

FAGMANNSBEGREPET I PATENTRETEN

**Betydning for vurderingen av nyhet, oppfinneshøyde
og beskrivelseskravet i et EPO-perspektiv**

Kandidatnr: 259

Veileder: Are Stenvik

Leveringsfrist: 26. april 2004

Til sammen 13 500 ord

27.04.2004

Innholdsfortegnelse

<u>1</u>	<u>INNLEDNING</u>	<u>3</u>
1.1	PROBLEMSTILLING OG AVGRENSNINGER	3
1.2	OPPBYGNING AV OPPGAVEN	5
<u>2</u>	<u>RETTSKILDER</u>	<u>5</u>
<u>3</u>	<u>EN NÆRMERE INTRODUKSJON. FAGMANNSBEGREPETS FUNKSJON</u>	<u>6</u>
3.1	SAMMENHENGER DER BEGREPET HAR BETYDNING	6
3.2	DEFINISJON	7
<u>4</u>	<u>I HVILKEN GRAD FAGMANNEN ER DEN SAMME VED LØSNINGEN AV DE ULIKE PATENTRETTSLIGE SPØRSMÅL</u>	<u>10</u>
<u>5</u>	<u>NÆRMERE OM VURDERINGEN AV NYHET, OPPFINNELSESHØYDE OG BESKRIVELSESKRAVET</u>	<u>12</u>
5.1	INNLEDNING	12
5.2	NYHET OG OPPFINNELSESHØYDE	12
5.3	BESKRIVELSESKRAVET	15
<u>6</u>	<u>DET RELEVANTE TIDSPUNKT FOR BRUK AV FAGMANNSSTANDARDEN</u>	<u>16</u>
<u>7</u>	<u>VALG AV FAGMANN</u>	<u>18</u>
7.1	INNLEDNING	18
7.2	RELEVANT TEKNISK FAGFELT	19
7.2.1	INNLEDNING	19
7.2.2	VALG AV FAGFELT VED SPØRSMÅLET OM OPPFINNELSESHØYDE	20
7.2.3	VALG AV FAGFELT VED SPØRSMÅLET OM NYHET	24

7.2.4	VALG AV FAGFELT VED SPØRSMÅLET OM TILSTREKKELIG BESKRIVELSE	26
7.3	FLERE FAGMENN: TEAM	28
7.4	NASJONALITET	30
8	<u>KUNNSKAPS- OG FERDIGHETSNIVÅ</u>	30
9	<u>ALMINNELIG KUNNSKAP</u>	33
10	<u>"ENABLING DISCLOSURE"</u>	35
11	<u>EVNE TIL Å GJØRE OPPFINNELSER (OPPFINNERISK INNSATS)</u>	35
12	<u>KONKLUSJON</u>	36
	<u>FORKORTELSER</u>	37
	<u>LITTERATURLISTE</u>	37

1 Innledning

1.1 Problemstilling og avgrensninger

Begrepet "fagmann" forekommer kun i to bestemmelser i den norske patentloven¹; §§ 8 annet ledd og 8 første ledd, som begge omhandler kravene til beskrivelsen i en patentsøknad. En nærmere gjennomgang av rettskildene avdekker imidlertid at begrepet

er sentralt for en rekke patentrettslige spørsmål.² Begrepet har blant annet avgjørende betydning for så vel spørsmålet om *patenterbarhet*, som spørsmålet om *patentbeskyttelsens omfang*. Begrepet fungerer som en rettslig standard som skal ivareta visse hensyn, der man konstruerer en fiktiv person og tillegger denne visse egenskaper. Slik sett kan begrepet sammenliknes med for eksempel bruken av begrepet *bonus pater familias* i erstatningsretten,³ fagmannen er en mal, ”the all-important yardstick” i patentretten.⁴

Et hovedsiktemål med denne oppgaven er å kartlegge hvilke normer som gjelder for valg av denne standarden, og hvilke normer som kan utledes av denne. Det vil særlig et drøftes i hvilken grad disse normene er sammenfallende for ulike patentrettslige spørsmål.

Det finnes imidlertid lite norsk rettspraksis som omhandler temaet, og veiledning må følgelig søkes i andre kilder. En viktig rettskilde for norsk patentrett er praksis fra EPO⁵, og begrepet har der gjennom en rekke avgjørelser fått en nærmere presisering. Det har derfor falt naturlig å ta utgangspunkt i begrepets betydning i et *EPO-perspektiv*.

Det er derimot usikkert hvilke vekt praksis fra EPO må tillegges i forhold til norsk rett i hvert enkelt tilfelle. Dette reiser egne og kompliserte rettskildemessige problemstillinger. Av hensyn til fremstillingens omfang vil dette ikke bli drøftet⁶. Det er derimot forsøkt *kommentert* der det er særlig grunn til å anta at løsningen for vedkommende spørsmål etter norsk rett er en annen enn hva som følger av EPO-praksis.

Av omfangsmessige hensyn har det heller ikke vært mulig å behandle begrepets betydning for samtlige patentrettslige spørsmål⁷, bortsett fra en kort redegjørelse under punkt 3.1. Tre temaer som er sentrale i praksis fra EPO, er spørsmålet om nyhet, oppfinneshøyde og tilstrekkelig beskrivelse. Fremstillingen begrenser seg derfor til

¹ Lov om patenter 15. desember 1967 nr. 9.

² Jf. Stenvik 1999 s. 182.

³ Jf. Stenvik 1999 s. 182, Godenhielm 1994 s. 82.

⁴ Jf. Catarina Holtz i forord til Domeij 2000 s.10.

⁵ European Patent Office.

⁶ For en grundig generell redegjørelse for denne problemstillingen, se Stenvik 2001 s. 163-227, særlig s. 211-227.

disse. En sammenliknende analyse av bruken av begrepet for disse tre spørsmål vil imidlertid forhåpentligvis kunne ha overføringsverdi også for fastleggelse av begrepets innhold for øvrige patentrettslige spørsmål.

Valg av oppgavens tema har sin bakgrunn i temaets sentrale patentrettslige betydning, og at temaet tilsynelatende i beskjeden grad har fått en sammenstillende behandling for ulike patentrettslige spørsmål i nordisk teori.

1.2 Oppbygning av oppgaven

I del 3 og 4 skal det gis en nærmere introduksjon av fagmannen og begrepets betydning. I del 5 skal det redegjøres på generelt grunnlag for likheter og ulikheter ved begrepets betydning for vurderingen av nyhet, oppfinnelseshøyde og beskrivelseskravet. I del 6 og 7 behandles to viktige premisser for om det eventuelt skal kunne benyttes samme standard i forhold til de ulike spørsmål; hva som skal anses som *det relevante tidspunkt* der fagmannsstandarden benyttes, og *hvilke fagmann* som må velges. I del 8 til 11 behandles så fagmannens *egenskaper*, det vil si *selve standarden*.

2 Rettskilder

Den vesentligste rettskilde for fremstillingen har naturlig nok vært *praksis fra EPO*.⁸ Det finnes knapt en avgjørelse fra EPO der fagmannsstandarden ikke benyttes, slik at materialet er særdeles omfattende. I oppgaven vises det ofte til såkalte "headnotes" fra avgjørelsene. Disse er utarbeidet av de samme medlemmer av avgjørelseskammeret som har avsagt selve avgjørelsen, og er ment å skulle gi uttrykk for de sentrale rettssetninger i avgjørelsen. Disse må antas å ha i alle fall samme rettskildemessige vekt som avgjørelsene for øvrig, og EPO henviser ofte selv til disse.

Det er videre i vid utstrekning benyttet *juridisk teori*.

⁷ Oppgavens perspektiv medfører også at en begrensning er nødvendig, ettersom EPO ikke behandler krenkelsessaker; disse er overlatt til de nasjonale domstoler.

⁸ For en nærmere introduksjon til EPO, se Stenvik 2001 s. 168 flg.

3 En nærmere introduksjon. Fagmannsbegrepets funksjon

3.1 Sammenhenger der begrepet har betydning

For å gi perspektiv til betydningen av begrepet skal det først sies litt om de ulike sammenhenger der fagmannsbegrepet⁹ benyttes.

Begrepet har som nevnt sentral betydning ved vurderingen av om en *oppfinnelse er ny*, om den innebærer *oppfinnelseshøyde*, og om den i søknaden er *tilstrekkelig beskrevet*. Det vises her til redegjørelsen nedenfor i del 5.

Begrepet er videre sentralt for *adgangen til å endre en patentsøknad* etter EPC artikkel 123;¹⁰ hva en fagmann kan utøve på grunnlag av beskrivelsen er her med på å sette rammene.¹¹ Også for spørsmålet om *konvensjonsprioritet* etter EPC art. 87¹² er det av avgjørende betydning hva fagmannen kunne utøve på grunnlag av beskrivelsen.¹³ Fagmannsbegrepets funksjon for disse to spørsmålene må for øvrig antas å være sammenfallende med funksjonen under spørsmålet om tilstrekkelig beskrivelse, da det også der er avgjørende hva en fagmann kunne utøve på grunnlag av beskrivelsen.¹⁴ Det som skrives om fagmannsbegrepet under dette spørsmålet vil således kunne overføres til disse spørsmålene.

Fagmannsbegrepet er også sentralt for å fastlegge *patenters beskyttelsesomfang*. EPC art. 69 fastslår at beskyttelsesomfanget bestemmes av patentkravene, og art. 84 fastlegger at disse må ha støtte i beskrivelsen. Beskrivelsen er dermed med på å sette rammer for patentkravene, og for å *fastsette disse rammene* benyttes fagmannsbegrepet. Igjen er det sentralt hva fagmannen kan utøve på grunnlag av beskrivelsen.¹⁵ Videre benyttes fagmannen som *adressat for tolkning av patentkravene*.¹⁶ For *fastleggelsen av*

⁹ Etter EPC benyttes uttrykket "a person skilled in the art", jf. EPC artiklene 56 og 83 m.fl.

¹⁰ Jf. patl. § 13.

¹¹ Jf. Singer/Stauder 2, 2003 s. 481.

¹² Jf. patl. § 6.

¹³ Jf. G 2/98 og Singer/Stauder 1, 2003 s. 411.

¹⁴ Jf. Stenvik 2001 s. 375.

¹⁵ Jf. Stenvik 2001 s. 367.

¹⁶ Jf. T 487/92 PROCTER & GAMBLE/Manual dishwasher og Stenvik 2001 s. 445.

beskyttelsesomfanget i forhold til ekvivalente løsninger er også fagmannsbegrepet sentralt i vurderingen.¹⁷

Man henvises følgelig til en fagmann for løsningen av en rekke ulike spørsmål i patentretten. Et sentralt spørsmål må da være *hvem* denne personen er.

3.2 Definisjon

I EPC angis fagmannen som *en teknisk kyndig person* ("the person skilled in the art"). Uttrykket gir liten veiledning ut over at vedkommende er *teknisk kyndig*, med andre ord *ikke en alminnelig lekmann*. Noe mer veiledning får man i Guidelines, der det i del C-IV 9.6 vises til at han er en "ordinary practitioner". Dette indikerer at fagmannen tilsvarende en *gjennomsnittlig* utøver innen vedkommende fagfelt. Også i juridisk teori påpekes det at fagmannen gjerne vil være representanten for den *gjennomsnittlige* utøver innen vedkommende fagfelt. Synspunktet settes endog opp mot synet på fagmannen som fiktiv person; Godenhielm uttaler således om dette;¹⁸ *"Jag har i tidligare skrifter förfäktat den uppfattningen, att fackmannen i patanträttslig mening skulle vara en rättslig standard liknande bonus pater familias...Fackmannen var en rent fiktiv person..."*. Han viser så til mellom annet praksis fra EPO,¹⁹ og uttaler;²⁰ *"Det förefaller som om fackmannen skulle ta konkret gestalt och inte endast vara en abstrakt rättslig standard, vars förmåga och kunnande domstolen föreställer sig."* Med dette sikter han tilsynelatende til at det i avgjørelser fra EPO og andre domstoler ofte tas utgangspunkt i antagelser om virkelighetens fagmenn for fastleggelse av fagmannens egenskaper.²¹

Også *Nyberg* retter innvendinger mot å definere fagmannen som fiktiv. Under overskriften "En fiktiv eller konkret fackman?" tar han til orde for at *"fackmannens karaktär av fiktiv figur kan överges och erstättas av en fackman med koppling til verkliga förhållanden inom ett viss teknikområde"* og at dette fører til økt forutsigbarhet i patentretten, ettersom dette er *"verkliga och förutsägbara förhållanden som kan*

¹⁷ Jf. Protokoll av 5 oktober 1973 for tolkning av artikkel 69 EPC og Stenvik 2001 s. 446.

¹⁸ Godenhielm 1994 s. 82.

¹⁹ T 206/83 ICI/Herbicides og T 51/87 MERCK/Starting compounds.

²⁰ Godenhielm 1994 s. 86.

²¹ Se nærmere Pechmann i NIR 1982, der han med henvisning til inspirasjon fra filosofen Immanuel Kant i verket "Critique of Judgement" påpeker at fagmannsstandarden for tysk retts vedkommende trolig bygger på erfaring fra en lang rekke fagmenn, der man til slutt opparbeider seg et bilde av den "normale", dvs. gjennomsnittlige fagmann.

bevisas eller vederläggas". Et hovedpoeng synes å være å få frem at uttrykket "fiktiv" gir liten veiledning i skjønnsutøvelsen og at skjønnsutøvelsen derfor ikke bør knyttes til dette ordet. Dette kan det neppe være uenighet om. Et annet spørsmål er om dette bør ha følger for hvordan man *definerer* fagmannen. Nyberg tar til orde for at fagmannen bør defineres som *den gjennomsnittlige tekniker* (side 66), der det med gjennomsnittlig siktes til hva som er gjennomsnittlig for *virkelighetens fagmenn*, dvs. at målet er legge standarden nærmest mulig dette. En slik definisjon har en viss støtte i Guidelines (jf. ovenfor).

Definisjonen er dog ikke helt dekkende. Et vesentlig moment som det må tas hensyn til, er at fagmannen i visse situasjoner åpenbart ikke relaterer seg til gjennomsnittsnivået for virkelighetens fagmenn. For eksempel benytter man for vurdering av nyhetskravet etter EPC art. 54(2) et såkalt "absolutt og globalt nyhetskriterium",²² der det avgjørende er om informasjon på et hvilket som helst tidspunkt har vært *tilgjengelig* for allmennheten.²³ Dette innebærer blant annet at et dokument kan anses for å være kjent for fagmannen selv om ingen fagmann noensinne har lest det; det er tilstrekkelig at det har vært *tilgjengelig* for allmennheten, for eksempel i form av at det har vært *mulig* å låne et bortgjemt eksemplar på et bibliotek. En slik kjennskap til teknikkens stand vil derimot virkelighetens fagmenn aldri inneha, og hva som er gjennomsnittlig for virkelighetens teknikere er for så vidt nokså irrelevant i dette tilfellet.

En annen innvending mot å ubetinget å definere fagmannen som et resultat av hva som er gjennomsnittlig blant virkelighetens fagmenn, er at dette neppe er i samsvar med praksis fra EPO. Det tilhører sjeldenhetene at fagmannen identifiseres uttrykkelig,²⁴ og langt mer sjeldent gjøres han til gjenstand for bevisføring i form av empiriske undersøkelser eller liknende ut fra virkelighetens fagmenn. Grunnen til dette er nok i hovedsak de praktiske vanskeligheter som knyttes til bevisføring ut fra virkelighetens

²² Jf. Domeij 2000 s. 132.

²³ EPC art. 54(2) lyder slik: "*The state of the art shall be held to comprise everything made available to the public by means of a written or oral description, by use, or in any other way, before the date of filing of the European patent application.*"

²⁴ Jf. Domeij 2000 s. 48; "*It is quite unusual, though, for the competence of the man skilled in the art to be crafted as directly and explicitly as in these cases. The skills are often only considered indirectly when it is decided what documents from the state of the art are pertinent and what is to be understood from them. The man skilled in the art is a "background figure" when these questions are decided and seldom personalised or made more concrete.*"

fagmenn.²⁵ Disse vanskelighetene medfører at det i de fleste situasjoner vil være umulig å få klarhet i hva som gjennomsnittlig kunne forventes av virkelighetens fagmenn, og det må antas at de antagelser om virkelighetens fagmenn som legges til grunn i avgjørelsene bygger på temmelig begrenset empiri. Derimot viser EPO ofte til *tidligere avgjørelser* for å fastslå hva man kan forvente av vedkommende fagmann. Dette tilsies av hensynet til foruberegnelighet. Hensynet til foruberegnelighet må forøvrig antas å ha vekt også der det bevismessig er mulig å fastsette hva som er gjennomsnittlig; det er ikke nødvendigvis slik at forutberegneligheten alltid blir størst ved kun å legge vekt på virkelighetens gjennomsnittsnivå.²⁶ Der EPO har utviklet klare normer for hva som kan forventes av en fagmann innen et bestemt fagområde, vil hensynet til forutberegneligheten således tilsa at dette alltid tillegges vekt i senere avgjørelser.

En avgjørelse som ofte fremheves når fagmannen skal karakteriseres er T 39/93, der det uttales ("Reasons" punkt 7.8.4); "*Whilst such generally accepted definitions of the*

²⁵ Blant disse vanskelighetene kan nevnes at det nær sagt er umulig å finne én enkelt representativ fagmann, og undersøkelser av større grupper vil således være nødvendig for å komme frem til hva som er gjennomsnittlig. Slike undersøkelser er derimot såpass ressurskrevende at det vanskelig lar seg gjennomføre i praksis. Av denne grunn benyttes det i patentsaker istedenfor ofte særlig tekniske sakkyndige. Slike sakkyndige innehar imidlertid gjennomgående en større kompetanse enn hva den virkelige gjennomsnittsfagmann normalt sitter inne med, og kan derfor bare uttale seg om hva de skjønnsmessig antar at fagmannen ville ha kommet frem til. Videre vanskeliggjøres bevisvurdering ut fra gjennomsnittsnivået blant virkelighetens fagmenn ved at bevisetemaet er en utpreget hypotetisk situasjon der faren for å trå feil er stor. Ofte skal fagmannens kunnskap og ferdigheter vurderes for et tidspunkt som ligger flere år tilbake i tid, og på disse årene vil det da ofte ha skjedd en teknisk utvikling som det for virkelighetens fagmenn er vanskelig å løsrive seg fra, å isolere den tidligere kunnskap fra den nye vil være en svært usikker øvelse. Av denne grunn benyttes i praksis mer objektive faktorer for å fastlegge hva fagmannen hadde av for eksempel alminnelige kunnskaper, slik som håndbøker, manualer etc. At kriteriet skal vurderes i ettertid gjør det særlig vanskelig for virkelighetens fagmenn å vurdere oppfinnelseshøyde, ettersom en løsning lett vil fortone seg som innlysende når man først kjenner til denne, og vurderingen således lett vil bære preg av ubevisst etterpåkløkskap. For beskrivelseskravet finnes det derimot eksempler på at EPO har lagt vekt på nærmest empiriske undersøkelser, der virkelige fagmenn har forsøkt å utøve vedkommende oppfinnelse på grunnlag av beskrivelsen. Et eksempel som kan nevnes er T 412/93 KIRIN-AMGEN/Production of erythropoietin, "Reasons" punkt 81 flg. Bevisvurdering i form av virkelige fagmenn vil følgelig trolig kunne benyttes der temaet er egnet for det, i tilfellet i den nevnte avgjørelsen var temaet således hvor lang tid fagmannen måtte anses å bruke på å lykkes i å utføre oppfinnelsen på grunnlag av beskrivelsen. I hvilken grad bevisføring ut fra gjennomsnittsnivået blant virkelighetens fagmenn bør gjennomføres beror følgelig trolig på en konkret vurdering, der det avgjørende er om det aspekt ved fagmannskriteriet som ønskes belyst er egnet for den aktuelle form for bevisføring. Se for øvrig også Kottvedgaard 2002 s 180, der han viser til at begrepet beror på en fiksjon, og i utgangspunktet ikke kan relateres til en bestemt person/personkrets. Han åpner derimot for en viss bevisvurdering, men påpeker at dette i realiteten er meget vanskelig da uttrykket er "*meget diffust*".

²⁶ Ettersom bevisføring over hva som er gjennomsnittlig meget sjelden forekommer, er det lite sannsynlig at det finnes avgjørelser der det uttrykkelig fremkommer at tidligere praksis må tillegges vekt også der denne avviker noe fra gjennomsnittsnivået. At dette likevel er tilfelle tilsies derimot av det faktum at EPO ofte henviser til tidligere rettspraksis, for eksempel i T 412/93 KIRIN-AMGEN/Production of

notional "person skilled in the art" do not always use identical language to define the qualities of such a person, they have one thing in common, namely that none of them suggests that he is possessed of any inventive capability. On the contrary, it is the presence of such capability in the inventor, which sets him apart from the notional skilled person. ". Det fremkommer her at fagmannen karakteriseres ved at han *ikke er i stand til å gjøre oppfinnelser*. Avgjørelsen gir imidlertid liten reell veiledning, ettersom *fagmannsbegrepet* er avgjørende for hva som er en oppfinnelse²⁷; man får dermed et sirkelresonnement.

Fagmannen kan etter dette defineres som en patentrettslig hjelpefigur hvis egenskaper fastlegges ved å studere de relevante rettskilder. Som *utgangspunkt* tilsvarer han virkelighetens gjennomsnittlige fagkyndige teknikere, men for visse egenskaper må den nærmere presisering utelukkende fastlegges ut fra rettskildene.

4 I hvilken grad fagmannen er den samme ved løsningen av de ulike patentrettslige spørsmål

Et sentralt tema i denne fremstillingen er hvorvidt det i de ulike sammenhenger skal benyttes "samme fagmann". Dette spørsmålet gir uttrykk for ulike problemstillinger, som må det må sondres mellom.

For det første kan det siktes til at det for de ulike spørsmål skal benyttes *samme kriterier for valg av fagmannen*. I en eventuell tvist må man da for de ulike spørsmål eventuelt legge til grunn at fagmannen skal tilhøre samme profesjon/fagfelt så lenge det dreier seg om samme oppfinnelse. Dette aspekt ved fagmannsbegrepet vil bli nærmere behandlet i del 7.

Det kan også siktes til at det stilles *samme krav* til fagmannen i de ulike situasjoner; eksempelvis at grensen for når en oppfinnelse skal anses som tilstrekkelig beskrevet er sammenfallende med grensen for oppfinneshøyde, dvs. om beskrivelsen er

erythropoietin, "Reasons" punkt 4, der det tilsynelatende ble vektlagt hva man i tidligere praksis hadde ansett som det relevante team innen vedkommende fagområde.

tilstrekkelig innenfor de utførelsesformer som for fagmannen er ”nærliggende”, der ”nærliggende” forstås på samme måte som for spørsmålet om oppfinnelseshøyde.

Dette har nær sammenheng med en annen problemstilling; spørsmålet om fagmannen for løsningen av de ulike spørsmål alltid skal anses for å ha samme *nivå av kunnskaper og ferdigheter*, og at *forventet atferd og omstendigheter for øvrig* skal være de samme. Det siktes således til de *generelle normer* som gjennom rettspraksis er utviklet for fagmannen, slik som at han ikke har kunnskap innen fjerntliggende fagfelt, at han ikke kan forventes å foreta mer enn rutinepreget eksperimentering, eller når et dokument kan sies å innebære en ”enabling disclosure” for fagmannen.

Sistnevnte problemstillinger kan ikke besvares generelt, ettersom svaret varierer med hvilke av de ulike sammenhenger begrepet benyttes. Dette drøftes nærmere i del 5 og 8 - 11.

Felles for de ulike problemstillinger er imidlertid *hensynet til konsekvens og enkelthet*. Det synes mest logisk at fagmannen alltid har de samme egenskaper dersom premissene for øvrig er de samme, eksempelvis at han der man befinner seg på samme fagfelt anses for å ha samme kunnskapsnivå uansett om spørsmålet gjelder nyhetskravet eller kravet om tilstrekkelig beskrivelse. Videre gjør dette at det blir mulig å dra nytte av den veiledning som finnes i EPO-praksis i forbindelse med ett spørsmål til også å gjelde andre spørsmål. Dette tilsier ytterligere at det så vidt mulig bør velges samme fagmann der man i samme sak skal søke svar på de ulike spørsmål; bare da kan man benytte samme kunnskapsnivå. Dette er hensyn som alltid gjør seg gjeldende, men som likevel ikke alltid kan få gjennomslag i avveiningen mot de øvrige hensyn.

²⁷ Jf. nedenfor under punkt 5.2.

5 Nærmere om vurderingen av nyhet, oppfinneshøyde og beskrivelseskravet

5.1 Innledning

Det skal her gis en kort oversikt over betydningen av fagmannsbegrepet i forbindelse med vurderingen av nyhet og oppfinneshøyde, og for beskrivelseskravet. Særlig skal det fokuseres på hvilke hensyn begrepet ivaretar, og eventuelle forskjeller mellom disse hensynene.

5.2 Nyhet og oppfinneshøyde

Nyhetskravet fremgår av EPC artikkel 54(1), som fastslår at en oppfinnelse er ny dersom den ikke er del av teknikkens stand. Selv om fagmannsbegrepet ikke benyttes, skal bestemmelsen tolkes som at det avgjørende for hva som utgjør teknikkens stand er hva en fagmann, ut fra sin alminnelige kunnskap, kan utøve av tekniske løsninger etter et studium av hvert enkelt mothold.²⁸ Der fagmannen kan utøve vedkommende løsning, sier man at det foreligger en ”*enabling disclosure*”²⁹, et uttrykk som også benyttes i forbindelse med beskrivelseskravet, jf. punkt 6.3.

Kravet om *oppfinneshøyde* fremgår av EPC artikkel 56, der det fastslås at en oppfinnelse skal anses for å ha oppfinneshøyde dersom den ut fra teknikkens stand ikke er *nærliggende* (”obvious”) for en fagmann.

I praksis vil *nyhetsvurderingen* ofte først og fremst innebære en grovsiling av patentsøknader, da vilkårene er enklere og mindre skjønnsmessige enn for vurderingen av oppfinneshøyde. Ettersom oppfinneshøydekravet er strengere fremstår videre nyhetskravet som *konsumert* av dette. Et hensyn som begge bestemmelser skal ivareta, er et teknisk friholdelsesbehov, der man vil hindre at den muligheten fagmannen har til å utnytte teknisk kunnskap innenfor det som for ham er nærliggende løsninger båndlegges med en enerett. Ved å benytte fagmannen sikrer man her at kravet settes

²⁸ Jf. T 206/83, T 26/85 og T 491/99 og Singer/Stauder 2003 I s. 110. Med ”mothold” menes det den enkelte informasjonbærer for vedkommende teknikk, for eksempel tilgjengelige produkter eller dokumenter.

²⁹ Med dette uttrykket, som ikke har noe tilsvarende dekkende uttrykk på norsk, siktes det til at et hvert mothold nødvendigvis må tolkes for å avgjøre hva dette formidler av informasjon, og her benytter man fagmannsstandarden ved at man sier at en teknisk løsning skal anses som allment tilgjengelig i den grad

passende høyt, ettersom det først er der fagmannen hever seg over det gjennomsnittlige (det vil si det som er nærliggende) at patent kan innvilges.

Nyhetskravet kan imidlertid også ha selvstendig rettslig betydning. I forhold til tidligere inngitte patentsøknader som ikke har blitt offentliggjort, gjør ikke hensynet til friholdelse seg gjeldende, ettersom slike søknader ennå ikke er blitt *kjent* og således reelt sett ikke er blitt del av teknikkens stand. Derimot kan det være behov for å unngå dobbeltpatentering, da det ofte vil være en risiko for at flere patentsøknader med vesentlig samme innhold kommer inn nesten samtidig.³⁰ Dette tilsier at det kreves en viss forskjell også fra slike søknader, men ikke så stor forskjell som for oppfinneshøyde. Man har derfor valgt bare å kreve nyhet i forhold til slike søknader, ved at disse skal anses som del av teknikkens stand for spørsmålet om nyhet, men ikke for spørsmålet om oppfinneshøyde.³¹

Den vesentlige forskjellen mellom vurderingen av nyhet og oppfinneshøyde er at fagmannen for spørsmålet om nyhet *ikke kombinerer mothold*.³² Han kombinerer tilsynelatende heller ikke ulike tekniske løsninger innen det samme motholdet, med mindre motholdet selv gir anvisning om dette.³³ Derimot kombinerer han motholdet

de har vært beskrevet, utstilt osv. på en slik måte at en fagmann kunne utøve den, jf. Stenvik 1999 s. 175 flg. og Paterson 2001 s. 509.

³⁰ En grunn til dette er at patenter ofte er resultat av "tekniske kappløp", der flere aktører kan være nær å finne en løsning nesten samtidig. Et eksempel på et slikt kappløp ser man resultatet av i T 412/93 KIRIN-AMGEN/Erythropoietin.

³¹ Jf. EPC art. 56, annet punktum.

³² Jf. T 153/85 AMOCO CORPORATION/Alternative claims, OJ EPO 1988, 001, "Reasons" punkt 4.2: "*When assessing novelty, the disclosure of a particular prior document must always be considered in isolation; in other words it is only the actual content of a document (as understood by a skilled man) which destroys novelty. It is not permissible to "combine" separate items of prior art together.*"

³³ Fagmannen må for spørsmålet om nyhet trolig også avstå fra å foreta kombinasjoner av ulike tekniske løsninger i et og samme mothold, jf. Singer/Stauder 2003 I s. 115 under henvisning til bl.a. T 305/87, der det uttales i "Reasons" punkt 5.3: "*In other words, when the content of a single prior art document... is considered in isolation when contesting the novelty of a claim, the said content must not be treated as something in the nature of a reservoir from which it would be permissible to draw features pertaining to separate embodiments in order to create artificially a particular embodiment which would destroy novelty, unless the document itself suggests such a combination of features.*" Det er imidlertid usikkert hvor langt unntaket om at kombinasjon godtas der motholdet selv gir anvisning om dette rekker, men det ser ut til å være temmelig vidtrekkende jf. T 666/89, "Reasons" punkt 8: "*...under the EPC novelty must be decided by reference to the total information content of a cited prior document, and in assessing the content for the purpose of deciding whether or not a claim is novel, the Board may employ legal concepts that are similar to those used by them in deciding issues of obviousness, without, however, thereby confusing or blurring the distinction between these two separate statutory grounds of objection.*". Det er mulig unntaket er så vidtrekkende at dette må anses som hovedregelen, jf. Stenvik 1999 s. 186, som under henvisning til avgjørelsen skriver; "*Regelen om at hvert mothold vurderes for seg er allment akseptert...Regelen er ikke til hinder for at flere opplysninger fra samme mothold kombineres*".

med løsninger som ligger innenfor hans alminnelige kunnskap.³⁴ Det er derfor behov for å sondre skarpt mellom hva som er del av fagmannens alminnelige kunnskap, og hva som kun fremgår av eventuelle mothold. Avgjørende for sontringen er derimot ikke om det *rent faktisk finnes* ulike mothold som kan kombineres for å komme frem til vedkommende oppfinnelse, men om mer enn et av disse inneholder informasjon som *ikke inngår* i fagmannens *alminnelige kunnskap*. Der det er tilfelle, kan vedkommende mothold ikke tas i betraktning for nyhetsspørsmålet³⁵.

Denne sontringen medfører også at det kan være vanskelig å dra nytte av det som sies om fagmannsstandarden i avgjørelser om oppfinneshøyde. De deler av slike avgjørelser som omhandler fagmannens kombinasjonsevne for mothold som ikke er del av hans alminnelige kunnskap, kan således ikke overføres direkte. For spørsmålet om oppfinneshøyde er det ofte et sentralt tema *hvilke fagfelt et mothold er hentet fra*, ettersom fagmannen antas ikke å være klar over ("aware of") mothold fra fjerntliggende fagfelt. Slike normer vil ikke kunne benyttes direkte for spørsmålet om nyhet. Det vil derimot kunne benyttes mer indirekte, for å belyse hva fagmannen har av alminnelig kunnskap; selv om det ikke er spørsmål om hans evne til å utnytte et mothold fra vedkommende fagfelt, vil det at han er klar over dette fagfeltet nødvendigvis ha betydning for om han kan anses å ha alminnelig kunnskap fra dette.

Hva angår fagmannens *alminnelige kunnskap*, er det derimot liten grunn til å gjøre forskjell på de to spørsmål, og normer utviklet gjennom praksis vil ha stor overføringsverdi mellom disse.

Det er videre en forskjell mellom nyhets- og oppfinneshøydevurderingen at man ved spørsmålet om nyhet ikke tar i betraktning *fagmannens evne til å foreta modifikasjoner eller føye ytterligere elementer til innholdet i et mothold*, mens dette gjøres for spørsmålet om oppfinneshøyde.³⁶

³⁴ Jf. T 26/85.

³⁵ Det må dog gjøres unntak der det uttrykkelig henvises til vedkommende mothold i et annet mothold; i et slikt tilfelle vil en kombinasjon kunne aksepteres jf. T 153/85 AMOCO CORPORATION/Alternative claims og T 77/87 ICI/Latex composition.

³⁶ Praksis fra EPO avviker her trolig fra hva som må anses som løsningen etter norsk rett, da norsk rett her trolig følger løsningen i tysk rett jf. Stenvik 1999 s. 193-194.

5.3 Beskrivelseskravet

Kravet om tilstrekkelig beskrivelse fremkommer av EPC art. 83; oppfinnelsen må beskrives tilstrekkelig klart og utfyllende til at fagmannen settes i stand til å utøve denne. Hensynet bak denne regel er først og fremst at det skal formidles kunnskap til teknikere innen vedkommende fagfelt.³⁷ Videre sikrer bestemmelsen at beskrivelsen ikke blir unødig omfattende ved at fagmannsstandarden benyttes; etter praksis fra EPO er det ikke nødvendig å ta med opplysninger som er omfattet av *fagmannens alminnelige kunnskap*.³⁸ Fagmannens alminnelige kunnskap er videre avgjørende ved at fagmannen etter praksis forutsettes å kunne rette eventuelle feil i beskrivelsen ved hjelp av denne. I likhet med nyhetskravet benyttes i EPO-praksis også her uttrykket ”*enabling disclosure*” der fagmannen er i stand til å utøve vedkommende løsning på grunnlag av fagets alminnelige kunnskap. Etter EPO-praksis må dette tolkes som at beskrivelsen skal istandsette fagmannen til å utføre oppfinnelsen uten *urimelig byrde*, og uten å måtte utvise *oppfinnerisk innsats*.³⁹

Bruken av fagmannsbegrepet i forhold til beskrivelseskravet vil derimot kanskje ofte *fremstå* som mer lik vurderingen i forhold til spørsmålet om oppfinneshøyde. En grunn til dette er at fagmannen i beskrivelsen får presentert en kombinasjon av mothold, noe som medfører at vurderingen i den enkelte sak får et helt annet utgangspunkt enn for nyhetsspørsmålet, der den samme kombinasjonen er utelukket på grunn av at hvert enkelt mothold må vurderes isolert. Det kan imidlertid ikke konkluderes med at fagmannen ved vurderingen av beskrivelseskravet kan kombinere mothold på samme måte som ved spørsmålet om oppfinneshøyde, kombinasjonen følger her av beskrivelsen, dvs. ikke av at den er ”nærliggende”. Det er således fullt mulig at fagmannen ved vurderingen av beskrivelseskravet forutsettes å ikke kombinere mothold ut over de mothold som er angitt i beskrivelsen, dvs. at fagmannen her på samme måte som ved nyhetsvurderingen ikke benytter sine evner til å kombinere mothold. Etter praksis fra EPO er dette trolig løsningen, det vil si at man ikke kan forvente at

³⁷ Jf. Stenvik 2001 s. 295 for norsk retts vedkommende.

³⁸ Jf. T 206/83, T 32/85 og Guidelines C, II, 4.4.

³⁹ Jf. for eksempel T 435/91 UNILEVER/Hexagonal liquid crystal gel, EPOR 314 på s. 321: ”the whole subject-matter that is defined in the claims, and not only a part of it, must be capable of being carried out by the skilled person without the burden or an undue amount of experimentation or the application of inventive ingenuity”

fagmannen vil foreta kombinasjon med et mothold, og at dette følgelig må være å anse som en ”urimelig byrde” for ham.⁴⁰

6 Det relevante tidspunkt for bruk av fagmannsstandarden

Det finnes flere skjæringstidspunkter som på forskjellige måter har betydning for bruken av fagmannsstandarden.

For det første er det skjæringstidspunktet for om et mothold kan komme til vurdering som del av teknikken stand overhodet. Dette er etter EPC artikkel 54 *patentsøknadens inngivelsesdag*. Patentsøknadens inngivelsesdag vil være den dag den faktisk ble inngitt, eventuelt den dagen da den skal anses inngitt etter reglene om prioritet dersom prioritet kreves jf. artiklene 87-89 (*prioritetsdagen*). All informasjon som først har blitt tilgjengelig på denne dagen⁴¹ eller senere, skal derfor aldri anses som del av teknikken stand. Dette tidspunktet kalles i teorien for ”the decisive date for the determination of the state of the art”.⁴² En slik karakteristikk er imidlertid ikke helt dekkende, ettersom datoen kun er en siste frist for når noe kan anses som del av teknikken stand; dette tidspunktet er *ikke alene* avgjørende for om noe kan anses som del av teknikken stand.

For å avgjøre om noe er del av teknikken stand, er det nødvendig også å ta stilling til hvilket tidspunkt som skal benyttes ved vurderingen av hva som i vedkommende mothold var tilgjengelige av informasjon om den aktuelle tekniske løsning, og hva fagmannen kunne utlede av dette, dvs. skjæringstidspunktet for når et mothold innebar en ”enabling disclosure” for fagmannen, jf. ovenfor under punkt 5.2. Dette er ikke nødvendigvis tidspunktet for inngivelsesdagen, men kan være tidligere enn dette.

For spørsmålet om *nyhet* har EPO fastslått at tidspunktet for bedømming av ”enabling disclosure” der motholdet er et *dokument*, er det tidspunkt da dette ble *publisert*.⁴³ Man

⁴⁰ Jf. T 654/90 og T 206/83.

⁴¹ Man regner i EPO kun i hele dager og ikke i timer, slik at informasjon som ble tilgjengeliggjort tidligere samme dag ikke kommer i betraktning.

⁴² Singer/Stauder 2003 s. 105

⁴³ Jf. Guidelines C, IV, 7.3 og 7.3a, og T 229/90 KONICA/Silver halide photographic material:

”Reasons” punkt 4: ”When considering the question of novelty, a prior document (...) must be interpreted

ser således kun på hva fagmannen på *dette* tidspunktet hadde av alminnelige kunnskaper; kunnskaper som senere, i tiden frem til inngivelsesdagen blir del av vedkommende fagmanns alminnelige kunnskaper, kommer ikke i betraktning.⁴⁴ Det kan således tenkes at et mothold som på inngivelsesdagen innebærer en ”enabling disclosure” på grunn av økt alminnelig kunnskap hos fagmannen, likevel ikke kan anses som del av teknikkens stand ettersom et tidligere tidspunkt må legges til grunn. Det kan videre tenkes at vedkommende fagområde gjennomgår en teknisk utvikling som medfører at nye tekniske fagområder oppstår ved at det utvikles spesialkompetanse innenfor mer generelle fagområder, og det at et annet tidspunkt må legges til grunn kan da føre til fagmannen må velges blant ekspertene innen dette nye spesialfeltet, og ikke det eldre, mer generelle fagfeltet.⁴⁵ Et unntak gjelder imidlertid der dokumentet er en tidligere patentsøknad som skal anses som del av teknikkens stand som følge av EPC artikkel 54(3); her er det inngivelsesdagen som er avgjørende.⁴⁶

Der motholdet ikke er et dokument, er spørsmålet mer usikkert da det tilsynelatende ikke finnes praksis fra EPO som direkte omhandler dette. Der motholdet består i *et produkt* kan det kanskje trekkes en analogi til dokumenter, ettersom man også for produkter vanligvis vil ha en bestemt dato da produktet har blitt tilgjengelig for undersøkelser etc., og det vil da være mest naturlig å legge denne dato til grunn. Der motholdet derimot er å finne i naturen⁴⁷, for eksempel i form av en mikroorganisme, et gen eller et naturlig forekommende stoff, er spørsmålet derimot mer tvilsomt, man kan åpenbart ikke legge til grunn noe bestemt tidspunkt for når dette ble tilgjengelig for nærmere undersøkelser eller studier slik man kan for dokumenter og produkter. Det er derfor mulig at inngivelsesdagen må legges til grunn i mangel av andre løsninger.

in the light of common general knowledge available at its publication date. Common general knowledge which did not exist at this date but which only became available at a later date, cannot be used to interpret such a document.” Andre avgjørelser som gir uttrykk for det samme er bl.a. Andre avgjørelser som gir uttrykk for det samme er T 229/90, T 677/91 og T 590/94

⁴⁴ Jf. til eksempel T 677/91 FINNIGAN/Method of mass analyzing a sample, der opponerende part ikke fikk medhold i sin påstand om at inngivelsesdagen måtte være avgjørende.

⁴⁵ Se del 7 for nærmere redegjørelse for kriteriene for valg av fagmann.

⁴⁶ Jf. Guidelines C-IV, 7.3 og T 233/90.

⁴⁷ Som eksempel på sak som omhandler nyhetskravet for informasjon som finnes i naturen kan nevnes T 272/87 HOWARD FLOREY/Relaxin; EPO viser der til at nyhetskravet vanligvis vil være tilfredsstillt der en naturlig forekommende substans som man ikke tidligere visste at eksisterte er isolert for første gang.

For spørsmålet om *oppfinneshøyde* er derimot det relevante tidspunkt etter praksis fra EPO inngivelsesdagen⁴⁸ for vedkommende patentsøknad. Dette er da også det mest logiske tidspunkt, ettersom man ser for seg at fagmannen kan kombinere ulike mothold, det blir da meningsløst å legge vekt på når hvert enkelt motholdene eventuelt skulle ha blitt publisert etc.

For spørsmålet om tilstrekkelig beskrivelse må det også være inngivelsesdagen for den aktuelle patentsøknad som er avgjørende.⁴⁹

Det relevante tidspunkt er således sammenfallende for vurderingen av oppfinneshøyde og for beskrivelseskravet, mens det ved vurderingen av nyhet ofte vil måtte legges et annet tidspunkt til grunn. Dette medfører komplikasjoner for i hvilken grad man kan benytte samme fagmannsstandard for de ulike spørsmål der det dreier seg om samme patentsøknad. Som nevnt kan tidspunktet ha betydning for valg av fagmann. Videre vil tidspunktet ha betydning for hvilke alminnelige kunnskaper vedkommende fagmann skal anses for å sitte inne med og for nivået av kunnskap og ferdigheter, noe som særlig vil vise seg der vedkommende fagområde er gjenstand for en hurtig teknisk utvikling.⁵⁰

7 Valg av fagmann

7.1 Innledning

Valget av fagmann er avgjørende for hva man kan forvente av kunnskaper og ferdigheter. Dette vil kunne variere mellom ulike fagfelt, men også innen disse. Man må således fastslå innen hvilke fagfelt vedkommende fagmann må anses for å ha særlig dyktighet, men også om vedkommende fagmann på området skal anses for å være en

⁴⁸ Jf. T 677/91, der det i "Reasons" punkt 1.2 uttales; "The disclosure of a document does not change from time to time. The technical content of a document is what is disclosed to a skilled person at the time when it was written and published. In contrast, whether the technical features of a claim are obvious in view of a prior document of course has to be determined at the filing date of such claimed subject-matter." Se også Singer/Stauder 2003 s. 146 og Paterson 2000 s. 537.

⁴⁹ Jf. Paterson 2001 s. 315-316 og Singer/Stauder 2003 s. 358-359.

ordinær praktiker, eller kanskje forsker på høyt nivå. Det blir således først et spørsmål om hva som skal anses som det relevante fagfelt. Der det finnes ulike nivåer av praktikere innen dette fagfelt, blir det så spørsmål om hvilket ferdighetsnivå som skal forventes.

7.2 Relevant teknisk fagfelt

7.2.1 Innledning

For å velge rett fagmann må det først avgjøres hva som er det relevante tekniske fagfelt for en oppfinnelse. I EPC art. 53 og art 83 benyttes ordene ”*skilled in the art*” (uthevning tillagt), og også for spørsmålet om nyhet etter art. 52 må det foretas et valg av fagfelt, selv om ordene ”*the art*” ikke er benyttet. I den norske patentloven benyttes ikke noe tilsvarende ord, i § 8 annet ledd brukes ganske enkelt begrepet ”*en fagmann*”⁵¹. Forståelsen må likevel være som etter EPC⁵², fagmannen må nødvendigvis tilhøre et bestemt fagfelt for at begrepet skal tjene som noen veiledning overhodet.

For å fastslå hva som er det relevante fagfelt, må det først fastslås hva som er den patentrettslige betydning av uttrykket. Uttrykket ”*the art*” i EPC knytter seg til oppfinnelsen, uttrykket sikter til *det tekniske fagfelt* oppfinnelsen må antas å tilhøre. I praksis fra EPO benytter således ofte uttrykket ”*technical field of the application*”⁵³. Fagfeltet kan i avgjørelsene ofte beskrives ved bruk av kjente terminologiske betegnelser på fagfelt, slik som ”*gene technology or biochemistry*”⁵⁴ eller ”*mail processing*”⁵⁵. Bruk av slik terminologi kan føre tankene i retning av leksikaldefinisjoner av fagfelt eller profesjoner. Dette er imidlertid ikke avgjørende. Praksis fra EPO viser at ”fagfelt” er langt mer individuelt betinget. Et karakteristisk eksempel finnes i avgjørelsen T 422/93.⁵⁶ Appellkammeret kom her til at den relevante fagmann skulle anses for å være ”*an expert in security materials who specialised in the marking (identification, authentication, etc.) and protection (against imitation, forgery*

⁵⁰ Et ekstremt eksempel er avgjørelsen i T 223/92, der man kom til at kunnskaps- og ferdighetsnivået innen genteknologi hadde økt betraktelig på bare litt over et år. Dette er var tidlig på 80-tallet, og fagfeltet var inne i en eksepsjonell utvikling.

⁵¹ §§ 8 annet ledd og 8 a første ledd.

⁵² Jf. Stenvik 2001 s. 301.

⁵³ T 422/93, ”Headnotes” nummer 2.

⁵⁴ T 412/93, ”Reasons” punkt 4.

⁵⁵ T 422/93, ”Reasons” punkt 3.1.2: ”*Following this case law, the specific field in the present case is clearly that of mail processing,...*”

or counterfeiting) of security documents and similar materials.”. Man ser på at ”the art” ikke knytter seg til en abstrakt definisjon av det fagfelt en oppfinnelse kan anses å tilhøre, men snarere til et langt mer dynamisk element; de fagmenn som til en hver tid faktisk arbeider med teknisk problematikk av den type oppfinnelsen angår. Man ser således etter om det finnes fagmenn som har utviklet *spesialkompetanse*⁵⁷ for løsning av den aktuelle tekniske problematikk, og anser eventuelt denne spesialkompetansen som det relevante fagfelt. Dette kan således innbefatte en rekke tradisjonell ”fagfelt” og gå på tvers av disse.

Valg av relevant fagfelt vil vanligvis være innlysende. Men der spørsmålet først er tvilsomt, vil spørsmålet gjerne få avgjørende betydning.

7.2.2 Valg av fagfelt ved spørsmålet om oppfinneshøyde

Tvil om valg av fagfelt vil særlig kunne oppstå for spørsmålet om oppfinneshøyde, ettersom man der må forutsette at den kunnskap om tekniske løsninger *oppfinnelsen* medfører ikke skal tas i betraktning. En illustrerende avgjørelse er T 422/93.⁵⁸ Det var her søkt om patent på prosess for produksjon av sikkerhetsfibre, og for sikkerhetsfibre produsert i henhold til prosessen.⁵⁹ I oppfinnelsen ble fibre tilsatt chelater, som viste seg ved illuminering under ultrafiolett belysning. Det nye var *prosessen* for å gi fibre denne egenskapen. Tidligere hadde chelater blitt tilsatt som del av spinningprosessen for fibre. Dette hadde imidlertid en produksjonsmessig ulempe, ettersom man ved spinning av sikkerhetsfibre av kostnadsmessige årsaker opererte med store produksjonskvanta, mens man ofte kun hadde behov for mindre kvanta sikkerhetsfibre som var illuminerende. Det var derfor behov for en prosess der tilføring av chelater

⁵⁶ T 422/93 Luminescent security fibres/JALON, OJ EPO 1997, 25.

⁵⁷ Det må her sondres mot den mer alminnelige kompetanse vedkommende fagmann sitter inne med, da denne vil være bredere enn det relevante fagfelt. Som eksempel kan nevnes T 195/84 (OJ EPO 1986, 121), der det innledningsvis fastslås: "*The state of the art to be considered when examining for inventive step includes, as well as that in the specific field of the application, the state of any relevant art in neighbouring fields and the state of the art in a non-specific (general) field dealing with the solution of any general technical problem which the application seeks to solve in its specific field. Such solutions of general technical problems in non-specific (general) fields must be considered to form part of the general technical knowledge which a priori is to be attributed to those skilled persons versed in any specific technical field.*" Man ser her at det sondres mellom hva den aktuelle fagmann innehar av (generell) kompetanse, og ”field of the application”, der sistnevnte tilsvarer vedkommende fagmanns spesialkompetanse.

⁵⁸ T 422/93 Luminescent security fibres/JALON, OJ EPO 1997, 25.

⁵⁹ Sikkerhetsfibre benyttes for å verifisere ektheten av ulike dokumenter, slik som pengesedler, pass etc. Slike fibre kan ha ulike egenskaper som gjør dem egnet for verifisering, slik som spesiell struktur, at de ikke lar seg gjennomlyse etc.

kunne skje på det ønskede kvantum etter spinningprosessen. Løsningen var etter oppfinnelsen å tilføre chelatene ved en spesiell gjennomfargings-prosess. Innsigelsesavdelingen ved EPO avslo imidlertid patentsøknaden, begrunnet med at denne manglet oppfinnelseshøyde. Innsigelsesavdelingen la i denne forbindelse til grunn at fagmannen måtte anses å være en ekspert på gjennomfarging av fibere (teknisk fagfelt), og at oppfinnelsen måtte anses å være nærliggende for ham. Appellkammeret var imidlertid av en annen oppfatning, og uttalte om dette: *"In the present case, however, the principle of introducing a rare earth chelate by a dyeing process quite clearly forms part of the solution to the technical problem to be solved...The expert in dyeing cannot therefore be the skilled person who was faced with the task of solving the problem, because the very fact of choosing to introduce rare earth chelates by a dyeing process is the essential feature of the solution proposed. The board consequently takes the view that the skilled person faced with the task of solving the problem posed was not an expert in dyeing, but rather an expert in security materials who specialised in the marking (identification, authentication, etc.) and protection (against imitation, forgery or counterfeiting) of security documents and similar materials..."*⁶⁰ Avgjørelsen viser at man ved valg av relevant fagfelt må sette den nye kombinasjon av fagfelt oppfinnelsen medfører ut av betraktning, ettersom det kan være nettopp denne kombinasjonen som fører til løsningen på problemet. I tilfellet her var det således introduksjon av en fagmann fra fagfeltet "dyeing" på fagfeltet for "security materials/making and protection of security documents and similar materials" som ga løsningen på problemet.

Det fremgår videre av avgjørelsen hva som må anses som utgangspunktet for valg av fagfelt; "...the starting point for defining the appropriate skilled person is the technical problem to be solved on the basis of what the closest prior art discloses, irrespective of any other definition of the skilled person suggested in the contested patent."⁶¹ Utgangspunktet er således det formulerte tekniske problemet. Dette skal formuleres etter normene for "the problem-and-solution approach"⁶². Dette er normer som har blitt utviklet gjennom omfattende praksis fra EPO⁶³, og går i korthet ut på at problemet skal

⁶⁰ "Reasons" punkt 3.6.1.

⁶¹ Punkt 1 i innledningen til avgjørelsen.

⁶² Se punkt.....ovenfor.

⁶³ Se Paterson 2001

formuleres ved å ta utgangspunkt i det nærmeste mothold ("the closest state of the art"), og med utgangspunkt i dette fastsette hvilket problem oppfinnelsen identifiserer og løser. Dette skjer ved å vurdere hvilke tekniske resultater som oppnås ved utøvelse av oppfinnelsen ut over det som ble oppnådd ved utøvelse av det nærmeste motholdet, og problemet er hvordan man oppnår dette. Et hovedpoeng ved fremgangsmåten er å kunne foreta en vurdering av oppfinnelseshøyde, og herunder valg av fagfelt, etter objektive kriterier.

Når problemet er formulert, kan man finne den relevante fagmann. Det fremgår sjelden eksplisitt av avgjørelsene fra EPO hva som er kriteriet for valg av relevant fagmann, men dette fremgår forutsetningsvis. I avgjørelsen nevnt ovenfor valgte man således *eksperten på det fagfelt der problemet mest sannsynlig ville oppstå i praksis*. Dette vil i realiteten tilsvare den fagmann som er nærmest til å gjøre vedkommende oppfinnelse. En slik forståelse legges også til grunn i nordisk teori,⁶⁴ og må anses som avgjørende for valg av fagfelt under spørsmålet om oppfinnelseshøyde.

Ettersom problemet formuleres etter "the problem-and-solution approach", vil nærmeste mothold være avgjørende for valg av fagmann, og han vil derfor i praksis vanligvis tilhøre samme fagfelt som dette.

Det finnes imidlertid et unntak fra regelen om at fagmannen skal hentes fra det fagfelt der problemet mest sannsynlig ville oppstå i praksis. I *Guidelines* fastslås således: "*If the problem prompts the person skilled in the art to seek its solution in another technical field, the specialist in that field is the person qualified to solve the problem. The assessment of whether the solution involves an inventive step must therefore be based on that specialist's knowledge and ability (see T 32/81, OJ 6/1982, 225)*." Det som sies her er et direkte sitat fra innledningen til T 32/81.⁶⁵ I motsetning til avgjørelsen T 422/93 benyttet man en fagmann med spesialisering fra et annet fagfelt enn det hvor problemet mest sannsynlig ville oppstå i praksis. Oppfinnelsen besto her i en

⁶⁴ Jf. Stenvik 2001 s. 301: "Vurderingen av hvem som skal anses som fagmann på vedkommende område må avgjøres ved en konkret, realistisk vurdering av hva slags fagfolk en kan forvente vil gjøre oppfinnelser av den type det gjelder." og Domeij 2000 s. 48: "However, the way the man skilled in the art is defined should be the same in all cases: it is he who usually confronts the kind of problems that have been solved by the invention."

⁶⁵ T 32/81 Fives-Cail Babcock/Cleaning apparatus for endless conveyor belt, OJ EPO 6/1982, 225.

festeanordning for renseskraper som ble benyttet til rengjøring av transportbånd. Det nye ved oppfinnelsen var at renseskrapene ble festet til vedkommende underlag ved hjelp av elastiske elementer bestående av glassfiberforsterkede plastikk-stenger (glass-fibre-reinforced plastics rod). Tidligere var det benyttet metall i de elastiske elementene, og dette førte til at renseskrapene ofte løsnet fordi metallet knakk. EPO var enig med appellerende part i at dette var et problem som mest sannsynlig ville oppstå for en spesialist på vedkommende type befraktning ("the conveying equipment specialist"), men uttalte i denne forbindelse; *"This problem undeniably confronts the conveying equipment specialist; however, it prompts him at the same time to seek its solution in the field of material science. Consequently, the skilled person qualified to solve the problem cannot be a conveying equipment specialist, but has to be a materials specialist alone. Therefore, the assessment of whether the problem's solution (which, according to Claim 1 consists in replacing metal by a synthetic resin reinforced with glass fibres) involves an inventive step must be made by reference to the knowledge and ability of a materials specialist, not a conveying equipment specialist."* (Reasons, punkt 4.2.). Man ser her at der problemet leder vedkommende fagmann til å søke løsningen innen et annet fagfelt, er det ekspertens på *dette* som anses som fagmann.

Når et problem skal anses for å foranledige et slikt søk, belyses ved å samholde avgjørelsen med T 422/93. I tilfellet der så man i ettertid at det var fagmannen innen (gjennom-) farging som satt med løsningen, da han kunne komme frem til denne ved å foreta kombinasjoner av mothold som for ham var nærliggende. Å benytte en slik ekspert var derimot ikke noe den opprinnelige fagmann hadde noen indikasjon for forut for oppfinnelsen; det var ikke noe som tilsa at løsningen nødvendigvis befant seg innenfor fagfeltet for (gjennom-) farging⁶⁶, da det fantes flere teknikker for å gi sikkerhetsfibre den ønskede egenskapen. I T 32/81 var det derimot langt mer nærliggende for en fagmann å søke løsningen innen det "fremmede" fagfeltet. Et vesentlig moment vil således være *i hvilken grad problemets art tilsier at løsningen bør søkes innen et bestemt (fjerntliggende) fagfelt.*⁶⁷

⁶⁶ Man kom i avgjørelsen til at det forelå (minst) to ulike betydninger av ordet "farging" (dyeing), da ordet kunne forstås som enten bare det å gi sikkerhetsfibre en farge ved hjelp av å belegge disse med en farge, eller å gi fibre farge ved impregnering der fargen trengte inn i selve fibre. Det var sistnevnte type "farging", dvs. i form av *gjennomfarging*, som ble benyttet i oppfinnelsen.

⁶⁷ Et godt eksempel er avgjørelsen i T 986/96 M.A.I.L. CODE/Method and apparatus for a mail processing system. Avgjørelsen omhandler en oppfinnelse for posthåndtering, der oppfinneshøyden ble påstått å ligge i at oppfinnelsen ved å benytte en spesiell form for veiing av post (differensiert veiing)

7.2.3 Valg av fagfelt ved spørsmålet om nyhet

For spørsmålet om nyhet har ikke det relevante fagfelt samme betydning som for spørsmålet om oppfinnelseshøyde, ettersom fagmannen ved spørsmålet om nyhet ikke forventes å kunne kombinere mothold. Ved spørsmålet om oppfinnelseshøyde ligger det derimot en begrensning i hva som anses som det relevante fagfelt, ettersom mothold som anses som "fjerne" i forhold til dette antas å ikke kunne utnyttes av fagmannen. Ved vurderingen av nyhet må også slike mothold prøves mot fagmannsstandarden; hele teknikkens stand skal vurderes, og hva som anses som nærmeste mothold står ikke i fokus⁶⁸. "The problem-and-solution approach" benyttes ikke, og man kan derfor ikke uten videre benytte samme norm for valg av fagmann som for spørsmålet om oppfinnelseshøyde.

Et sentralt tema for nyhetsvurderingen er i hvilken grad et mothold formidler nyhetsskadende informasjon. Et hvert mothold må tolkes, og kanskje også analyseres nærmere eller prøves ut. Dette formuleres som at *"et mothold skal anses å formidle alt det en fagmann ved studium av vedkommende mothold, og på grunnlag av fagets alminnelige kunnskap, uten videre kan slutte seg til"*⁶⁹ I denne forbindelse blir valget av det fagfelt fagmannen skal anses å tilhøre sentralt. Dersom man forutsetter at fagmannen skal velges etter samme kriterier som for spørsmålet om oppfinnelseshøyde og dermed være den samme, vil man for mothold på fremmede fagfelt få en situasjon der fagmannen ikke har noen kompetanse på vedkommende område. Vurderingen av mothold for spørsmålet om nyhet synes derimot å forutsette at fagmannen som skal benyttes skal være fagmannen *innen samme fagfelt som vedkommende mothold*. En rekke avgjørelser fra EPO tyder på at dette er avgjørende for valg av fagmann for spørsmålet om nyhet; hvert enkelt mothold blir gjennomgående vurdert i relasjon til

muliggjorde raskere posthåndtering. Søknaden om patent ble imidlertid avslått av innsigelsesavdelingen ved EPO, som mente oppfinnelsen var nærliggende for en fagmann, ettersom fagmannen her måtte anses for å være en fagmann innen veiing, og denne fagmannen ville kjenne til løsningen med differensiert veiing fra et mothold er teknologien ble beskrevet for en kjøttvekt. Appellkammeret var enig i at det var riktig å benytte en fagmann fra fagfeltet for veiing, ettersom problemet foranlediget at man søkte løsningen på dette fagfeltet.

⁶⁸ Jf. uttalelse i T 986/96 M.A.I.L. CODE/Method and apparatus for a mail processing system, "Reasons" punkt 3.1.1; "According to the established case law of the boards of appeal, even though the term "state of the art" as defined in Article 54(2) EPC could mean the whole of technology, for the purposes of Article 56 EPC the person skilled in the art is normally not assumed to be aware of patent or technical literature in a far removed area (see T 11/81)."

⁶⁹ Stenvik 2000 s. 186.

fagmannen på vedkommende område⁷⁰. Et godt eksempel er den nevnte avgjørelsen i T 422/93 JALON/Luminescent security fibre. Forut for drøftelsen av valg av fagmann for spørsmålet om oppfinneshøyde ble spørsmålet om nyhet vurdert. Det ble derimot ikke der lagt vekt på at det av innsigelsesavdelingen var valgt feil fagmann for spørsmålet om oppfinneshøyde. Derimot later det til at vurderingen av vedkommende mothold (som var et annet enn det som ble ansett som det nærmeste for spørsmålet om oppfinneshøyde) forutsatte visse kunnskaper innen vedkommende fagfelt, kunnskaper som fagmannen innen det område som senere i samme avgjørelse ble ansett som relevant for spørsmålet om oppfinneshøyde, neppe kunne forventes å ha.

Det ser således ut til at det benyttes ulike kriterier for valg av fagmann og følgelig i enkelte tilfelle skal benyttes ulike fagmenn ved spørsmålene om nyhet og oppfinneshøyde. Det skal imidlertid presiseres at uttrykket "samme fagmann" her relaterer seg til hvilket fagfelt vedkommende fagmann anses å tilhøre. Det er således intet til hinder for at "samme fagmann" med betydningen "samme standard" benyttes, dvs. at der man befinner seg på samme fagfelt vil de normative forventningene til fagmannen være de samme for oppfinneshøyde og nyhet (med unntak av kombinasjonsevnen for mothold, som jo ikke er relevant for nyhetsspørsmålet).

Spørsmålet har imidlertid sjelden noen stor praktisk betydning, ettersom et mothold kun unntaksvis vil være nyhetsskadende der det tilhører et fjerntliggende fagfelt.⁷¹ Og der man i avgjørelser eventuelt skulle ha kommet til en slik konklusjon, vil det ikke fremgå at det ved en eventuell vurdering av oppfinneshøyde skulle ha blitt benyttet en annen fagmann ettersom vurderingen av oppfinneshøyde forutsetter at oppfinnelsen har gått klar av nyhetsvurderingen.

⁷⁰ Se eksempelvis T 59/87, OJ 1991, 561, T 450/89 og T 511/92.

⁷¹ Se dog Paterson 2001 s. 507 med henvisning til T 161/82 AMP/Electrical contact O.J. EPO 1984, 551. Paterson påpeker at det kan oppstå situasjoner der mothold fra fjerntliggende fagfelt kan være relevante for spørsmålet om nyhet uten at de er relevante for spørsmålet om oppfinneshøyde, pga. at fagmannen for sistnevnte spørsmål anses for ikke å kunne utnytte ("be aware of") mothold innen fjerntliggende fagfelt. Dette vil typisk være situasjonen der det motholdet inneholder "accidental anticipation", dvs. foregriper oppfinnelsen på en tilfeldig preget måte, typisk ved at ordlyden rent språklig kan leses slik at den løser problemer innen andre felter, selv om den egentlig ikke omhandler samme problematikk. I avgjørelsen (T 161/82) fremheves det at man i en slik situasjon skal være forsiktige med å tolke vedkommende mothold slik at dette anses som nyhetsskadelig. (Det sies forøvrig ikke noe om valg av fagmann i avgjørelsen).

I så vel teori som praksis får man derimot inntrykk av at man forestiller seg at det er samme fagmann som benyttes, selv om det i realiteten trolig gjelder ulike kriterier for valg av fagmann for de to spørsmål og valget i unntakstilfelle derfor kan få ulikt utfall. Rent tankemessig kan det også virke uvant og kanskje litt tungvint å se det under denne synsvinkel; det er lettere å forestille seg at det er den samme personen som vurderer oppfinnelsen i begge tilfelle, men at han først vurderer om oppfinnelsen for ham fremstår som ny og deretter om den fremstår som nærliggende. En mulig løsning er at man forestiller seg at det er samme person, men at han for spørsmålet om nyhet forespør ekspertene på fagfeltet for vedkommende mothold der han selv ikke innehar spesialkompetanse. Avgjørende for hva som kan leses ut av motholdet og dermed om oppfinnelsen er ”ny” vil således være denne ekspertens faglige egenskaper, uten at man av den grunn trenger å skifte fagmann for de to spørsmål rent tankemessig.

7.2.4 Valg av fagfelt ved spørsmålet om tilstrekkelig beskrivelse

Et sentralt hensyn bak kravene til beskrivelsen er at denne skal tilgjengeliggjøre den nye viten for virkelighetens fagmenn; beskrivelsen skal være tilstrekkelig til at *disse* kan utøve oppfinnelsen. Ut fra dette kan man kanskje si at valg av fagfelt bør foretas ut fra innen hvilke fagfelt man antar at fagmenn vil ha behov for den nye kunnskap. Et slikt synspunkt vil imidlertid føre til betydelig usikkerhet og vanskelige vurderinger av hvilke fagfelt dette potensielt kan tenkes å være. Det ser heller ikke ut til å være støtte for et slikt synspunkt i praksis fra EPO. EPO legger gjennomgående til grunn at det skal benyttes samme fagmann (dvs. med betydningen fra samme fagfelt) som for spørsmålet om oppfinneshøyde, og at man ikke foretar en vurdering av om det eventuelt finnes fagmenn innen andre fagfelt som kan ha nytte av den nye viten og derfor bør få denne beskrevet slik at også de kan utøve denne. Fagmannen skal således trolig velges etter samme kriterier som for valg av fagmann ved spørsmålet om oppfinneshøyde.

Det må imidlertid trolig gjøres et unntak. En avgjørende forskjell fra vurderingen av oppfinneshøyde er at fagmannen som benyttes ved spørsmålet om tilstrekkelig beskrivelse *kjenner* til oppfinnelsen. Hensynet til ikke å foregripe oppfinnelsen ved å velge en fagmann fra et annet fagfelt gjør seg derfor ikke gjeldende, og det kan således trolig aksepteres at fagmenn fra andre fagfelt benyttes for forståelsen av de deler av

beskrivelsen som omhandler disse fagfeltene⁷². Dette vil ikke medføre vanskeligheter for virkelighetens fagmenn, ettersom disse på grunn av oppfinnelsen vil være klar over at fagmannen på vedkommende fagfelt har den relevante kompetanse og derfor kan forespørre denne. Et hensyn som taler for en slik løsning, er at en grunn til at man benytter fagmannsbegrepet for kravene til beskrivelsen er at denne da ikke trenger å ta med seg informasjon som for fagmannen er unødvendig. Dette gjør at beskrivelsen ikke blir uhensiktsmessig omfattende; der vedkommende teknikk er avansert måtte man ellers ha tydd til svært omfattende beskrivelser, og det ville uansett være vanskelig for fagmannen å utøve disse der han ikke har kompetanse på vedkommende fagfelt. Et slikt synspunkt samsvarer også godt med fagmannsstandarden slik den benyttes for øvrig i patentretten; man forventer vanligvis at fagmannen forespør eksperten på vedkommende område dersom det finnes noe i et *mothold* som foranlediger dette.⁷³

En mulig innvending mot å åpne for at det kan velges en annen fagmann ved spørsmålet om tilstrekkelig beskrivelse enn hva som gjøres for spørsmålet om oppfinnelseshøyde er en uttalelse i T 412/93 KIRIN-AMGEN/Erythropoietin, "Reasons" punkt 4, der det uttales at valget som var foretatt av vedkommende fagmann (et team) "*applied equally whether the question under consideration was obviousness for the purpose of Article 56 EPC or sufficiency for the purpose of Article 83 EPC... f the Board, and references in this decision to "skilled person" are to be interpreted as meaning this team.*". Det at valget av fagmann (og dermed relevant fagfelt) fikk samme resultat for de to spørsmål og man dermed kunne benytte samme standard kan imidlertid ikke tolkes som at dette er en nødvendighet; avgjørelsen gir ikke uttrykk for at valget alltid vil falle likt ut. Problemstillingen om hvem som skal anses som den relevante fagmann var da heller ikke aktuell, ettersom partene var enige om dette. Avgjørelsen viser på den annens side at det selvsagt vil være fordelaktig å kunne velge samme fagmann, ettersom man da kan benytte samme standard.

⁷² En mulig innvending kan være avgjørelsen i T 422/93, der appellkammeret antydte at innsigelsesinstansen for spørsmålet om *oppfinnelseshøyde* hadde latt seg villedes av at det i beskrivelsen var benyttet en ekspert på (gjennom-) farging som fagmann. Appellkammeret uttaler seg derimot ikke om valg av fagmann var forfeilet også for *beskrivelsen*, eventuelt manglende oppfyllelse av kravene til beskrivelsen ble ikke vurdert i avgjørelsen. (En anførsel om utilstrekkelig beskrivelsen var av opponentene frafalt allerede ved behandlingen for innsigelsesavdelingen, jf. "Summary of facts and submissions", del II i avgjørelsen). Avgjørelsen kan således ikke tas til inntekt for at det også for spørsmålet om tilstrekkelig beskrivelse var benyttet feil fagfelt, eller at det for de to spørsmål skal benyttes samme fagmann med betydningen samme fagfelt.

⁷³

7.3 Flere fagmenn: team

EPO har i en rekke avgjørelser fastslått at fagmannen skal anses for å være et team, der flere fagmenn med kompetanse innen ulike fagfelt samarbeider om å utvikle vedkommende teknologi. Dette har blant annet betydning ved at flere fagområder kan anses for å være relevante, og at man kan stille andre forventninger til fagmannens innsats og ferdigheter.⁷⁴

Etter praksis fra EPO ser det ut til at det bør sondres mellom ulike typer team.

Det ene er innenfor fagfelt der slikt teamarbeid *er det vanlige*. Dette er først og fremst tilfellet for fagfelt preget av høyteknologi, slik som eksempelvis genteknologi, datateknologi eller romfartsteknologi. I Guidelines fastslås det således; *”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. This may apply, for example, in certain advanced technologies such as computers or telephone systems and in highly specialised processes such as the commercial production of integrated circuits or of complex chemical substances.”*⁷⁵ Men også for mer lavteknologiske fagfelt kan teamarbeid tenkes å være vanlig. Der teamarbeid er det vanlige, tyder praksis fra EPO på at fagmannen som *utgangspunkt* skal anses for å være et team, dvs. i forhold til enhver problemstilling der det ikke er holdepunkter for å anta det vanlige i praksis er at teamet for vedkommende problemstilling er splittet opp.

Det andre tilfellet er hva man kan kalle ”ad hoc-situasjoner”, der man i forbindelse med en spesiell problemstilling anser fagmannen for å være et team.⁷⁶ En viktig forskjell fra det første tilfellet er at man i slike tilfeller ikke kan vente den samme brede teknologiske kompetanse for samtlige problemstillinger som skulle dukke opp, fagmannen skal kun betraktes som team i forhold til vedkommende problemstilling.

⁷⁴ Se for eksempel T 412/93 KIRIN-AMGEN/Production of erythropoietin, der det ble lagt vekt på at et team raskere vil kunne gjennomføre eksperimenter etc., og beskrivelsen dermed lettere vil kunne utføres uten ”undue burden”.

⁷⁵ Guidelines, del C, IV, 9.3.

⁷⁶ Eksempler fra praksis på slike ”ad hoc-team” er avgjørelsen i T 32/81, som er nevnt under punkt 7.3.2, og T 986/96 M.A.I.L CODE.

En tredje variant av team har man fagmannen i forhold til alle tekniske problemstillinger skal anses for å være et team, men at teamets nærmere sammensetning varierer i tråd med problemstillingen. Et eksempel er T 412/93 KIRIN-AMGEN/Production of erythropoietin, der det ble uttalt, "*For different aspects the composition of the team might vary depending on the knowledge and skills required by that particular aspect.*" Man ser her at fagmannen også der det gjelder den samme oppfinnelse og samme patentrettslige spørsmål til dels kan "skifte identitet" avhengig av hvilke kompetanse som forventes.

Sondringen mellom de ulike typene team har betydning for hva som kan forventes av fagmannen; der fagmannen alltid er et team vil man nødvendigvis alltid kunne forvente den økte kompetanse og kapasitet dette medfører. Dette vil særlig kunne komme på spissen for spørsmålet om oppfinneshøyde, i situasjoner der løsningen på et problem finnes innenfor et fagfelt der det er overraskende å finne dette fordi problemet ikke foranlediger at man søker løsningen der. Man vil da for fagfelt der teamarbeid er det vanlige, trolig kunne benytte fagmannen innen vedkommende fagfelt som følge av at han i utgangspunktet skal anses som medlem av vedkommende team, det vil si uavhengig av om det er grunn til å lete etter løsningen på vedkommende fagområde. Som eksempel kan her nevnes avgjørelsen T 422/93 JALON/Luminescent security fibres (se punkt 7.3.2); dersom eksperten på (gjennom-)farging her *alltid* kunne ha blitt ansett for å være medlem av vedkommende team fordi hans kompetanse var nyttig av andre grunner enn problemet med å farge sikkerhetsfibre etter spinningprosessen, ville det trolig vært av relevans at det var nærliggende for *ham* å løse dette problemet ved hjelp av gjennomfarging, selv om det at denne løsningen fantes innen vedkommende fagfelt var overraskende.⁷⁷ Dette vil være mest i samsvar med det virkelige liv, der teamarbeid kan medføre at kombinasjonen av kompetanse også gir seg overraskende utslag.

⁷⁷ Det må erkjennes at eksempelet fremstår som noe usannsynlig ettersom en ekspert på gjennomfarging av fibre vanskelig kan tenkes å inneha en slik kompetanse at det av andre grunner ville være aktuelt å la ham være medlem av et tverrfaglig team. Dette vil imidlertid ikke være like usannsynlig for andre fagområder; eksempelvis T 222/86, der teamet for fagfeltet laserteknologi ble ansett for å være en fysiker, en ekspert på elektronikk og en kjemiker. ("Reasons" punkt 4.2.1.).

Valg av team må antas å gå ut på det samme uansett hvilke patentrettslige spørsmål som skal behandles,⁷⁸ men det er mulig valget kan slå ulikt ut som følge av at forskjellige tidspunkter legges til grunn, jf. punkt 7. Det er videre usikkert om synet på fagmannens kombinasjonsevne for informasjon innenfor hans alminnelige kunnskap ved vurderingen av nyhet er den samme der fagmannen er et team som der fagmannen er en enkeltperson. Dersom fagmannen her anses for å kunne kombinere fritt mellom de ulike fagområder, vil nyhetskravet kunne bli langt strengere enn hensynet til å unngå dobbeltpatentering skulle tilsi,⁷⁹ og bli svært likt kravet til oppfinnelseshøyde.

7.4 Nasjonalitet

EPO har fastslått at fagmannen ved vurderingen av hva som inngår i hans alminnelige kunnskap ikke skal anses å tilhøre noen bestemt nasjonalitet, ettersom litteratur skal anses relevant uansett hvilke språk disse er avfattet på.⁸⁰ Det samme må trolig antas å være tilfellet der det dreier seg om mothold ved vurderingen av oppfinnelseshøyde.

8 Kunnskaps- og ferdighetsnivå

Det fremheves i en rekke avgjørelser at fagmannens kunnskaps- og ferdighetsnivå skal anses for å være det samme ved spørsmålet om oppfinnelseshøyde som ved spørsmålet om tilstrekkelig beskrivelse.⁸¹ Det kan heller ikke sees noen grunn til at ferdighetsnivået skulle anses for å være et annet ved nyhetsvurderingen.

I Guidelines⁸² uttales følgende om dette (for spørsmålet om oppfinnelseshøyde);

⁷⁸ Jf. T 412/93 KIRIN-AMGEN, "Reasons" punkt 4; "...for this case the skilled person should be treated as a team... This applied equally whether the question under consideration was obviousness for the purpose of Article 56 EPC or sufficiency for the purpose of Article 83 EPC".

⁷⁹ Jf. punkt 6.2.

⁸⁰ Jf. T 426/88, der det uttales i "Headnote" punkt 2: "Furthermore, it is also the view of the Board that the language of publication alone cannot be decisive for the admissibility of a technical book representing the common general knowledge of the skilled person. *Otherwise, there would be a differentiation between skilled persons according to their nationality as regards their knowledge, which would be against the objective assessment of the inventive step and be prejudicial to equal treatment.*"

⁸¹ Jf. T 60/89, T 694/92, T 187/93 og T 412/93

⁸² Guidelines del C, IV, 9.3.

The "person skilled in the art" should be presumed to be an ordinary practitioner aware of what was common general knowledge in the art at the relevant date. He should also be presumed to have had access to everything in the "state of the art", in particular the documents cited in the search report, and to have had at his disposal the normal means and capacity for routine work and experimentation.

Sentralt er ordene ”ordinary practitioner”; fagmannen skal ikke anses for å være den dyktigste på området, men snarere en gjennomsnittlig praktiker. Samtidig medfører dette at det forventede nivå vil variere med hvilke fagfelt fagmannen hentes fra. Definisjonen i Guidelines må forøvrig antas å bygge på praksis fra EPO,⁸³ og et nærmere studium av denne er påkrevet for å få en klare forståelse av nivået som forventes.

En sentral avgjørelse er T 60/89 Harvard /Perfect fusion. Det var her uenighet om hvilke ferdighetsnivå som (for spørsmålet om tilstrekkelig beskrivelse) skulle forventes av fagmannen for fagfeltet genteknologi i 1978. Dette måtte på dette tidspunktet kunne betegnes som et vitenskapelig ”pionérfagfelt”, der det ennå ikke var så mange fagmenn som arbeidet med vedkommende problematikk. I slike tilfeller vil ofte de fagmenn som driver forskningen fremover ved å utforske nye fagfelt være særskilt dyktige, og tvil vil da kunne oppstå om hva som skal anses som det adekvate ferdighetsnivå. I denne forbindelse uttalte appellkammeret; (”reasons” punkt 2.2.4); *In choosing the suitable restriction enzyme in each case there lies apparently a considerable amount of skill and trial and error. It is the opinion of the Board that the skilled person in the field of genetic engineering in 1978 is not to be defined as a Nobel Prize laureate, even if a number of scientists working in this field at that time were actually awarded the Nobel Prize. Rather, it is understood that the skilled person was to be seen as a graduate scientist or a team of scientists of that skill, working in laboratories which developed from molecular genetics to genetic engineering techniques, at that time.*” Man kom således til at vedkommende fagmann ikke kunne anses for å være på ”Nobelprisvinnernivå”, selv om det ikke var uvanlig at forskere på dette feltet den gang befant seg på dette nivået. Et interessant poeng er at spørsmålet overhodet var omtvistet

⁸³ Jf. kapittel 2.

og kunne fremstå som tvilsomt; dette tyder på at det gjennomsnittlige kompetansenivå for vedkommende fagfelt må ha vært svært høyt. Det fremgår ikke av avgjørelsen hva som ble ansett som det gjennomsnittlige kompetansenivå, nærmere bestemt om dette rent faktisk var "Nobelprisvinnernivået", men det kan se ut som at nivået senkes noe der det gjennomsnittlige nivået på grunn av spesielle omstendigheter ligger urimelig høyt.⁸⁴ Avgjørelsen viser likevel at grensen oppad vil kunne ligge på et temmelig høyt nivå.

Nivået må videre antas å kunne øke med tiden der det gjelder et fagfelt som er gjenstand for en hurtig utvikling. Avgjørelser som viser dette er T 500/91 "Bioegen II" og T 223/92 GENENTECH/Human immune interferon. Man kom her i sistnevnte avgjørelse til at det i løpet av litt over et år hadde skjedd en stor utvikling for fagområdet (genteknologi) Det ble derfor forventet et høyere kompetansenivå enn tidligere for ferdigheter og erfaringer.

Det må imidlertid trolig foretas en sontring etter *ferdighetenes karakter*; Avgjørelsen kan trolig forstås som at økt kompetansenivå som følge av *erfaring/utvikling* på området er relevant for standarden, dvs. ferdigheter i form av utviklede rutiner, metoder etc. Derimot presiseres et at det er *visse ferdigheter* fagmannen alltid skal anses for å mangle; ("Reasons" punkt 5.5;) "*In the present case the relevant date at which the knowledge and capabilities of the notional skilled person in the art needs to be considered is October 1981, i.e. more than one year later than was the case for decision T 500/91. In October 1981, a considerably greater number of genes had been made the subject of cloning and expressing methods, and skills and experience in this technical field were developing rapidly...However the skilled person must be assumed to lack the **inventive imagination** to solve problems for which there do not exist already routine methods of solution.*" (uthevning tillagt). For fagmannens (manglende) inventive forestillingsevne vil det således neppe kunne godtas at det skjer en utvikling.⁸⁵

⁸⁴ En avgjørelse som gir uttrykk for det samme er T 500/91.

⁸⁵ Se nærmere punkt 12.

9 Alminnelig kunnskap

Hva som inngår i fagmannens alminnelige kunnskap (common general knowledge) er behandlet i en rekke avgjørelser ved EPO. Som nevnt under punkt 6 er uttrykket sentralt ved vurderingen av nyhet, oppfinnelseshøyde og kravet til tilstrekkelig beskrivelse, og må trolig gis det samme innhold.⁸⁶

Utgangspunktet er at fagmannens alminnelige kunnskap omfatter håndbøker og generelle lærebøker⁸⁷ som må anses vanlige for vedkommende tekniske område. Det forutsettes imidlertid ikke at fagmannen skal kunne benytte vedkommende kunnskap uten å studere kildene til denne, det relevante kriterium er hvorvidt fagmannen *er klar over* ("aware of") vedkommende kilde.⁸⁸ Videre anses fagmannen for å benytte seg av artikler etc. som kildene uttrykkelig henviser til.⁸⁹ Det må imidlertid sondres mot kilder som kun vil oppdages etter et mer omfattende søk.⁹⁰

En interessant problemstilling er i denne sammenheng om de fagfelt han i forhold til hva som inngår i den alminnelige kunnskap er klar over, er de samme som han er klar over ved vurderingen av oppfinnelseshøyde. For spørsmålet om oppfinnelseshøyde foreligger det meget omfattende praksis for fra hvilke tekniske fagfelt *mothold* kan utnyttes, der fagmannen som utgangspunkt ikke anses å være klar over fjerntliggende fagfelt.⁹¹ Også der spørsmålet er hva som inngår i fagmannens alminnelige kunnskap, har det i praksis blitt fremhevet at fagmannen ikke anses å være klar hele teknikkens stand, dvs. ikke innbefattet fjerntliggende mothold.⁹² Det virker da også ulogisk at fagmannen i forhold til én problemstilling skal anses for å være klar over kilder fra et fagfelt, uten at han også er det i forhold til den annen.

⁸⁶ Jf. Stenvik 2001 s. 376 og Domeij 2000 s. 47.

⁸⁷ jf. T 171/84 og T 206/83.

⁸⁸ Jf. til eksempel T 412/93, "Reasons" punkt 70, der Board of Appeal for spørsmålet om beskrivelsen er tilstrekkelig uttaler "*While the publication Rigby is not explicitly referred to, the Board accepts that in this art the skilled person would be aware of this source of information relating to the use of COS and CHO cells and would rely on this for any additional information needed...*" og T 206/83,

⁸⁹ Jf. T 206/83.

⁹⁰ Jf. T 206/83 ICI/Pyridine Herbicides. og T 654/90.

⁹¹ Jf. til eksempel T 422/93 og T 176/84.

⁹² Jf. T 206/83, "Reasons" punkt 5: "It would be unfair to the public if more were to be expected of him, i.e. an awareness of the whole state of the art. It is normally accepted that common general knowledge is represented by basic handbooks and textbooks on the subject in question."

En slik tolkning kan likevel ikke medføre riktighet. For det første ville dette medføre at forskjellen mellom vurderingen av oppfinnelseshøyde og nyhet i det vesentlige ble utvasket. At hva fagmannen er ”klar over” er forskjellig kan videre illustreres ved at det i forhold til spørsmålet om hva som inngår i fagmannens alminnelige kunnskap anses han som utgangspunkt ikke å være klar over informasjon som kun fremgår av patentskrifter,⁹³ selv ikke der patentskriftet skriver seg fra vedkommende fagmanns tekniske fagområde. For spørsmålet om evnen til å kombinere ulike mothold ved spørsmålet om oppfinnelseshøyde anses han likevel som utgangspunkt å være klar over slike. Den samme fagmannen er således ”klar over” et mothold i én sammenheng, men ikke den annen. Dette viser med tydelighet en svakhet ved bruken av fagmannsbegrepet; selv der man benytter samme ord (”aware of”) og samme fagmann, legger man forskjellig betydning i dette i ulike sammenhenger.

Dette medfører derimot ikke at avgjørelser vedrørende fra hvilket fagfelt mothold kan tas i betraktning ved spørsmålet om oppfinnelseshøyde er uten interesse for hva som relevant fagfelt i forhold til fagmannens alminnelige kunnskap. Forskjellen på hva fagmannen er klar over synes å først og fremst relatere seg til hva slags mothold som skal vurderes; visse typer mothold skal fagmannen anses for ikke å være klar over når spørsmålet er hva som inngår i hans alminnelige kunnskap. Der vurderingstemaet derimot er hvilket fagfelt motholdet skriver seg fra, kan det derimot ikke sees å være samme avvik i hva fagmannen anses å være klar over, og det er godt mulig dette vil kunne løses på samme måte.

Som illustrasjon kan nevnes avgjørelser for spørsmålet om oppfinnelseshøyde der spørsmålet har vært om fagmannen kan anses å være klar over ”everyday items”⁹⁴ som ikke skriver seg fra vedkommende fagmanns fagområde. EPO har akseptert at teknikk fagmannen må antas å få befatning med i sitt daglige liv er relevant ved vurderingen av oppfinnelseshøyde⁹⁵, og det kan ikke sees noen grunn til at slik kunnskap ikke skulle kunne være relevant også ved fastleggelsen av hva som inngår i fagmannens alminnelige kunnskap for spørsmålet om nyhet eller kravet om tilstrekkelig beskrivelse.

⁹³ Jf. T 206/83. Unntak gjelder for forskningsområder der utviklingen har gått raskt og lærebøker ennå ikke har blitt skrevet, slik at eneste tilgjengelige litteratur er publiserte patenter jf. T 51/87.

⁹⁴ Med dette menes gjenstander som fagmannen må antas å få befatning med i sitt daglige liv, slik som cd-spillere eller vaskemaskiner.

⁹⁵ Jf. T 234/96.

10 "Enabling disclosure"

Uttrykket "enabling disclosure" benyttes som nevnt i del 5 ved vurderingen av nyhet så vel som for beskrivelseskravet, der vedkommende mothold/beskrivelse anses å innebære en "enabling disclosure" dersom fagmannen ved å kombinere dette med sin alminnelige kunnskap kan utøve oppfinnelsen. Uttrykket er også av betydning for spørsmålet om oppfinneshøyde, ettersom det *inngår* i vurderingen av om et mothold kan anses som allment tilgjengelig etter EPC artikkel 54. *Vurderingen* er derimot en ganske annen ettersom fagmannen ved vurderingen av oppfinneshøyde forutsettes å kombinere mothold; det er således ikke tilstrekkelig at det ikke foreligger et "enabling disclosure" for at en oppfinnelse har oppfinneshøyde.

I følge omfattende EPO-praksis skal det derimot stilles samme krav til fagmannen ved vurderingen av "enabling disclosure" for kravet om nyhet og tilstrekkelig beskrivelse.⁹⁶ Dette kritiseres imidlertid i teorien,⁹⁷ der det vises til at uttrykket ivaretar vidt forskjellige hensyn for de to spørsmål, og at det også i EPO-praksis ser ut til at det stilles ulike krav.⁹⁸

Konklusjonen må etter dette være at EPO-praksis vedrørende "enabling disclosure" for et spørsmål alltid vil være relevant for de øvrige, men at det er usikkert i hvilke grad det gjelder samme krav, og at dette trolig må vurderes konkret i hvert enkelt tilfelle.

11 Evne til å gjøre oppfinnelser (oppfinnerisk innsats)

Som nevnt under punkt 3.2. anser EPO manglende evne til å gjøre oppfinnelser som den egenskapen som først og fremst karakteriserer fagmannen.⁹⁹ Grensen mot oppfinneshøyde vil derfor alltid være relevant for fagmannen; dette er noe man aldri

⁹⁶ Jf. for eksempel T 206/83 ICI/Pyridine Herbicides, "Reasons" punkt 2: "*This need for an enabling disclosure not only applies to documents cited under Art. 54(2) and (3) EPC but is also in conformity with the principle expressed in Art. 83 EPC for patent applications which must, accordingly, "disclose the invention in a manner sufficiently clear and complete for it to be carried out by a person skilled in the art" (emphasis added). The requirements as to the sufficiency of disclosure are, therefore, identical in all these instances.*". Se også T 824/94.

⁹⁷ Se Stenvik 2001 s. 375 flg.

⁹⁸ Jf. Stenvik s. 377 med henvisning til T 292/85.

⁹⁹ Jf. T 39/93.

forventer. Dette kommer ofte eksplisitt til uttrykk for avgjørelser der kravet om tilstrekkelig beskrivelse vurderes.¹⁰⁰ Det er imidlertid kun snakk om en øvre grense for hva som kan forventes av fagmannen ved vurderingen av beskrivelsen; det at oppfinnelseshøyde ikke er nødvendig medfører *ikke* at beskrivelsen dermed er tilstrekkelig.

Hva som skal karakteriseres som oppfinnerisk innsats beror på en meget omfattende skjønnsmessig vurdering, der en rekke momenter har betydning. Disse skal ikke behandles nærmere her, ut over å påpeke at fagmannsbegrepet her ikke bare relaterer seg til en gjennomsnittlig *person*, men også en gjennomsnittlig *situasjon*; fagmannen anses for å være gjennomsnittlig utrustet,¹⁰¹ og å kun å ha normale muligheter til å foreta eksperimentering etc.¹⁰²

12 Konklusjon

Fagmannsbegrepet viser seg å ha et temmelig flertydig innhold. Dette har sin bakgrunn i at begrepet for de ulike spørsmål tjener ulike hensikter. Begrepet fungerer noen ganger som en hjelp for tanken. Andre ganger kan begrepet virke forvirrende, ettersom det ofte er ulike egenskaper hos fagmannen man er ute etter. Videre kan man også ha ulike forventninger til fagmannen selv der det benyttes samme ord; eksempelvis varierer hva fagmannen anses for å være ”klar over” med de ulike spørsmål, jf. punkt 9. For visse egenskaper forventes det imidlertid trolig det samme av fagmannen uavhengig av hvilke spørsmål som behandles. Et eksempel på dette er hva som anses for å inngå i fagmannens *alminnelige kunnskap*. Videre viser det seg derimot at *premissene for valg av fagmann* varierer, i form av hva som skal anses som *relevant fagfelt* og *hvilket tidspunkt* som skal legges til grunn for vurderingen. Man må følgelig ta en rekke faktorer i betraktning ved vurderingen av om ”samme fagmann” skal benyttes.

¹⁰⁰ Jf. for eksempel T 412/93, ”Reasons” punkt 24, der det ved vurderingen av om beskrivelsen var tilstrekkelig uttales: ”*The skilled person might be confronted with unexpected and yet to be solved problems. These are not steps that the Board thinks it would be reasonable for a skilled person to take when trying to obtain a product not identified in the patent, which could amount to performing a further invention.*”.

¹⁰¹ Jf. T 412/ 93 KIRIN-AMGEN, ”Reasons” punkt 133.

¹⁰² Jf. Guidelines del C, IV, 9.3.

Forkortelser

EPC	Convention on the Grant of European Patents (European Patent Convention)
EPO	European Patent Office
EPOR	European Patent Office Reports
Guidelines	Guidelines for examination in the European Patent Office
O.J. EPO	Official Journal of the European Patent Office
Patl.	Lov om patenter 15. desember 1967 nr. 9

Litteraturliste

CIPA Guide 2001	C.I.P.A. Guide to the Patents Acts, 5. utg., London 2001.
Domeij 2000	Bengt Domeij, Pharmaceutical Patents in Europe, Stockholm 2000.
Godenhielm 1994	Berndt Godenhielm, Patentskyddets omfattning, Helsingfors 1950.
Koktvedgaard 2002	Mogens Koktvedgaard, Lærebog i immaterialret, 6. utg., København 2002.
Nyberg 2000	Michael Nyberg, Patenträttsliga bedömningsgrunder : särskilt om fackmannen, Stockholm 2000.

- Paterson 2001 Gerald Paterson, The European Patent System, 2. utg., London 2001.
- Pechmann 1982 Dr. Eckehart Freiherr von Pechmann, The Person Skilled in the Art as a Legal Standard in German Patent Law, NIR 1982 s. 261-275.
- Singer og Stauder 1, 2003 Margarete Singer og Dieter Stauder, European Patent Convention Volume 1 – A Commentary, 3. utg., Cologne, Berlin, Bonn, Munich 2003.
- Singer og Stauder 2, 2003 Margarete Singer og Dieter Stauder, European Patent Convention Volume 2 – A Commentary, 3. utg., Cologne, Berlin, Bonn, Munich 2003.
- Stenvik 1999 Are Stenvik, Patentrett, Oslo 1999.
- Stenvik 2001 Are Stenvik, Patenters beskyttelsesomfang, Oslo 2001

