innfallsvinkel er rettsanvenderen ikke bare halvveis til løsningen på problemet. Rettsanvenderen har også skapt oppfinnelsen fordi at det å identifisere problemet også løser problemet. Det kan finnes resterende steg som fagpersonen må gjøre for å komme frem til oppfinnelsen, men poenget er at i slike typetilfeller vil disse stegene være nærliggende. PSAs andre trinn synes dermed ikke å være egnet til å fange opp det oppfinneriske bidraget som består i identifisering av problemstillingen. Dette er problematisk overfor belønningshensynet. Dette poenget problematiseres i rettslitteraturen og engelsk rettspraksis.

England og Parker legger til grunn at PSA er lite anvendelig hvor det oppfinneriske består i å identifisere problemet som oppfinnelsen løser.²¹⁷ De fremhever at i slike typetilfeller vil det oppfinneriske bidraget identifiseres allerede i PSAs andre trinn og oppfinnelsen vil dermed fremstå som nærliggende i PSAs tredje trinn.²¹⁸ Også i engelsk rettspraksis problematiseres dette poenget. I *Actavis UK Limited v. Novartis AG* uttaler Lord Justice Jacob at «PSA does not

²¹⁵ Stenvik (2013) s. 252.

²¹⁶ Stenvik (2013) s. 252 med henvisning til TOSLO-2011-113128.

²¹⁷ England og Parker (2012) s. 807.

²¹⁸ Ibid. s. 807

really cope well with cases where the invention involves perceiving that there is a problem [...]”.²¹⁹ Lord Justice Jacob trekker frem Anywayup Cup som et eksempel på et slikt typetilfelle hvor PSA er lite anvendelig.²²⁰ Anywayup Cup er en barnekopp med tutlokk.²²¹ Barnekopper med tutlokk eksisterte på markedet forut for oppfinnelsen av Anywayup Cup.²²² Det nye ved denne oppfinnelsen var en ventil i tutlokket som hindret barnekoppen fra å lekke dersom den ble sluppet ned.²²³ Mange foreldre hadde tidligere levd med barnekopper som lakk og ingen hadde tenkt på å løse dette problemet.²²⁴ Lord Justice Jacob uttaler at “by identifying the problem as leakage and suggesting it can be solved, one is halfway to the answer - put in a valve”.²²⁵ Det problematiske trekket synes i følge Lord Justice Jacob å være at i slike typetilfeller fremstår oppfinnelsen som nærliggende når problemet er identifisert i PSAs andre trinn. Det kan da spørres hvorfor ingen har gjort oppfinnelsen tidligere dersom den var nærliggende. Anvendelsen av PSAs andre trinn innebærer en underkjennelse av en hel kategori av oppfinnelser ettersom fremgangsmåten ikke er egnet til å fange opp den oppfinneriske innsats som ligger i identifiseringen av problemstillingen oppfinnelsen løser. Lovens ordlyd er ikke til hinder for at slike oppfinnelser meddeles patent. Det oppstår et behov for harmonisering av lovens ordlyd og PSAs andre trinn. Dersom det ikke er mulig å harmonisere PSAs andre trinn med lovens ordlyd kan det i ytterste konsekvens bli tale om å la lovens ordlyd gå foran PSAs andre trinn for slike oppfinnelser. Det kan også spørres om lovens ordlyd tolkes innskrenkende dersom PSAs andre trinn anvendes. Jeg vil gå nærmere inn på dette i kapittel 4.5.

4.4 Nærmere om PSAs tredje trinn

4.4.1 Analyse

Et sentralt spørsmål i lys av avhandlingens hovedproblemstilling er hvordan PSAs tredje trinn bidrar til å presisere vurderingstemaet. Jeg viste i kapittel 2.2. at patentlovens forarbeider gir betydelige tolkningsbidrag til tolkingen av ordlyden «skiller seg vesentlig fra dette». Industridepartementet uttaler «at patent bare meddeles på oppfinnelser «som ikke er

²¹⁹ Actavis UK Limited v Novartis AG (2010) avsnitt 35.

²²⁰ Ibid. avsnitt 35.

²²¹ Haberman v Jackel International Limited (1999) avsnitt 9.

²²² Actavis UK Limited v Novartis AG (2010) avsnitt 35.

²²³ Ibid. avsnitt 35.

²²⁴ Ibid. avsnitt 35.

²²⁵ Ibid. avsnitt 35.

nærliggende» i forhold til hva som var kjent før patentsøknaden ble inngitt».²²⁶ Denne uttalelsen er i stor grad parallell med PSAs tredje trinn: var oppfinnelsen nærliggende for fagpersonen? Tredje trinn i PSA bidrar til å presisere vurderingstemaet ved å spesifisere hvilke vurderinger som er relevante ved vurderingen av om oppfinnelsen var nærliggende for fagpersonen.

Tredje trinn i PSA gir anvisning på en vurdering av om det finnes noe i teknikkens stand som ville ledet fagpersonen mot oppfinnelsen.²²⁷ Herunder en vurdering av om det som fantes i teknikkens stand gav fagpersonen en rimelig forventning om å komme frem til oppfinnelsen.²²⁸ Anvendelsen av PSAs tredje trinn styrer og strukturerer slik rettsanvenderens skjønnsmessige helhetsvurdering. Vurderinger tilsvarende PSA tredje trinn kan gjenfinnes i høyesterettspraksis.²²⁹ PSAs tredje trinn harmonerer dermed godt med forarbeider og høyesterettspraksis.

Tredje trinn i PSA bidrar også til presisering av vurderingstemaet ved å avgrense mot en vurdering av hvorvidt fagpersonen *kunne* ha kommet frem til oppfinnelsen med utgangspunkt i det nærmeste mothold. Etter PSAs tredje trinn er det avgjørende, som nevnt i kapittel 3.4, hvorvidt fagpersonen *ville* ha kommet frem til oppfinnelsen. Avgrensningen peker ut hvilken grad av sannsynlighet som kreves for at oppfinnelsen skal anses nærliggende for fagpersonen.

Et sentralt spørsmål i lys av avhandlingens hovedproblemstilling er på hvilken måte den anvisende og avgrensende funksjonen til PSAs tredje trinn bidrar til å presisere grunnhensynene bak kravet om oppfinneshøyde. Et aspekt ved PSAs tredje trinn, som er egnet til å fremme både belønningshensynet og friholdelsesbehovet, er bidraget til en virkelighetsnær vurdering av oppfinneshøyde. En oppfinnelse er et resultat av en bevisst vurdering av muligheten for å lykkes med en modifikasjon av teknikkens stand.²³⁰ PSAs tredje trinn gjenspeiler slik oppfinnerens arbeidsmåte ved å fokusere på om noe i teknikkens stand ville gi fagpersonen en rimelig forventning om å komme frem til oppfinnelsen. Det kan være stor usikkerhet knyttet til en potensiell løsning på et teknisk problem.²³¹ Dersom ikke noe i teknikkens stand gir oppfinneren en slik forventning er det nærliggende å tenke at fagpersonen ikke ville ha prøvd

²²⁶ Ot.prp. nr. 36 (1965-1966) s. 22.

²²⁷ Se kapittel 3.4.

²²⁸ Se kapittel 3.4.

²²⁹ Se kapittel 2.2.3.

²³⁰ Stenvik (2013) s. 215.

²³¹ Ibid. s. 216

løsningen.²³² Oppfinnelsen representerer da et oppfinnerisk sprang. PSAs tredje trinn er dermed egnet til å fremme både friholdelsesbehovet og belønningshensynet.

4.4.2 Evaluering

Jeg har vist i kapittel 4.4.1 at tolkningsbidraget fra patentlovens forarbeider i stor grad er parallelt med skjønnstemaet i PSAs tredje trinn. Vurderingen i PSAs tredje trinn synes imidlertid å gi en bedre ivaretagelse av overordnede forventninger til rettsanvendelsen enn den skjønsmessige vurderingen lovens ordlyd legger opp til. Dette skyldes at vurderingen i PSAs tredje trinn foretas etter at vurderinger i henhold til PSAs første og andre trinn er gjennomført. PSA bygger slik strukturelt og metodisk opp til vurderingen av om oppfinnelsen var nærliggende for fagpersonen. Forut for anvendelsen av PSA sto rettsanvenderen prinsipielt sett fritt til å gå mer eller mindre direkte på dette siste åpne skjønnstemaet. Bruken av en slik løser skjønsmessig helhetsvurdering innebar at rettsanvenderen kunne bake inn i helhetsvurderingen det som reelt er flere ulike skjønnstema. Dette medførte at det kunne bli vanskelig å avdekke hvor skjønnet eventuelt var utøvd feil og gav en fare for at feil ble kamuflert. Dermed ble det åpnet for at konkret rimelighet og personlig sympati for en oppfinnelse kunne spille en uforholdsmessig stor rolle ved vurderingen av oppfinnelseshøyde. Etter ordlyden er det avgjørende at oppfinnelsen «skiller seg vesentlig» fra teknikkens stand og ikke hvorvidt konkret rimelighet eller personlig sympati tilsier at oppfinnelsen bør meddeles patent. PSA bøter på nevnte problemer ved å skille ut ulike skjønnstema som separate spørsmål med egne kriterier. Dette gjør det lettere å overprøve og avdekke om det konkret er gjort feil ved skjønnsutøvelsen i PSAs tredje trinn. Anvendelsen av PSA er dermed egnet til å styrke rettssikkerheten til patentsøker ved at det blir enklere å overprøve og avdekke om det konkret er gjort feil ved skjønnsutøvelsen.

4.5 Gir PSA samlet sett en innskrenkende tolkning?

Som vist hittil i kapittel 4 gir PSAs anvisende og avgrensende funksjon presiseringer med sikte på grunnhensynene. Avhandlingen har også fremhevet et problematisk aspekt ved PSAs andre trinn når fremgangsmåten anvendes på oppfinnelser som løser et teknisk problem ingen hadde

²³² Ibid. s. 215

tenkt å løse. I dette kapittelet reiser jeg derfor spørsmål om bruk av PSA gir en form for innskrenkende tolkning av vurderingstemaet.

Det kan først spørres hva som menes med innskrenkende tolkning. Bergo legger til grunn at ved innskrenkende tolkning gis loven et «mindre anvendelsesområde enn hva en språklig slutning tilsier [...]».²³³ Skoghøy anvender begrepet når rettsregelen blir gitt «et snevrere anvendelsesområde eller en mindre rekkevidde enn det ordlyden tilsier».²³⁴ For analysen i kapittel 4.5 sin del legger jeg til grunn at dette er dekkende for hvordan begrepet innskrenkende tolkning blir forstått. En innskrenkende tolkning innebærer altså at rettsregelen blir snevrere enn det som følger av en naturlig språklig tolkning av lovteksten. Definisjonen passer best i tilfeller hvor rettsanvenderen anvender en lovtekst som har noen entydige eller på andre måter klare betydninger som kan brukes som et målepunkt for hvorvidt tolkningen er innskrenkende. Det kan dermed være problematisk å avklare hvorvidt PSA gir en innskrenkende tolkning ettersom utgangspunktet er et vagt vurderingstema. Det kan imidlertid spørres om det kan være naturlig å bruke betegnelsen innskrenkende tolkning også i en situasjon hvor et vagt vurderingstema styres og struktureres på en måte som gjør at grunnhensynene ikke blir godt nok ivaretatt.

Det kan for eksempel spørres om formuleringen av det objektive tekniske problemet i PSAs andre trinn leder til en innskrenkende tolkning av vurderingstemaet som følge av at belønningshensynet ikke blir godt nok ivaretatt. Formuleringen av det objektive tekniske problemet i PSAs andre trinn får betydning for vurderingen i PSAs tredje trinn. I PSAs tredje trinn vurderes som nevnt hvorvidt det var nærliggende for fagpersonen å løse det objektive tekniske problemet med utgangspunkt i det nærmeste motholdet. Formuleringen av det objektive tekniske problemet synes å innebære at vurderingen i PSAs tredje trinn ikke vil ta i betraktning det intellektuelle bidraget som kan ligge i identifiseringen av problemet oppfinnelsen løser. Som fremhevet i kapittel 4.3.2 er PSA derfor lite egnet til å ivareta belønningshensynet i tilfeller hvor det oppfinneriske består i å identifisere problemet som oppfinnelsen løser. Avhandlingen har vist at patentloven § 2 første ledd tar sikte på ivaretagelse av både belønningshensynet og friholdelsesbehovet som to grunnhensyn i patentretten. Dette er bekreftet i høyesterettspraksis.²³⁵ Ved anvendelsen av PSA på ovennevnte typetilfelle blir

²³³ Bergo (2019) s. 211.

²³⁴ Skoghøy (2018) s. 23.

²³⁵ HR-2018-1991-A avsnitt 37.

derfor vurderingstemaet snevrere enn en ivaretagelse av grunnverdiene tilsier. Hvorvidt det er naturlig å bruke betegnelsen innskrenkende tolkning i en slik situasjon er ikke avgjørende. Det rettskildemessige poenget er at anvendelsen av PSA på et slik typetilfelle er problematisk sett i lys av grunnhensynene som lovens ordlyd tar sikte på å ivareta.

Det er altså etter min mening vanskelig å harmonisere PSA med lovens ordlyd, og dens tilsiktede balanse mellom friholdelsesbehovet og belønningshensynet, ved anvendelse av fremgangsmåten i typetilfellet nevnt ovenfor. Et forslag fra meg til å avhjelpe dette problematiske trekket ved PSA er å formulere det objektive tekniske problemet forholdsviss generelt slik at rettsanvenderen ikke identifiserer oppfinnelsen i PSAs andre trinn. Dette forslaget innebærer en videreutvikling av PSAs andre trinn. Hvis ikke dette avhjelper det problematiske trekket kan rettsanvenderen vurdere om det å se det objektive tekniske problemet er et oppfinnerisk steg som «skiller seg vesentlig fra» teknikkens stand. Dersom rettsanvenderen kan svare bekræftende på dette spørsmålet, synes de øvrige rettskilder å tale for at patent skal meddeles selv om oppfinnelsen ikke fremstår som nærliggende ved anvendelsen av PSA. Lovens ordlyd og grunnhensynene taler med andre ord mot en tolkning av vurderingstemaet som ikke er egnet til å ivareta den dynamiske avveiningen av grunnhensynene. Sistnevnte forslag innebærer at rettsanvenderen tilsidesetter PSAs andre trinn og spør i stedet om dette trinnet i seg selv er oppfinnerisk. Dermed åpnes det opp for en anvendelse av det som i norsk rett og EPO kan kalles sekundære vurderingsmomenter.²³⁶

Et eksempel på et slikt vurderingsmoment er som nevnt hvorvidt oppfinnelsen tilfredsstillende *lenge følt behov* i samfunnet.²³⁷ En vurdering av om oppfinnelsen tilfredsstillende *lenge følt behov* i samfunnet kan tydeliggjøre for eksempel hvor lenge problemet har eksistert og hvor godt kjent problemet var. Det at oppfinnelsen løser et lenge følt behov kan, som nevnt, være en indikasjon på at oppfinnelsen ikke var nærliggende.²³⁸ Dersom oppfinnelsens løsning var nærliggende kan en trekke den slutning at problemet ville ha blitt løst av andre på et tidligere tidspunkt. Oppfinnelsen kan da vanskelig anses å være et resultat av fagmessige forbedringer. Den synes da å være ett oppfinnerisk sprang i utviklingen. Ved å trekke inn dette vurderingsmomentet kan altså friholdelsesbehovet og belønningshensynet fremmes. Et annet eksempel på et slikt vurderingsmoment er som nevnt hvorvidt oppfinnelsen har *kommersiell*

²³⁶ Begrepet sekundære vurderingsmoment anvender jeg i betydningen *sekundære indikatorer*. Se EPO Guidelines (2019) del G kapittel VII punkt 10; Patentretningslinjene (2019) del C kapittel IV punkt 5.10.

²³⁷ Stenvik (2013) s. 228.

²³⁸ Ibid. s. 228.

suksess.²³⁹ En vurdering av hvorvidt oppfinnelsens kommersielle suksess skyldes at oppfinnelsen løser det tekniske problemet kan også gi en indikasjon på om oppfinnelsen var nærliggende²⁴⁰ og slik bidra til å ivareta friholdelsesbehovet og belønningshensynet.

²³⁹ Ibid. s. 229.

²⁴⁰ Ibid. s. 229.

5 Avsluttende betraktninger

I avhandlingens punkt 1.1 reiste jeg spørsmål om, og i så fall hvordan, PSA presiserer det lovfestede vurderingstemaet «skiller seg vesentlig fra dette» og om denne presiserende funksjonen ivaretar de grunnleggende hensyn bak kravet om oppfinneshøyde. Som vist i kapittel 3 gir PSA en form for styring og strukturering av rettsanvenderens skjønnsutøvelse som samlet sett kan kalles en presiserende tolkning. PSA finteegner et argumentasjonsmønster som kan bidra til forutberegnelighet og likebehandling ved oppfinneshøydevurderingen. Analysen i avhandlingens kapittel 4 viser hvordan den anvisende og avgrensende funksjonen til hvert enkelt trinn i PSA også bidrar til presisering av grunnhensynene bak kravet om oppfinneshøyde.

I avhandlingens punkt 4.5 spørres det om PSA samlet sett styrer og strukturerer vurderingstemaet på en måte som gjør at grunnhensynene ikke blir godt nok ivaretatt. I kapittel 4.3.2 og 4.5 fremhevet jeg et typetilfelle hvor PSA synes, i nokså stor grad, å avdempe den dynamiske avveiningen av grunnhensynene, som lovgiver har forutsatt og formålet tilsier. Jeg har stilt spørsmål ved om det i et slikt tilfelle vil være naturlig å betegne PSA som en innskrenkende tolkning av vurderingstemaet. Det rettskildemessige poenget er det samme uavhengig av hvilken merkelapp som settes på de problematiske sidene ved PSA som jeg har belyst. Jeg har vist at det eksisterer et typetilfelle hvor det synes vanskelig å harmonisere PSA med lovens ordlyd og den tilsiktede balansen mellom friholdelsesbehovet og belønningshensynet. I slike tilfeller synes rettsanvenderen å bli stilt overfor et valg. Rettsanvenderen kan for eksempel velge 1) å anvende PSA som fremgangsmåte for oppfinneshøydevurderingen, selv om de grunnleggende hensyn bak kravet ikke ivaretas godt nok, 2) å formulere det objektive tekniske problemet forholdsvis generelt, eller 3) å beskjære PSA ved å stille spørsmål om det objektive tekniske problemet var nærliggende. Det rettskildemessige poenget er at lovens ordlyd, formål og grunnhensynene vil tale mot anvendelsen av PSA dersom den dynamiske avveiningen av grunnhensynene ikke ivaretas.

Litteraturliste

NASJONAL LOVGIVNING

Den Norske Patentlov av 2. juli 1910.

Lov 15. desember 1967 nr.9 om patenter (patentloven).

Lov 22. juni 2012 nr.58 om Patentstyret og Klagenemnda for industrielle rettar (patentstyrelova).

EØS LOVGIVNING

The EEA Agreement – Protocol 28 on intellectual property (EØS-avtalen – Protokoll 28 om opphavsrett), trådt i kraft 1. januar 1994, Oporto, tilgjengelig via Lovdata.no.

ENGELSK LOVGIVNING

Patents Act 1977 of 29 July 1977.

INTERNASJONALE KONVENSJONER

Convention on the Grant of European Patents (European Patent Convention) of 5 October 1973 as revised by the Act revising Article 63 EPC of 17 December 1991 and the Act revising the EPC of 29 November 2000, trådt i kraft 13 desember 2007, Munich, tilgjengelig via : <https://www.epo.org/law-practice/legal-texts/epc.html> (lest 10. mai 2020)

FORARBEIDER

Nasjonale forarbeider

Indstilling angaaende Patentvæsenet, Kristiania 1883.

Ot.prp. nr. 36 (1965-1966) Lov om patenter.

Innst. O. I. (1967-1968) Innstilling fra justiskomiteén om lov om patenter.

NOU 1976: 49 Internasjonalt patentsamarbeid.

Nordiske forarbeider

Betenkning angående nordisk patentlovgivning avgitt av samarbeidende danske, finske, norske og svenske komiteer i februar 1946, Nordisk utredningsserie 1963:6.

RETTSPRAKSIS

Norsk rettspraksis

Rt. 1936 s. 757.

Rt. 1964 s. 1090.

HR-2008-1991-A.

LB-2016-159466.

LB-2018-72158-2.

LB-2019-106420.

TOSLO-2007-102560.

TOSLO-2011-113128.

TOSLO-2017-84881.

TOSLO-2017-95796.

TOSLO-2018-39917.

Engelsk rettspraksis

Haberman v Jackel International Limited, Chancery Division (Patents Court), [1999] 1 WLUK 492.

Ranbaxy UK limited, Arrow Generics Limited v Warner-Lambert Company, [2005] EWHC 2142 (Pat), [2006] F.S.R. 14.

Actavis UK Limited v Novartis AG, [2010] EWCA Civ 82, [2010] 2 WLUK 496.

KFIR PRAKSIS

KFIR avgjørelse 19-00033 (2020) punkt 24, Genetech Inc.

KFIR avgjørelse 16-00080, 4. juli 2019, Naurim Pharmaceuticals (1991) Ltd – Actavis Group Pte Ehf.

KFIR avgjørelse 17-00195, 6. mars 2018, ABB Schweiz AG –FMC Kongsberg Subsea AS.

KFIR avgjørelse 16-00076, 6. februar 2017, Daiichi Sankyo., Ltd. og Ube Industries Ltd.

KFIR avgjørelse 15-001, 5. januar 2016, Genetech Inc.

Database for KFIRs avgjørelser: <https://kfir.no/avgj%C3%B8relser/patent>

EPO PRAKSIS

Enlarged Board of Appeal

R 0005/13, 10 februar 2014, Fundamental violation of Article 113 EPC

R 0009/14, 24 februar 2015, Fundamental violation of Art. 13(1) EPC

Technical Boards of Appeal

OJ T 0206/83, 23 mars 1986, Herbicides

T 0564/89, 10 februar 1993, Printing plates/Toray

T 0412/91, 27 februar 1996, Alloy steel powder/KAWASAKI.

T 0772/94, 20 mars 1996.

T 0414/98, 30 november 1999.

T 0026/98, 30 april 2002.

T 0558/00, 18 februar 2004, Developer/CANON

T 0650/01, 14 oktober 2004.

T 0519/07, 4 september 2008, Préparation du pentachlorobutane/ARKEMA

T 1791/08, 11 mars 2010, Natriuretic peptides/SHIONOGI

T 0698/10, 27 april 2015.

T 1747/12, 9 februar 2017, COMPOSITION COSMETIQUE COMPRENANT UNE SILICONE VOLATILE, UN.

T 0278/14, 12 januar 2018, Drospirenone/INDUSTRIALE CHIMICA

Database for EPOs avgjørelser: <https://www.epo.org/law-practice/case-law-appeals/advanced-search.html>

BØKER

Bergo, Knut, «Tolking og anvendelse av lov, forskrift og forarbeider» i *Juridisk metode og tenkemåte*, Alf Petter Høgberg og Jørn Øyrehagen Sunde (red.), Universitetsforlaget 2019.

Bernt, Jan Fridthjof og Synne Sæther Mæhle, *Rett, samfunn og demokrati*, 1. utg., Gyldendal Norsk Forlag AS 2007.

Boe, Erik Magnus, *Rettskildelære under debatt*, Universitetsforlaget 2012.

Gröning Linda, Erling Johannes Husabø og Jørn Jacobsen, *Frihet, forbrytelse og straff: En systematisk fremstilling av norsk strafferett*, Fagbokforlaget Vigmostad & Bjørke AS, 2016

Hoekstra, Jelle, *Methodology for Paper C*, Delta Patents 2013.

Høgberg, Benedikte Moltumyr, «Harmonisering og motstrid» i *Juridisk metode og tenkemåte*, Alf Petter Høgberg og Jørn Øyrehagen Sunde (red.), Universitetsforlaget 2019.

- Knoph, Ragnar, *Åndsretten*, Nasjonaltrykkeriet 1936.
- Knoph, Ragnar, *Rettslige standarder: særleg Grunnlovens § 97*, Grøndahl 1939.
- Kolflaath, Eivind, *Språk og argumentasjon: Med eksempler fra juss*, Fagbokforlaget Vigmostad & Bjørke AS, 2004.
- Kraßer, Rudolf og Christoph Ann, *Patentrecht: Lehrbuch zum deutschen und europäischen Patentrecht und Gebrauchsmusterrecht*, 7. utg., C.H Beck 2016.
- Lindgren, Nicolai, Jens Schovsbo og Jesper Thorsen, *Patentloven: med kommentarer*, Jurist- og Økonomforbundets Forlag 2018.
- Monsen, Erik, *Innføring i juridisk metode og oppgaveteknikk*, Cappelen Damm AS 2012.
- Mæhle, Synne Sæther og Ragna Aarli, *Fra lov til rett*, 2 utg., Gyldendal Norsk Forlag AS 2017.
- Mæhle, Synne Sæther, «Straffeloven §§ 282 og 283 som verdimarkør» i *Integritet og ære – Festskrift til Henry John Mæland*, Magnus Matningsdal og Asbjørn Strandbakken (red.), Gyldendal Norsk Forlag 2019.
- Nygaard, Nils, *Rettsgrunnlag og standpunkt*, 2. utg., Universitetsforlaget AS 2004.
- Schovsbo, Jens, Morten Rosenmeier og Clement Salung Petersen, *Immaterialret: Ophavsret, patentret, brugsmodelret, designret, varemærkeret*, Jurist- og Økonomforbundets Forlag 2018.
- Skoghøy, Jens Edvin A, *Rett og rettsanvendelse*, Universitetsforlaget 2018.
- Stenvik, Are, *Patenters beskyttelsesomfang*, Cappelen akademisk forlag 2001.
- Stenvik, Are, *Patentrett*, 3.utg., Cappelen Damm AS 2013.
- Sundby, Nils Kristian, *Om normer*, Universitetsforlaget 1974.

ELEKTRONISKE UTGIVELSER

Bostedt, Frédéric et. al (red.), *Case Law of the Boards of Appeal of the European Patent Office*, 9.utg., European Patent Office 2019,

[http://documents.epo.org/projects/babylon/eponet.nsf/0/9C4AC8DAC2B2AC13C12584690048A4D7/\\$File/case_law_of_the_boards_of_appeal_2019_en.pdf](http://documents.epo.org/projects/babylon/eponet.nsf/0/9C4AC8DAC2B2AC13C12584690048A4D7/$File/case_law_of_the_boards_of_appeal_2019_en.pdf) (lest 10. mai 2020).

Guidelines for Examination in the European Patent Office, The European Patent Office (EPO) 2019,

[http://documents.epo.org/projects/babylon/eponet.nsf/0/8654640290C2DBE7C12584A4004D2D9A/\\$File/epo_guidelines_for_examination_2019_hyperlinked_en.pdf](http://documents.epo.org/projects/babylon/eponet.nsf/0/8654640290C2DBE7C12584A4004D2D9A/$File/epo_guidelines_for_examination_2019_hyperlinked_en.pdf) (lest 10. mai 2020)

Patentstyret, Patentretningslinjer, 2019,

<https://www.patentstyret.no/tjenester/patent/patentretningslinjer/> (lest 10. mai 2020)

TIDSSKRIFTER OG ARTIKLER

England, Paul og Scott Parker, *Obviousness in the new European order*, Journal of Intellectual Property Law & Practice, 2012, Vol. 7 (11), s. 805-815, DOI:

<https://doi.org/10.1093/jiplp/jps162>

Irgens-Jensen, Harald, *Uglydighetssøksmål i patentretten: En gjennomgang av norsk rettspraksis med særlig vekt på sakenes økte kompleksitet og betydningen av avgjørelser fra EPOs appellkamre*, Nordiskt Immaterielt Rättsskydd 4/2016, Nir.nu (lest 10. mai 2020)

Lund, Christian, Om presiserende, innskrenkende, utvidende, analogisk og antitetisk lovtolkning, Jussens venner nr. 2 1986 s. 25-46, Idunn.no (lest 10. mai 2020).

Marsh, Roy D., *EPO's Problem and Solution Approach*, Chartered Institute of Patent Agents Journal, 2007, Vol. 36 (6), s. 355-556, uk.westlaw.com (Tilsendt etter forespørsel av Det juridiske bibliotek ved Universitetet i Bergen).

Quinlan, Zachary, *Hindsight Bias in Patent Law, Comparing the USPTO and EPO*, Fordham International Law Journal, 2014, vol. 37 (6) s. 1787-1820, Heinonline.org (lest 10. mai 2020)

Stenvik, Are, *Oversikt over kravet til oppfinnelseshøyde etter norsk patentrett*, Tidsskrift for forretningsjus nr. 4 1996 s. 1-18, Lovdata.no (lest 10 mai 2020)

ANNET

Patentretningslinjene Del C kapittel IV punkt 5.5 godkjent 04 2008. Upublisert. Tilsendt på e-post fra Patentstyret. Kan ettersendes på forespørsel.