



## Varemerke- og patentrett

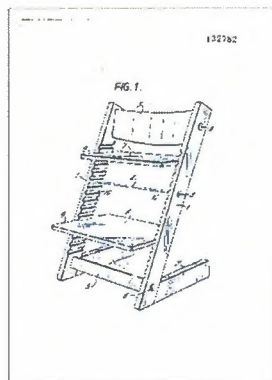
ved advokat Are Stenvik

BAHR

### Patentrettens egenart og plassering

- Immaterialretten
  - Opphavsrett: vern for litterære og kunstneriske verk
  - Industrielt rettsvern: Patentrett, varemerkerett, designrett (mønsterrett) mv.
- Åndsproduksjonsrett og kjennetegnsrett
- Patent: enerett til en **oppfinnelse** (en teknisk løsning)
- Forholdet mellom immaterialrettighetene; forholdet til konkurranseretten
  - Immaterialrettighetene dekker ulike objekter, men kan gjelde samme produkter (eks. brukskunst, dataprogrammer), se f.eks. RG 1994 s. 270 (Tripp Trapp)
  - Overlapping
  - Supplering med konkurranseretten, se f.eks. Rt. 1959 s. 712 (skilt), Rt. 1994 s. 1584 (Lego), Rt. 1998 s. 1315 (Norges-Is) og Rt. 2004 s. 495 (finn.no)

Eksempel: Tripp Trapp



3 (132)

BAHR

Tripp Trapp (forts.)

TRIPP TRAPP®



4 (132)

BAHR

## Patentrettens grunnlag

- Grunnleggende verdier
  - «labour theory»
  - personlighetsteorien
- Hensynet til dynamisk effektivitet
  - «incentive to invent»
  - «incentive to commercialize»
  - «incentive to disclose»
  - «incentive to invent around»
  - «prospect theory»
- Hensynet til statisk effektivitet (allokeringseffektivitet)

5 (132)

BAHR

## Patentrettens begreper

- Patent, patentbrev, patentskrift
- Oppfinnelse, patenterbar oppfinnelse
- Produkter (herunder anordninger) og fremgangsmåter (herunder anvendelser)
- Beskrivelse, patentkrav, sammendrag
- Teknikkens stand, mothold
- Patentinngrep
- Avhengighet

6 (132)

BAHR

## Patentrettslige prinsipper

- Teknikkens område (§ 1)
- Registreringsprinsippet (§ 1 jf. § 8)
- Rettskravsprinsippet (§ 1)
- Offentliggjøringsprinsippet (§ 8 jf. § 22)
- Kompetansedelingsprinsippet
- Patentkravslæren (§ 8 jf. § 39)
- Tidsbegrensningen (§ 40 jf. § 62a og § 62b)
- Territorialprinsippet

7 (132)

BAHR

## Patenterbarhetsbetingelsene

- Det må foreligge en *oppfinnelse som ikke er unntatt fra patentering* (patl. § 1, jf. § 1a og § 1b)
- Patent må søkes av en som har *rett til oppfinnelsen* (§ 1 første ledd)
- Oppfinnelsen må være *ny* (§ 2 første ledd)
- Det må foreligge *oppfinneshøyde* (§ 2 første ledd)
- Oppfinnelsen må være beskrevet så *tydelig* at en fagmann på grunnlag av beskrivelsen kan utøve den (§ 8 annet ledd tredje punktum)

8 (132)

BAHR

## Internasjonal lovharmonisering

- Pariskonvensjonen 1883
  - nasjonal behandling
  - minimumsbeskyttelse
  - prioritet
- Strasbourgkonvensjonen 1963
- TRIPS-avtalen 1994
  - nasjonal behandling (art. 3)
  - bestevilkårsbehandling (art. 4)
  - minimumsbeskyttelse (art. 27-34)
  - håndhevelse og tvisteløsning

9 (132)

BAHR

## Lovharmonisering (forts.)

- Biopatentdirektivet (98/44/EF; Ot.prp. 86 (2002-2003); lov 19. des. 2003 nr. 127)
  - bioteknologiske oppfinnelser skal likestilles med andre oppfinnelser (art. 3; § 1 fjerde ledd)
  - plantesorter og dyreraser (art. 4; § 1 femte ledd)
  - det menneskelige legeme (art. 5; § 1a)
  - *ordre public* (art. 6; § 1b)
  - beskyttelsens omfang (kap. II; §§ 3a-3c)
- Utkastet til «softpatdirektiv» (COM (2002) 92)

10 (132)

BAHR

## Internasjonalt søknadssamarbeid

- Patentsamarbeidskonvensjonen (PCT) 1970
  - nyhetsgranskning
  - forberedende patenterbarhetsprøving
  - nasjonal videreføring
- Den europeiske patentkonvensjon (EPC) 1973
  - meddelelse av europeiske patenter
  - virkning som nasjonale patenter
  - ingen sentralisert domstol
- Avtalen om fellesskapspatenter (CPC) 1989
- «Unitary Patents» - forordning 1257/2012 om enhetlig patentbeskyttelse, forordning 1260/2012 om oversettelser og avtale om «Unified Patent Court»
  - bygger på EPC; en særskilt form for europeiske patenter
  - enhetlig virkning; alle EU-land (unntatt Italia og Spania), kan bare kjennes ugyldig under ett
  - sentralisert domstol

## Rettskilder

- Nasjonale kilder (patentloven, patentforskriften, patentretningslinjene, [patentstyret.no](http://patentstyret.no), nasjonal praksis)
- Internasjonale kilder (EPC, Protokoll 28 art. 3 nr. 3 EØS, EUs sekundærlovgivning, etc.)
- EF-domstolens praksis ([curia.europa.eu](http://curia.europa.eu))
- EPO-praksis ([epo.org](http://epo.org))

## Patentbeskrivelsen

- Beskrivelsens funksjoner
  - informasjon
  - tolkningsfaktor (patl. § 39)
  - ramme for patentvernet (patl. § 13)
- Innhold, patl. § 8 annet ledd, se også §§ 8a-8c
- Materielle krav, patl. § 8 annet ledd tredje pkt.
  - «fagmann»
  - «utøve»
  - «tydelig» = klar og fullstendig (jf. art. 83 EPC) = «Enabling disclosure»
- Oppfinnelsen må kunne utøves uten urimelig byrde eller eksperimentering
- Ikke krav om angivelse av «best mode»
- Manglende tydelighet som ugyldighetsgrunn (§ 52 første ledd nr. 2)

13 (132)

BAHR

## Patentkravene

Inndelingen i ingress og karakteristikk (pf. § 15, pb. § 3-1)

Eksempel (NO 103 109, Rt. 1968 s. 127):

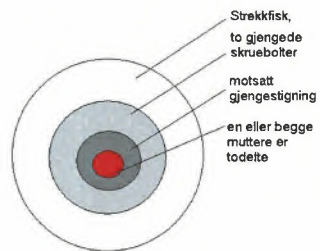
1. Strekkfisk, forsynt med to gjengede skruebolter med motsatt gjengestigning som er forskrubare i innvendig gjengede muttere ... k a r a k t e r i s e r t v e d a t e n e l l e r b e g g e m u t t e r e e r t o d e l t e ...
2. Strekkfisk, forsynt med to gjengede skruebolter med motsatt gjengestigning k a r a k t e r i s e r t v e d a t b o l t e n e e r f o r s k r u b a r e i i n n v e n d i g g j e n g e d e m u t t e r e, h v o r a v e n e l l e r b e g g e e r t o d e l t e ...

14 (132)

BAHR

## Brede og smale krav

- Brede og smale krav - jo flere trekk, desto smalere krav)



15 (132)

BAHR

## Flere patentkrav

- Produktkrav og fremgangsmåtekrav
- Selvstendige og uselvstendige krav (pf. § 16)
  - uselvstendige krav har ingen interesse fra et beskyttelsessynspunkt
  - uselvstendige krav som reservekrav
  - illustrasjon: dommen om [Løkka-doningen](#) (Rt. 1965 s. 893)

⇒

16 (132)

BAHR



### Eksempel: Rt. 1965 s. 893 (Løkka)

1. Anordning ved [traktortilhenger](#) med en lengdebjelke som tilkobles traktoren ..., karakterisert ved at tilhengerens ramme foruten den rørformige lengdebjelke består av ...
2. Anordning som under påstand 1, karakterisert ved at der på hver side av tilhengeren anvendes hjulganger ...

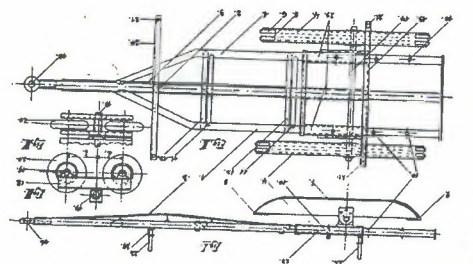
[tilbake](#)

17 (132)

BAHR

### Løkka-doningen (Rt. 1965 s. 893) ←

Patent nr. 86 985



18 (132)

BAHR

## Patentkravene (forts.)

- Kravet om at oppfinnelsen må angis «bestemt», jf. patl. § 8 annet ledd første punktum; art. 84 EPC: «clear and concise»
- Primært et krav om språklig klarhet - det skal være klart hvor grensene går, det behøver ikke være klart hva patentet omfatter
  - Eksempel: «substituted» (T 939/92 AGREVO/ Triazole sulphonamides)
- Patentkravene må tolkes i lys av beskrivelsen
- Ønsket om klarhet må avveies mot hensynet til et rimelig beskyttelsesomfang
  - Bruk av «tilnærmet», «ca.», «omtrent» etc. kan være akseptabelt (dersom det ikke finnes gode alternativer), jf. 2. avd. kj. 6925, NIR 2001 s. 436
- Kravet om støtte i beskrivelsen
  - støtte innenfor hele kravets område, jf. f.eks. T 409/91 EXXON/Fuel oils: «the disclosure of the claimed invention is only sufficient if it enables the skilled person to obtain substantially all embodiments falling within the ambit of the claims»
  - adgangen til generaliseringer: læren om generelle tekniske konsepter

19 (132)

BAHR

## Endring av søknaden

- Forbudet mot utvidelse av patentsøknaden, jf. patl. § 13
- Forbudet mot utvidelse av patentvernet etter at søkeren er underrettet om at patent kan meddeles, jf. patl. § 19 annet ledd og § 39a første ledd
- Forbudene omfatter både endringer i beskrivelse og endringer i patentkrav

20 (132)

BAHR

## Søknadsbehandlingen

- Meddelelse av patent, jf. patl. 19 første ledd og § 21 første og annet ledd
- Innsigelse, jf. patl. §§ 24 og 25
- Klage, jf. patl. § 26 og 27
- Søksmål for domstolene (avslagssaker), jf. patl. § 27 tredje ledd
- Administrativ patentbegrensning, jf. patl. § 39a flg.

21 (132)

BAHR

## Oppfinnelsesbegrepet

- Patl. § 1 første ledd: «Den som har gjort en *oppfinnelse* ....»
- Oppfinnelse: En praktisk løsning av et problem, der løsningen har *teknisk karakter*, *teknisk effekt* og er *reproduserbar*.
- Patl. § 1 annet ledd

22 (132)

BAHR

## Teknisk effekt

- Løsningen må virke (smnl. kravet til beskrivelsen, patl. § 8 annet ledd tredje punktum)
- Produkter uten kjent anvendelse (smnl. patl. § 3c og biopatentdir. art. 5 nr. 3, jf. fortalen 22-24)
- Ikke krav om teknisk fremskritt eller sosial nytteverdi (smnl. oppfinnelseshøyde)
- Virkningen må ha foreligget på søknadstidspunktet (jf. patl. § 13), men virkningsmekanismen behøver ikke være erkjent

23 (132)

BAHR

## Teknisk karakter

- "der skal være tale om løsning af en opgave ved hjælp af naturkræfter ... Udenfor begrebet "teknik" ligger ... alt, hvad der har karakter af *blotte anvisninger til den menneskelige ånd*" (NU 1963: 6)
- Den rene erkjennelse (§ 1 annet ledd nr. 1)
- Rent abstrakte frembringelser; anvisninger til det menneskelige intellekt (§ 1 annet ledd nr. 2-4)
- Forretningsmetoder og datamaskinprogrammer (§ 1 annet ledd nr. 3)

24 (132)

BAHR

## Reproduserbarhet

- Oppfinnelsen «må have en sådan karakter, at man ved den gentagne, rette udøvelse af opfindelsen kan være sikker på at opnå det ved opfindelsen tilsigtede resultat» (NU 1963: 6 s. 97)
- Fagmannen må være i stand til å reproducere oppfinnelsen på en kontrollerbar måte i en kommersiell sammenheng, jf. patl. § 8 annet ledd tredje punktum.
- Ikke krav om 100 % reproduserbarhet: «occasional lack of success of a claimed process does not impair its feasibility in the sense of Article 83 EPC»

25 (132)

BAHR

## Grensen mot oppdagelser

- Den rene erkjennelse kan ikke patenteres: § 1 annet ledd bokstav a og § 1a første ledd
- Det må være angitt minst én måte å *fremstille* og *bruke* oppfinnelsen på, jf. § 1 fjerde ledd annet punktum, § 1a annet ledd og § 3c annet punktum
- Bristol-Myers-saken (NIR 1998 s. 278): «Etter flertallets oppfatning kan lovens unntaksbestemmelser ikke være til hinder for at den som setter en naturlig forekommende mikroorganisme inn i en industriell sammenheng, kan ha gjort en patenterbar oppfinnelse. Dersom mikroorganismen er isolert, kan karakteriseres på en tilfredsstillende måte og dessuten ikke var kjent på dagen for inngivelse av patentsøknaden, kan mikroorganismen være patenterbar.»

26 (132)

BAHR

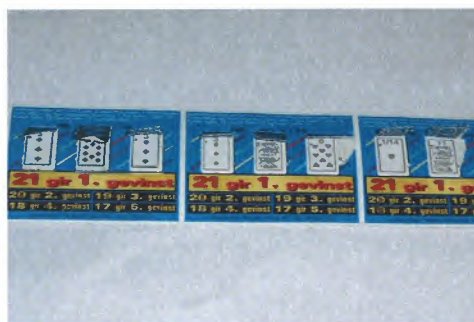
## Grensen mot abstrakte fenomener

- Tradisjonelt: «Technical contribution approach». Det nye og patentbegrunnende må ha teknisk karakter, jf. [NIR 1983 s. 144](#) (spillet «21»)
- Nyere praksis: «Whole contents approach», jf. T 935/97 IBM/Computer programs og T 931/95 PBS/ Controlling pension benefits system

27 (132)

BAHR

## NIR 1983 s. 144 (spillet «21») ←



28 (132)

BAHR

## T 935/97 IBM/Computer program

- «The exclusion from patentability of programs for computers as such ... may be construed to mean that such programs are considered to be mere abstract creations, lacking in technical character. ... This means that programs for computers must be considered as patentable inventions when they have a technical character.»

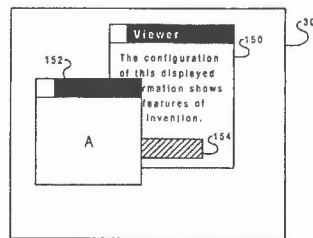


Fig. 6

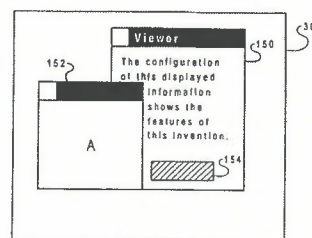


Fig. 4

29 (132)

BAHR

## Datamaskinprogrammer (forts.)

- T 935/97 IBM/Computer program: «physical modifications ... driving from the execution of the instructions given by programs ... cannot *per se* constitute the technical character required ... It is thus necessary to look elsewhere for technical character in the above sense: it could be found in the further effects deriving from the execution (by the hardware) of the instructions given by the computer program. Where the said further effects have a technical character or where they cause the software to solve a technical problem, an invention which brings about such an effect may be considered an invention ...»

30 (132)

BAHR

## Datamaskinprogrammer (forts.)

- T 931/95 PBS PARTNERSHIP: «All the features of this claim are steps of processing and producing information having purely administrative, actuarial and/or financial character. Processing and producing such information are typical steps of business and economic methods ... The feature of using technical means for a purely non-technical purpose ... does not necessarily confer technical character to ... the method»

31 (132)

BAHR

## Forretningsmetoder

- T 767/99 PITNEY BOWES: «the just-in-time sequence itself ... is nowadays a typical management "tool" used in running a business. In the opposed patent however it has a practical application to mail processing, which is itself, in essence, a particular kind of mechanical handling ... the fact that a measure may have been derived from or inspired by an insight originating in an activity which is *per se* excluded from protection ... does not imply that a claim including ... such a measure in its specific practical application in the solution of a technical problem is a claim to the excluded activity as such.»

32 (132)

BAHR



## G 3/08 Computer programs

- Bekrefter «whole contents approach»
- Et fysisk element er tilstrekkelig
- Datamaskinprogrammer kan patenteres i seg selv
- Krav om «further technical effect»
- «Technical contribution» nødvendig for oppfinnelseshøyde
- Hva er *teknisk*?

BAHR

## Ikke patenterbare oppfinnelser

- Medisinske fremgangsmåter (patl. § 1 siste ledd)
  - terapi
  - diagnostisering
  - kirurgi
- Første medisinske indikasjon (patl. § 2 fjerde ledd)
- Andre og følgende medisinske indikasjoner

34 (132)

BAHR

## Biologiske oppfinnelser

- Utgangspunkt: «Innenfor ethvert teknisk område ...» (§ 1 første ledd)
- «produkt som består av eller inneholder biologisk materiale ...» (§ 1 tredje ledd)
- Plantesorter og dyreraser (§ 1 fjerde ledd)
  - den tradisjonelle oppfatningen i Norge (Ot. prp. nr. 73 (1995–96) s. 8 )
  - T 19/90 HARVARD/Onco-mouse
  - G 1/98 NOVARTIS/Transgenic plant
  - biopatentdirektivet art. 4 nr. 2
- Menneskekroppen (§ 1a)
- Vesentlig biologiske fremgangsmåter for fremstilling av planter eller dyr (§ 1 femte ledd)

35 (132)

BAHR

## Oppfinnelser i strid med offentlig orden eller moral (patl. § 1b)

- Enhver kommersiell utnyttelse må være i strid med allment aksepterte moraloppfatninger eller offentlig orden
- T 19/90 HARVARD/Onco-mouse: «The decision as to whether or not Article 53(a) EPC is a bar to patenting the present invention would seem to depend mainly on a careful weighing up of the suffering of animals and possible risks to the environment on the one hand, and the invention's usefulness to mankind on the other.»
- Biopatentdirektivets art. 6(2)(d) og patl. § 1b tredje ledd

36 (132)

BAHR

## Nyhet og oppfinnelseshøyde

- Utgangspunkt: Allmenheten skal ikke berøves adgangen til å utnytte kjent teknikk. Patentretten skal ikke hindre naturlig teknisk videreutvikling.
- To selvstendige krav, jf. patl. § 2 første ledd: «nye ... og som dessuten skiller seg vesentlig fra»
- Ulikheter:
  - nyhetskravet: ikke kombinasjon av mothold
  - oppfinnelseshøyde: kombinasjon av mothold
  - nyhetskravet: nok med en «rimelig teknisk forskjell»
  - oppfinnelseshøyde: det kreves vesentlig forskjell
- Nyhetskravets selvstendige betydning, jf. særlig patl. § 2 annet ledd annet og tredje punktum

37 (132)

BAHR

## Teknikkens stand

- Problemstillinger:
  - hvilken informasjon er relevant?
  - hvilke tekniske løsninger kunne utledes av denne informasjonen?
- Utgangspunkt: Patl. § 2 annet ledd: «alment tilgjengelig»
- Ingen geografisk begrensning
- Tidsmessig avgrensning: Patl. § 2 første ledd: «før patentsøknadens inngivelsesdag», jf. § 6

38 (132)

BAHR

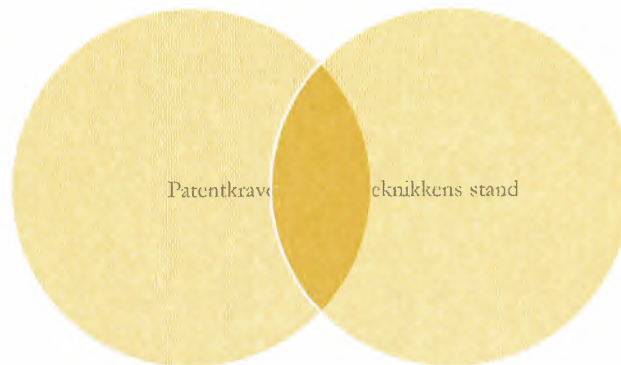
## «alment tilgjengelig»

- «alment tilgjengelig» = tilgjengelig for en *større* eller *ubestemt* krets
- **Ubestemt krets** = en krets man ikke har oversikt over
  - muligheten for sekundærspredning
  - fortrolig informasjon
- **Større krets**
- **Unntak**
  - utprøvningsunntaket
  - misbruk av fortrolig informasjon, jf. patl. § 2 femte ledd nr. 1
  - internasjonale utstillinger, jf. patl. § 2 femte ledd nr. 2
- Hvilke tekniske løsninger tilhørte teknikkens stand?
  - kravet om «enabling disclosure»

## Forskjellsvurderingen – utgangspunkter

1. Vurdere hva som omfattes av patentkravene (betydningen av abstrakte elementer, jf. T 641/00 COMVIK/Two identities)
2. Vurdere hvem som er gjennomsnittsfagmannen, jf. Guidelines C, IV, 9.6: «an ordinary practitioner ... There may be instances where it is more appropriate to think in terms of a group of persons, e.g. a research or production team, than a single person.»
3. Vurdere:
  - om det er en rimelig teknisk forskjell fra nærmeste mothold (nyhet), eller
  - om det er en vesentlig forskjell fra teknikkens stand i sin helhet (oppfinneshøyde)

## Patentkravene som grunnlag for vurderingen ←



41 (132)

BAHR

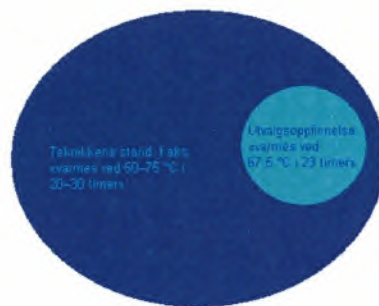
## Nyhetskravet

- Hvert mothold vurderes for seg
  - supplerer med fagets alminnelige kunnskap
  - referanser til andre dokumenter
- Tidligere: krav om «rimelig teknisk forskjell»
- Nå: «utledes direkte og utvetydig», jf. PS-2010-7886
  - språklige forskjeller er ikke nok
  - implisitte varianter
- Utvalgsoppfinnelser

42 (132)

BAHR

## Utvalgsoppfinnelser



43 (132)

BAHR

## Oppfinnelseshøyde

- Vurderingstemaet: vesentlig forskjell = ikke nærliggende for en fagmann («not obvious»), jf. Rt. 2008 s. 1555 (Biomar)
- Retningslinjer for vurderingen
  - objektiv vurdering
  - kombinasjon av mothold
  - «Could» vs. «Would», «pointers», etc.
  - Rimelig forventning om å lykkes («would be encouraged to try the solution with a reasonable expectation of success»)
- «Problem and Solution Approach»

44 (132)

BAHR

## Oppfinneshøyde

- «Problem and Solution Approach»:
  1. Identifisere nærmeste mothold («most promising springboard»).
  2. Definere det tekniske problem som er løst.
  3. Vurdere om en fagperson, med utgangspunkt i det nærmeste motholdet, ville forsøkt den patentsøkte/patenterte løsningen med en rimelig forventning om å lykkes
- Oppfinneshøydekravets relativitet
  - fagmannskriteriet
  - utviklingstakten på området
  - oppfinnelseens samfunnsmessige betydning
- Objektive skjønnsmomenter:
  - teknisk fordom
  - lenge følt behov
  - teknisk fremskritt, kommersiell suksess

45 (132)

BAHR

## Konvensjonsprioritet

- Begrunnelse
- Virkningene av prioritet
  - fortrinnsretten, patl. § 6 jf. § 2 annet ledd
  - teknikkens stand, patl. § 6 jf. § 2 første ledd
  - forbenyttelsesretten, patl. § 6 jf. § 4
  - ikke betydning for patenttiden, jf. patl. § 40
- Vilkårene for å kreve prioritet, jf. pf. § 13 og § 14:
  - prioritetsdokumentet må som hovedregel være en søknad om patent e.l. inngitt i et WTO-land
  - 12-måneders frist
  - prioritetsdokumentet må være den første søknaden som angir oppfinnelsen
  - prioritetsdokumentet må angi «samme oppfinnelse», jf. 2. avd. kj. 6790 (NIR 2000 s. 290) og EPO-avgjørelsen G 2/98, O.J. EPO 2001, 413

46 (132)

BAHR

## Patentrettens subjekt

- Oppfinnerretten
  - retten til å søke patent, retten til å bli navngitt
  - tilkommer den person som har gjort oppfinnelsen
  - oppfinnelser som er gjort i samarbeid
  - overgang av oppfinnerretten
- Oppfinnelser i arbeidsforhold
  - lov om oppfinnelser gjort av arbeidstakere av 17. april 1970
  - utgangspunktet: ansatte har samme rett til sine oppfinnelser som andre oppfinnelser
  - arbeidsgivers rett til oppfinnelser som faller innenfor bedriftens virksomhetsområde

47 (132)

BAHR

## Opphevelse og ugyldighet

- Tre veier: Innsigelse, administrativ overprøving, ugyldighetssak
- Grunner for ugyldighet og opphevelse, jf. patl. §§ 25, 52 og 52b
  - vilkårene i §§ 1 til 2 er ikke oppfylt (ved adm. overprøving: ikke ved feil subjekt)
  - mangelfull beskrivelse av oppfinnelsen, jf. § 8 annet ledd tredje punktum, jf. § 8a (ikke ved adm. overprøving)
  - ulovlige endringer, jf. §§ 13, 19 og 39a (ikke ved adm. overprøving)
- Delvis ugyldighet
- Endring av patentkrav, patl. § 39a og § 52 første ledd siste punktum
- Prejudisiell prøving av patenters gyldighet, jf. patl. § 61

48 (132)

BAHR



## Patenthavers enerett

- Patentretten er negativ, ikke positiv (enerett, ikke rett)
- «utnytte ... i nærings- eller driftsøyemed», jf. patl. § 1 første ledd og § 3 første og tredje ledd
- Territorialprinsippet
- Utnyttelsesformene
  - produktpatenter, jf. § 3 første ledd nr. 1
  - fremgangsmåtepatenter, jf. § 3 første ledd nr. 2 og 3

49 (132)

BAHR

## Patenthavers enerett (forts.)

- Indirekte produktbeskyttelse, jf. § 3 første ledd nr. 3 (import av produkter fremstilt direkte ved bruk av en patentert fremgangsmåte)
- Middelbart patentinngrep, jf. § 3 annet ledd (levering av midler som setter mottageren i stand til å utøve den patentbeskyttede oppfinnelse her i riket), jf. Rt. 2009 s. 1665 (SINTEF)
- Unntak fra eneretten:
  - eksperimenter, jf. § 3 tredje ledd nr. 3
  - konsumpsjon, jf. § 3 tredje ledd nr. 2
  - transitt, jf. § 5
  - forbenyttelsesrett, jf. § 4
  - tvangslisens, jf. §§ 45 flg.
  - reproduserende biologisk materiale, jf. § 3a siste ledd og § 3b

50 (132)

BAHR

## Patentrettens varighet

- Når oppstår eneretten?
  - utgangspunktet: ved meddelelse av patent, jf. § 21 annet ledd
  - provisorisk beskyttelse, jf. § 60
  - forbudsretten
- Enerettens utløp
  - ved utløpet av patenttiden, jf. § 40 første ledd
  - manglende avgiftsbetaling, jf. § 40 annet ledd og § 51
  - ugyldigkjennelse, jf. § 52
  - avkall, jf. § 54
- Supplerende beskyttelsessertifikater, jf. §§ 62a og 62b

51 (132)

BAHR

## Beskyttelsesomfanget

- Utgangspunktet: Patentkravene som definisjon av oppfinnelsen, jf. patl. § 8 annet ledd første punktum og § 39
- Patentkravslæren, jf. patl. § 39 og art. 69 EPC
  - «all elements rule», jf. Rt. 1913 s. 823 (tønneventil) og Rt. 1997 s. 1749 (Lift Up)
  - ekvivalenslæren, jf. Rt. 2009 s. 1055 (donepezil) og Protokollen om tolkningen av art. 69 EPC
- To trinn:
  - tolkningen av patentkravene
  - inngrepsvurderingen

52 (132)

BAHR

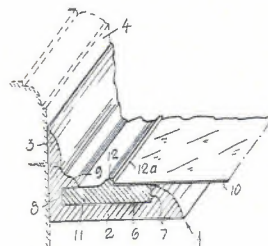
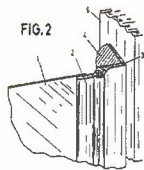
## Tolkning av patentkrav

- Utgangspunkt: Ordenes vanlige betydning, jf. f.eks. Rt. 1964 s. 1195 (plastvindu), Rt. 1966 s. 1269 (naturbetong) og Rt. 1997 s. 1749 (Lift Up)
- Tolkningsfaktorer:
  - beskrivelsen, jf. § 39 annet punktum
  - søknadskorrespondansen, jf. NU 1963: 6 s. 186 og 249; NJA 2002 s. 660 (Eli Lilly)
  - andre tolkningsfaktorer, jf. f.eks. Rt. 1966 s. 1269
- Grensene for tolkningen (domstolene kan ikke omskrive patentkravene), jf. Rt. 2002 s. 450 (dreietårn)

## Rt. 1964 s. 1195 (plastvindu)

- «Anordning for feste av varevindu av plast til vinduskarm eller -ramme, karakterisert ved at en som varevindu anvendt plastfolie langs alle kanter er forsynt med den ene del av en i og for seg kjent *not- og fjær-lukkeinnretning* av ettergivende materiale ... mens den annen del av lukkeinnretningen er inntrettet til å bli festet i vinduskarmen eller -rammen ...»

## Rt. 1964 s. 1195 (plastvindu)



55 (132)

BAHR

## Inngrepsvurderingen

- Generelt om identitetsvurderingen: gjenstandene for sammenligningen
- Ekvivalenslæren, jf. Rt. 2009 s. 1055 (donepezil)
  - avgrensningen mot teknikkens stand (fri teknikk)
  - avgrensningen mot oppfinnelser som ikke løser samme problem (samme virkning)
  - avgrensningen mot nye og selvstendige oppfinnelser (nærliggende modifikasjon)
  - «prosecution history estoppel»
- Delbeskyttelse

56 (132)

BAHR

## Avhengighetspatenter

- Definisjon: Utnyttelse av en patentert oppfinnelse omfattes et annet patent
- Rettslig utgangspunkt: Det er irrelevant om inngrepsgjenstanden er patentert, jf. Akre-Vickery-dommen (Rt. 1933 s. 529)
- Fire situasjoner: Tillegg, konkretisering, endring og utelatelse

57 (132)

BAHR

## Avhengighet (forts.)

- Første patent:  
A + B + C
- Andre patent:  
A + B + C + D (tillegg)  
A + B + c (konkretisering)  
A + B + E (endring)  
A + B (utelatelse)

58 (132)

BAHR

## Avhengighet (forts.)

- Rt. 1966 s. 1269 (naturbetong): Fremgangsmåte ved betongstøpning for fremstilling av pussfrie vegger, søyler og andre bygningsdeler, karakterisert ved kombinasjonene av følgende trekk: [A] at vertikale støpeformer resp. forskalinger fylles med singel eller puk som pakkes godt sammen, f.eks. ved vibrering, hvorpå [B] en bindemasse (sementvelling) innføres under trykk og/eller vibrering for utfylling av mellomrommene i singelen eller pukken, [C] at forskalingen derpå fjernes før betongen er helt herdet, og [D] at betongens overflate umiddelbart etter sandblåses, stålbørstes eller behandles på annen måte inntil singelen eller pukken blir synlig og fremtredende i ønsket grad.

## Avhengighet (forts.)

- Patenter som (normalt) vil være avhengige:
  - Tillegg: [A] fylles med singel, [B] sementvelling innføres, [C] forskalingen fjernes, [D] sandblåses og [E] males.
  - Konkretisering: [a] fylles med 20-25 mm singel, [B] sementvelling innføres, [C] forskalingen fjernes, [D] sandblåses.
- Patenter som kan være avhengige eller ikke:
  - Endring: [F] fylles med rundsten, [B] sementvelling innføres, [C] forskalingen fjernes og [D] sandblåses.
  - Utelatelse: [A] fylles med singel, [B] sementvelling innføres og [C] forskalingen fjernes.