



**UiT**

**NORGES  
ARKTISKE  
UNIVERSITET**

Det juridiske fakultet

# **Kravet til oppfinneshøyde for kombinasjonsoppfinnelser**

---

**Julie Charlotte Aaheim**

*Masteroppgave i rettsvitenskap desember 2017*





# Innholdsfortegnelse

1	Innledning.....	1
1.1	Tema og problemstilling.....	1
1.2	Aktualitet .....	1
1.3	Definisjoner .....	3
1.4	Begrunnelse for patentretten og kravet til oppfinneshøyde .....	3
1.5	Kombinasjonsoppfinnelser .....	4
1.6	Den videre fremstillingen .....	6
2	Rettskildene og de internasjonale føringene .....	6
3	Kravet til oppfinneshøyde i patentloven § 2.....	11
3.1	Rettslige utgangspunkter .....	11
3.2	«The problem- and solution approach» .....	13
3.3	Fagpersonen.....	14
3.4	Oppfinneshøydekravet for kombinasjonsoppfinnelser .....	15
3.5	Forholdet mellom kravene til oppfinneshøyde og nyhet.....	19
4	Fagperson-standarden.....	20
4.1	Generelt .....	20
4.2	Den konkrete vurderingen av sakens relevante fagperson .....	21
4.2.1	Det tekniske området fagpersonen tilhører .....	21
4.2.2	Fagpersonens kunnskapsnivå og evner .....	22
4.2.3	Fagperson-standarden betydning for kombinasjonsoppfinnelser .....	25
5	«The problem- and solution approach».....	27
5.1	Oversikt .....	27
5.2	Fastslå den nærmeste teknikkens stilling.....	27
5.2.1	Generelt .....	27
5.2.2	Momenter i den konkrete sammenligningen.....	28
5.3	Fastslå det objektive tekniske problemet.....	29

5.3.1	Generelt .....	29
5.3.2	Formuleringen av det objektive tekniske problemet .....	31
5.4	Nærliggende-vurderingen .....	32
5.4.1	Utgangspunkter .....	32
5.4.2	«The could/would-approach» .....	34
5.4.3	«Promptings in the prior art» .....	35
5.4.4	«Reasonable expectation of success» .....	39
6	Objektive sekundære skjønnsmomenter .....	47
6.1	Generelt .....	47
6.2	Nærmere om de ulike skjønnsmomentene .....	47
6.2.1	Teknisk fordom .....	47
6.2.2	Lenge følt behov .....	49
6.2.3	Uventet effekt / bonuseffekt .....	50
6.2.4	Enkel patentsøkt løsning .....	50
6.2.5	Kommersiell suksess .....	51
7	Avsluttende vurdering .....	51
7.1	Avhandlingens funn .....	51
7.2	Bør det være en annen norm? .....	53
	Kilder .....	55
	Vedlegg .....	62

# 1 Innledning

## 1.1 Tema og problemstilling

Tema for avhandlingen er kravet til oppfinneshøyde for kombinasjonsoppfinnelser. Kravet er ett av patentlovens to materielle vilkår for patentmeddelelse, og stiller krav til oppfinnelseens innhold og kvalitet.<sup>1</sup> Det er flere gode grunner til at det stilles krav til oppfinnelsen. Patentrettigheter gir tidsbegrensede eneretter, noe som betyr at patenthaveren kan nekte andre å utnytte oppfinnelsen i nærings- eller driftsøyemed.<sup>2</sup> I praksis gir det patenthaveren et markedsmonopol, noe som fører til en innskrenkning av prinsippet om fri konkurranse. Begrunnelsen for å tildele eneretter i form av patenter er å stimulere til teknisk utvikling. Patentrettens bakside er imidlertid at en høy patenttetthet kan hemme den tekniske utviklingen ved at allmenheten ikke får tilgang til bruk av ulike tekniske løsninger.<sup>3</sup>

Avhandlingens problemstilling er om det gjelder samme krav til oppfinneshøyde for kombinasjonsoppfinnelser som for andre oppfinnelser. For å besvare dette vil denne avhandlingen redegjøre for og vurdere kravet til oppfinneshøyde, herunder særlig hvilken betydning kravet har for patentering av kombinasjonsoppfinnelser. Avhandlingen vil fokusere på kombinasjonsoppfinnelser i form av legemidler<sup>4</sup>, men illustrasjoner fra andre områder vil imidlertid være relevant å bruke som eksempler. Det avgrenses mot spørsmål vedrørende patentinngrep og patenters beskyttelsesomfang, ettersom avhandlingen behandler et gyldighetsvilkår.

## 1.2 Aktualitet

Patentretten er stadig under debatt, og på 1800-tallet fantes det en «antipatentbevegelse» som blant annet resulterte i avskaffelse av den nederlandske patentloven.<sup>5</sup> I nyere tid er kritikken

---

<sup>1</sup> Jf. lov av 15 desember 1967 nr. 9 om patenter (patentloven, patl.) § 2.

<sup>2</sup> Jf. patl. §§ 1, 3 og 40.

<sup>3</sup> Se Nordisk utredningsserie 1963: 6 Betenkning angående nordisk patentlovgivning (NU 1963) s. 127.

<sup>4</sup> Det vil si kjemiske stoffer og behandlinger som har terapeutisk eller profylaktisk virkning på mennesker eller dyr, se Jens Schovsbo, Morten Rosenmeier, Clement Salung Pettersen, *Immaterialret*, 4. utgave, København 2015 s. 374. Se også definisjonen av «legemidler» lov av 12. april 1992 nr. 132 om legemidler m.v. (legemiddeloven) § 2.

<sup>5</sup> Nicolai Lindgreen,, Jens Schovsbo og Jesper Thorsen, *Patentloven med kommentarer*, 1. utgave, København 2012 s. 49.

hovedsakelig rettet mot patentering av bioteknologiske oppfinnelser, som for eksempel legemidler, vaksiner, fremgangsmåter for syring av melkeprodukter og kloning av dyr.

I Norge har legemiddelindustrien vært utsatt for kritikk på grunn av de høye prisene på legemidlene de tilbyr.<sup>6</sup> Et eksempel på dette er legemiddelet «Spinraza», som er et legemiddel for barn med Spinal muskeatrofi.<sup>7</sup> Kritikken har vært begrunnet i at patentering av legemidler bidrar til å presse prisene opp, som går på bekostning av pasienter med behov for legemidlene. Kritikken er ikke bare å finne i Norge.<sup>8</sup> I utlandet er det rettet kritikk mot patentering av kombinerte legemidler, og et argument er at legemiddelselskapene kombinerer kjente legemidler for å forlenge og utvide sitt monopol og derav presse prisene opp.<sup>9</sup> Et annet argument er at kombinerte oppfinnelser ikke bidrar til meningsfull innovasjon.<sup>10</sup> Mange av de viktigste medisinske oppfinnelsene er imidlertid resultat av kombinerte legemidler, og kombinasjonsoppfinnelser er i utstrakt bruk ved behandling av alvorlige sykdommer som kreft og hjerte- og karsykdommer.<sup>11</sup>

I begynnelsen av 2017 ble det av Oslo tingrett avsagt en dom om oppfinneshøydekravet for et kombinert legemiddel til behandling av brystkreft.<sup>12</sup> Tingretten uttalte at «det kan være større grunn til å vise forsiktighet med å meddele patenter på kombinasjonsoppfinnelser.»<sup>13</sup> Dette er første gang det i norsk domstolpraksis er gitt en såpass eksplisitt og generell påstand om at det kan være større grunn til utvise en forsiktighet ved patentmeddelelse på

---

<sup>6</sup> <https://www.aftenposten.no/norge/i/w2WL4/Hoie-kaller-legemiddelindustrien-uetisk> (sist sett 13. desember 2017).

<sup>7</sup> <https://www.aftenposten.no/norge/i/8bRMG/Slik-forsvarer-legemiddelfirma-at-medisinen-koster-opp-mot-1-million-kroner-pr-dose> (sist sett 13. desember 2017) <https://www.nrk.no/ytring/pasienter-ikke-patenter-1.13761593> (sist sett 13. desember 2017).

<sup>8</sup> Eksempel på situasjon hvor et legemiddelselskapet bevisst holdt tilbake forsyninger for å presse opp prisene: <https://www.aftenposten.no/verden/i/M8bem/Legemiddelfirma-holdt-tilbake-cellegift-for-a-presse-opp-prisen> (sist sett 13. desember 2017).

<sup>9</sup> <https://www.statnews.com/2016/06/14/secondary-patent-gilead-sovaldi-harvoni/> (sist sett 13. desember 2017).

<sup>10</sup> <http://www.ipwatchdog.com/2017/07/07/restricting-patents-new-combinations-uses-medicines-makes-no-sense/id=85404/> (sist sett 13. desember 2017).

<sup>11</sup> Jf. Ulrik Storz, Thilo Schmelcher og Andreas Hübel, *Patent Strategies and Patent Management Düsseldorf 2012* s. 39. Se eksempelvis s. 39.

<sup>12</sup> Oslo tingretts dom 13. februar 2017 (vedlegg 1).

<sup>13</sup> *ibid* s. 32.

kombinasjonsoppfinnelser. Kravet til oppfinnelseshøyde for kombinasjonsoppfinnelser er derfor høyst aktuelt.

### 1.3 Definisjoner

En oppfinnelse er definert som en praktisk løsning av et teknisk problem, der løsningen har teknisk karakter, teknisk effekt og er reproducerbar.<sup>14</sup> Oppfinnelser kan være både produkter og fremgangsmåter.<sup>15</sup> I denne avhandlingen skal det fokuseres på kombinasjonsoppfinnelser i form av legemidler, som er en form for produkt.

Kombinasjonsoppfinnelser er oppfinnelser som består i en kombinasjon av allerede kjente trekk.<sup>16</sup> Det er selve kombinasjonen som er den tekniske løsningen. Den nærmere definisjonen av *kombinasjonsoppfinnelser* gjøres under punkt 1.5.

Når det i denne avhandlingen brukes begrepet *den patentsøkte kombinasjonen* er det ensbetydende med *den patentsøkte løsningen* og *den patentsøkte oppfinnelsen*. En oppfinnelse er en teknisk løsning, og for kombinasjonsoppfinnelser er det selve kombinasjonen som er den tekniske løsningen.

Når det søkes patent på en teknisk løsning utformes det en patentsøknad, hvor det må presiseres hva det søkes patent på. Dette formuleres som *patentkrav*. Dersom patent meddeles omfatter eneretten oppfinnelsen slik den er beskrevet i patentkravet, jf. patl. § 39.<sup>17</sup> Patentkravet gir derfor uttrykk for *den patentsøkte løsningen*.

Øvrige begreper defineres fortløpende i tekst eller i fotnoter.

### 1.4 Begrunnelse for patentretten og kravet til oppfinnelseshøyde

De grunnleggende hensynene bak patentretten er «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.»<sup>18</sup>

---

<sup>14</sup> Jf. NU 1963: 6 s. 96 og 126

<sup>15</sup> Se Are Stenvik, *Patentrett*, 3. utgave, Oslo s. 63 og Schovsbo (2015) s. 425 flg.

<sup>16</sup> Patentretningslinjene Del C, Kap. IV punkt 5.7 og Guidelines of Examination Del G, Kap. VII punkt 7.

<sup>17</sup> Patentkrav kan uformes som selvstendige og uselvstendige krav. Se mer Stenvik (2013) s. 61 flg.

<sup>18</sup> Se Rt. 2008 s. 1555 (Biomar) avsnitt 37. Se også NU 1963: 6 s. 121 og s.127.

På den ene siden har man hensynet til den tekniske utviklingen, som fremmes ved insentiver i form av eneretter til oppfinnelser, jf. patl. §§ 1 og 3. Behovet for insentiv kan begrunnes i at oppfinnelser som regel er resultat av et kostnads- og ressurskrevende arbeid, preget av stor risiko. Det kreves en form for motivasjon for at noen i det hele tatt skal begi seg ut på et slikt arbeid, noe enerettigheter gir. Patentrettigheter gir motivasjon i form av muligheten for økonomisk utbytte gjennom kommersielt salg av oppfinnelsen og salg av produksjons- og salgslisenser. Inntektene vil kunne dekke investeringskostnadene til oppfinnelsen, samt kostnader knyttet til mislykkede forsøk.

Et patent vil også bidra til teknisk utvikling ved at patentsøknaden blir offentliggjort 18 måneder etter patentmeddelelsen, jf. patl. § 22. Patentsøknaden inneholder opplysninger om patentet, noe som gjør det mulig for andre å eksperimentere og bygge videre på oppfinnelsen.<sup>19</sup> Uten et patentsystem ville alternativet vært hemmelighold, noe som i stor grad ville forhindret det fulle potensiale av den tekniske utviklingen. For de som velger hemmelighold og klarer det<sup>20</sup>, er fordelene at beskyttelsen mot andres utnyttelse ikke har en tidsbegrensning.

På den andre siden har man hensynet til samfunnet, som skal få ta del i den allmenne tekniske utviklingen uten å bli hindret av andres eneretter. Dette hensynet blir gjerne omtalt som friholdelsesbehovet, og betyr at man må unngå å beslaglegge tekniske områder som tilhører den kjente teknikk.<sup>21</sup> Oppfinneshøydevilkåret har som formål å ivareta dette hensynet, og skal «sikre allmennheten en adgang til å benytte den kjente teknikk, herunder å foreta nærliggende tilpasninger og forbedringer av denne.»<sup>22</sup> I de nordiske utredningene var det enighet i komiteen om at friholdelsesbehovet «i almindelighed bør veje tungt.»<sup>23</sup>

## 1.5 Kombinasjonsoppfinnelser

I denne avhandlingen tas det utgangspunkt i den definisjonen av kombinasjonsoppfinnelser som kan utledes av *Patentstyrets retningslinjer for saksbehandlere*. Av retningslinjene fremgår det at en kombinasjonsoppfinnelse er en oppfinnelse som består av to eller flere

---

<sup>19</sup> Etter patl. § 3 (3) nr. 3 er eksperiment som angår selve oppfinnelsen unntatt eneretten.

<sup>20</sup> Som Coca-Cola har gjort ved at de har satset på hemmelighold av oppskriften.

<sup>21</sup> Stenvik (2013) s. 214.

<sup>22</sup> I.c. s. 214.

<sup>23</sup> NU 1963:6 s. 127.

kjente trekk, hvor de kjente trekkene samvirker på en måte som gir «en kombinert effekt som er forskjellig fra...summen av den tekniske effekten av de individuelle trekkene».<sup>24</sup> En kombinert oppfinnelse uten kombinert effekt er kun en samling av trekk og ikke en kombinasjonsoppfinnelse som sådan.<sup>25</sup> Denne definisjonen, og skillet mellom kombinerte oppfinnelser med og uten kombinert effekt, blir også lagt til grunn i EPO.<sup>26</sup> Det oppfinneriske ved en kombinasjonsoppfinnelse er måten de kjente trekkene virker sammen på, det vil si den kombinerte effekten kombinasjonen gir.

Et eksempel på en kombinasjonsoppfinnelse kan være en kombinasjon av det smertestillende legemidlet paracetamol og allergitabletten cetirizin. Dersom kombinasjonen viser seg å være effektiv i behandling mot epilepsi, gir kombinasjonen en teknisk effekt utover det de enkelte legemidlene gir hver for seg. Dersom kombinasjonen ikke gir noe mer enn at den er smertestillende og allergiforebyggende kan det tilsi at oppfinnelsen kun er en samling av kjente trekk.

For at noe skal defineres som kombinasjonsoppfinnelse er det derfor avgjørende at kombinasjonen består av kjente trekk og at de kjente trekkene skaper en kombinert effekt som er større og/eller annerledes enn det de kjente trekkene gir hver for seg. For å bevise en kombinert effekt er det vanligvis nødvendig med tekniske data som underbygger den. I en ny avgjørelse avsagt av den nederlandske ankedomstolen var det påstått en synergisk effekt og en forbedrende effekt. Den påståtte synergiske effekten kunne ikke bevises, og derfor var det kun den forbedrende effekten ved at de «increases patient compliance» som ga grunnlag for vurderingen av oppfinnelseshøydekravet.<sup>27</sup>

---

<sup>24</sup> Jf. *Patentstyrets retningslinjer for saksbehandlere* (Patentretningslinjene) Del C, Kap. IV punkt 5.7.

Patentretningslinjene er tilgjengelige på Patentstyrets hjemmesider:

<https://www.patentstyret.no/tjenester/patent/patentretningslinjer/> (sist sett 13. desember 2017).

Se også EPOs *Guidelines for the Examination in the European Patent Office* (Guidelines for Examination) Del G, Kap. VII punkt 7. Guidelines er tilgjengelig på EPOs hjemmesider: <http://www.epo.org/law-practice/legal-texts/html/guidelines/e/index.htm> (sist sett 13. desember 2017).

<sup>25</sup> Patentretningslinjene Del C, Kap. IV punkt 5.7 og Guidelines of Examination Del G, Kap. VII punkt 7.

European Patent Office, *Case Law of the Boards of Appeal of the European Patent Office*, 8. utgave, 2016 (Case law 2016) s. 224.

<sup>26</sup> Det europeiske patentkontoret (EPO). Se Case Law (2016) s. 223-224.

<sup>27</sup> *Leo Pharma v. Sandoz*, The Hague Court of Appeal 7. november 2017premiss 4.5 og 4.14 følgende.



Skillet mellom «vanlige» oppfinnelser og kombinasjonsoppfinnelser kan være vanskelig å trekke, ettersom «[n]esten alle oppfinnelser ... [i realiteten består] i en kombinasjon av flere elementer, hvorav noen eller alle normalt vil være kjent fra før.»<sup>28</sup> Dette er spesielt tilfellet innenfor bioteknologien, hvor man i stor grad baserer oppfinnelser på kombinasjoner av allerede kjente elementer eller fremgangsmåter.

## **1.6 Den videre fremstillingen**

I avhandlingens kapittel 2 redegjøres det for relevante nasjonale og internasjonale rettskilder og deres betydning på avhandlingens tema. Videre vil kravet om oppfinneshøyde i patl. § 2 behandles i kapittel 3. Kapittel 4 har som formål å klarlegge fagperson-standarden, samt fagpersonens betydning for oppfinneshøydevilkåret. I kapittel 5 behandles fremgangsmåten som benyttes i vurderingen av oppfinneshøydevilkåret. Formålet med kapittel 5 er å gi en fremstilling av hvordan oppfinneshøydevurderingen foretas i praksis, herunder hvilken betydning fremgangsmåten får for vurderingen av oppfinneshøydekravet for kombinasjonsoppfinnelser. Deretter vil det i kapittel 6 gis en kort fremstilling av de sekundære skjønnsmomentene, samt deres betydning for oppfinneshøydevurderingen etter patl. 2. Avslutningsvis i kapittel 7 vil det kort redegjøres for avhandlingens funn, og samt gis en vurdering av hvorvidt det bør gjelde en annen norm for oppfinneshøydekravet for kombinasjonsoppfinnelser sammenlignet med andre oppfinnelser.

## **2 Rettskildene og de internasjonale føringene**

I denne avhandlingen anvendes det et rettsdogmatisk perspektiv, og det er følgelig alminnelig juridisk metode som legges til grunn for analysen. Det primære rettsgrunnlaget er patentloven § 2, og tilhørende forarbeider, rettspraksis, forvaltningspraksis og øvrige nasjonale rettskilder er av interesse ved behandlingen av oppfinneshøydekravet. Patentretten har et internasjonalt preg, og nasjonale rettskilder er i betydelig grad påvirket av utviklingen som har funnet sted internasjonalt og i øvrige europeiske land. Den videre fremstillingen tar sikte på å redegjøre for relevante nasjonale og internasjonale rettskilder, samt deres betydning for avhandlingens tema. Redegjørelsen skal synliggjøre de internasjonale utviklingstrekk og føringene som avhandlingens tema relaterer seg til.

---

<sup>28</sup> Are Stenvik, *Oversikt over kravet til oppfinneshøyde etter norsk patentrett*, Tidsskrift for forretningsjus, 1996 nr. 4 s. 1-18 på s. 5. Se også Stenvik (2013) s. 217.

Patentretten har vært internasjonal fra sin opprinnelse; allerede ved forberedelsen av den første norske patentloven i 1876 var fremmed rett av interesse.<sup>29</sup> Den någjeldende patentloven av 1967 har også et internasjonalt preg, og ble utarbeidet på grunnlag av et nordiske samarbeidet mellom Norge, Sverige, Danmark og Finland. Av patentlovens forarbeider er den fellesnordiske komiteens betenkning, NU 1963:6 og Ot.prp.nr. 36 (1965-1966), av interesse for rettsanvendelsen. Ettersom patentretten er i stadig utvikling vil det imidlertid være grunn til å lese forarbeidene med et kritisk blikk.<sup>30</sup> Når det gjelder kravet til oppfinnelseshøyde i patl. § 2 er likevel det som fremgår av NU 1963:6 og Ot.prp.nr. 36 (1965-1966) langt på vei dekkende for rettstilstandene i dag.<sup>31</sup>

Patentloven av 1967 inneholder et rettslig rammeverk for meddelelse av patentrettigheter i Norge. På grunn av territorialprinsippet kan imidlertid ikke reglene i patentloven gi beskyttelse mot utnyttelse i andre land.<sup>32</sup> Den territoriale begrensningen skaper utfordringer fordi oppfinnelser er idéer og kunnskap, noe som normalt kan utnyttes av enhver så fort de er kjent – uavhengig av landegrensener. I motsetning til materielle knapphetsgoder kan man ikke på en enkel måte forhindre andre å utnytte en idé. Når idéen og kunnskapen først er tilgjengelig er det regelmessig mindre kostnadskrevenende å kopiere enn å utvikle oppfinnelsen selv.<sup>33</sup> Dette er spesielt aktuelt for legemidler, som er resultat av mange års forskning og hvor det er nedlagt betydelige summer. Produksjonen er i alle tilfeller billigere enn utviklingen av oppfinnelsen.<sup>34</sup>

Oppfinnelsers internasjonale karakter har preget den videre utviklingen av rettsområdet. Etter patentlovens ikrafttredelse har utviklingen vært rettet mot det internasjonale og regionale samarbeidet. Revisjonen av patentloven i 1979 er den mest omfattende endringen som er gjort i pantelovgivning i nyere tid, og ble gjort på grunnlag av utredningen i NOU 1976: 49 om

---

<sup>29</sup> Are Stenvik, *Patenters beskyttelsesomfang*, Oslo 2001 s. 183.

<sup>30</sup> Stenvik (2013) s. 43.

<sup>31</sup> *ibid* s. 212.

<sup>32</sup> Territorialprinsippet går ut på at norske myndigheter ikke kan utøve jurisdiksjon utover de norske landegrensene. For patentretten betyr det at patentene er territorielt avgrenset, og vil kun ha virkning i Norge. Se Ragnar Knoph, *Knophs oversikt over Norges rett, 13 utgave ved Kåre Lilleholt*, Oslo 2009 s. 498 og Stenvik (2013) s. 282 flg.

<sup>33</sup> Schovsbo (2015) s. 325.

<sup>34</sup> Bengt Domeij, *Läkemedelspatenten*, Stockholm 1998 s. 12-13.

internasjonalt patentsamarbeid. Av særlig interesse for avhandlingen er utredningens drøftelser av Norges tilknytning til Patent Cooperation Treaty (PCT) og European Patent Convention (EPC).<sup>35</sup> I denne sammenheng er også Ot.prp. nr. 32 (1978-1979), som inneholder forslaget til tiltredelsen av PCT, og St.prp. nr. 53 (2006-2007), som inneholder forarbeidene til Stortingets samtykke til ratifiseringen av EPC, relevante forarbeider. I nyere tid er det EPC som har fått størst betydning for norsk patentrett, og i kraft av EØS-avtalens protokoll 28 artikkel 3 nr. 4 plikter Norge å følge de materielle bestemmelsene i EPC.

EPC etablerer et rettslig rammeverk som gjør det mulig å søke og oppnå patentbeskyttelse i flere land gjennom en enkel patentsøknad til European Patent Office (EPO). På denne måten legger EPC til rette for en effektiv søknadsprosess for de som ønsker patentbeskyttelse i flere land. Ved å etablere ensartede regler for patentmeddelelse bidrar EPC også til større forutberegnelighet og ensartet praksis i medlemslandene. Norge ratifiserte EPC i oktober 2007, og de nødvendige lovendringene ble besluttet med virkning fra 1. januar 2008. Det er nå en utbredt oppfatning at det er fullt samsvar mellom norsk patentlovgivning og EPC.<sup>36</sup> Dette tilsier at praktiseringen av oppfinneshøydekravet etter EPC artikkel 56 bør tillegges betydelig vekt ved tolkningen av oppfinneshøydekravet i patl. § 2.<sup>37</sup>

Praksis fra nasjonale og internasjonale domstoler vil også være av interesse for avhandlingens tema. Det finnes kun et fåtall avgjørelser fra Høyesterett som behandler kravet til oppfinneshøyde i patl. § 2.<sup>38</sup> Antallet publiserte avgjørelser om oppfinneshøydekravet fra underrettene er til sammenligning noe mer omfattende. I den grad praksis fra Høyesterett gir føringer for tolkningen av kravet til oppfinneshøyde bør avgjørelsene tillegges stor vekt i rettsanvendelsen.<sup>39</sup> Underrettene har derimot langt ifra samme autoritet som Høyesterett, og den nærmere vekten av underrettspraksis vil bero på om praksisen er langvarig, fast og konsistent.<sup>40</sup> På patentrettens område gjelder det et særskilt krav om at patentsaker skal

---

<sup>35</sup> Se NOU 1976: 49 s. 9. PCT trådte i kraft Norge 1. januar 1980, og EPC 1. januar 2008.

<sup>36</sup> Rt. 2009 s. 1055 (Donepezil) premiss 26, LB-2009-75798 s. 6 og Stenvik (2013) s. 46.

<sup>37</sup> Se Rt. 2009 s. 1055 (Biomar) premiss 26 og St.prp. nr. 53 (2006-2007) s. 31.

<sup>38</sup> Et eksempel fra Høyesterettspraksis som behandler kravet om oppfinneshøyde er Rt. 2008 s.1555 (Biomar). Høyesteretts argumentasjon og forståelse av kravet om oppfinneshøyde er gjennomgående sitert i nyere rettspraksis.

<sup>39</sup> Torstein Eckhoff, *Rettskildelære*, 5. utgave ved Jan E. Helgesen, Oslo 2001 s. 159-161.

<sup>40</sup> Eckhoff (2001) s. 162 .

anlegges ved Oslo Tingrett som obligatorisk verneting.<sup>41</sup> Dette kravet har til hensikt å ivareta behovet for spesiell sakkunnskap og ensartet praksis.<sup>42</sup> Dette tilsier at avgjørelser fra underrettene i patentsaker bør tillegges noe større vekt sammenlignet med underrettspraksis fra andre rettsområder.

Hensynet til å oppnå en ensartet praksis tilsier at det også vil være relevant å se til praksis fra øvrige land tilsluttet EPC, herunder særlig praksis fra Tyskland, England og Nederland. Av land utenfor Europa er USA av interesse.<sup>43</sup> Når det gjelder vektleggingen av utenlandsk praksis vil denne blant annet bero på hvor klar og enhetlig de aktuelle avgjørelsene er, hvilken instans som har fattet avgjørelsene og hvorvidt tolkningen er lagt til grunn i flere land.<sup>44</sup> I avhandlingen vil henvisninger til utenlandsk praksis i hovedsak benyttes for å illustrere problemstillinger.

I tilknytning til avhandlingens tema vil praksis fra nasjonal og internasjonal forvaltning være av særlig interesse. Patentbeskyttelse i Norge kan oppnås enten gjennom søknad til Patentstyret eller til EPO. Patentstyret er tildelt ansvaret som nasjonal patentmyndighet, jf. patl. § 7, og er et uavhengig forvaltningsorgan som har til oppgave å behandle saker om industrielle rettigheter, jf. psl.<sup>45</sup> §§ 1 og 2. Det er Patentstyrets ansvar å ta imot, behandle og avgjøre søknader om patent. Styret består av jurister og fagkyndige medlemmer. I 2016 behandlet Patentstyret tilsammen 2062 søknader om patent.<sup>46</sup>

På grunn av Patentstyrets sammensetning og den store saksmengden vil de nødvendigvis få et bredt erfaringsgrunnlag med å behandle patentsaker, og følgelig god kompetanse til å vurdere hvor grensene går for kravet til oppfinnelseshøyde.<sup>47</sup> I saksbehandlingen følger Patentstyret patentretningslinjene, som er en intern instruks fastsatt av Patentstyrets direktør i medhold av

---

<sup>41</sup> Jf. patl. § 63 (1) nr. 2.

<sup>42</sup> NU 1963: 6 s. 378 og Ot.prp.nr. 36 (1965-1966) s. 54.

<sup>43</sup> Stenvik (2013) s. 47.

<sup>44</sup> *ibid* s. 216-217.

<sup>45</sup> Lov om Patentstyret og Klagenemnda for industrielle rettar av 22. juni 2012 nr. 58 (Patentstyrelova).

<sup>46</sup> Se Patentstyret årsrapport 2006 s. 13. Årsrapporten er tilgjengelig på Patentstyrets hjemmesider: [https://www.patentstyret.no/globalassets/om-oss/aarsrapporter/patentstyret\\_aarsrapport\\_2016.pdf](https://www.patentstyret.no/globalassets/om-oss/aarsrapporter/patentstyret_aarsrapport_2016.pdf) (sist sett 13. desember 2017).

<sup>47</sup> Se eksempelvis Rt. 2008 s.1555 (Biomar) avsnitt 40.

patentstyreforskrifta<sup>48</sup> § 1. Retningslinjene kan betraktes som uttrykk for Patentstyrets praksis og utgjør således ingen forskrift i forvaltningslovens forstand. For bindende hjemler er det nødvendig å henvise til patentloven eller patentforskriften.

Patentstyrets avgjørelse av en patentsøknad kan påklages til Klagenemnda for industrielle rettigheter (KFIR).<sup>49</sup> Klagenemnda er et uavhengig forvaltningsorgan som består av leder og nestleder som begge oppfyller krav til dommere, samt fagkyndige medlemmer jf. patentstyrelova § 3 (2) og (3). Klagenemndas formål er å bidra til økt rettsikkerhet gjennom en uavhengig klagebehandling av Patentstyrets avgjørelser.

Formålet om å oppnå en ensartet praksis tilsier at Patentstyrets og Klagenemndas praktisering av vilkåret om oppfinneshøyde er relevant ved tolkningen av patl. § 2. Når det gjelder vekten av slik praksis vil dette nødvendigvis avhenge av det konkrete spørsmålet man skal ta stilling til, hvor omfattende og klar den aktuelle praksisen er, samt ikke minst hvilke andre rettskilder man har å forholde seg til. Høyesterett har lagt til grunn at det bør utvises varsomhet med å fravike patentmyndighetenes skjønnsutøvelse på grunn av deres spesielle sakkunnskap og brede erfaring i patentsaker.<sup>50</sup>

EPO har som oppgave å ta imot, behandle og avgjøre patentsøknader på grunnlag av EPC. Ettersom EPO utlukkende behandler patentsaker ut fra reglene i EPC, har organet opparbeidet seg en særskilt kompetanse og autoritet. I norsk rettspraksis og forvaltningspraksis henvises det ofte til praksis fra EPO, og praksisen tillegges gjennomgående stor betydning. Dette bidrar til å oppfylle formålet ensartede regler og praktisering av disse. Den nærmere vektleggingen av praksis fra EPO må i utgangspunktet vurderes etter de samme kriteriene som praksis fra

---

<sup>48</sup> Forskrift 1. mars 2013 nr. 246 til patentstyrelova (patentstyreforskrifta).

<sup>49</sup> Ved endring av patentstyrelova i 2012 endret man navnet på Patentstyrets klageinstans fra Patentstyrets annen avdeling til Klagenemnda for industrielle rettigheter.

<sup>50</sup> Se Rt. 1975 s. 603 på s. 606 (Swingballsaken) og Rt-2008-1555 (Biomar). Varsomheten er hovedsakelig aktuell i avslagssaker og ikke ugyldighetssaker, der nye mothold ofte trekkes inn. Domstolene utviser i praksis ingen tilbakeholdenhet i ugyldighetssøksmål. Domstolene vil i ugyldighetssøksmål også normalt vise til prinsippet det såkalte Swingball-prinsippet, men vil fastslå at retten uansett må foreta en konkret vurdering basert på bevisene i saken. Et eksempel på en vanlig en vanlig innfallsvinkel på dette er i Borgarting Lagmannsrett LB-2014-66504 (Genentech/Hospira).



Patentstyret og Klagenemnda. I tillegg vil vektingen av avgjørelser fra EPO være avhengig av hvilken avdeling i EPO som har truffet avgjørelsen.<sup>51</sup>

EPO består av Examining Division som undersøker om de formelle kravene til søknad om patent er oppfylt, samt avgjør om det er grunnlag for å meddele patent. Ansvaret for å undersøke eventuelle innsigelser mot et patent er lagt til Technical Boards of Appeal.<sup>52</sup> Boards of Appeal har ansvar for å behandle klager på patentsaker, og Enlarged Board of Appeal behandler klagesaker som er særlig kompliserte eller av prinsipiell betydning for videre utvikling av ensartet praksis.

EPOs Guidelines for Examination inneholder retningslinjene for EPOs saksbehandling. I likhet med patentretningslinjene er Guidelines for Examination en intern instruks for saksbehandlere i EPO, og gir således uttrykk for EPOs praksis. Etter ikrafttredelsen av EPC 1. januar 2008 har patentretningslinjene blitt harmonisert med Guidelines for Examination.

For avhandlingens tema vil også juridisk litteratur være av interesse i den grad kravet til oppfinneshøyde er behandlet. Det finnes lite norsk litteratur som behandler kravet til oppfinneshøyde, men det internasjonale kildeomfanget er til sammenligning omfattende. I avhandlingen er det gjennomgående vist til EPOs Case Law, som er utarbeidet på grunnlag av praksis fra Board of Appeal. Videre blir det henvist til nordiske forfattere som Schovsbo og Domeij. Nordisk litteratur er av særlig relevans som følge av det nordiske patentsamarbeidet som ligger til grunn for norsk patentlovgivning. Av norsk litteratur er det hovedsakelig Are Stenvik som er av interesse.

## **3 Kravet til oppfinneshøyde i patentloven § 2**

### **3.1 Rettslige utgangspunkter**

Kravet til oppfinneshøyde følger av patentloven § 2, hvor det står følgende:

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

---

<sup>51</sup> Rt. 2008 s. 1555 (Biomar) premiss 51.

<sup>52</sup> Eksempel på saksnavn fra Technical Boards of Appeal er: T0839/90. Eksempel på saksnavn fra Enlarged Board of Appeal er: G 1/04.

Kravet om at oppfinnelsen må *skille seg vesentlig fra det som var kjent* er uttrykk for et krav om at oppfinnelsen må ligge «ud over, hvad en gennemsnitsfagmand vil kunne nå til på grundlag af det allerede kendte.»<sup>53</sup> Gjennom et slikt krav skal oppfinneshøydevilkåret bidra til identifisering av hvilke oppfinnelser som faktisk er resultat av oppfinnerisk aktivitet, og ikke bare er en naturlig del av den kontinuerlige utviklingen.<sup>54</sup> Rene modifikasjoner av noe som allerede er kjent, som endringer i temperatur og mengde, vil vanligvis ikke ha tilstrekkelig oppfinneshøyde.<sup>55</sup>

Uttrykket «det som var kjent» blir ofte omtalt som teknikkens stand, og skal etter patl. § 2 (2) omfatte alt det som var «alment tilgjengelig» før søknadens inngivelsesdag.<sup>56</sup>

*Søknadstidspunktet* regnes som den dagen søknaden kom inn til Patentstyret, og regnes i hele dager og ikke klokkeslett.<sup>57</sup> Det som var kjent er totalen av ulike typer informasjonskilder, og omtales i patentretten som *mothold*<sup>58</sup>. For at et mothold skal kunne klassifiseres som allment tilgjengelig, og følgelig være en del av teknikkens stand, må det ha vært «tilgjengelig for en større eller ubestemt krets av personer».<sup>59</sup> I tillegg må motholdet oppfylle kravet til «enabling disclosure», som betyr at det må være mulig for fagpersonen å forstå og utnytte den tekniske informasjon som fremgår av motholdet.<sup>60</sup>

Hva som skal til for at en oppfinnelse skiller seg «vesentlig fra» det som var kjent, og dermed oppfylle oppfinneshøydevilkåret, er vanskelig å konkretisere.<sup>61</sup> Lovteksten gir ingen nærmere retningslinjer for den konkrete skjønnsutøvelsen, og vilkårets innhold må utledes av øvrige rettskilder. I dag er det sikker rett at formuleringen «skiller seg vesentlig fra» skal

---

<sup>53</sup> NU 1963: 6 s. 126.

<sup>54</sup> Schovsbo (2015) s. 404-405.

<sup>55</sup> Bengt Domeij, *Patenträtt*, Stockholm 2006 s. 88.

<sup>56</sup> Søknadens inngivelsesdag blir heretter omtalt som søknadstidspunktet. Søknadstidspunktet kan settes til et tidligere tidspunkt dersom vilkårene i patl. § 6 er oppfylt. I så fall er det *prioritetsdagen* som er det avgjørende skjæringspunktet, se Stenvik (2013) s. 175 og 243 flg.

<sup>57</sup> Se Stenvik (2013) s. 175.

<sup>58</sup> Mothold kan komme i form av skrift, foredrag og utnyttelse, jf. patl. § 2. Listen er ikke uttømmende, slik at et mothold også kan være en bok, dokument, salgsbrosjyre, film, patent, produkter, og lignende.

<sup>59</sup> Ot.prp. nr. 36 (1965-1966) s. 21 og Stenvik (2013) s. 177 flg.

<sup>60</sup> Patentretningslinjene Del C, Kap. IV punkt 4.3.2 tredje avsnitt og Guidelines of Examination Del G, Kap. VI punkt 4.

<sup>61</sup> Rt. 2008 s. 1555 (Biomar) premiss 32.

forstås som at den patentsøkte løsningen ikke kan ha vært *nærliggende for fagpersonen* før søknadstidspunktet.<sup>62</sup> I den nordiske utredningsserien ble det gjort forsøk på å utarbeide objektive vurderingsmomenter. Komiteene fant det imidlertid ikke «muligt at angive sådanne kriterier i lovtekst», og det ble opp til domstolene å fastslå vilkårets nærmere innhold.<sup>63</sup>

Tidligere ble vurderingen foretatt gjennom en vektning på bakgrunn av de grunnleggende hensynene bak patentretten, samt øvrige forhold som var av relevans i den konkrete sak.<sup>64</sup> Etter hvert så man imidlertid behovet for en objektiv og realistisk vurdering, og gjennom praksis fra EPO ble det utarbeidet en metode som brukes i vurderingen av om oppfinnelsen var nærliggende for fagpersonen. Metoden er kjent som «the problem- and solution approach» (PSA), og i praksis bruker vanligvis både Patentstyret og de norske domstolene tilnærmingen når de tar stilling til oppfinneshøydevilkåret. I praksis sies det at tilnærmingen har «vunnet innpass i Norge».<sup>65</sup> EPOs tolkning og praktisering av PSA, og herunder tolkningen av oppfinneshøydevilkåret i artikkel 56, har derfor stor betydning ved fastleggelsen av oppfinneshøydekravets innhold. PSA vil danne grunnlaget for avhandlingen og utpenslingen av oppfinneshøydevilkåret for kombinasjonsoppfinnelser.

### **3.2 «The problem- and solution approach»**

Tilnærmingen er nedfelt i EPOs Guidelines og i Patentstyrets retningslinjer, og er delt opp i tre trinn.<sup>66</sup> Det første trinnet går ut på å fastslå den nærmeste teknikkens stilling, det vil si å finne det motholdet som ligner mest på den patentsøkte løsningen. Det andre trinnet går ut på å fastslå det objektive tekniske problemet oppfinnelsen løser. Tilnærmingens tredje trinn skal fastslå om oppfinnelsen var nærliggende for fagpersonen. For hvert av de tre trinnene er det gitt objektive retningslinjer for hvordan vurderingene skal foretas, for å ivareta behovet for en objektiv og forutsigbar vurdering uten bruk av etterpåklokskap.<sup>67</sup>

---

<sup>62</sup> Rt. 2008 s. 1555 premiss 33 flg, Oslo tingretts dom 13. februar 2017 (vedlegg 1) s. 29.

<sup>63</sup> NU 1963: 6 s. 127.

<sup>64</sup> Stenvik (2013) s. 238-239 hvor høyesterettsdommene Rt. 1954 s. 1090 (Faber) og Rt-1936 s. 757 (van Heusen) er behandlet nærmere.

<sup>65</sup> Se LB-2015-90322 s. 17.

<sup>66</sup> Se Patentretningslinjene Del C, Kap. IV punkt 5.5 og Guidelines of Examination Del G, Kap. VII punkt 5.

<sup>67</sup> Se Patentretningslinjene Del C, Kap. IV punkt 5.5 og 5.8 og Guidelines of Examination Del G, Kap. VII punkt 5 og 8, Case Law (2016) s. 161 og 184-185. Se også eksempelvis LB-2015-90322 s. 17.

Begrunnelsen for at etterpåkløskap må unngås er at det er kun det som var kjent før søknadstidspunktet som skal tas med i betraktning ved vurderingen av oppfinneshøydevilkåret, jf. patl. § 2. Med dette som utgangspunkt vil man kunne ivareta de innovative begrensningene innovativt arbeid medfører.<sup>68</sup> En patentsøkt løsning kan i enkelte tilfeller fremstå som enkel og åpenbar, noe som særlig gjør seg gjeldende for kombinasjonsoppfinnelser.<sup>69</sup> Utfordringen er å sette seg inn i situasjonen før oppfinnelsen ble kjent, uten bruk av kunnskap om oppfinnelsen. En korrekt anvendelse av PSA reduserer risikoen for at vurderingen baseres på kunnskap om oppfinnelsen.<sup>70</sup>

Dersom den objektive vurderingen ikke gir et klart svar, slik at det råder tvil om oppfinnelsen innehar tilstrekkelig oppfinneshøyde, kan sekundære skjønnsmomenter få betydning.<sup>71</sup> Relevante sekundære skjønnsmomenter er for eksempel at oppfinnelsen er en kommersiell suksess, at den løser et problem som mange har forsøkt å løse tidligere uten å lykkes, eller at oppfinnelsen svarer på et lenge følt behov.<sup>72</sup> Grunnen til at de bare *kan få* betydning, og ikke allerede har betydning, er at de sekundære skjønnsmomentene trekker inn forhold som ikke gjelder oppfinnelsens *tekniske* bidrag til samfunnet. Skjønnsmomentene baseres på empirisk data, som kan ha blitt påvirket av andre faktorer. At oppfinnelsen gir en kommersiell suksess kan for eksempel skyldes god markedsføring og ikke at oppfinnelsen i seg selv innfridde kravene til et teknisk bidrag utover hva en gjennomsnittsfagperson ville klart.<sup>73</sup>

### 3.3 Fagpersonen

I oppfinneshøydevurderingen går det sentrale spørsmålet ut på om den patentsøkte løsningen var nærliggende for *fagpersonen*. Hvorvidt løsningen var nærliggende for oppfinneren eller andre personer er irrelevant. Det avgjørende er om den var nærliggende for fagpersonen basert på hans «kunnskap og evner sammenholdt med relevante mothold».<sup>74</sup>

---

<sup>68</sup> Domeij (1998) s. 371.

<sup>69</sup> Case Law (2016) s. 184.

<sup>70</sup> T 0645/92 (Lactones/SHELL) punkt 2.1 s. 5.

<sup>71</sup> Se blant annet Case Law (2016) s. 243. De sekundære skjønnsmomentene blir nærmere behandlet under punkt 6.

<sup>72</sup> Patentretningslinjene Del C, Kap. IV punkt 5.10 og Guidelines of Examination Del G, Kap. VII punkt 10.

<sup>73</sup> Case Law (2016) s. 247 og 248.

<sup>74</sup> LB-2008-66692 (Transocean) s. 21.

Begrunnelsen for at det er en fagperson-standard, og ikke en oppfinner-standard, er at det er fagpersonen på det tekniske området som har de beste forutsetningene for å klare å løse det tekniske problemet, og følgelig komme frem til løsningen. Dessuten er det fagpersonen på det tekniske området som potensielt vil få innskrenket sitt behov for tilgang til den frie teknikk. En fagperson-standard bidrar til en relativisering av oppfinneshøydekravet, ved at kravet tar utgangspunkt i og forandres ut fra hvilket teknisk område man befinner seg på.

### **3.4 Oppfinneshøydekravet for kombinasjonsoppfinnelser**

I vurderingen av oppfinneshøydekravet for kombinasjonsoppfinnelser er spørsmålet om selve *kombinasjonen* var nærliggende for fagpersonen, og det faktum at oppfinnelsen består av kjente trekk er ikke nødvendigvis ensbetydende med at den var nærliggende.<sup>75</sup>

Oppfinneshøydekravet i patl. § 2 og EPC artikkel 56 gjelder oppfinnelser, og etter ordlyden skiller det ikke mellom ulike typer oppfinnelser. Når loven ikke sier noe om et skille mellom ulike typer oppfinnelser, og rettspraksis fra EPOs appellkamre og patentmyndighetenes retningslinjer har gjort det klart at det i utgangspunktet ikke har noen betydning for vurderingen at oppfinnelsen består i kjente trekk, tilsier det at det er samme krav til oppfinneshøyde for kombinasjonsoppfinnelser som andre oppfinnelser.<sup>76</sup>

Uttalelser i en nylig avsagt dom fra tingretten kunne imidlertid tale for at det er et annet krav for kombinasjonsoppfinnelser. Dommen gjaldt en overprøving av avslag på patent stadfestet av KFIR. Retten uttalte følgende: «Det kan være større grunn til å vise forsiktighet med å meddele patenter på kombinasjonsoppfinnelser»,<sup>77</sup> med en henvisning til Are Stenvik (2013) side 217.<sup>78</sup> Formuleringen synes å reflektere et syn om at det bør være en høyere terskel for patentmeddelelse på kombinasjonsoppfinnelser, enn på andre oppfinnelser, og at det av den grunn bør utvises en viss tilbakeholdenhet.

Tingretten forankrer sitt syn i Stenviks argumentasjon, hvor det står at det er på sin plass å utvise «en viss forsiktighet med å meddele patenter på kombinasjonsoppfinnelser, for å unngå

---

<sup>75</sup> Case Law (2016) s. 223 under punkt 9.2.1.

<sup>76</sup> Case Law (2016) s. 223 punkt 9.2.1, Patentretningslinjene Del C, Kap. IV punkt 5.7 andre avsnitt og Guidelines of Examination Del G, Kap. VII punkt 7.

<sup>77</sup> Oslo tingrett 13. februar 2017 (vedlegg 1) s. 32.

<sup>78</sup> Stenvik (2013) s. 217.



å oppstille hindringer for en fri og naturlig videreutvikling av kjente løsninger». <sup>79</sup> Slik jeg forstår uttalelsen begrunner Stenvik sin argumentasjon i hensynet til friholdelse, med en videre forankring i den amerikanske høyesterettsavgjørelsen «Teleflex»<sup>80</sup>.

Dersom kombinasjonsoppfinnelser generelt *faktisk* oppstiller hindringer for «en fri og naturlig videreutvikling av kjente løsninger», taler formålet bak oppfinneshøyde vurderingen for at det bør stilles strengere krav. I Teleflex-saken var det omtvistede patentet en mekanisk oppfinnelse bestående av en kombinasjon av en elektrisk sensor og en justerbar pedal. Av dommen fremgår det at det «For over a half century, the Court has held that a «patent for a combination which only unites old elements with no change in their respective functions...obviously withdraws what is already known into the field of its monopoly and diminishes the resources available to the skillful men»». <sup>81</sup>

Uttalelsen gjelder kombinerte oppfinnelser generelt, og uttrykker at det er i tilfeller hvor kombinasjonen ikke gir noen endring i deres respektive funksjoner at det er «need for caution in granting a patent based on the combination of elements found in the prior art.»<sup>82</sup> Uttalelsen bygger på at det er et skille mellom kombinasjoner som gir en endring i elementenes respektive funksjoner, og de kombinasjonene som ikke gir noen endring. Hvor det er sistnevnte type kombinasjon som står i konflikt med friholdelsesbehovet. Ifølge retningslinjenes definisjon er denne typen ”kombinasjon” ikke noe mer enn en samling av kjente trekk, og er ikke en *kombinasjonsoppfinnelse*. Det vil si at med utgangspunkt i den definisjonen av *kombinasjonsoppfinnelser* som er lagt til grunn i denne avhandlingen, vil ikke disse oppfinnelsene, etter høyesterettsdommerens syn, skape hindringer fordi de gir en endring i elementenes respektive funksjoner.

Min oppfatning er at det er i tilfeller hvor oppfinnelsen ikke gir noen kombinert effekt som er forskjellig og/eller større at den kan komme i konflikt med friholdelsesbehovet. Dette vil ikke være tilfellet for kombinasjonsoppfinnelser dersom det tas utgangspunkt i definisjonen jeg har lagt til grunn. Så lenge det er tatt forbehold om distinksjonen mellom kombinerte oppfinnelser som er kombinasjonsoppfinnelser og de som kun er rene samlinger av trekk vil man etter mitt

---

<sup>79</sup> Stenvik (2013) s. 217.

<sup>80</sup> KSR v. Teleflex (2007) 550 U.S. 398 (Supreme Court).

<sup>81</sup> *ibid*, opinion of the court , II A s. 11-12.

<sup>82</sup> *ibid*, opinion of the court , II A s. 11.

skjønn utelukke de tilfellene hvor en oppfinnelse «obviously withdraws» deler av den kjente teknikken og kan skape hindringer. På basis av dette synes uttalelsen om at det bør utvises en viss forsiktighet ved patentmeddelelse på kombinasjonsoppfinnelser ikke helt treffende for den definisjonen som er lagt til grunn i retningslinjene og EPOs praksis. Det skal ikke utelukkes at kombinasjonsoppfinnelser i praksis *kan* påvirke friholdelsesbehovet. Det som imidlertid må poengteres er at enhver oppfinnelse potensielt sett kan påvirke friholdelsesbehovet, noe som er selve begrunnelsen bak kravet til oppfinneshøyde.

Den rådende oppfatningen hos den amerikanske Supreme Court «For over half a century...» har ført til en bruk av «the synergistic result test» i oppfinneshøydevurderingen av kombinerte oppfinnelser.<sup>83</sup> Testen går ut på at kombinerte oppfinnelser som gir en synergisk effekt, antas å ha tilstrekkelig oppfinneshøyde. Etter norsk terminologi vil dette si at synergitesten automatisk presumerer at kombinasjonsoppfinnelser har oppfinneshøyde uten noen nærmere vurdering. En tilbakeholdenhet ved vurderingen av oppfinneshøyde for *kombinasjonsoppfinnelser* har dermed ikke vært utvist av den amerikansk Supreme Court. Snarere tvert imot.

I Teleflex-saken modifiserte Supreme Court sin tilnærming, og tilpasset den til Federal Circuits «TSM-test».<sup>84</sup> Først konkluderte dommeren med at den kombinerte oppfinnelsen ikke ga en synergisk effekt, men gikk så videre til å spørre om det fantes noen hint i teknikkens stand som ga fagpersonen et hint om løsningen.<sup>85</sup> Dommeren konkluderte med at oppfinnelsen manglet oppfinneshøyde, men ikke utelukkende basert på manglende synergieffekt. Han uttalte at «The combination of familiar elements according to known methods is *likely* to be obvious when it does no more than yield *predictable results*.»(mine uthevinger).<sup>86</sup> En grundigere redegjørelse for hva som ligger i den nye tilnærmingen krever en

---

<sup>83</sup> Se Sung Hoon Lee, *Non-Obviousness in Combination Patents after KSR*, The Federal Circuit Bar Journal, 2016, vol. 28 s. 229-275 på s. 229.

<sup>84</sup> Federal Circuit den amerikanske ankeinstans og «TSM» er en forkortelse for «teaching, suggestion and motivation», som går ut på at man må finne noe i teknikkens stand som tilsier at fagpersonen ville valgt løsningen. Se Lee (2016) s. 229-230.

<sup>85</sup> *KSR v. Teleflex* (2007), opinion of the court, II B s. 14-15.

<sup>86</sup> *ibid*, II A s. 12.

omfattende drøftelse, noe det ikke er rom for å behandle i denne avhandlingen, på grunn av avhandlingens tema og omfang.<sup>87</sup>

Ifølge norsk og europeisk praksis tuftes oppfinneshøydevurderingen på en objektiv og realistisk vurdering uten bruk av etterpåklokskap. I praksis forsøker man å oppnå denne ved hjelp av fremgangsmåten i PSA. At vurderingen uansett må foretas på bakgrunn av en konkret vurdering er også noe Stenvik og tingretten i den nevnte faken faller tilbake på, etter at de har kommentert behovet for en viss forsiktighet.<sup>88</sup> Uttalelsen om behovet for forsiktighet later derfor til å være en påstand som ikke nødvendigvis vil ha noen betydning i og med at vurderingen er objektiv.

I artikkelen «Utviklingen på immaterialrettsområdet i Norge 2008-2010» uttaler Stenvik at LB-2008-66692 (Transocean) har interesse for spørsmålet om «normen for oppfinneshøyde ved kombinasjonsoppfinnelser.»<sup>89</sup> Uttalelsen synes å innebære et syn gående ut på at det er en spesiell norm for kombinasjonsoppfinnelser. I saken ble store deler av vurderingen av om kombinasjonen var nærliggende gjort på bakgrunn av fagpersonens evne til å kombinere informasjon og anvende dem for å komme frem til kombinasjonsoppfinnelsen.<sup>90</sup>

Dette er i tråd med de ulike momenter Stenvik trekker frem som relevante ved vurderingen av oppfinneshøydekravet for kombinasjonsoppfinnelser. Han nevner forhold som at man må ta hensyn til «hvor fjerne områder...elementene er hentet fra, og...hvor mange mothold det var nødvendig å kombinere for å komme frem til oppfinnelsen.»<sup>91</sup> Dette er forhold som påvirker om kombinasjonen var nærliggende for fagpersonen. Dersom fagpersonen forventes å ha en ubegrenset kombinasjonsevne vil han være i stand til å kombinere hva som helst, og de fleste kombinasjonsoppfinnelsene vil være nærliggende ettersom trekkene den består av allerede eksisterer i teknikkens stand. Dersom kombinasjonsevnen på den annen side er

---

<sup>87</sup> Se Lee (2016) s. 252 og 256 flg. for nærmere lesning om «the predictable results test». Testen er en slags synergi av de rådende oppfatningene av hvordan oppfinneshøydevurderingen for kombinasjonsoppfinnelser skulle gjøres før Teleflex-saken.

<sup>88</sup> Oslo tingrett av 13. februar .2017 (vedlegg 1) s. 32 og Stenvik (2013) s. 217.

<sup>89</sup> Are Stenvik, *Utviklingen på immaterialrettsområdet i Norge 2008-2010 1. Patent*, Nordisk immateriell rettsskyld nr. 6 2010 s. 521-542 på s. 524.

<sup>90</sup> LB-2008-66692 (Transocean) s. 25 flg.

<sup>91</sup> Stenvik (2013) s. 217-218 (i petitavsnittet).

begrenset vil fagpersonen ha problemer med å kombinere kunnskap fra fjerne områder, og antall mothold. Fastleggelsen av den relevante fagpersonen kan potensielt få stor betydning for vurderingen av oppfinneshøydekravet for kombinasjonsoppfinnelser, ettersom det i spørsmålet om hva som var nærliggende for fagpersonen relativiseres gjennom hans kombinasjonsevne og hvor omfattende den vurderes til å være.<sup>92</sup>

### 3.5 Forholdet mellom kravene til oppfinneshøyde og nyhet

Ifølge patl. § 2 meddeles det kun patent på «oppfinnelser som er nye i forhold til hva som var kjent før patentsøknadens inngivelsesdag». Bestemmelsen oppstiller følgelig et vilkår om at oppfinnelsen må være ny, noe som har sin naturlige begrunnelse i at man ikke kan få patent på en ting som allerede eksisterer. Vilkårene om nyhet og oppfinneshøyde er kumulative, og i praksis vurderer man nyhetsvilkåret først. Dersom oppfinnelsen ikke er ny vil den heller ikke ha oppfinneshøyde.

Nyhetsvurderingen foretas gjennom en granskning av om den tekniske løsningen allerede er *allment tilgjengelig*. Dersom løsningen allerede eksisterer og er allment tilgjengelig, er den nyhetshindrende for den patentsøkte løsningen og vilkåret er ikke oppfylt. Nyhetskravet er globalt, noe som betyr at en allment tilgjengelig løsning i Sør-Korea, også vil være allment tilgjengelig og nyhetshindrende i Norge.

I vurderingen av nyhetsvilkåret skal man sammenligne oppfinnelsens tekniske løsning med ett og ett mothold. Det er ikke mulig å kombinere flere mothold i nyhetsvurderingen.<sup>93</sup>

Sammenligningen foretas ved at man sammenligner de enkelte elementene som er beskrevet i patentkravene i søknaden, med de enkelte elementene det aktuelle motholdet består av. Det er ingen krav til motholdenes utforming, noe som betyr at ethvert mothold kan være nyhetshindrende. Dersom man finner den samme tekniske løsningen forklart i et Donald Duck-blad vil det være ekvivalent med en løsning beskrevet i et patent.<sup>94</sup> For at et mothold skal være nyhetshindrende må *alle* de enkelte elementene den patentsøkte løsningen består av,

---

<sup>92</sup> Stenvik (2010) s. 525 og Stenvik (2013) s. 223.

<sup>93</sup> Patentretningslinjene Del C, Kap. IV punkt 4.3.1 og Guidelines of Examination Del G, Kap. VI punkt 1.

<sup>94</sup> I artikkelen *Krøyekuler: Donald Duck kom oppfinner i forkjøpet* vises det til flere eksempler hvor Carl Barks tegneseriestriper har ført til nektelse av patent. Artikkelen er gjengitt på:

<http://historienet.no/teknikk/oppfinnelser/kroyerkuler-donald-duck-kom-oppfinner-i-forkjopet> (sist sett 13. desember 2017).

være mulig å gjenfinne i det *ene* allment tilgjengelige motholdet. Dersom ett element skiller dem fra hverandre, er det tilstrekkelig for at oppfinnelsen kan regnes som ny.

Et illustrerende eksempel kan være en patentsøkt oppfinnelse i form av en vannkoker med et endestykke som gir en pipelyd når vannet koker. På søknadstidspunktet kan man se for seg at det nærmeste motholdet var en bok som beskrev en så å si identisk vannkoker, hvor det eneste som skilte dem var at vannkokeren ikke hadde et endestykke som ga lyd. Boken vil derfor ikke være nyhetshindrende, i og med at det ikke er mulig å gjenfinne *alle* elementene i det ene motholdet.

For kombinasjonsoppfinnelsers vedkommende vil det alltid være mulig å gjenfinne de enkelte trekkene kombinasjonen består av i diverse allment tilgjengelige mothold ettersom en kombinasjonsoppfinnelse består av to eller flere allerede kjente trekk. I og med at det ikke er mulig å kombinere ulike mothold i nyhetsvurderingen er det derfor irrelevant at de ulike elementene allerede eksisterer i forskjellige mothold. Det er kombinasjonsoppfinnelsen som helhet man skal sammenligne motholdene med.<sup>95</sup> Så med mindre alle elementene er å gjenfinne i ett mothold, er nyhetskravet oppfylt.

## 4 Fagperson-standarden

### 4.1 Generelt

Fagperson-begrepet er et uttrykk for en imaginær person, og fastleggelsen beror på en konkret vurdering i den enkelte sak. Fagpersonen dekker behovet for en kvalitativ standard for bedømmelsen av de tekniske prestasjonene oppfinnelsen gir.<sup>96</sup> Ifølge patentretningslinjene antas vedkommende «å være en utøvende faglært innen det relevante fagområdet, som har gjennomsnittlig kunnskap og evner og som kjenner til hva som var alminnelig kunnskap på området på den aktuelle dato».<sup>97</sup>

Ut fra definisjonen beror fastleggelsen av den relevante fagperson på to vurderinger. For det første må man fastslå hvilket fagområde fagpersonen tilhører. Deretter må det kartlegges

---

<sup>95</sup> Se Stenvik (2013) s. 217.

<sup>96</sup> Domeij (1998) s. 125.

<sup>97</sup> Patentretningslinjene Del C, Kap. IV punkt 5.5 og Guidelines of Examination Del G, Kap. VII punkt 3. Se også henvisningen til patentretningslinjene i Rt. 2008 s- 1551 premiss 36.



hvilket kunnskapsnivå og hvilke evner han forventes å ha. Ved fastleggelsen skal det tas utgangspunkt i fagpersonen *før* søknadstidspunktet, det vil si at kunnskap som ble kjent etter søknadstidspunktet er irrelevant ved fastleggelsen. Vurderingene behandles hver for seg.

## **4.2 Den konkrete vurderingen av sakens relevante fagperson**

### **4.2.1 Det tekniske området fagpersonen tilhører**

Det relevante fagområdet vil være det fagområdet hvor det tekniske problemet tilhører, fordi det er fagpersonen på dette området som er nærmest å finne en løsning på problemet.<sup>98</sup> Det er det området som problemet tilskynder fagpersonen til å søke problemets løsning som er avgjørende.<sup>99</sup>

Den imaginære fagpersonen kan tilhøre ett teknisk område eller kan antas å bestå av et team fra flere tekniske områder.<sup>100</sup> Sistnevnte er vanlig i saker hvor det tekniske problemet er komplisert og strekker seg over flere områder.<sup>101</sup> Dette er typisk i legemiddelsaker, og den imaginære fagpersonen vil i de tilfellene bestå av et team sammensatt av fagpersoner fra de ulike tekniske områdene problemet berører.<sup>102</sup> Eksempler på imaginære fagpersoner kan hentes fra praksis. I en klagesak for KFIR om opphevelse av et patent som gjaldt et medikament for pasienter over 55 år som lider av primær søvnløshet, ble fagpersonen definert som «en person med medisinsk bakgrunn som arbeider med søvnforstyrrelser, og som har kjennskap til de diagnostiske verktøyene».<sup>103</sup> I en annen klagesak utgjorde fagpersonen «et tverrfaglig team med adekvat utdanningsnivå som behersker både farmakologi, legemiddelkjemi og medisin.»<sup>104</sup> Eksemplene viser at også i legemiddelsaker kan fagpersonen i noen saker defineres ut fra en person og i andre tilfeller at et team som behersker tre fagområder. Det avgjørende beror derfor på en konkret vurdering i den enkelte sak.

---

<sup>98</sup> Domeij (1998) s. 126.

<sup>99</sup> Patentretningslinjene Del C, Kap. IV punkt 5.3 og Guidelines of Examination Del G, Kap. VII punkt 3.

<sup>100</sup> l.c.

<sup>101</sup> Case Law (2016) s. 190-191 punkt 8.1.2.

<sup>102</sup> l.c.

<sup>103</sup> Klagenemnda sak 16/00080 4. juli 2017 s. 2 og 12.

<sup>104</sup> 2014-05-20 KFIR-2013-8 s. 7.

## 4.2.2 Fagpersonens kunnskapsnivå og evner

Når man på bakgrunn av det objektive tekniske problemet har fastslått hvilket teknisk område den imaginære fagpersonen tilhører, er det neste steget å kartlegge fagpersonens kunnskapsnivå og evner. Det er flere måter å vurdere dette, og utgangspunktet er at fagpersonen ikke har oppfinneriske evner.<sup>105</sup>

For å fastslå hvilke evner og kunnskaper fagpersonen har tar man utgangspunkt i den gjennomsnittlige fagpersonen på det tekniske området. Ifølge forarbeidene tilsvarer dette:

«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 konstruktioner».<sup>106</sup>

Fagpersonen forventes dermed å ha gjennomsnittlig kunnskap og evner innen sitt fagområde, og vil være en faglært med hensiktsmessig utdanning og erfaring innenfor det området.<sup>107</sup>

Han er «aware of what was common general knowledge», det vil si den alminnelige fagkunnskapen innenfor det aktuelle området.<sup>108</sup> Han vil være med på den stadige utviklingen og ha en kombinasjonsevne.<sup>109</sup> Det kan dessuten forventes at fagpersonen ser etter forslag i andre nærliggende områder og i noen tilfeller på mer fjerntliggende områder «if prompted to do so».<sup>110</sup>

Hvilket kunnskapsnivå den gjennomsnittlige fagpersonen forventes å ha kan endres i løpet av kort tid, avhengig av hvilket teknisk område han tilhører. I noen tilfeller kan et teknisk

---

<sup>105</sup> LB-2015-90322 s. 15 og Case Law (2016) s. 188-189. Se også annet T 0039/93 (Polymer powders) av 14. februar 1996 premiss 7.8.4.

<sup>106</sup> NU 1963: 6 s. 27.

<sup>107</sup> LB-2014-117680 s. 18, Patentretningslinjene Del C, Kap. IV punkt 5.3 og Guidelines of Examination Del G, Kap. VII punkt 3 og Stenvik (2013) s. 197.

<sup>108</sup> Case Law (2016) s. 188 punkt 8.1.1. Se også Rt. 1964 s. 1090 (Faber) på s. 1094 hvor det står at han har kjennskap til «alt tilgjengelig materiale».

<sup>109</sup> Guidelines of Examination Del G, Kap. VII punkt punkt 3, T 0774/89 av 2. juni 1992 og T 0817/95 av 20. oktober 1998.

<sup>110</sup> Guidelines of Examination Del G, Kap. VII punkt 3, T 176/84 (Pencil sharpener) av 22. november 1985, T 0195/84 (General technical knowledge) av 10. oktober 1985 og T 0560/89 (Filler mass) av 24. april 1991.

område være under rask utvikling, noe som betyr at kunnskapsnivået fagpersonen hadde før søknadstidspunktet og det han har på tidspunktet når patentsøknaden er til behandling, kan være vidt forskjellig.<sup>111</sup> Det er den gjennomsnittlige fagpersonen før søknadstidspunktet som skal legges til grunn i vurderingen. Derfor er det kun det som var allment tilgjengelig før søknadstidspunktet som er relevant i fastleggelsen av hvilken kunnskap og evner den gjennomsnittlige fagpersonens har.

Kunnskapsnivået er universelt, det vil si at det er irrelevant hvilket språk den er uttrykt gjennom. Dette begrunnes i at en utelukkelse av kunnskap på grunn av språkbarriere ville vært i strid med den objektive vurderingen av oppfinneshøyde.<sup>112</sup> Utgangspunktet er at terskelen skal være lik uavhengig av hvilket språk man snakker.

Hva angår alminnelig kunnskap vil man kunne forvente at fagpersonen holder seg oppdatert, og at han eller hun kan trekke naturlige koblinger til dagligdags kunnskap og prinsipper. Et eksempel er å finne i T 0234/96. I saken ble det konstatert at en person som skulle finne en måte å motorisere dispensereren for vaskemaskinpulver på måtte forventes å trekke koblinger til en CD-spiller hvor det finnes en motorisert knapp for å få ut CD'en. Følgelig må det kunne forventes at fagpersonen tar i bruk grunnleggende prinsipper fra andre områder dersom de var kjente for enhver, og på den måten klare å kombinere kunnskap fra andre områder selv om de i utgangspunktet muligens vil være fjerntliggende.<sup>113</sup>

Dreier det seg imidlertid om kunnskap fra fjerntliggende områder som ikke har karakter av å være grunnleggende prinsipper, forventer man ikke at fagpersonen klarer å dra nytte av den. I og med at det er den gjennomsnittlige fagpersonen man skal ta utgangspunkt i, kan man ikke forvente at han eller hun vil være i stand til å ha oversikt over fjerntliggende områder.

Kunnskapskildene innenfor et teknisk område, som er de mest nærliggende, vil i seg selv ofte være svært omfattende.

Sammenfattet viser dette at det stilles høye krav til den gjennomsnittlige fagpersonens kunnskapsnivå i oppfinneshøydevurderingen, ved at han skal være kjent med teknikkens stand og det som var tilgjengelig. Samtidig avpasses nivået etter hvilket teknisk område man

---

<sup>111</sup> Case Law (2016) s. 191 punkt 8.1.3 og Domeij (1998) s. 141.

<sup>112</sup> Case Law (2016) s. 195 punkt 8.3.

<sup>113</sup> T 234/96 av 4. desember 1997 premiss 1.2.3 s. 7. Se også Case Law (2016) s. 196, punkt 8.4.

befinner seg på: «fra den faglærte håndverkeren i det mekaniske verkstedet til farmasøyten – eller til og med teamet med farmasøytisk kyndighet – i et legemiddelkonsern.»<sup>114</sup>

Fagpersonens evner knyttes gjerne til dens evner til å kombinere og hvilke eksperimenter han vil være i stand til å gjennomføre. Spørsmålet om fagpersonens kombinasjonsevne ble behandlet i den nordiske betenkningen, hvor det står at fagpersonen vil «være i stand til ved sin kombinasjonsevne, f.eks. ved at kombinere flere kendte forhold, at foretage visse nye, nærliggende konstruksjoner.»<sup>115</sup> Kombinasjonsevnen er imidlertid ikke ubegrenset.<sup>116</sup>

Den relevante fagpersonens kombinasjonsevne påvirkes av hvilke tekniske områder kunnskapen tilhører. Etter som det ikke forventes at fagpersonen er kjent med mothold fra fjerntliggende tekniske områder, vil kombinasjonsevnen være «bedre utviklet i forhold til nærliggende tekniske områder enn mer fjerntliggende områder.»<sup>117</sup>

Kombinasjonsevnen kan også sees i sammenheng med at fagpersonen kan bestå av et team; på denne måten kan det forventes at personen, eller teamet, kombinerer kunnskap fra ulike tekniske områder. Fagpersonens kombinasjonsevne vil følgelig påvirkes av hvor mange mothold det vil være nødvendig å kombinere, antallet kombinasjonsmuligheter, avstanden fra de tekniske områdene motholdene hentes fra og om det gjelder alminnelige prinsipper. For kombinasjonsoppfinnelsers vedkommende betyr det at jo flere kjente trekk oppfinnelsen består av, desto større krav stilles det til kombinasjonsevnen. Dersom fagpersonen ikke har evner til å foreta kombinasjonene den patentsøkte kombinasjonsoppfinnelsen består av, kan den ikke ha vært nærliggende for han. Dersom det er mange kombinasjonsmuligheter, vil det også kunne føre til at man ikke kan forvente at fagpersonen ville forsøkt alle de ulike kombinasjonene.

I en dom avsagt av Borgarting lagmannsrett, omtalt som «Luseskjørtdommen»<sup>118</sup>, ble spørsmålet om fagpersonens kombinasjonsevne behandlet. Saken dreide seg om et luseskjørt som skulle hindre lakselus i å komme inn i oppdrettsmerden, og som samtidig skulle sikre

---

<sup>114</sup> Per Helset m.fl., *Immaterialrett og produktetterlikning mv. etter markedsføringsloven*, Oslo 2009 s. 354.

<sup>115</sup> NU 1963: 6 s. 126.

<sup>116</sup> Stenvik (2013) s. 198.

<sup>117</sup> TOSLO-2005-120382 s. 44.

<sup>118</sup> LB-2015-90322.

naturlige strømninger i vannet for å gi et tilstrekkelig oksygenivå inne i merden. Flertallet kom frem til at konstruksjonen var enkel og at fagpersonen «trolig kunne ha kombinert kunnskapen fra krabbenettet (...) med erfaringene med permaskjørt».<sup>119</sup> I denne saken var det kun to kunnskapskilder som måtte kombineres for å komme frem til løsningen. I saker hvor det er snakk om kombinasjon av flere enn to kunnskapskilder vil det forventes mindre av fagpersonens kombinasjonsevne.<sup>120</sup> Stenvik nevner dette som et av momentene som vil være aktuelle for kombinasjonsoppfinnelser i oppfinnelseshøydevurderingen.<sup>121</sup>

Innenfor bioteknologien vil for eksempel ikke fagpersonen være en «Nobel Prize laureate, not a highly skilled laboratory technician nor the inventor.»<sup>122</sup> Fagpersonen har imidlertid den evne at han vil vurdere måter som har vært suksessfulle i nærliggende områder, men vedkommende har ingen oppfinnerisk evne og forventes ikke å begi seg ut på områder som er langt fra vedkommende sitt tekniske område. Fagpersonen ville heller ikke ha utført forskningsarbeid på disse områdene.<sup>123</sup> Det skal også poengteres at fagpersonens kombinasjonsevner og evner til å foreta eksperimenter ikke skal legges til et urimelig nivå – de skal ikke utgjøre «undue burden».<sup>124</sup> Dette er et forhold som er en viktig begrensning ved hva det kreves av fagpersonen.

### **4.2.3 Fagperson-standardens betydning for kombinasjonsoppfinnelser**

I og med at det avgjørende for vurderingen av oppfinnelseshøyde er spørsmålet om hva som var nærliggende for *fagpersonen*, og dette beror på et spørsmål om hans kunnskap og evner, vil fastleggelsen av hvem denne imaginære fagpersonen er få stor betydning for vurderingen av oppfinnelseshøyde for kombinasjonsoppfinnelser. Hvorvidt fagpersonen faktisk er i stand til å foreta den kombinasjonen kombinasjonsoppfinnelsen består av, vil i stor grad bero på hans kunnskap og evner. Som allerede nevnt kan fagpersonen innenfor noen områder bestå av

---

<sup>119</sup> LB-2015-90322 s. 21.

<sup>120</sup> TOSLO-2010-136021 s. 10.

<sup>121</sup> Stenvik (2013) s. 217.

<sup>122</sup> Storz (2012) punkt 2.3 s. 5 med videre henvisninger til EPO T 60/89 (Fusion Proteins) av 31. august 1990, T 0412/93 (Erythropoietin/KIRIN-AMGEN) av 21. november 1994 og T 0005/81 (Production of hollow thermoplastic objects) av 4. mars 1982.

<sup>123</sup> Storz (2012) punkt 2.3 s. 5. Se Case Law (2016) s. 191 om «*definition og the person skilled in the art in the field of biotechnology*».

<sup>124</sup> Domeij (1998) s. 133.

et team som kan bety at de kjente elementene kan være naturlige deler fra de ulike tekniske områdene den imaginære fagpersonen tilhører. Dersom spørsmålet er formulert på en måte som tilsier at fagpersonen kun tilhører ett teknisk område, kan det faktum at kombinasjonen består av trekk utenfor fagpersonens kunnskapsnivå bety at den ikke var nærliggende. Om fagpersonen ikke kan forventes å ha kunnskap om de fjerntliggende områdene kombinasjonen består av, kan det være en indikasjon på at det er liten sannsynlighet for at kombinasjonen var nærliggende for fagpersonen.

Kombinasjonsoppfinnelser vil ofte umiddelbart fremstå som åpenbare løsninger, og dermed virke selvsagt og nærliggende for fagpersonen.<sup>125</sup> Studier har vist at det for mennesker er kognitivt umulig å ignorere det man har lært.<sup>126</sup> I relasjon til kombinasjonsoppfinnelser betyr dette at man fort kan trekke den slutningen at de trekkene kombinasjonsoppfinnelser består av er trekk som bør ligge innenfor fagpersonens kunnskap og evner.

Dette er et forhold som gjør det vanskelig å foreta en virkelighetsnær vurdering av den relevante fagpersonens kunnskapsnivå og kombinasjonsevne uten bruk av etterpåklokskap. Når oppfinnelsen fremstår som enkel vil det være en fare for at man forventer mer av fagpersonen, enn det som faktisk ville vært tilfellet før prioritetsdagen. Når det gjelder en kombinasjonsoppfinnelse, som kun består av kjente elementer, er det enkelt å forvente at kombinasjonen vil virke nærliggende. Derfor vil det faktum at kombinasjonsoppfinnelser ofte naturlig fremstår som enkle, sammenholdt med at mennesker ikke klarer å ignorere det de har lært, tilsi at det vil være vanskelig for rettsanvenderen å foreta en virkelighetsnær vurdering av hvem fagpersonen er.

Dessuten vil fagpersonen typisk bestå av et team dersom de kjente elementene er hentet ut fra ulike tekniske områder. Når fagpersonen består av et team, vil han automatisk få et høyere totalt kunnskapsnivå og evner enn det en fagperson bestående av én person ville hatt. Man forventer da en større evne til å kombinere kunnskap fra ulike områder.

---

<sup>125</sup> Case Law (2016) s. 184.

<sup>126</sup> Gregory N. Mandel, *Patently Non-Obvious: Empirical Demonstration that the Hindsight Bias Renders Patent Decisions Irrational*, Ohio State Law Journal, 2006 vol. 67 s. 1391-1463 på s. 1403

## 5 «The problem- and solution approach»

### 5.1 Oversikt

Som bemerket ovenfor, vil fremstillingen ta utgangspunkt i problem- og løsningstilnærmingen. Tilnærmingen består av tre trinn hvor man fastslår den nærmeste teknikkens stilling, det objektive tekniske problemet og hvorvidt den patentsøkte løsningen var nærliggende for fagpersonen. Sistnevnte er ifølge tilnærmingen et spørsmål om fagpersonen *ville* valgt løsningen da han stod overfor det objektive tekniske problemet, med utgangspunkt i den nærmeste teknikkens stilling.<sup>127</sup> Dersom konklusjonen er at løsningen var nærliggende, mangler den oppfinneshøyde. Trinnene behandles hver for seg

### 5.2 Fastslå den nærmeste teknikkens stilling

#### 5.2.1 Generelt

I det første trinnet skal man identifisere det motholdet som er «the most promising springboard» for fagpersonen – slik at det ville vært mulig for han å komme frem til den patentsøkte løsningen.<sup>128</sup> Den nærmeste teknikkens stilling er dermed det motholdet som ville gitt det beste utgangspunktet for fagpersonen før søknadstidspunktet og skal fastlegges på bakgrunn av en objektiv konkret vurdering. Det nærmeste motholdet danner grunnlaget for problem- og løsningsvurderingen, og man *må* finne frem til ett mothold selv om det ikke nødvendigvis er noen mothold som skiller seg spesielt ut.<sup>129</sup>

Det avgjørende er hvilket mothold som har flest likhetstrekk. Likhetstrekkene vurderes ut fra en sammenligning av løsningen og de individuelle trekkene som fremgår av patentkravene i patentsøknaden, og ulike mothold som forelå i teknikkens stand før søknadstidspunktet.<sup>130</sup> I rettspraksis er den nærmeste teknikkens stilling formulert som «den kombinasjon av trekk som kan utledes av det ene dokumentet som gir den beste basis for vurderingen av om oppfinnelsen var «nærliggende»». <sup>131</sup> Det avgjørende i vurderingen er en «objective

---

<sup>127</sup> Patentretningslinjene Del C, Kap. IV punkt 5.5.3 og Guidelines of Examination Del G, Kap. VII punkt 5.3.

<sup>128</sup> Case Law (2016) s. 164. Se også blant annet T 698/10 av 27. april 2015 s. 13.

<sup>129</sup> Case Law (2016) s. 164 punkt 3.1.

<sup>130</sup> Se blant annet LB-2010-3684 s. 11.

<sup>131</sup> LB-2010-103765 s. 18.

comparison of the subject-matter, objectives and features of the various items of prior art leading to the identification of one such item as the closest (T 1212/01).»<sup>132</sup>

Både i denne vurderingen og i nyhetsvurderingen foretar man en sammenligning av patentkravet og øvrige mothold. Forskjellen mellom de to vurderingene er at man i denne vurderingen også trekker inn forhold utover oppfinnelsens fysiske utforming eller utseende.<sup>133</sup>

## 5.2.2 Momenter i den konkrete sammenligningen

I fastleggelsen av det nærmeste motholdet skal det foretas en konkret vurdering av hvilket mothold som ligner mest. Gjennom rettspraksis er det utpenslet en rekke momenter som er av betydning. Disse fremgår nå av retningslinjene og er utførlig behandlet i EPOs Case Law.<sup>134</sup>

Ifølge Patentstyrets retningslinjer vil det nærmeste motholdet være det ene motholdet «som samsvarer med en liknende anvendelse og som krever de minste konstruksjonsmessige og funksjonelle modifikasjoner for å komme frem til den krevde oppfinnelsen.»<sup>135</sup> Etter EPOs appellkamres praksis må det nærmeste motholdet «be directed to the same purpose or effect as the invention». Hvis ikke ville det ikke vært det mest lovende utgangspunktet, fordi fagpersonen ikke ville vært i stand til å finne frem til løsningen.<sup>136</sup> Videre bør det nærmeste motholdet «relate to the same or a similar technical problem or, at least, to the same or a closely related technical field as the patent in suit».<sup>137</sup>

Det avgjørende for valget er hvilket mothold som ligner mest, etter en konkret vurdering. Et eksempel er oppfinnelsen kjøkkenmaskin (jeg forutsetter her at den er ny), og at et potensielt nærmeste mothold er en miksmaster. Begge tilhører det snevre tekniske området 'elektriske kjøkkenartikler'. Dessuten har de lik anvendelse, ved at de mikser noe i forbindelse med matlaging. Begge maskinene har det formålet at det skal piske luft inn i det som blandes. Ett

---

<sup>132</sup> Case Law (2016) s. 164.

<sup>133</sup> Domeij (1998) s. 346.

<sup>134</sup> Case Law (2016) punkt 3, Patentretningslinjene Del C, Kap. IV punkt 5.5.1 og Guidelines of Examination Del G, Kap. VII punkt 5.1.

<sup>135</sup> Patentretningslinjene Del C, Kap. IV punkt 5.5.1. Se også Guidelines of Examination Del G, Kap. VII punkt 5.1. Se også T 0510/94 (Monoclonal Antibody (OKT5)/ORTHO PHARMACEUTICAL) av 21. april 1998 premiss 21.

<sup>136</sup> Case Law (2016) punkt 3.2.

<sup>137</sup> ibid punkt 3.3.



trekk som skiller dem er at en kjøkkenmaskin har den funksjonen at den kan stå på benken og piske uten at noen holder den, i motsetning til en miksmaster som må være håndholdt. Når man sammenligner disse to tekniske løsningene kan man komme frem til at det er såpass lite som skiller de to, at miksmasteren må anses som det nærmeste motholdet - med mindre det finnes et annet mothold som har flere fellestrekk.

Kombinasjonsoppfinnelser kan være illustrerende for dette trinnet, i og med at elementene i en kombinasjonsoppfinnelse allerede er del av kjent teknikk. Det vil si at ett element i kombinasjonsoppfinnelsen kan være helt sammenfallende med et annet mothold. Man må imidlertid huske at ved vurderingen av den nærmeste teknikkens stilling må oppfinnelsen sees som en helhet. Vurderingsnormen er den samme for kombinasjonsoppfinnelser som vanlige oppfinnelser. Dersom fagpersonen står overfor flere mothold som potensielt sett kan være det nærmeste motholdet, må han på bakgrunn av de «samlede trekk – direkte og implisitt – finne» det motholdet som «gir den beste basis for vurdering av spørsmålet om nærliggenhet».<sup>138</sup>

En kombinasjonsoppfinnelse kan for eksempel være en TV kombinert med en DVD-spiller (jeg forutsetter her at den er ny). I dette tilfellet kan både TV-en og DVD-spillere være det nærmeste motholdet, dersom man ser på oppfinnelsens ulike elementer hver for seg. Her må man imidlertid foreta en konkret vurdering av oppfinnelsen som helhet. Følgelig kan det være mer nærliggende at en PC er det nærmeste motholdet. Det avgjørende er hvilket mothold som har flest lignende trekk, og som gir fagpersonen det beste utgangspunktet for å løse problemet – det være seg en TV, en DVD-spillere, en musikkspiller eller en PC.

## **5.3 Fastslå det objektive tekniske problemet**

### **5.3.1 Generelt**

I problem- og løsningstilnærmingens andre trinn skal det objektive tekniske problemet fastslås – som betyr at man skal «identifisere det problemet som oppfinnelsen objektivt sett har løst».<sup>139</sup> Trinnet går ut på å finne hvilken teknisk effekt den nye oppfinnelsen gir, utover det som allerede var kjent. Det objektive tekniske problemet oppfinnelsen faktisk løser, vil ikke nødvendigvis være det samme som det subjektive problemet. Det subjektive problemet

---

<sup>138</sup> LB-2008-66692 (Transocean) s. 21.

<sup>139</sup> LB-2015-90322 s. 17.

er det problemet patentsøkeren *trodde* oppfinnelsen løste, og baseres på hans kunnskap om teknikkens stilling. Dersom det nærmeste motholdet endres, for eksempel fordi søkeren ikke hadde kjennskap til det nærmeste motholdet, kan det potensielt medføre at det tekniske problemet må omformuleres. På denne måten kan ny kunnskap føre til endringer i formuleringen av problemet.

For å finne ut hva det objektive tekniske problemet er, foretar man en «differansebetraktning» mellom den patentsøkte løsningen og det nærmeste motholdet.<sup>140</sup> Differansebetraktningen går ut på å vurdere hvilke trekk det er som skiller dem fra hverandre.<sup>141</sup> Det kan være ulikheter i funksjonelle og/eller strukturelle trekk. De trekkene som skiller dem fra hverandre blir av EPOs appellkamre kalt for «the distinguishing features», og når man har funnet disse kan man identifisere en teknisk effekt – altså hvilken ny eller forbedret virkning oppfinnelsen gir utover det som allerede er kjent.<sup>142</sup> Det er oppfinnelsens tekniske effekt som er oppfinnelsens bidrag utover det som allerede var kjent, og det er denne effekten som skal omformuleres til et problem. Påståtte tekniske effekter som fremgår av patentsøknaden er irrelevant dersom det ikke finnes tilstrekkelig bevis som underbygger den påståtte effekten. Det er patentsøkeren som har bevisbyrden.<sup>143</sup>

Ifølge retningslinjene skal uttrykket «det tekniske problemet» tolkes vidt, og kan gå ut på å søke et alternativ til et kjent produkt eller fremgangsmåte som gir samme eller lignende effekt, men som for eksempel er mer kostnadseffektive.<sup>144</sup> Stenvik trekker frem at konkrete eksempler på formuleringen av et objektivt problem kan «ha vært å oppnå større effektivitet, ytterligere virkninger, [og] bedre sikkerhet...».<sup>145</sup> For legemidler kan tekniske problemer være å finne måter som gjør kjente legemidler billigere, gir lavere dosering og færre

---

<sup>140</sup> Stenvik (2013) s. 225.

<sup>141</sup> Patentretningslinjene Del C, Kap. IV punkt 5.5.2 første avsnitt og Guidelines of Examination Del G, Kap. VII punkt 5.2.

<sup>142</sup> Case Law (2016) s. 175 punkt 4.2 og s. 209 punkt 9.1.5.

<sup>143</sup> I.c.

<sup>144</sup> Patentretningslinjene Del C, Kap. IV punkt 5.5.2 syvende avsnitt og Guidelines of Examination Del G, Kap. VII punkt 5.2.

<sup>145</sup> Stenvik (2013) s. 225.

bivirkninger. Den tekniske effekten må deretter omformuleres til et objektivt problem, det vil si det problemet oppfinnelsen objektivt sett har løst.<sup>146</sup>

### 5.3.2 Formuleringen av det objektive tekniske problemet

Dersom det definerte problemet løses av oppfinnelsen, er det ikke nødvendig å omformulere det. Det er i tilfeller hvor oppfinnelsen ikke løser det subjektive problemet, eller hvor problemet er formulert for vidt eller for ambisiøst, at det må omformuleres.<sup>147</sup>

Ifølge EPOs Case Law er «the correct procedure for formulating the problem...to choose a problem based on the technical effect of exactly those features distinguishing the claim from the prior art that is as specific as possible without containing elements or pointers to the solution».<sup>148</sup>

Formuleringen av problemet må derfor etableres ut fra konkrete fakta og baseres på objektive kriterier.<sup>149</sup> Patentsøkerens beskrivelse av det tekniske problemet kan være av relevans, men rettsanvenderen er ikke bundet av det som står i patentsøknaden. For å unngå bruk av etterpåklokskap, gir retningslinjene veiledning for hvordan omformuleringen, fra den tekniske effekten til det tekniske problemet, skal gjøres. I problemformuleringen er det viktig at man ikke formulerer problemet for generelt, samtidig som at det ikke skal ha noen pekere mot oppfinnelsen.<sup>150</sup>

Dersom oppfinnelsen gjelder et legemiddel som inneholder en spesiell aminosyre, kan ikke det objektive problemet formuleres som at problemet var «å finne en aminosyre som vil bidra til en bedret effekt». Dette vil inneholde informasjon basert på etterpåklokskap, fordi man ved å ha lest patentsøknaden vet at oppfinnelsen er en løsning hvor det er en aminosyre som gir den bedrede effekt. En bedre formulering vil være «å finne et stoff som kan bidra til at legemidlet får en bedret effekt». Begrunnelsen for at man skal unngå pekere, er at om problemet inneholder en peker vil det forenkle fagpersonens mulighet til å løse det tekniske problemet. Man bruker da etterpåklokskap, noe som ikke vil gi en virkelighetsnær vurdering

---

<sup>146</sup> Patentretningslinjene Del C, Kap. IV punkt 5.5.2 og Guidelines of Examination Del G, Kap. VII punkt 5.2.

<sup>147</sup> Case Law (2016) s. 175-176 punkt 4.3 og s. 177 punkt 4.4.1, s. 180 punkt 4.4.2.

<sup>148</sup> ibid s. 176 punkt 4.3.1.

<sup>149</sup> ibid s. 172 kapittel D punkt 4.1.

<sup>150</sup> Patentretningslinjene Del C, Kap. IV punkt 5.5.2 og Guidelines of Examination Del G, Kap. VII punkt 5.2.

av hva som faktisk var nærliggende for fagpersonen på søknadstidspunktet. Det vil være en større sannsynlighet for at fagpersonen vil velge den tekniske løsningen, dersom han står overfor et teknisk problem som gir han pekere i retning av løsningen.

Et annet eksempel som er illustrerende er om patentsøknaden inneholder en oppfinnelse bestående av en kombinasjon av tre forskjellige kjente elementer (A+B+C). Om det viser seg at løsningen ikke gir effekten den ifølge søknaden formodentlig skal gi, kan det resultere i at problemet må omformuleres. Det tekniske problemet kan ha vært å oppnå en kortere behandlingstid og en mer effektiv behandlingsform. Dersom det ikke er mulig å bevise den påståtte effektiviserte behandlingsformen er det tekniske problemet formulert for vidt. I slike tilfeller må det subjektive problemet omformuleres.<sup>151</sup> En alternativ formulering er å utelukke «en mer effektiv behandlingsform», og heller formulere det tekniske problem som «å oppnå en kortere behandlingstid», dersom kombinasjonen av A+B+C faktisk ga en slik effekt.

## 5.4 Nærliggende-vurderingen

### 5.4.1 Utgangspunkter

Det tredje trinnet skal svare på spørsmålet om oppfinnelsen var nærliggende for fagpersonen før søknadstidspunktet.<sup>152</sup> For kombinasjonsoppfinnelser er spørsmålet om *kombinasjonen* var nærliggende for fagpersonen. I det følgende brukes begrepet *løsningen*. I Transocean-saken ble vurderingen formulert som et spørsmål om fagpersonen «ut fra sin faglige bakgrunn med grunnlag i Technical Bulletin som nærmeste mothold, alene eller i tilknytning til et av de andre relevante motholdene, vil finne det nærliggende å løse det tekniske problem på en tilsvarende måte som angitt i [patentkravet]...».<sup>153</sup> Spørsmålet er derfor om den patentsøkte løsningen var nærliggende for fagpersonen da han stod overfor det objektive tekniske problemet, med den nærmeste teknikkens stilling som utgangspunkt.<sup>154</sup>

---

<sup>151</sup> Case Law(2016) s. 177 punkt 4.4.1.

<sup>152</sup> Patentretningslinjene Del C, Kap. IV punkt 5.5 bokstav c og Guidelines of Examination Del G, Kap. VII punkt 5.

<sup>153</sup> LB-2008-66692 (Transocean) s. 25.

<sup>154</sup> Patentretningslinjene Del C, Kap. IV punkt 5.5 bokstav c og Guidelines of Examination Del G, Kap. VII punkt 5.

At den patentsøkte løsningen ikke kan ha vært *nærliggende* er uttrykk for et krav om at løsningen må gi noe mer «utover den normale tekniske utviklingen...[og] involverer ferdigheter eller evner ut over hva som kan forventes av en fagperson på området.»<sup>155</sup> Dersom løsningen var nærliggende for fagpersonen mangler den oppfinnelseshøyde og patent nektes.

På samme måte som de to foregående trinnene er utformet, skal også tilnærmingens tredje trinn vurderes på en objektiv og realistisk måte, uten bruk av etterpåkløkskap. I det tredje trinnet tar man utgangspunkt i «the could/would-approach».<sup>156</sup> Tilnærmingen går ut på at det avgjørende spørsmålet i vurderingen er «whether the skilled person...would have attempted...» den konkrete løsningen som fremgår av patentkravet, da han skulle forsøke å løse det tekniske problemet.<sup>157</sup> Det er ikke tilstrekkelig at fagpersonen «*could* have arrived at the invention» (min utheving), det avgjørende er om han *ville* gjort det på grunn av forhold i teknikkens stand.<sup>158</sup> Skillet mellom *kunne* og *ville* brukes for å understreke at det avgjørende er om fagpersonen *ville* valgt den løsningen som er definert i patentkravet.<sup>159</sup> Det er ikke tilstrekkelig at han *kunne* ha løst problemet på en eller annen måte.<sup>160</sup> Hvis han ikke ville valgt den som er definert i patentkravet, var den ikke nærliggende for fagpersonen.

Spørsmålet kan illustreres ved et eksempel som er brukt tidligere i tilknytning til nyhetskravet. Dersom det tekniske problemet er å «finne en måte å signalisere at vannet i en vannkoker koker», og den patentsøkte løsningen er et endestykke som lager en pipelyd når det koker, vil spørsmålet i modellens tredje trinn være om fagpersonen ville valgt å bruke et endestykke da han skulle forsøke å finne en måte å signalisere at vannet koker på. Dersom fagpersonen ville gjort det, taler det for at den patentsøkte løsningen var nærliggende.

---

<sup>155</sup> Patentretningslinjene Del C, Kap. IV punkt 5.4.

<sup>156</sup> «The could-would approach» benyttes også av de norske domstolene og Patentstyret, ved nærliggende-vurderingen. Europeisk praksis vil følgelig være av betydning.

<sup>157</sup> T 0923/92 (Human t-PA) av 8. november 1995 premiss 51. Se også Case Law (2016) s. 183 med videre henvisninger.

<sup>158</sup> Guidelines of Examination Del G, Kap. VII punkt 5.4.

<sup>159</sup> Domeij (1998) s. 371.

<sup>160</sup> Domeij (1998) s. 371.

#### 5.4.2 «The could/would-approach»

I vurderingen av om fagpersonen *ville* valgt den patentsøkte løsningen er «the relevant question...whether or not there was a pointer in the prior art which would have directed the skilled person to the solution adopted...»<sup>161</sup>. En *pointer* er en form for motivasjonsfaktor, som har den egenskapen at den motiverer fagpersonen til å velge den konkrete løsningen som fremgår av patentkravet. Det er kun pekere som var en del av teknikkens stand før søknadstidspunktet som kan tas i betraktning, ettersom det er «hvordan teknikkens stiling fortonet seg for fagpersonen før oppfinnelsen ble kjent» som er det avgjørende i oppfinneshøydevurderingen.<sup>162</sup> Om det finnes pekere mot den patentsøkte løsningen taler det for at fagpersonen ville valgt akkurat den løsningen som fremgår av søknaden, og motsatt dersom det ikke eksisterte noen pekere i retning av løsningen. I EPO blir dette omtalt som «promptings in the prior art» fordi pekerne i teknikkens stand motiverer han i retning av løsningen.<sup>163</sup>

Dersom det finnes «promptings in the prior art» blir det neste spørsmålet om fagpersonen «would have...[valgt den patentsøkte løsningen] in the hope of solving the underlying technical problem or in the expectation of some improvement or advantage».<sup>164</sup> Vurderingen er om fagpersonen faktisk *ville* fulgt pekeren og dermed *ville* valgt den patentsøkte løsningen. Selv om det finnes motivasjon i teknikkens stand som peker i retning av den patentsøkte løsningen, betyr ikke det nødvendigvis at fagpersonen ville hatt «any reasonable expectation of success when embarking on it».<sup>165</sup> Det vil si at selv om en motivasjonsfaktor tilsier at det er nærliggende å prøve en bestemt løsning, er det ikke ensbetydende med at han faktisk *ville* valgt den. Fagpersonen vil kun velge en løsning dersom han tror den vil løse problemet.

I vurderingen av om en kombinasjonsoppfinnelse var nærliggende for fagpersonen er det avgjørende spørsmålet om fagpersonen *ville* valgt kombinasjonen.<sup>166</sup> Det vil si at

---

<sup>161</sup> T 0138/95 (Intrapulmonary delivery/GENENTECH INC.) av 12. oktober 1999 premiss 11. Se mer Case Law (2016) s. 183.

<sup>162</sup> LB-2008-66692 (Transocean) s. 25.

<sup>163</sup> Case Law (2016) s. 183.

<sup>164</sup> Case Law (2016) s. 183.

<sup>165</sup> T 0694/92 (Modifying plant cells) av 8. mai 1996 premiss 28.5.

<sup>166</sup> LB-2008-66692 (Transocean) s. 21.

vurderingsnormen er den samme. Noe som også blir lagt til grunn i norsk rettspraksis.<sup>167</sup> Hvorvidt fagpersonen faktisk ville, og ikke bare kunne, valgt den spesifikke kombinasjonen avhenger som poengtert tidligere av hans kunnskapsnivå og evner sammenholdt med relevante mothold.

Det første spørsmålet er dermed om det fantes *promptings in the prior art*, altså noen motivasjonsfaktorer. Dersom det besvares bekreftende er det neste spørsmålet om fagpersonen *ville* valgt løsningen som motivasjonsfaktoren motiverer han i retning av. Dette er et spørsmål om han hadde en rimelig forventning om suksess slik at han ville valgt akkurat den patentsøkte løsningen som er beskrevet i patentkravet. Spørsmålene behandles hver for seg.

### **5.4.3 «Promptings in the prior art»**

I «the could/would-approach» er det nødvendig å finne «conclusive reasons on the basis of tangible evidence that would have prompted the skilled person to act in one way or the other.»<sup>168</sup> I norsk rettspraksis er det formulert som en vurdering av om det fantes «en konkret grunn til at fagpersonen ville ha valgt nettopp den patenterte løsningen».<sup>169</sup>

Konkrete grunner kan fastslås dersom det finnes «promptings in the prior art», det vil si om det finnes noe i teknikkens stand som ville motivert fagpersonen i retning av oppfinnelsen.<sup>170</sup> For at en løsning kan være potensielt nærliggende må det, ifølge rettspraksis, foreligge minst én konkret grunn til at fagpersonen ville valgt den patentsøkte løsningen. Dersom det ikke finnes noen pekere vil ikke løsningen vært nærliggende for han. LB-2010-103765 er illustrerende. I saken var det tekniske problemet å finne frem til en måte å isolere et bestemt virus på. Etter rettens syn fantes det ingen konkret veiledning om løsningen. Det vil si at det ikke var noen pekere i teknikkens stand som ledet han i retning av den. At det ikke fantes noen veiledning i teknikkens stand ble avgjørende for retten, og konklusjonen ble at oppfinnelsen ikke var nærliggende for fagpersonen og at oppfinnelsesvilkåret var oppfylt.<sup>171</sup>

---

<sup>167</sup> Se blant annet LB-2008-66692 (Transocean).

<sup>168</sup> Case Law (2016) s. 183.

<sup>169</sup> LB-2015-90322 s. 17.

<sup>170</sup> T 138/95 premiss 11 og i Case Law (2016) s. 183.

<sup>171</sup> LB-2010-103765 s. 20.

Ved at tilnærmingen knyttes til motivasjonsfaktorer i form av pekere, gis det objektive kriterier for skjønnsutøvelsen, noe som kan bidra til unngåelse av ex post facto analyser<sup>172</sup>. Det samme gjør kravet om at pekeren må ha «prompted the *skilled person*» (min utheving) for å ha kunne tas i betraktning.<sup>173</sup> Dette betyr at det kun er de pekerne som motiverer *fagpersonen* som vil være aktuelle å ta i betraktning, noe som stemmer overens med at det avgjørende i nærliggende-vurderingen er om løsningen var nærliggende for fagpersonen – og ingen andre. Dessuten er det kun pekere som er relevante for det tekniske problemet som kan tas i betraktning.<sup>174</sup>

Ved fastleggelsen av om det eksisterer noen pekere i teknikkens stand skal det tas utgangspunkt i det nærmeste motholdet, som igjen må kombineres med andre mothold og fagets alminnelige kunnskap.<sup>175</sup> Noen ganger vil det være pekere i det nærmeste motholdet som vil motivere fagpersonen til å velge den patentsøkte løsningen. I noen tilfeller kan andre mothold eller kunnskap som fagpersonen innehar gi pekere i retning av løsningen. Det er fagpersonens kunnskapsnivå og evner sett under ett som avgjør om det finnes pekere som motiverer han til å forsøke den patentsøkte løsningen. På denne måten er det kun de pekerne fagpersonen, på bakgrunn av sine kunnskaper og evner, klarer å ta i betraktning som vil være av relevans for vurderingen. Dersom det finnes en peker som fagpersonen evner å ta i betraktning og den leder han i retning av den patentsøkte løsningen taler det for at han ville valgt den.

I relasjon til legemidler kan tingrettssaken om brystkreftlegemiddelet illustrere som eksempel.<sup>176</sup> Kombinasjonsoppfinnelsen bestod av en kombinasjon av legemidlene paclitaxel og trastuzumab. I saken var det nærmeste motholdet en oversiktsartikkel som behandlet bruken av legemiddelet paclitaxel i behandling av brystkreft. Selve artikkelen inneholdt flere pekere som var av interesse. Herunder en klinisk studie av en kombinasjon av trastuzumab og et annet legemiddel. Dette kliniske studiet sammenholdt med fagets alminnelige kunnskap, herunder om paclitaxel, og et xenografistudie, var forhold som ifølge retten motiverte

---

<sup>172</sup> Ex post facto analyser er vurderinger som bygger på etterpåklokskap. Se nærmere om 'ex post facto analyser' i patentretningslinjene Del C, Kap. IV punkt 5.8 og Guidelines of Examination Del G, Kap. VII punkt 6.

<sup>173</sup> Case Law (2016) s. 183.

<sup>174</sup> LEO v. Sandoz (7. november 2017) punkt 4.9.

<sup>175</sup> Case Law (2016) s. 183.

<sup>176</sup> Oslo tingrett 13. februar 2017 (se vedlegg 1).



fagpersonen i retning av løsningen. Det neste spørsmålet var om disse pekerne ga han en rimelig forventning om suksess. På denne måten ville fagpersonen ved å starte i det nærmeste motholdet finne pekere i retning av løsningen, ved å kombinere den kunnskapen som fremgikk av det nærmeste motholdet med andre mothold og fagets alminnelige kunnskap.

Av det som er utpenslet ovenfor kommer det fram at fastleggelsen av fagpersonens kunnskapsnivå og evner har betydning i nærliggendevurderingen. En høy kombinasjonsevne vil bety at det stilles høyere krav til hvor mange mothold fagpersonen kan kombinere og om han evner å kombinere mothold fra «remote technical fields». Hans kunnskapsnivå vil begrense hvilke pekere han vil evne å ta i betraktning, fordi hans kunnskap begrenses til det gjennomsnittlige fagpersonnivået. Er det pekere som leder i retning av en løsning utenfor hans kunnskapsområde, vil han ikke velge disse.

Jo større kombinasjonsevne fagpersonen forutsettes å ha, desto større sannsynlighet er det for at kombinasjoner vil være nærliggende for fagpersonen. At man ikke klarer å ignorere kunnskapen om at det er en kombinasjonsoppfinnelse kan gjøre det vanskelig å fastlegge den realistiske fagpersonen, noe som igjen kan føre til at terskelen settes for lavt.

Pekere kan også være av en slik art at de i realiteten *peker bort fra* den den patentsøkte løsningen, og blir i praksis omtalt som «pointers away». Disse pekerne vil i utgangspunktet motivere fagpersonen til å velge løsningen, men på grunn av hans kunnskap ville han ikke fulgt den allikevel. En fagperson ville for eksempel ikke fulgt en peker som leder i retning av en teknisk lære som er «clearly incorrect ('defective')...».<sup>177</sup>

Følgende eksempel kan belyse dette. Dersom man står overfor et teknisk problem, hvor det finnes en peker som leder i retning av at løsningen som er å innta virkestoffet ibuprofen ved inhalasjon, kan teknisk lære gjøre at pekeren peker bort fra den foreslåtte løsningen. Fagpersonen motiveres ikke av pekeren på grunn av annen kunnskap han har om teknikkens stand. Dersom det eksisterer en teknisk lære som går ut på at virkestoffet paracetamol ikke bør inntas ved inhalasjon, kan dette få overføringsverdi for ibuprofen, ettersom begge virkestoffene har en smertestillende virkning. Når den tekniske læren begrunner at paracetamol ikke bør tas ved inhalasjon, men i tablettform for at virkestoffet skal kunne fordeles i kroppen gjennom blodet, tilsier det at det samme må gjelde for andre virkestoff som

---

<sup>177</sup> TEVA v. Boehringer, The Hague District Court 7. september 2016 punkt 4.26.

har smertestillende virkning som funksjon, som ibuprofen. Fordommen mot å innta smertestillende ved inhalasjon begrunnes i at inhalasjon kun gir lokalvirkning i lungene, og ikke ellers i kroppen. I en slik situasjon kan den tekniske læren, som går ut på at smertestillende virkemidler bør gis i tablettform, føre til at den gjennomsnittlige fagpersonen ikke ville fulgt pekeren og dermed ikke valgt den patentsøkte løsningen som går ut på å innta ibuprofen ved inhalasjon. Når løsningen allikevel er valgt tilsier det at den ikke var nærliggende og følgelig har oppfinnelseshøyde.

For å kunne karakterisere en peker som en «pointer away» må det foreligge en teknisk fordom mot å følge den løsningen pekeren peker mot.<sup>178</sup> For å tilfredsstillere kravet om teknisk fordom må det være en «opinion or preconceived idea widely held or universally held by experts in that field.»<sup>179</sup> Det stilles strenge krav til bevis før man kan fastslå at det foreligger en teknisk fordom. At en løsning inneholder motforestillinger eller bekymringer er ikke nok for å etablere en teknisk fordom.<sup>180</sup>

Dersom pekeren har en slik fordom mot seg at den i realiteten vil lede fagpersonen bort fra løsningen betyr det at den gjennomsnittlige fagpersonen ikke ville valgt den. Den patentsøkte løsningen vil i slike tilfeller ha oppfinnelseshøyde, til tross for at det faktisk foreligger en peker mot den.<sup>181</sup> Det samme gjelder om det ikke finnes noen pekere som peker i retning av den patentsøkte løsningen, ref. det som er behandlet ovenfor. Dette fordi det i slike tilfeller ikke foreligger konkrete grunner for at fagpersonen ville valgt den patentsøkte løsningen, og samtidig ikke noe grunnlag for å vurdere forventningen av suksess. En påstått negativ fordom må knytte seg til det konkrete tekniske problemet. I den nederlandske saken om gyldighetsspørsmålet om en kombinasjonsoppfinnelse i form av legemiddel til behandling av psoriasis, hadde patentinneholderen argumenter med at på grunn av stabilitetsproblemer i det lange løp ville ikke fagpersonen kombinert de to legemidlene til ett produkt. Retten

---

<sup>178</sup> Sandoz v. Glaxo, The Hague District Court 26. januar 2011 punkt 4.34, TEVA v. Boehringer (2016) punkt 2.26 og TOSLO-2010-136021 s. 18 og TOSLO-2010-136021 s. 18

<sup>179</sup> Case Law (2016) s. 244.

<sup>180</sup> Sandoz v. Glaxo (2011) punkt 4.34 og Case Law (2016) s. 244-245.

<sup>181</sup> TEVA v. Boehringer (2016) punkt 4.26.

poengterte at fagpersonen ikke ville ta det i betraktning ettersom stabilitetsproblemer i det lange løp ikke var en del av det tekniske problemet.<sup>182</sup>

Hvis det på den annen side er en peker i teknikkens stand som motiverer fagpersonen mot å velge den patentsøkte løsningen, er det neste spørsmålet om han *ville* valgt den. Ettersom fagpersonens fokus er rettet mot å løse problemet, er det logisk å trekke slutningen at «he would follow such a pointer [mot løsningen] if he were to receive one.»<sup>183</sup> I det virkelige liv er det imidlertid flere faktorer som påvirker hva han ville gjort. Den avgjørende vurderingsnormen for hva han faktisk ville gjort er et spørsmål om hvorvidt han hadde en rimelig forventning om at løsningen ville løse det tekniske problemet.<sup>184</sup>

#### **5.4.4 «Reasonable expectation of success»**

Som et ekstra holdepunkt i vurderingen stilles det enda et krav for å kunne konkludere med at fagpersonen *ville* valgt nettopp den patentsøkte løsningen. Graden av forventning om suksess påvirkes av de pekerne som eksisterer i teknikkens stand. Det vil si at jo mer troverdige og klare pekerne er i retning av en bestemt løsning, desto større grunn er det til at fagpersonen ville fulgt dem. Hvis det finnes et eksperiment som beviser at én spesiell løsning gir en god effekt på dyr, vil det være en peker som tilsier at fagpersonen også forsøker den på mennesker. Noe som kan være en viktig peker i forskning på legemidler, ettersom det er en vanlig fremgangsmåte å starte med dyreforsøk før man går over til forsøk på mennesker. Eksempelet er ment å illustrere at noen pekere vil, på grunn av sin karakter, gi grunnlag for å bedømme fagpersonens forventninger. Den nærmere fastleggelsen av om fagpersonen faktisk ville hatt forventning om å lykkes beror på en konkret vurdering.

Hvilken grad av forventning det kreves før man kan si at fagpersonen faktisk ville valgt løsningen er i praksis formulert som et spørsmål om fagpersonen hadde en «*reasonable expectation of success*»(min utheving).<sup>185</sup> Samme formulering blir lagt til grunn i norsk rettspraksis.<sup>186</sup> Hvis man tolker formuleringen viser det seg at forventningsaspektet ikke bare

---

<sup>182</sup> Leo Pharma v. Sandoz (2017) punkt 4.9.

<sup>183</sup> TEVA v Boehringer (2016) punkt 4.26.

<sup>184</sup> Case Law (2016) s. 183.

<sup>185</sup> T 0694/92 premiss 28.5 og Case Law s. 185 flg.

<sup>186</sup> Se Rt. 2008 s. 1555 (Biomar) på s. 8, LB-2015-90322 s. 17 og Oslo tingretts dom 13. februar 2017 (vedlegg 1), s. 31. I praksis veksles det mellom bruken av 'suksess' og 'lykkes'. Formuleringen skiller seg dessuten fra

gjør seg gjeldende i de tilfellene hvor det er åpenbart og overbevisende for fagpersonen at han vil lykkes ved å følge pekeren, men også situasjoner hvor det er en lavere grad av forventning om suksess. Hva som skal til for at en forventning skal kunne kvalifiseres som «reasonable» har vært diskutert i flere avgjørelser.

I følge EPO er det ikke tilstrekkelig at fagpersonen hadde et håp om suksess, fordi det vil kun være uttrykk for et ønske – noe som vil ligge til grunn i alle forsøk.<sup>187</sup> På den annen side er det heller ikke noe krav om at det må være «clearly predictable» at løsningen vil løse problemet for at kravet om «reasonable expectation of success» er oppfylt.<sup>188</sup>

I EPO sak T 0207/94 er det uttalt at i spørsmålet om det foreligger en rimelig forventning om suksess kreves «a scientific evaluation of the facts at hand».<sup>189</sup> I Oslo tingretts avgjørelsen fra 13. februar 2017 er det uttalt at vurderingen av graden av forventningen må «være basert på rasjonelle overveielser for at oppfinnelsen skal anses som nærliggende.»<sup>190</sup> I Storbritannia er det gjennom rettspraksis uttrykt at vurderingsnormen for om det er en «fair expectation of success» beror på «all the circumstances and will vary from case to case», og at det ikke kan oppstilles en «single standard of what amounts to a fair expectation of success.»<sup>191</sup>

Det ovennevnte kan tas til inntekt for at vurderingen av forventningsgraden beror på en konkret vurdering, basert på rasjonelle overveielser av de konkrete vitenskapelige forholdene i den enkelte sak. I praksis foretas det dermed en konkret vurdering av hvilke forventninger en gjennomsnittlig fagperson ville hatt ut fra de konkrete forholdene som lå til grunn før søknadstidspunktet. I noen tilfeller vil det være spesielt vanskelig å foreta rasjonelle overveielser, men i praksis vil det ofte og på de fleste områdene være mulig, og da vil

---

den som fremgår av patentretningslinjene. Hverken i teorien eller praksis er drøftet om det er en realitetsforskjell. Oppgaven har ikke rom for en nærmere vurdering av dette og legger derfor formuleringen «forventning om suksess» til grunn.

<sup>187</sup> Case Law (2016) s. 186 og T 0207/94 (Human beta-interferon) av 8. april 1997.

<sup>188</sup> Case Law (2016) s. 185.

<sup>189</sup> T 0207/94 premiss 31. Se mer i Case Law (2016) s. 186 og s. 196.

<sup>190</sup> Oslo tingrett dom 13. februar 2017 (vedlegg 1) s. 30.

<sup>191</sup> Hospira v. Genentech (2016) EWCA Civ 1185 (Court of Appeal) premiss 13.

vurderingen av forventningen om suksess være et «meaningful and reliable tool in the assessment of inventive step».<sup>192</sup>

Innenfor legemiddelindustrien er produktutviklingen i stor grad er forskningsbasert og i mange tilfeller vil det ikke være fullt mulig å forutse forventningen om suksess.<sup>193</sup> Forskning og eksperimentering kan bestå av kjente, rutinemessige tester som inneholder spesifikke utvalgsmetoder, og andre vil på den annen side være mer usikre og baseres på flaks. Dette er forhold som påvirker graden av forventning om suksess.

Ved utviklingen av nye legemidler foretas det kliniske studier. Studiene skal gi informasjon om hvordan legemidlene fungerer og om fastsettelsen av riktig dosering og kombinasjoner.<sup>194</sup> Først foretas det prekliniske undersøkelser, altså forskning som gjennomføres før man prøver det ut på mennesker. De prekliniske forsøkene skal undersøke legemiddelets toksiske effekter forut forsøk på mennesker, for eksempel gjennom forskning på dyr eller ved laboratoriestudier.<sup>195</sup> Forsøkene kan deles opp i to metoder: in vitro og in vivo forsøk. In vitro forsøk er forsøk som foretas utenom organismen, det vil si i prøveglass eller like utenfor organismen.<sup>196</sup> In vivo forsøk er forsøk som foretas i levende organismer (dyr eller mennesker).<sup>197</sup> Etter prekliniske forsøk går man inn i de kliniske fasene, hvor man foretar forsøk på mennesker. Disse forsøkene deles opp i fire faser.<sup>198</sup> Fremgangsmåten for forskning på kombinerte legemidler foregår på samme måte.

Å begi seg ut på eksperimentering som består av kjente, rutinemessige tester, herunder kliniske forsøk av legemidler, vil ikke være ensbetydende med at fagpersonen ville hatt en rimelig forventning om suksess. Dette fordi de enkelte leddene i de rutinemessige testene kan innebære såpass store usikkerhetsmomenter, for eksempel i form av muligheter for uventede problemer som uakseptable bieffekter, utilstrekkelig biologisk effekt eller vanskeligheter i

---

<sup>192</sup> T 0737/96 (Astaxanthin/DSM) av 9. mars 2000 premiss 11.

<sup>193</sup> Glenmark Generics v. The Wellcome Foundation (2013) EWHC 148 (High Court of Justice) premiss 109.

<sup>194</sup> Forskrift av 30. oktober 2013 nr 1321 om klinisk utprøving av legemidler til mennesker § 1-5 bokstav l.

<sup>195</sup> [http://www.lmi.no/wp-content/uploads/2015/11/fou\\_unders\\_kelse\\_2012.pdf](http://www.lmi.no/wp-content/uploads/2015/11/fou_unders_kelse_2012.pdf) s. 7 (sist sett 13. desember 2017).

<sup>196</sup> [https://sml.snl.no/in\\_vitro](https://sml.snl.no/in_vitro) (sist sett 13. desember 2017).

<sup>197</sup> [https://sml.snl.no/in\\_vivo](https://sml.snl.no/in_vivo) (sist sett 13. desember 2017).

<sup>198</sup> [http://www.lmi.no/wp-content/uploads/2015/11/fou\\_unders\\_kelse\\_2012.pdf](http://www.lmi.no/wp-content/uploads/2015/11/fou_unders_kelse_2012.pdf) s. 7-8 (sist sett 13. desember 2017). Se også Domeij (1998) s. 17 om de tre første fasene.

fremstillingen. I sin tur betyr dette at det vil være veldig vanskelig å forutberegne fagpersonens forventning om suksess. Selv om fagpersonen har et håp om suksess, vil det i situasjoner avhenge av evnen til å ta de rette beslutningene når vanskeligheter oppstår underveis.<sup>199</sup> Dette betyr at til tross for at det er klare pekere som leder fagpersonen i retning av å forsøke den patentsøkte løsningen, kan metoden som må brukes være såpass usikker at det vil være vanskelig å vurdere forventningen av suksess.<sup>200</sup> En slik usikkerhet er typisk for uforutsigbare områder som legemiddelindustrien, fordi det vil være vanskelig å forutse graden av forventning på grunn av «the absence of a direct link between the feature in question and how it can help to solve the objective technical problem».<sup>201</sup> Det samme gjelder innenfor kjemien og bioteknologien generelt.

Et eksempel der fagpersonen kan ha en forventning om suksess er i de tilfellene hvor det allerede foreligger vellykkede dyreforsøk. Vellykkede dyreforsøk vil kunne gi en god motivasjon som peker i retning av hvilke resultater det vil gi ved bruk på mennesker.<sup>202</sup> Dyreforsøk gir ikke nødvendigvis eksakt kunnskap, men som en enstemmig rett bemerket i en sak om transdermale plaster vil positive resultater fra dyreforsøk gi en fagperson «en rimelig forventning om at det også kunne oppnås et godt resultat på levende mennesker».<sup>203</sup> Vektingen av resultater i forbindelse med dyreforsøk varierer ut fra hvilket legemiddel det dreier seg om og hvilke dyr som er brukt i forsøkene. Dersom det finnes forsøk på et dyr hvor det er mulig å spore de samme symptomene hos dyret som hos mennesker, kan det tale for at videre forsøk er nærliggende. Dersom symptomene ikke er å gjenfinne i dyrene vil forsøkene ha en svakere vekt.<sup>204</sup> Aper vil for eksempel vanligvis ha større verdi enn rotter når det gjelder sykdommer som påvirker hjernen, noe som var tilfellet i en kjennelse avsagt av

---

<sup>199</sup> Se T 0923/92 premiss 51 og Case Law (2016) s. 186.

<sup>200</sup> Se Patentstyret 2. avdeling 22. november 2001 sak 7047 (NIR 2003 s. 173). Se også Oslo tingretts dom 13. februar 2017 (vedlegg 1).

<sup>201</sup> Michelle Baccelli m.fl., *The European Patent Convention for Foreign Practitioners*, München 2017 punkt 6.3.2.

<sup>202</sup> Se Patentstyret 2. avdeling 22. november 2001 sak 7047 (NIR 2003 s. 173).

<sup>203</sup> Oslo tingretts dom 8. september 2017 (vedlegg 2) s. 22.

<sup>204</sup> Se Stenvik (2013) s. 216 (i petitavsnitt).

Patentstyrets 2. avdeling vedrørende søknad på patent på et legemiddel mot Alzheimers sykdom.<sup>205</sup>

Saken om transdermale plaster kan illustrere at vektlegging av pekeren, i form av et forsøk, vil variere ut fra hvilket legemiddel eller preparat det dreier seg om og hva det er forsøkt på. Retten bemerket i saken at forsøk på human kadaverhud også vil gi en god informasjon om graden av forventning om suksess på levende mennesker.<sup>206</sup> Her var det en vurdering som gikk på hvorvidt middelet ville få ønsket effekt når det ble plassert på huden med et plaster. Forsøk på human kadaverhud kan i slike tilfeller gi en bedre forutsetning for å forutse forventningen av suksess, enn ved forsøk gjort på dyr med annen hudtype.

Som Domeij skriver i sin bok om legemiddelpatent er det «Visserligen...svært att förutse biologiska reaktioner inom medicinsk forskning, men man bortser normalt inte från ett lyckat resultat vid kliniska försök.»<sup>207</sup> Hvis det altså allerede foreligger et vellykket klinisk forsøk, som for eksempel i form av et dyreforsøk, vil det være en god indikasjon på at metoden vil løse det tekniske problemet – noe som igjen tilsier at det vil være en forventning om suksess, i hvert fall en rimelig forventning.

I tingrettssaken som gjaldt patent på et kombinert legemiddel i behandling av brystkreft uttaler flertallet at de ikke kunne se at det forelå «store usikkerhetsmomenter», knyttet til om fagpersonen ville valgt en kombinasjon med rimelig forventning om å lykkes.<sup>208</sup> Dette på bakgrunn av at det ene legemiddelet i kombinasjonen var et godkjent legemiddel som hadde vært gjennom vellykkede dyreforsøk, i tillegg til at det fantes forsøk som viste at legemiddelet ville gi en forsterket effekt. Retten poengter at det «ikke er uvanlig å gå videre i utviklingen av et legemiddel hvis...de prekliniske forsøk [ikke] er negative».

Hvis det derimot gjelder et forsøk på dyr som har gitt negativt resultat er det usannsynlig at fagpersonen ville forsøkt løsningen på mennesker, «he could, but would not».<sup>209</sup> I slike

---

<sup>205</sup> Se Patentstyret 2. avdeling 22. november 2001 sak 7047 (NIR 2003 s. 173).

<sup>206</sup> Oslo tingretts dom 8. september 2017 (vedlegg 2) s. 22.

<sup>207</sup> Domeij (1998) s. 372. Se også T 0915/93 (Monoclonal antibody therapy/ORTHO) av 22. april 1994.

<sup>208</sup> Oslo tingretts dom 13. februar 2017 (vedlegg 1) s. 54-55. Genentech klaget over KFIRs avgjørelse om avslag på deres patentsøknad. Tingretten kom, slik som KFIR, til at patenterbarhetsvilkårene ikke var oppfylt.

<sup>209</sup> Domeij (1998) s. 372.

tilfeller vil det være logisk for fagpersonen å trekke den slutningen at det vil medføre for store usikkerhetsmomenter, slik at han ikke ville hatt noen forventning om suksess.

Innenfor de ulike fasene kan det oppstå tilfeller hvor fagpersonen er i en såkalt «prøv og se»-situasjon, altså vedkommende hadde hverken en forventning om å lykkes eller ikke lykkes.<sup>210</sup> Slike tilfeller kan ikke likestilles med et fravær av rimelig forventning om suksess.<sup>211</sup>

Bruk av teknikker som avhenger av tilfeldigheter vil medføre stor grad av usikkerhet, som for eksempel ved mutasjon. I slike situasjoner vil det være vanskelig å finne ut i hvilken grad det foreligger forventning om suksess. I T 0737/96 fastslo EPOs appellkamre at det ikke var hensiktsmessig å vurdere forventningen av suksess, fordi resultatene av en mutasjon vil avhenge av «chance events». Tilfeldighetene ville være som i et lotterispill, slik at «the expectation of success always ranges irrationally from nil to high, so it cannot be evaluated in a rational manner based on technical facts».<sup>212</sup>

I T 0694/92, som gjaldt fremgangsmåte for genetisk modifisering av planteceller, ble det uttalt at når man skal vurdere om det er en rimelig forventning om suksess kan det forhold at det er «uncertainties and difficulties of the technical field» få betydning.<sup>213</sup> Dette betyr at innenfor tekniske områder med lite eller usikker forskning, vil det være vanskeligere å gjøre vurderinger av om det vil bli suksessfullt, og følgelig en lavere forventning om suksess. Dersom området er godt utforsket er det større sannsynligheter for at de pekerne som er å finne i teknikkens stand vil gi gode indikasjoner på hvilken forventning man vil ha.

I tilfeller av fremgangsmåter for «genetic engineering like cloning and/or expressing a DNA sequence», vil det som regel være mulig å foreta rasjonelle overveielser av mulighetene for suksess.<sup>214</sup> Dersom det i disse tilfellene ikke gjøres noe mer enn rutinemessig arbeid, altså det som er vanlig praksis, vil fagpersonen ha en rimelig forventning om suksess.

---

<sup>210</sup> Case Law (2016) s. 187.

<sup>211</sup> Case Law (2016) s. 185.

<sup>212</sup> T 0737/96 premiss 11.

<sup>213</sup> T 0694/92 premiss 28.6 og 28.7 og Case Law (2016) s. 186.

<sup>214</sup> T 0737/96 premiss 11 og Case law (2016) s. 187.



I EPO sak T 0782/07 ble det uttalt at det ved mindre ambisiøse mål vil være naturlig med en høyere forventning om suksess.<sup>215</sup> Forventningen om suksess beror slik på kompleksiteten av det tekniske problemet som skal løses. For svært ambisiøse problemer hvor det kreves overveielser av alle funksjonene kan det være spesielt vanskelig å forutse graden av suksess. Mindre ambisiøse problemer vil på den annen side normalt være forbundet med høyere forventning om suksess.<sup>216</sup> At man befinner seg på et vanskelig område vil ikke nødvendigvis bety at alle målene er ambisiøse – selv om målene ville blitt ansett som vanskelige eller ambisiøse for utenforstående. Hvorvidt problemet er ambisiøst eller ei, må vurderes ut fra det konkrete tekniske området – og ikke generelt. Dersom man befinner seg på området for legemiddelforskning betyr ikke det at man automatisk befatter seg med mer ambisiøse problemer enn man ville gjort om man befant seg på det mekaniske området. Det at man «befinner seg på et område som kan kalles «vitenskapelig», medfører ikke at det stilles større eller mindre krav for at en oppfinnelse skal anses nærliggende.»<sup>217</sup>

Det er viktig, som poengtert ovenfor, å se til alle relevante omstendigheter i og med at man må sette seg inn i situasjonen slik den ville vært for gjennomsnittsfagpersonen før søknadstidspunktet. At pekerne gjør løsningen nærliggende å prøve, betyr ikke at fagpersonen faktisk ville valgt den løsningen. Øvrige omstendigheter som «the ease and speed with which they can be tried, the availability of testing equipment, the cost involved and the commercial interests of his employee» vil også ha betydning for om fagpersonen ville valgt løsningen eller ei.<sup>218</sup> Påståtte vanskeligheter og usikkerheter kan imidlertid kun tas i betraktning om det foreligger tekniske fakta. At patentsøkeren påstår at det vil være spesielt vanskelig eller usikkert kan ikke legges til grunn uten videre.<sup>219</sup>

Alle de forhold som er gått gjennom ovenfor kan påvirke fagpersonens forventning om suksess, og det ovennevnte kan tas til inntekt for at troverdigheten til de ulike pekerne, motholdene og teknikkens stand på det tekniske området er av betydning for fagpersonens

---

<sup>215</sup> Case Law (2016) s. 185 og T 0782/07 (Human Antibodies/WELLCOME) av 4. februar 2009 punkt 35 s. 42.

<sup>216</sup> Case Law (2016) s. 185.

<sup>217</sup> Oslo tingretts dom 13. februar 2017 (vedlegg 1) s. 31.

<sup>218</sup> Simon Thorley m.fl., *Terrell on the law of patents*, 16. utgave, London 2006 s. 259-260.

<sup>219</sup> T 0207/94 premiss 34.

forventning om suksess. Den konkrete vurderingen beror derfor på en sammensatt vurdering der flere forhold kan være av betydning.

Sammenfattet viser dette at forventningen om suksess innen legemiddelindustrien i stor grad er knyttet til hvilke type undersøkelser det er som er gjort. Slik at hvilken fase i forsøksrekken det finnes resultater fra får stor betydning. Hvilken forventning dyreforsøk vil gi fagpersonen beror på hvilke dyr forsøkene er gjort på sammenlignet med hvilke symptomer mennesker får av den aktuelle sykdommen, og på hvor representativt utvalget er. Selv om forsøkene i de kliniske fasene har vist seg å gi gode resultater, er det fortsatt stor usikkerhet om man skal gå videre til neste fase, ettersom vellykkede forsøk ikke nødvendigvis betyr at det vil virke i siste fase. Det skjer vel så ofte at legemiddelet blir gitt opp på grunn av nye, uventede resultater i en av de siste fasene. Videre er spørsmålet om det dreier seg om spesielt ambisiøse problemer av betydning, men det at det dreier seg om utviklingen av et legemiddel betyr ikke uanfektet at det er et ambisiøst problem som skal løses. Dersom området det konkrete legemiddelet tilhører har mange gode tidligere studier og det er godt utforsket, kan dette også gi indikasjoner på forventningen av suksess. Vurderingen av om fagpersonen har en tilstrekkelig grad av suksess, i form av en rimelig forventning, beror følgelig på en omfattende vurdering av det totale materiale av de konkrete vitenskapelige forholdene som eksisterte forut søknadstidspunktet og på hvordan det spesifikke prosjektet ser ut og fortøner seg underveis.

Dersom man konkluderer med at fagpersonen hadde en rimelig forventning om suksess ved at han ved å følge pekeren ville kommet frem til det kombinerte legemiddelet betyr det at den patentsøkte løsningen var nærliggende for fagpersonen. Det kombinerte patentsøkte legemiddelet mangler følgelig oppfinneshøyde og patent må nektes. Konkluderes det derimot med det motsatte er oppfinneshøydekravet oppfylt.

I og med at det i vurderingen av oppfinneshøydekravet for legemidler tidvis kan foreligge betydelige usikkerhetsmomenter kan det resultere i at rettsanvenderen ikke kommer frem til noe klart svar. I disse tilfellene kan sekundære skjønnsmomenter få betydning, dette skal imidlertid kun unntaksvis få betydning for avgjørelsen.

## 6 Objektive sekundære skjønnsmomenter

### 6.1 Generelt

I tilfeller hvor problem- og løsningsstilnærmingen ikke gir noe klart svar på om den patentsøkte løsningen var nærliggende for fagpersonen, kan sekundære skjønnsmomenter bli avgjørende for utfallet. Disse skjønnsmomentene er imidlertid kun «auxiliary considerations in the assessment of inventive step», og er på ingen måte et alternativ for den tekniske vurderingen - som problem- og løsningsmetoden innebærer.<sup>220</sup> Følgelig vil PSA alltid være det avgjørende, og det er kun i tilfeller hvor PSA ikke gir et klart svar at disse støttemomentene kan få betydning.

Begrunnelsen for at momentene kun er sekundære er at oppfinnelseshøydevurderingen i utgangspunktet skal baseres på objektive tekniske vurderinger av løsningens tekniske bidrag. Skjønnsmomentene er i hovedsak basert på empiri, og skal i utgangspunktet være uten betydning. Det finnes flere ulike momenter som kan tas i betraktning.

Et illustrerende eksempel er å hente fra EPOs appellkamre i saken T 0754/89 som omhandlet et stridspatent på en epilator. Begge partene hadde i sine redegjørelser lagt stor vekt på de sekundære skjønnsmomentene, men saken ble imidlertid avgjort på bakgrunn av de objektive tekniske faktaene i saken og de sekundære skjønnsmomentene var følgelig uten betydning. I enkelte tilfeller kan imidlertid momentene gjøre seg spesielt gjeldende, men generelt vil de ikke vektlegges.

Gjennom EPOs praksis er det trukket frem flere momenter som er aktuelle, og avhandlingen vil behandle noen av de mest sentrale.<sup>221</sup>

### 6.2 Nærmere om de ulike skjønnsmomentene

#### 6.2.1 Teknisk fordom

At det foreligger en teknisk fordom mot løsningen, kan tale for at løsningen ikke var nærliggende for fagpersonen. Det skal mye til for at det foreligger en teknisk fordom, men

---

<sup>220</sup> Case Law (2016) s. 243. Se også T 1072/92 av 28. juni 1994 premiss 3.5.

<sup>221</sup> Se Case Law (2016) s. 244-253 for en nærmere gjennomgang av de ulike sekundære skjønnsmomentene. Se også patentretningslinjene Del C, Kap. IV punkt 5.10 og Guidelines of Examination Del G, Kap. VII punkt 10.

dersom det først er påvist er det «en relevant, og ofte tungtveiende, faktor» i vurderingen.<sup>222</sup> Begrunnelsen er at det sjeldent vil være nærliggende for en fagperson å velge en løsning det er fordømmer mot. Fordommen trenger ikke nødvendigvis fremgå av dokumenter, men kan komme til uttrykk gjennom praksisen som er utøvet, hvilken utviklingsretning det tekniske området styres mot og sakkyndiges skepsis.<sup>223</sup>

Det er klare likhetstrekk mellom negative pekere og teknisk fordom, i og med at begge forholdene tilsier at fagpersonen ikke ville valgt den tekniske løsningen som er beskrevet i patentkravet. Tidligere har teknisk fordom vært klart utskilt som en del av den sekundære vurderingen, slik at det ikke skal tas med i kunne/ville-vurderingen. I en tingrettsavgjørelse vedrørende gyldigheten av et patent på et legemiddel mot erektil dysfunksjon valgte allikevel tingrettsdommeren å ta fordomsvurderingen inn under kunne/ville-vurderingen, og begrunnet det med at han i det gitte tilfelle så på det som «mer hensiktsmessig å drøfte hvilken betydning en eventuell fordom får for spørsmålet om den idealiserte Fagperson ville ha en rimelig forventning om å lykkes før problem/løsnings - vurderingen foretas, enn etterpå.»<sup>224</sup> Det samme var tilfellet i saken om transdermale plaster, der den tekniske fordommen ble trukket inn som et ledd i vurderingen av hvorvidt fagpersonen ville valgt løsningen.<sup>225</sup> Selv om det ikke ble ettertrykkelig uttalt, behandlet retten det sekundære skjønnsmomentet teknisk fordom i kunne/ville-vurderingen, men i saken kunne det imidlertid ikke påvises en teknisk fordom som tilsa at fagpersonen ville blitt ledet bort fra å velge løsningen. Europeisk praksis trekker også i retning av en slik utvikling (se punktet om negative pekere).

Vurderingsnormen for om det foreligger en teknisk fordom er i stor grad den samme som i spørsmålet om det foreligger negative pekere. Det er ikke nok at fordommen kan demonstreres gjennom et dokument eller en fagpersons mening; den må være en «widely or universally [mening eller forutinntatt idé] held by experts in that field».<sup>226</sup> Det å «[m]erely doing something which is scientific opinion considered pointless is not overcoming a

---

<sup>222</sup> Stenvik (2013) s. 226. Se også Case Law (2016) s. 244. Etter EPOs praksis stilles det høye krav før det kan sies å foreligge en teknisk fordom.

<sup>223</sup> Stenvik (2013) s. 227-228 og Case Law (2016) s. 245.

<sup>224</sup> TOSLO-2010-136021 s. 18.

<sup>225</sup> Oslo tingretts dom 8. september 2017 (vedlegg 2) s. 44.

<sup>226</sup> Case Law (2016) s. 244 punkt 10.2.

prejudice». <sup>227</sup> I T 1989/08 konkluderte eksempelvis EPO med at 10 dokumenter fra spesialister og patenter var et «tenuous basis for asserting prejudice». Dette kan tas til inntekt for at det er et høyt krav til bevisføringen i vurderingen av hvorvidt det foreligger en teknisk fordom. <sup>228</sup>

Et relevant eksempel her er fra saken mellom Dyson Appliances og Hoover Ltd som gjaldt en posefri støvsuger. <sup>229</sup> I rengjøringsindustrien var bruken av vakuum, som den posefrie støvsugeren innebar, behandlet som en fordom. Retten poengterte at dette talte for at det var en oppfinnelse som krevde innovative evner, fordi det krevde at oppfinneren klarte å «lift his eyes above the horizon and see a bag-free machine». <sup>230</sup> Det er disse prestasjonene man ønsker å motivere til gjennom insentiver i form av patenter. For kombinasjonsoppfinnelsers vedkommende kan det være av betydning om det innenfor bransjen var en teknisk fordom mot å for eksempel kombinere ulike kjente preparater. Hvis det på den annen side var vanlig å foreta kombinasjoner taler det i stor grad for at det ikke foreligger en teknisk fordom.

### **6.2.2 Lenge følt behov**

At det foreligger et lenge følt behov kan tilsi at oppfinnelsen ikke var nærliggende. Ettersom det kan være en indikasjon på at det var spesielt vanskelig å finne frem til løsningen, nettopp fordi ingen har klart det før, og fordi løsningen ikke kunne finnes i kjent teknikk. I kjennelse avsagt av annen avdeling ble de uttalt at når behovet har foreligget i lang tid og materialet fantes i teknikkens stand, var det «vanskelig å se noen annen forklaring på hvorfor ingen har kommet på idéen før, enn at den ikke var nærliggende for en fagmann.» <sup>231</sup>

For at momentet skal kunne tillegges vekt er det et krav om at noen faktisk må ha opplevd et lenge følt et behov. Det er ikke tilstrekkelig at teknikken har stått stille eller at en fagperson har følt behovet. <sup>232</sup> Dersom det kan dokumenteres at det finnes tilfeller hvor løsningen er søkt løst, men at man ikke har funnet frem til en tilfredsstillende løsning, kan det tale for at det foreligger et følt behov. I van Heusen-saken, som gjaldt patent på halvstive skjortesnipper, la

---

<sup>227</sup> Thorley m.fl. (2006) s. 264.

<sup>228</sup> T 1989/08 av 21. juli 2010 premiss 4.3.2.

<sup>229</sup> Dyson Appliance v. Hoover (2001) RPC 473 (Patent Court).

<sup>230</sup> Ibid premiss 89.

<sup>231</sup> Patentstyret 2. avdeling sak 6621 av 15.oktober 1997.

<sup>232</sup> Case Law (2016) s. 247.

Høyesterett vekt på at det var et lenge følt behov etter slike skjortesnipper, og at dette tilsa at vilkåret om oppfinnelseshøyde var oppfylt.<sup>233</sup>

### **6.2.3 Uventet effekt / bonuseffekt**

Dersom en kombinasjon har en uventet teknisk effekt kan det tale for at det foreligger oppfinnelseshøyde.<sup>234</sup> Det vil imidlertid ikke gjelde dersom løsningen i seg selv var nærliggende fordi det var forventninger om en fordelaktig effekt. I slike tilfeller vil ikke en uventet effekt gi den nærliggende kombinasjon et oppfinnerisk preg og tilstrekkelig oppfinnelseshøyde.<sup>235</sup> Det betyr at man ikke kan "legge ved" en bonuseffekt og dermed påstå at oppfinnelsen som helhet har oppfinnelseshøyde.

Videre vil ikke en bonuseffekt som er et resultat av en situasjon hvor fagpersonen ikke hadde noen handlingsalternativer ha betydning i patentsøkers favør.<sup>236</sup> Det er ikke noe oppfinnerisk med bonuseffekten ettersom den var resultat av et valg enhver fagperson ville gjort fordi det ikke fantes handlingsalternativer. Som Stenvik beskriver det vil denne typen uventede effekter ha karakter av å være en «effekt man får «på kjøpet» ved å velge en teknisk løsning som i seg selv var nærliggende.»<sup>237</sup> Dette betyr at for kombinasjonsoppfinnelser hvor den kombinerte effekten kun er et resultat av en enveis-situasjon ikke bidra til kombinasjonens oppfinneriske karakter.

### **6.2.4 Enkel patentsøkt løsning**

At en løsning fremstår som enkel kan ofte være nettopp dét som gjør at den ikke er nærliggende for fagpersonen – fordi det vanskelige ved den enkle løsningen var å komme frem til den.<sup>238</sup> I T 0234/91 som gjaldt søknad om et patent ble det påpekt at det innenfor det aktuelle tekniske området fantes mange løsninger som var foreslått i litteraturen, men det problematiske var å finne en enkel løsning.<sup>239</sup> Når noen klarer å komme frem til en enkel

---

<sup>233</sup> Rt. 1936 s. 757 (van Heusen).

<sup>234</sup> Case Law (2016) s. 250.

<sup>235</sup> Case Law (2016) s. 250.

<sup>236</sup> Patentretningslinjene Del C, Kap. IV punkt 5.10.2, Guidelines of Examination Del G, Kap. VII punkt 10.2 og Case Law (2016) s. 250.

<sup>237</sup> Stenvik (2013) s. 229.

<sup>238</sup> Case Law (2016) s. 249 punkt 10.7.

<sup>239</sup> T 0234/91 (Chargenmischer/M. TEC) av 25. juni 1993

løsning til tross for at ingen har klart det før, taler det for at løsningen ikke var nærliggende. I rettspraksis er det imidlertid poengtert at det må utvises varsomhet med å trekke konklusjonen på bakgrunn av at en løsning alene fremstår som enkel.<sup>240</sup> Enkle løsninger kan være resultat av rutinemessige forbedringer av kjent teknikk, noe som imidlertid taler for at løsningen kan ha vært nærliggende.

### **6.2.5 Kommersiell suksess**

At en oppfinnelse gir en kommersiell suksess er ikke i seg selv tilstrekkelig for å konstatere oppfinneshøyde.<sup>241</sup> En kommersiell suksess kan for eksempel etableres på bakgrunn av at det patentsøkte legemiddelet har blitt et standardprodukt i behandling av en sykdom. Etter EPOs praksis stilles det to krav for at en kommersiell suksess i det hele tatt skal kunne tas i betraktning. For det første må det ha foreligget et lenge følt behov og for det andre må den kommersielle suksessen kunne utledes fra oppfinnens tekniske effekten og ikke andre omkringliggende faktorer.<sup>242</sup> I T 0626/96 fikk kommersiell suksess betydning i vurderingen. Forhold som i den konkrete saken fikk betydning var at den kommersielle suksessen var å spore i flere land, dessuten hadde det skjedd i løpet av kort tid, videre var det et pressende kommersielt behov for løsningen og suksessen kunne spores til produktets effekt.

De ovenfor behandlede momentene er kun sekundære, men dersom vurderingen gjennom PSA ikke gir et klart svar kan de være av betydning. Det viktigste er at rettsanvenderen kommer frem til det resultatet som er det mest riktige.

## **7 Avsluttende vurdering**

### **7.1 Avhandlingens funn**

Avhandlingen har tatt sikte på å besvare hvorvidt det gjelder samme krav til oppfinneshøyde for kombinasjonsoppfinnelser og andre oppfinnelser. Gjennomgangen av tilgjengelige rettskilder har vist at det etter gjeldende rett i utgangspunktet stilles samme krav til oppfinneshøyde for kombinasjonsoppfinnelser som for andre oppfinnelser. Dette er i samsvar med formålet med problem- og løsningstilnærmingen om å sikre en objektiv og

---

<sup>240</sup> LB-2015-90322 s. 21.

<sup>241</sup> Leo Pharma v. Sandoz (2017) punkt 4.12 og Case Law (2016) s. 247 punkt 10.5

<sup>242</sup> Case Law (2016) s. 247-248 punkt 10.5.

virkelighetsnær vurdering av hva som var nærliggende for fagpersonen før søknadstidspunktet. Det er de samme objektive kriterier som inngår i vurderingen av kombinasjonsoppfinnelser og andre oppfinnelser. Så lenge oppfinnelsen er en teknisk løsning som gir en ny eller forbedret teknisk effekt og den ikke var nærliggende for fagpersonen, tilsier formålet med tilnærmingen for at det ikke skal skilles mellom ulike typer oppfinnelser.

Problem- og løsningstilnærmingens bakside er imidlertid at fremgangsmåten omfatter flere skjønsmessige vurderinger, hvor det er vanskelig å unngå bruk av kunnskap om oppfinnelsen. Noe som kan underbygges av empirisk studie hvor det er bevist at det er kognitivt umulig for mennesker å glemme det de har lært. Dette kan medføre at det i praksis er en annerledes norm for kombinasjonsoppfinnelser enn andre oppfinnelser, selv om det er samme objektive kriterier som inngår i vurderingen.

Et problem kan oppstå allerede ved fastleggelsen av sakens relevante fagperson. Problemet er at fagpersonen skal fastlegges etter at rettsanvenderen har fått kjennskap til oppfinnelsen, og følgelig kan fagpersonen settes sammen til et team som har et høyt kunnskapsnivå og stor kombinasjonsevne. Dette problemet får betydning for nærliggende-vurderingen. Ettersom kombinasjonsoppfinnelser ofte kan fremstå som enkle løsninger, er det en risiko for at man anser den som så enkel at det er noe fagpersonen uten særlige problemer ville kommet frem til. Når fagpersonen består av et team med høyt kunnskapsnivå vil det bety at fagpersonen vil være i stand til å ta flere pekere i betraktning og derav foreta flere kombinasjoner. Risikoen er at man tillegger fagpersonen større kunnskapsnivå og evner enn det den virkelige fagpersonen faktisk ville hatt før søknadstidspunktet, og at vurderingen av oppfinneshøydekravet blir preget av etterpåklokskap.

I praksis har det likevel vært uttalt at det bør utvises en viss forsiktighet ved å meddele patent på kombinasjonsoppfinnelser sammenlignet med andre oppfinnelser. I tingrettsaken<sup>243</sup> om det kombinerte legemiddelet for behandling av brystkreft ble utfallet at oppfinnelsen var nærliggende for fagpersonen. Det er umulig å fastslå hvorvidt synet om at det kan være grunn til å utvise en viss forsiktighet hadde en betydning for utfallet i saken, men det kan heller ikke utelukkes at det kan ha fått betydning.

---

<sup>243</sup> Oslo tingretts dom 13. februar 2017 (vedlegg 1).



En generell holdning om at det bør utvises forsiktighet ved meddelelse av patent for kombinasjonsoppfinnelser kan i praksis medføre en høyere terskel for oppfinneshøydekravet for kombinasjonsoppfinnelser sammenlignet med andre oppfinnelser. Noe som vil være uheldig ettersom det klare utgangspunktet for vurderingen av kravet til oppfinneshøyde er at den skal foretas på grunnlag av objektive kriterier.

Etter min vurdering taler det ovennevnte heller i retning av at man bør utvise en viss forsiktighet i selve vurderingen av kombinasjonsoppfinnelser. Forsiktighet i den forstand at man må unngå bruk av etterpåklokskap. Fordi bruk av etterpåklokskap kan føre til at fagpersonens kunnskapsnivå og kombinasjonsevne legges for høyt. Noe som igjen fører til at det skal mindre til for at en kombinasjonsoppfinnelse anses som nærliggende.

## **7.2 Bør det være en annen norm?**

Vurderingen av om en oppfinnelse oppfyller kravet om oppfinneshøyde bør og skal bero på en konkret vurdering, hvor det avgjørende er om oppfinnelsen var nærliggende for fagpersonen. Å oppstille en høyere terskel for kombinasjonsoppfinnelser vil være en vurdering som utelukkende baseres på kunnskap om løsningens sammensetning. Så lenge det er en oppfinnelse som gir en ny kombinert effekt, og den ikke var nærliggende for fagpersonen før søknadstidspunktet, tilsier hensynene bak patentretten at dette er en oppfinnelse som bør gis patent.

Et krav om en kombinert effekt svarer også på den skepsisen som er utvist overfor kombinerte legemidler, hvor det argumenteres med at slike oppfinnelser ikke bringer noen meningsfull innovasjon. Så lenge kombinasjonen oppfyller kravet om en kombinert effekt har den bidratt med noe nytt, ved at den gir en forbedring eller har annerledes eller større effekt.

Kombinasjoner kan i mange tilfeller gi viktige terapeutiske fordeler for pasientene, herunder gjennom lavere dosering, færre preskripsjoner av legemidler, færre bivirkninger og lignende.

Patentretten skal oppfordre til teknisk utvikling, og en utvikling i form av en *kombinert* effekt bør likestilles med øvrige løsninger. Et generelt utgangspunkt om at det bør være en annen norm vil i realiteten bety at man ikke anerkjenner kombinasjonsoppfinnelser som likestilte med andre oppfinnelser. Som et argument for et slikt utgangspunkt kan det hevdes at kombinasjonsoppfinnelser innebærer en lavere grad av innovasjon enn andre oppfinnelser. I avhandlingen er det imidlertid søkt vist at dette ikke nødvendigvis er tilfellet.

Idéen om et legemiddel som kun består av en kombinasjon av allerede kjente legemidler kan umiddelbart fremstå som lite innovativt. Det å kombinere to legemidler vil imidlertid i praksis kreve et stort og omfattende arbeid. En legemiddelprodusent kan ikke kombinere legemidlene for så å forsøke det kombinerte preparatet på markedet, uten å ha gjort alle de nødvendige forsøkene. Dette krever en langvarig prosess hvor legemiddelprodusenten må gjennom de ulike kliniske fasene som hver for seg kan ta flere år. I tillegg krever de ulike fasene betydelige investeringer. Så selv om kombinasjonen kan virke enkel er ikke selve prosessen og de vurderingene som ligger bak enkel.

Dersom det settes en høyere terskel for kravet til oppfinneshøyde for kombinasjonsoppfinnelser, vil dette kunne føre til at det ikke forskes på kombinasjoner ved hjelp av allerede kjente legemidler. Tatt i betraktning at mange av de store og viktige legemidlene i praksis er kombinasjonsoppfinnelser, vil en høyere terskel være uheldig. Det vil alltid være behov for forskning på legemidler, og følgelig et behov for at det finnes insentiv for å finansiere slik forskning.<sup>244</sup>

Et bærende hensyn i patentretten er å stimulere til «realiseringen av nye produkter og fremgangsmåter som ikke ville blitt realisert uten muligheten for patent, eller som ville blitt realisert betydelig senere.»<sup>245</sup> Når det er bestemt at patentrettigheter skal fungere som et insentiv for teknisk utvikling, vil det også omfatte de tilfellene hvor den tekniske utviklingen kommer i form av kombinasjonsoppfinnelser. Insentivet skal fungere uavhengig av hvilken type oppfinnelse det gjelder. Så lenge oppfinnelsen ikke var nærliggende for fagpersonen bør det ikke ha noen betydning om det gjelder en kombinasjonsoppfinnelse – ettersom den i like stor grad som andre oppfinnelser bidrar til den tekniske utviklingen.

---

<sup>244</sup> Haugen, Hans Morten, *Patentrettigheter og retten til helse*, Kritisk juss 2004 nr. 5 s. 5-18 på s. 17.

<sup>245</sup> Stenvik (2013) s. 230.

## **Kilder**

### **Lover**

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

Lov 12. april 1992 nr. 132 om legemidler m.v (legemiddelloven)

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

### **Forskrifter**

Forskrift 1. mars 2013 nr. 246 til patentstyrelova (patentstyreforskrifta)

Forskrift 30. oktober 2013 nr 1321 om klinisk utprøving av legemidler til mennesker

### **Konvensjoner**

Patent Cooperation Treaty av 1970 (PCT)

Avtalen om Det europeiske økonomiske samarbeidsområdet av 1992 (EØS) Protokoll 28 om opphavsrett.

European Patent Convention av 1973 (EPC)

### **Forarbeider**

#### **Utredninger**

NOU 1976: 49 Internasjonalt patentsamarbeid

NU 1963: 6 Betenkning angående nordisk patentlovgivning

#### **Proposisjoner**

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

- Ot.prp. nr. 32 (1978-1979) Om lov om endringer i lov nr. 9 av 15. desember 1967 om patenter, m.v.
- Ot.prp. nr. 59 (1994-1995) Om lov om endringer i lovgivningen om industrielt rettsvern
- Ot.prp. nr. 86 (2002-2003) Om lov om endringer i patentloven og planteforedlerloven (gjennomføring av EUs patentdirektiv i norsk rett mv.)
- St.prp. nr. 53 (2006-2007) Om samtykke til ratifikasjon av Den europeiske patentkonvensjonen (EPC) av 5. oktober 1973 og tiltredelse av Revisjonsakten av 29. november 2000

## **Rettsavgjørelser**

### **Norge**

#### *Høyesterettsavgjørelser*

Rt. 1935 s. 1033

Rt. 1936 s. 757 (van Heusen)

Rt. 1964 s. 1090 (Faber)

Rt. 1975 s. 603 (Swingball)

Rt. 2008 s. 1555 (Biomar)

Rt. 2009 s. 1055 (Donepezilsaken)

#### *Lagmansrettavgjørelser*

LB-2008-66692 (Transocean)

LB-2010-35272

LB-2010-3684

LB-2010-103765

LB-2014-117680

LB-2014-66504 (Genentech/Hospira)

LB-2015-90322

*Tingrettsavgjørelser*<sup>246</sup>

Oslo tingrett, 07.02.2008 (Lovdata: TOSLO-2005-120382)

Oslo tingrett, 03.08.2011 (Lovdata: TOSLO-2010-136021)

Oslo tingrett, 13.02.2017<sup>247</sup>

Oslo tingrett, 08.09.2017<sup>248</sup>

## **England**

*Dyson Appliance v. Hoover* (2001) RPC 473 (Patent Court)

*Glenmark Generics v. The Wellcome Foundation* (2013) EWHC 148 (High Court of Justice)

*Hospira v. Genentech* (2016) EWCA Civ 1185 (Court of Appeal)

## **Nederland**

*Sandoz v. Glaxo*, The Hague District Court 26.1.2011

*TEVA v. Boehringer*, The Hague District Court 7.9.2016

*Leo Pharma v. Sandoz*, The Hague Court of Appeal 7.11.2017

## **USA**

*KSR v. Teleflex* (2007) 550 U.S. 398 (Supreme Court)

---

<sup>246</sup> Avgjørelser som ikke er tilgjengelige på [www.lovdato.no](http://www.lovdato.no) vedlegges.

<sup>247</sup> Vedlegg 1.

<sup>248</sup> Vedlegg 2.

## **Andre avgjørelser og kjennelser**

### **Patentstyrets annen avdeling**

Sak 6621 av 15.oktober 1997

Sak 7047 22. november 2001 (NIR 2003 s. 173)

### **Klagenemnda for industrielle rettigheter**

KFIR-2013-8

Sak 16/00080 4. juli 2017

### **EPO**

T 0005/81 (Production of hollow thermoplastic objects) av 4.3.1982

T 176/84 (Pencil sharpener) av 22.11.1985

T 0195/84 (General technical knowledge) av 10.10.1985

T 0774/89 av 2.6.1992

T 0560/89 (Filler mass) av 24.4.1991

T 0060/89 (Fusion Proteins) av 31.8.1990

T 0234/91 (Chargenmischer/M. TEC) av 25.6.1993

T 0923/92 (Human t-PA) av 8.11.1995

T 1072/92 av 28.6.1994

T 0645/92 (Lactones/SHELL) av 12.4.1994

T 0039/93 (Polymer powders) av 14.2.1996

T 0915/93 (Monoclonal antibody therapy/ORTHO) av 22.4.1994

T 0412/93 (Erythropoietin/KIRIN-AMGEN) av 21.11.1994

T 0510/94 (Monoclonal Antibody (OKT5)/ORTHO PHARMACEUTICAL) av 21.4.1998

T 0207/94 (Human beta-interferon) av 8.4.1997

T 0138/95 (Intrapulmonary delivery/GENENTECH INC.) av 12.10.1999

T 0817/95 av 20.10.1998

T 234/96 av 4.12.1997

T 0694/92 (Modifying plant cells) av 8.5.1996

T 0737/96 (Astaxanthin/DSM) av 9.3.2000

T 1989/08 av 21.7.2010

T 0782/07 (Human Antibodies/WELLCOME) av 4.2.2009

T 698/10 av 27.4.2015

## Retningslinjer og veiledere

EPO *Guidelines for Examination in the European Patent Office*. Guidelines er tilgjengelig på EPOs hjemmesider:  
<http://www.epo.org/law-practice/legal-texts/html/guidelines/e/index.htm> (sist sett 13. desember 2017).

Patentstyret *Patentretningslinjer for saksbehandlere*. Patentretningslinjene er tilgjengelig på Patentstyrets hjemmesider: <https://www.patentstyret.no/tjenester/patent/patentretningslinjer/> (sist sett 13. desember 2017).

## Litteratur

Baccelli (2017) Baccelli, Michelle m.fl., *The European Patent Convention for Foreign Practitioners*, (München 2017)

Domeij (2006) Domeij, Bengt, *Patenträtt*, (Stockholm 2006).

- Domeij (1998) Domeij, Bengt, *Läkemedelspatenten* (Stockholm 1998)
- Eckhoff (2001) Eckhoff, Torstein, *Rettskildelære*, 5. utgave ved Jan E. Helgesen (Oslo 2001)
- European Patent Office (2016) European Patent Office, *Case Law of the Boards of Appeal of the European Patent Office*, 8. utgave (2016)
- Haugen (2004) Haugen, Hans Morten, *Patentrettigheter og retten til helse*, Kritisk juss 2004 nr. 5 s. 5-18
- Helset (2009) Helset, Per mfl, *Immaterialrett og produktetterlikning mv. etter markedsføringsloven*, (Oslo 2009).
- Knoph (2009) Knoph, Ragnar, *Knophs oversikt over Norges rett*, 13 utgave ved Kåre Lilleholt (Oslo 2009)
- Lee (2016)<sup>249</sup> Lee, Sung Hoon, *Non-Obviousness in Combination Patents after KSR*, The Federal Circuit Bar Journal, 2016, vol. 28 s. 229-275
- Lindgreen (2012) Lindgreen, Nicolai, Jens Schovsbo og Jesper Thorsen, *Patentloven med kommentarer*, 1. utgave (København 2012)
- Mandel (2006)<sup>250</sup> Mandel, Gregory N., *Patently Non-Obvious: Empirical Demonstration that the Hindsight Bias Renders Patent Decisions Irrational*, Ohio State Law Journal, 2006 vol. 67 s. 1391-1463
- Schovsbo (2015) Schovsbo, Jens, Morten Rosenmeier, Clement Salung Pettersen, *Immaterialret*, 4. utgave (København 2015)
- Stenvik (2013) Stenvik, Are, *Patentrett*, 3. utgave (Oslo 2013)
- Stenvik (2010) Stenvik, Are, *Utviklingen på immaterialrettsområdet i Norge 2008-2010*  
1. Patent, Nordisk immateriellt råtsskyld nr. 6 2010 s. 521-542

---

<sup>249</sup> Tilgjengelig på [www.heinonline.org](http://www.heinonline.org) (krever tilgang).

<sup>250</sup> Tilgjengelig på [www.heinonline.org](http://www.heinonline.org) (krever tilgang).



- Stenvik (2001) Stenvik, Are, *Patenters beskyttelsesomfang* (Oslo 2001)
- Stenvik (1996) Stenvik, Are, «Oversikt over kravet til oppfinneshøyde etter norsk patentrett», *Tidsskrift for forretningsjus*, 1996 nr. 4 s. 1-18
- Storz (2012) Storz, Ulrik, Thilo Schmelcher og Andreas Hübel, *Patent Strategies and Patent Management* (Düsseldorf 2012)
- Thorley (2006) Thorley, Simon m.fl., *Terrell on the law of patents*, 16. utgave (London 2006)

## Henvisninger til internett

<https://www.aftenposten.no/norge/i/w2WL4/Hoie-kaller-legemiddelindustrien-uetisk> (sist sett 13. desember 2017)

<https://www.aftenposten.no/norge/i/8bRMG/Slik-forsvarer-legemiddelfirma-at-medisinen-koster-opp-mot-1-million-kroner-pr-dose> (sist sett 13. desember 2017)

[https://www.nrk.no/ytring/pasienter\\_ikke\\_patenter-1.13761593](https://www.nrk.no/ytring/pasienter_ikke_patenter-1.13761593) (sist sett 13. desember 2017)

<https://www.aftenposten.no/verden/i/M8bem/Legemiddelfirma-holdt-tilbake-cellegift-for-a-presse-opp-prisen> (sist sett 13. desember 2017)

<https://www.statnews.com/2016/06/14/secondary-patent-gilead-sovaldi-harvoni/> (sist sett 13. desember 2017)

<http://www.ipwatchdog.com/2017/07/07/restricting-patents-new-combinations-uses-medicines-makes-no-sense/id=85404/> (sist sett 13. desember 2017)

[https://www.patentstyret.no/globalassets/om-oss/aarsrapporter/patentstyret\\_aarsrapport\\_2016.pdf](https://www.patentstyret.no/globalassets/om-oss/aarsrapporter/patentstyret_aarsrapport_2016.pdf) (sist sett 13. desember 2017)

<http://historienet.no/teknikk/oppfinnelser/kroyerkuler-donald-duck-kom-oppfinner-i-forkjopet> (sist sett 13. desember 2017)

[http://www.lmi.no/wp-content/uploads/2015/11/fou\\_unders\\_kelse\\_2012.pdf](http://www.lmi.no/wp-content/uploads/2015/11/fou_unders_kelse_2012.pdf) (sist sett 13. desember 2017)

[https://sml.sn.no/in\\_vitro](https://sml.sn.no/in_vitro) (sist sett 13. desember 2017)

[https://sml.sn.no/in\\_vivo](https://sml.sn.no/in_vivo) (sist sett 13. desember 2017)

## **Vedlegg**

Vedlegg 1: Oslo tingrett, 13.02.2017

Vedlegg 2: Oslo tingrett, 08.09.2017