

# Patentering av datamaskinprogrammer

## T e k n i s k   v i r k n i n g

Høst '04

Kandidatnr: 292

Veileder: Ingvild Mestad

Leveringsfrist: 25.11.2004

Til sammen 15734 ord

Dato: 24.11.2004

## **Innholdsfortegnelse**

<b><u>1</u></b>	<b><u>INNLEDNING</u></b>	<b><u>1</u></b>
1.1	PROBLEMSTILLING	1
1.2	FORKLARINGER OG AVGRENSNINGER	1
1.2.1	HVA ER ET DATAMASKINPROGRAM?	2
1.2.2	HARDWARE OG SOFTWARE	3
1.2.3	BEGREPSBRUK	5
<b><u>2</u></b>	<b><u>RETTSKILDER</u></b>	<b><u>7</u></b>
2.1	LOV	7
2.2	FORARBEIDER	7
2.3	RETTSPRAKSIS	8
2.4	FORVALTNINGSPRAKSIS	8
2.5	INTERNASJONALE KILDER	9
2.5.1	GENERELT	9
2.5.2	NÆRMERE OM EPC OG EPO	10
<b><u>3</u></b>	<b><u>GENERELT OM PATENTRETTE</u></b>	<b><u>13</u></b>
3.1	INNLEDNING	13
3.2	PATENTRETT OG OPPHAVSRETT	15
3.3	FREMBRINGELSENS PÅKREVDE EGENSKAPER	15
<b><u>4</u></b>	<b><u>DATAMASKINPROGRAMMER SOM OPPFINNELSER</u></b>	<b><u>19</u></b>
4.1	INNLEDNING	19
4.2	OPPFINNELSESBEGREPET	19
4.2.1	ORDLYD	19
4.2.2	FORARBEIDER	20
4.2.3	EPC	21

<b>4.3</b>	<b>UNNTAKET FOR PROGRAMMER FOR DATAMASKINER</b>	<b>23</b>
4.3.1	ORDLYD	23
4.3.2	FORARBEIDER	23
4.3.3	EPC	25
<b>4.4</b>	<b>KONKLUSJON</b>	<b>30</b>
<b>5</b>	<b><u>NÆRMERE OM "YTTERLIGERE TEKNISK VIRKNING"</u></b>	<b>32</b>
<b>5.1</b>	<b>GENERELT</b>	<b>32</b>
<b>5.2</b>	<b>DIREKTE OG INDIREKTE VIRKNING</b>	<b>33</b>
<b>5.3</b>	<b>EKSTERN OG INTERN VIRKNING</b>	<b>35</b>
<b>5.4</b>	<b>KONKLUSJON</b>	<b>41</b>
<b>6</b>	<b><u>VIRKNINGER AV ET MER OMFATTENDE OPPFINNELSESBEGREP</u></b>	<b>42</b>
<b>6.1</b>	<b>REKKEVIDDEN AV UNNTAKET FOR DATAMASKINPROGRAMMER</b>	<b>42</b>
<b>6.2</b>	<b>PATENTINSTITUTTETS BÆRENDE HENSYN</b>	<b>44</b>
<b>6.3</b>	<b>ER PATENTINSTITUTTET TILFREDSSTILLENDE?</b>	<b>46</b>
<b>7</b>	<b><u>SAMMENDRAG</u></b>	<b>48</b>
<b>8</b>	<b><u>LITTERATURLISTE</u></b>	<b>50</b>

## 1 Innledning

### 1.1 Problemstilling

Jeg skal presentere en juridisk drøftelse av den norske rettsstilstanden på området patentering av programmer for datamaskiner. Jeg skal søke å finne svar på hva som skiller patenterbare programmer fra ikke-patenterbare programmer?

Bakgrunnen for oppgaven er den relativt hete diskusjonen om emnet i EU i forbindelse med utarbeidelsen av et patentdirektiv. Det er bred enighet om at det bør oppfordres til videre utvikling av og forskning på dataprogrammer. Uenigheten dreier seg om hvordan man mest effektivt kan få til dette. På den ene siden finner vi typisk multinasjonale selskaper, og oppfatningen blant disse er at det bør være bred adgang til å patentere programmer. Begrunnelsen er at kun dersom de kan forvente en viss beskyttelse av de programmer de utvikler vil de være interessert i å dele sin kunnskap med offentligheten. En patentbeskyttelse vil dessuten føre til at å drive programutvikling i større grad er lønnsomt. Den andre fraksjonen består av relativt mye mindre selskaper samt "Åpen kildekode"-miljøet. Disse synes å mene ganske det motsatte. En for bred adgang til å få patent på programmer vil føre til at de store selskapene som har mye ressurser sperrer for de mindre utviklerne ved at det etter hvert blir praktisk talt umulig å vite om et program man lager allerede er tatt patent på eller ikke. Denne usikkerheten fører til mindre vilje til å utvikle programmer, og en følge av dette igjen er at den videre utvikling av og forskning på området hemmes. Patentinstituttet tilgodeser ikke "programmereren i gata". Til slutt i oppgaven skal jeg gi en kommentar til denne diskusjonen i den grad de konklusjoner jeg kommer frem til kan bidra.

### 1.2 Forklaringer og avgrensninger

Jeg skal sette fokus på oppfinnelsesbegrepet fordi en drøftelse av dette begrepet belyser temaet best. Omfanget av oppfinnelsesbegrepet er et uttrykk for at bare noen typer frembringelser er beskyttelsesverdige i lovgivers øyne. De andre kriteriene går ut på om frembringelsen skiller seg tilstrekkelig fra det som er kjent. Det har dessuten vært en

relativt stor utvikling når det gjelder rammene for oppfinnelsesbegrepet.

Oppfinnelseskriteriet er videre det mest generelle kriteriet. Heri ligger kjernen for det patenterbare frembringelser har til felles. Hvorvidt frembringelsen er et tillegg til kjent teknikk er en drøftelse på individualplan. Naturligvis er det et poeng hvor store forskjeller som trengs, men dette er likevel en snevrere tilnærming enn hvilke dataprogrammer lovgiver har ment er beskyttelsesverdige. Det er videre gjennom en drøftelse av oppfinnelsesbegrepet at man kan få et visst inntrykk av hvilke egenskaper et program må ha for at det skal kunne patenteres. Jeg skal sette fokus på dataprogrammer som produkter, det vil si programmer alene, i motsetning til programmer implementert i en prosess eller et apparat. Typisk et spill eller et tekstbehandlingsprogram; kan disse få patentbeskyttelse? Jeg kommer til å nevne frembringelser der et datamaskinprogram styrer en del av en prosess eller er en del av et produkt. Dette blir imidlertid kun for å illustrere en holdning og en utvikling. Min oppgave vil derfor favne snevrere enn det etter hvert mye brukte uttrykket ”computer-implemented inventions”.

### 1.2.1 Hva er et datamaskinprogram?<sup>1</sup>

Et datamaskinprogram forteller maskinen hvordan den skal behandle en mengde data. Den vanligste definisjonen er: ”Et sett av instruksjoner som forteller maskinen hva den skal gjøre”, eller som the European Patent Office sier: ”Such products normally comprise a set of instructions which, when the program is loaded, makes the hardware execute a specific procedure producing a particular result.”<sup>2</sup>

Ordet program stammer fra ”pro”, altså før, og ”grafein” som betyr å skrive; skrive på forhånd. Alle de funksjonene som finnes i for eksempel MS Word har programmereren på forhånd muliggjort for brukeren. Det hadde eksempelvis ikke vært mulig å få opp et utropstegn på skjermen dersom programmereren ikke på forhånd hadde lagt inn dette i programmet. Instruksene gis i form av strøm av eller strøm på i en bestemt rekkefølge.

---

<sup>1</sup> Avsnittet bygger i på hovedsak på Bryde Andersen kap. 3 og nettsidene

<http://computer.howstuffworks.com/c.htm> side 1 til 3, og <http://computer.howstuffworks.com/bytes.htm> side 1 til 6. Sist nedlastet 17.11.04.

<sup>2</sup> T 1173/97 IBM I, Reasons for the Decision, pkt. 9.2.

Det er det eneste språket maskinen forstår, binær kode. For eksempel har utropstegn "!" følgende rekkefølge av på og av strøm: 00100001. Imidlertid er det veldig vanskelig for en programmerer å beholde oversikten dersom vedkommende kun kan skrive inn "0" og "1". Et enkelt program hvor man skal få frem "Hello!" på skjermen består av 136 nuller og ettall i bestemt rekkefølge. Derfor er det blitt laget programmeringsspråk, som f. eks C, C++ og JAVA. Gjennom disse programmene kan programmereren skrive noe nærmere menneskelesbart språk. For eksempel kan man skrive "print" istedenfor et visst antall nuller og ettall. Men som sagt skjønner ikke maskinen dette og det trengs en oversetter fra menneskelesbart til maskinlesbart språk, en "compiler". En compiler er et oversettelsesprogram som på forhånd har lagret hvilken rekkefølge av null og én som skal til for at maskinen skal utføre den enkelte kommando. Den oversetter det menneskelesbare språket, kildekoden, til det maskinlesbare språket, den binære koden.

Det er et poeng her at selv om kildekode lett kan kompileres, kan det ikke like lett skje en transformasjon den andre veien. Riktignok finnes det programmer som kan dekompile allerede kompilerede filer, men disse har begrenset virkeområde. For det første kan man beskytte seg ved å "kryptere" programmet og for det andre har det nærmest ingen hensikt å dekompile store og komplekse programmer. Den dekompilete versjonen er i slike tilfeller altfor kompleks og uoversiktlig til at man kan ha noen nytte av det. Den som benytter seg av et program må ha tilgang til kildekoden om han vil lese seg til hvordan programmet fungerer, herunder også rette opp feil i programmet. Som et eksempel får man ikke tilgang til kildekoden når man kjøper Microsoft Windows Word. Man har altså ikke anledning til selv å rette opp feil i programmet. Dette er fordi det da blir for lett å tilegne seg de idéene og fremgangsmåtene som ligger bak programmet. For øvrig er MS Word ikke patenterbart og kun beskyttet av opphavsrett/copyright. Dermed blir de bakenforliggende idéer hemmeligholdt. De såkalte "Åpenkildekode-miljøene" som finnes rundt om kring blant dataentusiaster er motstandere av denne type hemmeligholdelse. Miljøene jobber for at det enkelte programs kildekode skal være tilgjengelig slik at man i større grad kan lære av hverandre. Dette miljøet fronter dessuten i stor grad holdninger mot patentering av dataprogrammer. De synes å mene at dette er universelle regler som man ikke bør kunne få enerett til, og at patentinstituttet hemmer utviklingen på området.

### 1.2.2 Hardware og software

Umiddelbart synes begrepet programmer for datamaskiner å gi anvisning på det vi kjenner som software. Imidlertid er ordet software ikke brukt i den engelske versjonen

av den Europeiske Patentkonvensjonen (EPC).<sup>3</sup> Om dette var tilsiktet ved utarbeidelsen av EPC er usikkert, men uansett viktig i forhold til det faktum at uttrykket som brukes er ”programs for computers”. Dataprogrammer kan også være innlemmet i hardware og de er også da unntatt fra patentering – det er like fullt tale om et program. Avgjørelsene fra det europeiske patentverkets (EPO)<sup>4</sup> appellkammer (Board of Appeal, BoA) T 208/84 VICOM og T 26/86 Koch & Sterzel bekrefter dette. Det som kjennetegner software er at det er programmer lagret på et mer eller mindre fleksibelt medium. Diskett, RAM, CD, DVD eller harddisk. Hardware er de mer faste bestanddeler i datamaskin slik som prosessoren, hovedkortet, harddisken, minnebrikkene osv. F.eks kan prosessoren programmeres til å utføre forskjellige oppgaver som addisjon, subtraksjon og lignende. Dette er noe langt de fleste prosessorer kan utføre. Imidlertid går det også an å programmere en prosessor til å utføre spesifikke oppgaver på samme måte som programmer lagret på diskett. Forskjellene er i hovedsak stabiliteten, produksjonskostnaden og effektiviteten. Valget mellom å implementere programmet i en prosessor eller på en CD beror på de nevnte kriterier. I T 208/84 VICOM uttrykker EPO Board of Appeal (BoA) det slik: ”[M]aking a distinction between embodiments of the same invention carried out in hardware or in software is inappropriate as it can fairly be said that the choice between these two possibilities is not of an essential nature but is based on technical and economical considerations which bear no relationship to the inventive concept as such. Generally speaking, an invention which would be patentable in accordance with conventional patentability criteria should not be excluded from protection by the mere fact that for its implementation modern technical means in the form of a computer program are used.”<sup>5</sup> Software vil alltid være et program i lovens forstand, men programmer for datamaskiner kan også være direkte implementert i hardware. Altså er det ikke viktig å sondre mellom hardware og software. Poenget er at det faktisk er et dataprogram.

---

<sup>3</sup> The European Patent Convention ble vedtatt i München 15.okt 1973. 27 stater i Europa er medlem av konvensjonen. I medhold av EPC kan det meddeles europeiske patenter med virkning i de stater innen EPC, samt noen flere, som er angitt i søknaden. Administrerende organ er the European Patent Office (EPO).

<sup>4</sup> Se note 3.

<sup>5</sup> Se reasons for the decision pkt. 16.

### 1.2.3 Begrepsbruk

#### 1.2.3.1 Programmer for datamaskiner

Patentloven bruker uttrykket ”programmer for datamaskiner”. For enkelhetens og variasjonens skyld kommer jeg til variere mellom datamaskinprogrammer, programmer for datamaskiner, dataprogrammer og bare programmer. Det er ikke meningen å uttrykke noen realitetsforskjell.

#### 1.2.3.2 Frembringelse

Oppfinnelse er et begrep jeg skal drøfte relativt inngående. Det finnes særlig tre betydninger av ordet. For det første oppfinnelser i helt generell forstand slik det blir brukt i daglig tale. For det andre oppfinnelse i patentlovens forstand, altså noe som oppfyller bestemte kriterier som fremgår av forarbeider og praksis. For det tredje patenterbare oppfinnelser, noe som i tillegg til å være oppfinnelser i lovens forstand også oppfyller de andre patenterbarhetsvilkårene som nyhet, oppfinneshøyde og industrielt utnyttbar. Ofte vil det være nødvendig å snakke om produkter og fremgangsmåter generelt som noen kan tenke seg å søke patent på. Det trengs et overbegrep. Jeg bruker da det samme ordet som Are Stenvik<sup>6</sup>; frembringelse.

#### 1.2.3.3 Teknisk effekt

Begrepet teknisk effekt kommer frem i to forskjellige sammenhenger. Det er viktig å holde disse fra hverandre.

1: Fellesnordisk utredning NU 1963:6 uttaler seg om hva som ligger i kravet til oppfinnelse i patentloven. For at en innretning skal anses som en oppfinnelse må den i hvert fall ha teknisk karakter, *teknisk effekt* og være reproduserbar. Teknisk effekt betyr i denne sammenheng at oppfinnelsen faktisk må virke. Det må for en fagmann, på grunnlag av beskrivelsen, foreligge sannsynlighetsovervekt for at oppfinnelsen faktisk virker.

---

<sup>6</sup> Stenvik, Patentrett, 1999



2: Fra praksis i det europeiske patentverket, EPO, går det frem at datamaskinprogrammer er patenterbare oppfinnelser i den grad de kan sies å ha en teknisk karakter. En viktig del av teknisk karakter-vurderingen er å avgjøre om programmet har en ytterligere teknisk effekt (further technical effect). For at et program skal ha en teknisk effekt i denne forstand må programmet fremkalle en fysisk virkning utover det å sende elektriske impulser på en bestemt måte til bestemte steder i maskinen. Hvis for eksempel et program har den virkning at en prosessor arbeider mer effektivt, kan man si at programmet har oppfylt kriteriet ”further technical effect”. Jeg skal benytte meg av uttrykket *teknisk virkning* når jeg snakker om EPOs definisjon av teknisk effekt for å skille mellom de to variantene.

## 2 Rettskilder<sup>7</sup>

I dette punktet skal jeg i korte trekk redegjøre for det generelle rettskildebildet på patentrettens område. På de områder det reiser seg særlige spørsmål i forhold til oppgavens tema blir gjennomgangen mer grundig. Dette gjelder internasjonale traktater og praksis.

### 2.1 Lov

Utgangspunktet i norsk rett er lov 15. desember 1967 nr. 9 om patenter (pl.). Langt de fleste patentrettslige spørsmål løses på bakgrunn av tolking og utfylling av lov og tilhørende forskrifter. Det må imidlertid tilføyes at patentkravene, til tross for at de ikke anses som en rettskildefaktor, ofte spiller en vesentlig rolle når det gjelder å løse patentrettslige tvister. Riktig tolkning av disse er avgjørende for å fastlegge om vilkårene for patentering er oppfylt, og for å angi det enkelte patents rekkevidde.

### 2.2 Forarbeider

De mest sentrale forarbeidene er de som ble gjort i forbindelse med den ”nye” patentloven av 1967, NU 1963: 6, og endringsloven av 8. juni 1979 nr. 35. Når det gjelder NU 1963: 6 er denne fortsatt relevant, men på grunn av endringene foretatt i 1979 må den brukes med en viss forsiktighet. Endringene i 1979 ble gjort for å tilpasse loven til diverse internasjonale konvensjoner. NOU 1976: 49 og Ot. prp. nr. 32 (1978 – 79) har også begrenset betydning. Dette fordi nevnte forarbeider selv, på enkelte områder, legger opp til en rettskildebruk basert på internasjonale konvensjoner. De deler av patentloven som helt eller delvis er tilpasset internasjonale konvensjoner er ofte lite omtalt i forarbeidene, og må dermed tolkes i lys av den enkelte konvensjon og dennes utvikling. Leter man etter en forklaring på den enkelte endring er svaret ikke sjelden at den er blitt foretatt som et ledd i harmoniseringen. Om dataprogrammer spesielt heter det at: ”Man vil imidlertid understreke at den nærmere avgrensning av unntaket må

---

<sup>7</sup> Dette punktet er i hovedsak basert på Stenviks fremstilling, Are Stenvik, Patentretten 1999, kap .I.6.

fastlegges gjennom praksis og at innholdet av det europeiske patentverks fremtidige praksis herunder må tillegges *adskillig* betydning.”<sup>8</sup>

På grunn av denne begrensede betydning har man etter å ha studert lov og forarbeider ved flere tilfeller ikke tilstrekkelig grunnlag for å komme til en endelig løsning. Man tvinges til å se på andre kilder. Den enkelte faktors vekt må vurderes i lys av det samlede rettskildebildet på området.

### 2.3 Rettspraksis

Det som finnes av høyesterettspraksis er relevant, men omfanget er relativt beskjedent og mye er av eldre dato. Det som finnes reflekterer dessuten i liten grad den internasjonale harmonisering som har funnet sted de senere år. Kort sagt spiller ikke norsk rettspraksis særlig stor rolle på den del av patentrettens område som oppgaven behandler. I den grad det foreligger underrettspraksis må den heller ses på som eksempler på løsninger og ikke presedenser.

### 2.4 Forvaltningspraksis

I Swingball-saken<sup>9</sup> uttaler Høyesterett seg om betydningen av forvaltningspraksis. Retten påpeker at den har full prøvelsesrett, men understreker samtidig ”at det er all grunn for domstolene til å vise *tilbakeholdenhet* med å fravike Patentstyrets avgjørelser i betraktning av den spesielle sakkunnskap og det brede erfaringsgrunnlag som Styret sitter inne med.” Etter Stenviks oppfatning kan Patentstyrets generelle rettsanvendelse bli tillagt betydning. Dette er imidlertid ikke like godt forankret i rettspraksis. Han tilføyer dessuten at verdien først og fremst vil ligge i den eventuelle informasjons – og argumentasjonsverdi den enkelte avgjørelse måtte ha.

Etter å ha gått gjennom avgjørelser fra Patentstyrets andre avdeling de fire siste årene (ca. 600 saker) har jeg ikke funnet noen avgjørelser som er relevante for oppgaven. Det vil si at det ikke er noen saker hvor kriteriene for patenterbarhet diskuteres. I det hele tatt er det svært få saker hvor datamaskin-relaterte oppfinnelser er tema. Det bemerkes imidlertid at det i Patentstyrets ”Retningslinjer for saksbehandlere” del C, kap IV, pkt.

---

<sup>8</sup> Ot. prp. nr. 32 (1978 – 79) s. 22, min kursivering.

2.3.6 om programmer for datamaskiner legges vekt på praksis fra EPO. I pkt. 2.3.6 står det dessuten at retningslinjene er basert på forarbeidene til patentloven og praksis fra EPO.

## 2.5 Internasjonale kilder

### 2.5.1 Generelt

Når det gjelder internasjonale kilders relevans og vekt drøfter Stenvik dette i sin bok om patentrett. Han skriver følgende: ”Det internasjonale patentsamarbeidet har ført til en utstrakt europeisk, og til en viss grad internasjonal, rettslikhet. Denne rettslikheten omfatter også Norge, blant annet som følge av lovharmoniseringen i 1979. Mange av de spørsmålene en ikke finner noe svar på i forarbeidene eller i norsk rettspraksis, har vært vurdert og avgjort i utenlandsk eller internasjonal praksis. Hvis lovens ordlyd ikke peker i retning av en bestemt løsning, og hvis heller ikke reelle hensyn tilsier et bestemt resultat, kan fremmed praksis være den eneste rettskildefaktor av noen betydning. Både mangelen på internrettslige kilder, hensynet til europeisk homogenitet og integrasjon, samt uttrykkelige uttalelser i forarbeidene<sup>10</sup> på en del punkter gjør at konvensjoner og konvensjonsrelatert praksis bør anses å være en viktig rettskildefaktor på patentrettens område.”<sup>11</sup>

Jeg slutter meg til denne innledningen. Nedenfor skal jeg komme litt nærmere inn på EPCs betydning for norsk rett ettersom dette er en viktig konvensjon for norsk patentrett på mange områder og for oppgaven. Til dels har altså lovgiver lagt mye av ansvaret for utviklingen i hendene på internasjonale organer. Det er da viktig å ha i minne at HR kan velge å være kritisk til å bruke disse kildene i stor utstrekning. På den annen side er bruk av særlig EPO-praksis svært utbredt.

---

<sup>9</sup> Rt. 1975 s. 603 (s. 606)

<sup>10</sup> Se fotnote 5

<sup>11</sup> Stenvik, s. 39 og 40

## 2.5.2 Nærmere om EPC og EPO

Jeg henviser også her til Stenvik: ”I en særstilling blant konvensjonene står EPC, som nesten alle vesteuropeiske land (men altså ikke Norge) har sluttet seg til. Siden EPC etablerer et selvstendig regionalt patentsystem, utgjør konvensjonen med tilhørende reguleringer et nokså komplett patentrettslig regelverk. Og dette regelverket anvendes ikke bare i transformert form av medlemsstatenes nasjonale domstoler, men også direkte av EPCs organer. Dermed foreligger det en betydelig praksis om tolkningen av konvensjonenes bestemmelser.”

Det er flere grunner til at EPC og EPOs praksis er både relevante og vektige kilder i norsk patentrett. For det første undertegningen i seg selv. For det andre den lovharmonisering som fant sted i 1979, herunder den direkte henvisningen til EPOs praksis i ot.prp. nr. 32 (1978 – 79) s. 22. For det tredje EØS-avtalen protokoll 28 om opphavsrett art. 3 pkt. 4: ”EFTA-statene skal i sin lovgivning følge de materielle bestemmelser i Konvensjonen av 5. oktober 1973 om europeiske patenter.” Etter ordlyden å dømme skulle det være tilstrekkelig å ha et likelydende regelverk i Norge som i EPC. Det kan imidlertid argumenteres for at en slik tolkning av forpliktelsen er for snever. Skal den materielle patentretten være lik i Europa er det i tillegg til å ha et likelydende regelverk også nødvendig med lik praktisering av regelverket. Langt de fleste stater i Europa er medlemmer av EPC. Alle disse legger allerede stor vekt på EPOs praktisering av EPC. Følgelig blir det både praktisk og naturlig å samle seg om nettopp dette regelsettet. Slik blir også homogenitetsmålsetningen i EØS-avtalen<sup>12</sup> bedre etterlevet. Inntil Høyesterett eventuelt bestemmer noe annet er det gode grunner for tillegge praksisen fra EPO relativt stor vekt.

Dømmende organ i siste instans i EPO heter the Board of Appeal (BoA)<sup>13</sup>. BoA har i henhold til EPC Art 10(2)a utarbeidet Guidelines for examination in the European Patent Office (Guidelines). Retningslinjene inneholder et sammendrag av gjeldende rett basert på praksis (eng: case law) fra EPO. BoA er ikke selv bundet, jfr EPC Art 23 (3) om at BoA ikke skal være bundet av noen instruksjoner. BoA uttalte seg om dette i

---

<sup>12</sup> EØS-avtalen art. 1.

<sup>13</sup> I enkelte saker settes Enlarged Board of Appeal, et slags plenum.

T 603/89, Reasons for the decision, pkt. 3.3: “The Board of Appeal observes at first that "the Guidelines" do not have the binding authority of a legal text. For the ultimate authority on practice in the European Patent Office, it is necessary to refer firstly to the European Patent Convention itself and secondly to the interpretation put upon the Convention by the Boards of Appeal and the Enlarged Board of Appeal (Guidelines, General Introduction 1.2).”

Et annet poeng som kom frem i samme sak var at det ble slått fast at det ikke var nødvendig å sette Enlarged Board of Appeal dersom man skulle komme til en konklusjon stridende mot the Guidelines. Det ble i denne forbindelse henvist til Rules of Procedure of the Boards of Appeal<sup>14</sup>, art. 15 (1): “Should a Board consider it necessary to deviate from an interpretation or explanation of the Convention given in an earlier decision of any Board, the grounds for this deviation shall be given, unless such grounds are in accordance with an earlier opinion or decision of the Enlarged Board of Appeal.”<sup>15</sup> Det kan altså slås fast at BoA ikke er bundet av retningslinjene. Når det gjelder underinstansene er det ingen regler som i klartekst sier at de er bundet av the Guidelines, men det er heller ingen regler som sier det motsatte. Examining Division<sup>16</sup> har ikke meg bekjent tatt avgjørelser stridende mot retningslinjene. Skulle man sammenligne med norske forhold er det vanskelig å tro at underinstansene skulle dømme i strid med retningslinjer eller rundskriv utarbeidet av Høyesterett. Til tross for denne usikkerheten om retningslinjenes status er de uansett i stor grad uttrykk for gjeldende rett. Både underinstansene og parter i sakene henviser relativt ofte til the Guidelines. I det minste har the Guidelines vekt som annen juridisk litteratur. At

---

<sup>14</sup> Rules of Procedure of the Boards of Appeal er en del av Ancillary Regulations. Aktuelle bestemmelser er publisert i Official Journal of the European Patent Office. OJ EPO 1980, 171. Tilleggsreglement (2) til EPC art. 23(4); [http://www.european-patent-office.org/legal/anc\\_reg/en/i.htm#I](http://www.european-patent-office.org/legal/anc_reg/en/i.htm#I)

<sup>15</sup> Skulle det være nødvendig å uttale seg i strid med uttalelser fra Enlarged Board of Appeal må dette behandles av Enlarged Board of Appeal selv, jfr. Rules of Procedure, art. 16.

<sup>16</sup> Examining Division (ED) er et organ i EPO som har ansvar for undersøkelse av de patentsøknader som kommer inn til EPO, jfr EPC art. 18. ED er første instans i forhold til å innvilge eller avslå patentsøknader. Følgelig er ED ofte motpart til søkeren når saken går for the Board of Appeal.

”litteraturen” kommer fra BoA selv betyr at de blir et selvfølgelig utgangspunkt for patentsøkerne.

### 3 Generelt om patentretten

#### 3.1 Innledning

Patentretten er en del av immaterialretten eller åndsretten som den også kalles. Immaterialretten handler om å beskytte åndsproduksjon, og patentretten gjelder spesielt for åndsproduksjon på det tekniske området. Patentinstituttet gir en mulighet til den som gjør en oppfinnelse å på visse vilkår få beskyttelse for denne. I beskyttelsen ligger en tidsbegrenset enerett til å utnytte oppfinnelsen – normalt 20 år. Hva er det så som berettiger en enerett til en oppfinnelse? Stenvik uttrykker det slik: ”*Det fundamentale formålet med patentinstitusjonen er å stimulere den tekniske utviklingen gjennom belønninger til oppfinnere i form av eneretter*”.<sup>17</sup> Alternativet er annen belønning i form av pengepremier og liknende, eller ved et totalt fravær av et patentregelverk, hemmeligholdelse. Vel så viktig som at samfunnet belønner den som bruker tid og krefter på forskning og teknisk utvikling, er at samfunnet på denne måten best kan ta del i og få tilgang til den teknisk utvikling. Patentinstituttet har imidlertid ikke eksistert så lenge. Her i landet fikk vi vår første bestemmelse om meddelelse av patenter i lov om håndverksdriften av 1839. Et fullstendig regelsett fikk vi først i Lov om Patenter 16. juni 1885. De hensyn og grunntanker som ligger bak denne loven er i stor grad fortsatt relevante. I Indstilling 1883 heter det blant annet: ”Beskyttelse for industrielle Opfindelser gjør intet Indgreb i Andres erhvervede eller naturlige Rettigheder; den er ikke nogen Eneret over allerede tilværende Samfundsgoder, men idet Opfindelsen skaber nye Tillæg til disse, bliver Beskyttelsen den Løn, som denne Forøgelse har Krav paa. Den er det Vederlag, som Samfundet yder Individet, Opfinderen, i sin Overenskomst med ham om, at han skal lade Samfundet nyde godt af hans Opfindelse. Denne tilhører Opfinderen, og det beror paa ham at beholde den for sig selv eller at lade andre nyde godt af den; følgelig kræver *Retfærdighed*, at han skal have Løn, naar han

---

<sup>17</sup> Stenvik s. 14.



vælger det sidste. Herom er man nu vel ogsaa idetheletaget enig, hvor det gjælder de store og værdifulle Opfindelser; forud for disse ved man, at der saagodtsom altid ligger et langvarigt og ihærdigt Arbeide, utrættelige Forsøg og kostbare og resikable Experimenter, og det strider mod de flestes Retsfølelse i deslige Tilfælde at aabne Samfundet Adgang til at tilegne sig Resultatet uden at give noget Vederlag for, hva det har kostet.” ”...en vesentlig Fortjeneste ved Patentvæsenet netop ligger deri, at det hindrer Hemmeligholdelse, ”den værste Fiende af industrielle Fremskridt.””<sup>18</sup>

Forud for innføringen av patentloven hadde det vært stor debatt om temaet, både her og internasjonalt. Dette går også frem av Indstilling 1883. Det gjorde seg gjeldende en sterk anti-patentbevegelse, og i spissen sto vitenskapsmenn fra flere land i Europa. For eksempel i Holland, hvor det i flere år hadde eksistert en patentlov, valgte lovgiver å avskaffe denne for dermed å stå uten noen form for patentbeskyttelse. Noe av misnøyen gjaldt muligheten til å få patent på selv mindre og unyttige modifikasjoner av allerede kjente maskiner samt patenttidens lengde. Det påpekes imidlertid i Indstilling 1883 at ”Misfornøielsen mer gjaldt det System, man havde, end selve Principet.”

Domeij utdyper formålet med patentinstituttet noe og skriver at like viktig som at det blir gjort nye oppfinnelser, er det ofte at oppfinnelsene blir utnyttet til fordel for allmennheten, for eksempel at et nytt produkt blir brakt på markedet og gjort tilgjengelig. Også denne prosessen skal patentinstitusjonen stimulere ved at den skaper en beskyttet posisjon som gjør det mulig å utvikle oppfinnelsen til et markedsferdig produkt.<sup>19</sup> Stenvik tilføyer: ”Det kan for eksempel være nødvendig med produktutvikling, forsøksvirksomhet, bygging av fabrikanlegg, offentlige godkjennelsesprosedyrer og markedskampanjer. For mange produkter vil slike investeringer bli for risikable hvis produsenten ikke beskyttes mot konkurranse i en viss tid.”<sup>20</sup>

De bærende hensyn som ligger til grunn for patentinstituttet kan oppsummeres slik: For det første å stimulere viljen til å forske og å drive teknikken fremover. For det andre å gjøre det enklere for den enkelte oppfinner å realisere oppfinnelsen i form av

---

<sup>18</sup> Indstilling 1883, s. 8 – 11.

<sup>19</sup> Stenvik s. 21 har hentet uttalelsen fra Domeij, s. 207.

<sup>20</sup> Stenvik s. 21

kommersialisering av denne. For det tredje hensynet til samfunnets ønske om å kunne ta del i og å ta lærdom av den tekniske utviklingen.

### 3.2 Patentrett og opphavsrett

Et dataprogram vil automatisk være opphavsrettslig beskyttet idet programmet er skapt, jfr. lov om opphavsrett til åndsverk m.v. (åndsverkloven) 12. mai 1961 nr. 2 § 1 nr. 12. Hva er da poenget med å få det samme programmet beskyttet også etter patentrettslige regler? Opphavsrettslig er det den innprogrammerte kodes konkrete utforming som er beskyttet. Et patent vil i tillegg gi beskyttelse for den måten et problem løses på. Jeg skal illustrere dette med et eksempel. Et dataprogram vil i mange tilfeller være et verktøy, for eksempel til å holde styr på lagerbeholdningen i en bedrift. Dette verktøyet, i form av et dataprogram, kan imidlertid skapes på vidt forskjellige måter og likevel ha den samme funksjon. Dersom dette programmet kun er opphavsrettslig beskyttet er ikke programmereren sikret mot at noen andre skaper det samme verktøyet ved for eksempel å bruke et annet programmeringsspråk og lar fremgangsmåten i selve programmet være en annen. Den andre kan slik komme til et jevngodt resultat. Hadde den første programmereren i tillegg fått patent på sitt program hadde han også fått beskyttet den måten problemet løses på. Den annen programmerer ville nå foretatt et ulovlig inngrep i dette patentet hvis han skulle nyttiggjort seg sin versjon av verktøyet. Dette fordi han har laget et likt verktøy til tross for en annen programkode.

Imidlertid inntreer patentbeskyttelsen ikke umiddelbart slik som opphavsretten, men etter en søknadsprosess. Ønsker man en patentbeskyttelse må man oppsøke den. Det er et tilbud som gis, og det er selvfølgelig ikke noe forbud mot hemmelighold. Å søke patent på et dataprogram medfører mye ekstra arbeid, for eksempel i forbindelse med utarbeidelse av patentkravene. Dermed kan det i mange tilfeller være en tilfredsstillende beskyttelse at programmet holdes hemmelig.

### 3.3 Frembringelsens påkrevde egenskaper

Patentreten kan deles opp i to hovedområder. Vilkår for å oppnå beskyttelse og omfanget av beskyttelsen. Jeg skal her si litt om det først nevnte området for å gi en mer fullstendig ramme for oppgavens tema. En behandling av omfanget av patentbeskyttelsen ligger utenfor oppgaven.

De frembringelser som lovgiver har ønsket å belønne med patentbeskyttelse må oppfylle flere kriterier. Kriteriene kommer til uttrykk i pl. § 1 første ledd: ”Den som har gjort en oppfinnelse som kan utnyttes industrielt, eller den som oppfinnerens rett er gått over til, har i overensstemmelse med denne lov rett til etter søknad å få patent på oppfinnelsen og derved oppnå enerett til å utnytte den i nærings- eller driftsøyemed” og i pl. § 2 første ledd: ”Patent meddeles bare på oppfinnelser som er nye i forhold til hva som var kjent før patentsøknadens inngivelsesdag, og som dessuten skiller seg vesentlig fra dette.”

Patentkravene har en viktig funksjon både i forhold til oppfyllelse av nevnte kriterier og i forhold til omfanget av patentbeskyttelsen. Patentkravene er patentsøkerens egen beskrivelse av frembringelsens egenskaper i form av teknisk karakter, nyhet etc. Denne beskrivelsen tjener også det formål å angi beskyttelsens omfang, jfr pl. § 39. Den praktiske følgen av dette er at det blir viktig å kunne tolke patentkravene. For å forstå patentkravene kan veiledning hentes i beskrivelsen, jfr pl. § 39. I tillegg har Høyesterett i sin praksis oppstilt retningslinjer for tolkningen, se særlig Rt. 1998 s. 430(s. 435 flg).

Det er Styret for det Industrielle Rettsvern (Patentstyret) som har patentmyndighet i Norge, jfr. pl. § 7. Patentstyret foretar undersøkelsen av om patentet oppfyller de i pl. § 1 første ledd angitte vilkår. Dersom frembringelsen oppfyller vilkårene har søkeren *rettskrav* på patentbeskyttelse. Patentstyret har altså ikke kompetanse til å ikke meddele patent på den frembringelse som oppfyller alle vilkårene (eller motsatt, å meddele patent på den frembringelse som ikke oppfyller vilkårene.)

Et grunnvilkår er at frembringelsen er en oppfinnelse i lovens forstand. Vurderingen baserer seg på en undersøkelse av om frembringelsen, slik den fremgår av patentkravene, faller innenfor eller utenfor det angitte området for oppfinnelser. Rammene for oppfinnelsesbegrepet drøftes i detalj nedenfor.

Videre må oppfinnelsen kunne ”utnyttes industrielt”. Det går frem av forarbeidene<sup>21</sup> til loven at uttrykket skal tolkes vidt. Uttrykket ”finder anvendelse ikke blot på industri og handel i egentlig forstand, men også på landbrugets område og på erhverv, hvis formål er udvinding af råstoffer, samt på alle fabrikerede eller naturlige produkter”. Derimot vil en oppfinnelse falle utenfor begrepet om den kun har anvendelse på det private området. Litt enkelt kan man si at i den grad oppfinnelsen kan kommersialiseres er kriteriet som hovedregel ikke til hinder for patentering. Det finnes enkelte unntak fra denne hovedregelen innenfor det bioteknologiske området som jeg ikke går nærmere inn på her.

De neste vilkårene for patentering er nyhet og oppfinnelseshøyde, jfr. pl. § 2 første ledd. Utgangspunktet for vurderingen vil være patentkravene. Begge kriteriene oppstiller et krav til at oppfinnelsen skal være et bidrag til kjent teknikk.. ”Som kjent anses alt som er blitt allment tilgjengelig, enten dette er skjedd ved skrift, foredrag, utnyttelse eller på annen måte”, jfr. pl. § 2 andre ledd første punktum. Som kjent teknikk anses blant annet patentsøknader som har kommet inn til Patentstyret før inngivelsesdagen for den aktuelle søknaden og som senere har blitt gjort allment tilgjengelig, jfr. pl. § 2 andre ledd andre punktum. I forhold til sist nevnte situasjon er det kun nyhetskravet som skal vurderes. Ettersom kravet til oppfinnelseshøyde favner videre enn nyhetskravet vil det kun være i sistnevnte tilfeller at nyhetskravet har selvstendig betydning. På grunn av denne begrensede selvstendige betydning nøyer jeg meg med å si litt om kravet til oppfinnelseshøyde.

Kravet er kommentert i forarbeidene<sup>22</sup> til loven, og det fremgår der at oppfinnelsen må skille seg vesentlig fra hva en fagmann kan komme frem til på bakgrunn av det kjente. Om hva som menes med en fagmann sies det at det er snakk om en gjennomsnittsfagmann som ikke er i besittelse av spesielle evner på området, men som samtidig er godt kjent med teknikken på søknadstidspunktet.<sup>23</sup> Begrunnelsen for kravet er at den som skal benytte seg av oppfinnelsen skal kunne ha mulighet til å gjøre

---

<sup>21</sup> NU 1963: 6 s. 98 og 102.

<sup>22</sup> NU 1963: 6 s. 125 flg.

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

nødvendige tilpasninger til sin egen bruk. Et annet standpunkt som ligger til grunn er at idet patentbeskyttelsen er et vederlag for den teknikk samfunnet får kjennskap til, bør det settes visse krav til oppfinnelsens bidragsverdi. Den oppfinner som ikke bidrar i større grad enn det en gjennomsnittlig fagmann kunne klare, anses ikke å ha gjort seg fortjent til den beskyttelse et patent innebærer. Det ble forsøkt oppstilt objektive kriterier for oppfinnelseshøydevurderingen, men uten å lykkes. Vurderingen av om kriteriet er oppfylt er følgelig basert på Patentstyrets skjønn.

Til slutt nevner jeg det eksplisitte unntaket i pl. § 1b: ”Patent meddeles ikke hvis kommersiell utnyttelse av oppfinnelsen ville stride mot offentlig orden eller moral.” Stenvik skriver om unntaket: ”Bestemmelsen retter seg mot oppfinnelser som i kvalifisert grad bryter mot alminnelig aksepterte etiske og sosiale normer. Den har vært lite anvendt i praksis, og må oppfattes som en sikkerhetsventil som skal anvendes med forsiktighet.”<sup>24</sup>

Det som særlig skiller kravet til oppfinnelse fra kriteriene nyhet og oppfinnelseshøyde er hva man skal vurdere patentkravene opp mot. Oppfinnelsesbegrepets omfang er fastsatt av lovgiver som et resultat av en drøftelse av hvilke frembringelser som fortjener beskyttelse. Patentkravene vurderes således opp mot et objektivt avgrenset område. Angivelse av dette området avgrenser de frembringelser som ses på av lovgiver som noe samfunnet bør ta del eller få innsikt i. I motsetning til denne objektive vurderingen er oppfinnelseshøyde – og nyhetsvurderingen subjektive i den forstand at den enkelte oppfinnelses egenskaper, som uttrykt i patentkravene, vurderes i forhold til kjent teknikk på søknadstidspunktet. Oppfinnelsen belønnes med patent om den kan sies å være et bidrag til den kjente teknikk.

---

<sup>24</sup> Stenvik, s. 151.

## 4 Datamaskinprogrammer som oppfinnelser

### 4.1 Innledning

Hovedproblemstilling under dette punktet er: Hvilke egenskaper må et program ha for å være en oppfinnelse i pl. § 1 forstand? Jeg skal komme inn på både de generelle og de spesielle vilkår. Ettersom det grunnleggende vilkåret for patenterbarhet er at frembringelsen må være en oppfinnelse, faller det naturlig å drøfte rammene for begrepet. Imidlertid gir lovgiver i pl. § 1 andre ledd en opprømsing av frembringelser som ikke skal anses som oppfinnelser; ”Som oppfinnelse anses ikke noe som bare utgjør:”. Blant unntakene finner vi ”programmer for datamaskiner”. Det blir derfor naturlig også å drøfte rekkevidden av unntaket for datamaskinprogrammer. Jeg tar først for meg oppfinnelsesbegrepet for deretter å redegjøre for unntaksbestemmelsen.

### 4.2 Oppfinnelsesbegrepet

#### 4.2.1 Ordlyd

Pl. § 1 lyder som følger: ”Den som har gjort en oppfinnelse som kan utnyttes industrielt, eller den som oppfinnerens rett er gått over til, har i overensstemmelse med denne lov rett til etter søknad å få patent på oppfinnelsen og derved oppnå enerett til å utnytte den i nærings- eller driftsøyemed.”

Uttrykket ”oppfinnelse” bærer preg av at det er blitt funnet opp noe som ikke fantes fra før av. Et eksempel på dette er telefonen. Det er snakk om noe nytt. Videre ledes tanken over på det tekniske feltet. En oppfinner er en som løser tekniske problemer. Dessuten gir ordet oppfinnelse anvisning på å være noe annet enn en oppdagelse. En oppdagelse vil være å avdekke noe som allerede finnes, men som ingen har vært klar over at eksisterte. For eksempel ble to nye måner rundt planeten Saturn *oppdaget* og ikke oppfunnet sommeren 2004. Loven gir ikke selv en definisjon av uttrykket.

## 4.2.2 Forarbeider

### 4.2.2.1 NU 1963: 6

I den fellesnordiske utredningen NU 1963: 6 utarbeidet i forbindelse med innføringen av den ”nye” patentloven i 1967 blir uttrykket ”oppfinnelse” drøftet. På s. 96 flg. heter det: ”I nordisk og fremmed patentret har der gjennom domstolenes og myndighedernes praksis og den litterære behandling af emnet dannet sig et ret fast opfindelsesbegreb. Visse forudsætninger må være opfyldt, for at der kan foreligge en opfindelse i patentretlig forstand. Der må således bl. a. foreligge teknisk karakter og teknisk effekt, og opfindelsen må være reproducerbar.” Det er altså tre kriterier som ligger implisitt i oppfinnelsesbegrepet; teknisk karakter, teknisk effekt og reproducerbarhet. Utredningen tar for seg de enkelte kriterier hver for seg.

1. Om kravet til teknisk karakter står det følgende: ”Nogen eksakt bestemmelse af, hvad der ligger heri, kan næppe gives, men der ligger i begrebet i hvert fald et krav om, at der skal være tale om løsning af en opgave ved hjælp af naturkræfter, d.v.s. ved en lovbundet udnyttelse af naturens materie og energi.” Det presiseres dessuten at ”den rene opdagelse, hvor der alene er tale om en erkendelse af noget allerede i naturen foreliggende, som blot ikke hidtil er kendt” må falle utenfor oppfinnelsesbegrepet. I tillegg heter det at ”[u]denfor begrebet ”teknik” ligger ligeledes alt, hvad der har karakter af *blotte anvisninger til den menneskelige ånd*. Dette vil således kunne gælde visse undervisningsmetoder, skriftmetoder, stenografi- og bogholderisystemer, reklamemetoder, spilleregler, pengesystemer, byplaner og lign.” Det er som vi ser et absolutt krav til en oppfinnelse at den løser et *teknisk* problem. Utenfor ”teknisk” faller anvisninger til den menneskelige ånd.

2. ”Opfindelsen må have ”teknisk effekt”. Heri ligger, at opfindelsens særlige formål skal kunne virkeliggøres, således at det tekniske problem, opfindelsen vedrører, er løst. Det må for fagmanden være i det mindste sandsynlig, at den påståede effekt virkelig kan åpnes ved opfindelsens udøvelse.” Poenget er at det stilles krav til at frembringelsen må virke som angitt. Fagmannen baserer sin vurdering på patentkravene.

3. ”Opfindelsen skal være reproducerbar. Heri ligger, at den 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.” Det motsatte vil være at man ved å følge den beskrevne fremgangsmåten kun ved slump kan komme frem til det tilsiktede resultat. I stedet er det altså et krav om at det resultat som er tilsiktet fremstår som sikkert om man følger den i patentkravene beskrevne fremgangsmåte.

De to sistnevnte kriterier kommer jeg ikke til å behandle mer i det følgende. Jeg skal konsentrere meg om vilkåret teknisk karakter. Reproducerbarhet og teknisk effekt er lite egnet til å belyse forskjellen på programmer som omfattes av unntaket i pl. § 1 andre ledd og de som ikke gjør det. Det fremgår også av utredningen s. 102 at det er teknisk karakter som er det avgjørende kriterium for om en frembringelse er en oppfinnelse eller ikke.

#### 4.2.2.2 NOU 1976: 49

I NOU 1976: 49 ble patentloven av 1969 tatt opp til vurdering i forbindelse med en eventuell tilslutning til internasjonale immaterialrettslige traktater, blant andre EPC. Uavhengig av om Norge bestemte seg for å tiltre disse traktatene mente utvalget at patentloven i størst mulig grad burde bringes i harmoni med EPC. Rettslikhet var et viktig mål. Det var i denne sammenhengen at unntakene i andre ledd ble tatt inn i loven<sup>25</sup>. Imidlertid ble det ikke foreslått noen endringer i første ledd. Utvalget var dermed enig i det synet på oppfinnelsesbegrepet som kommer til uttrykk i NU 1963: 6. De mente også at det forelå samsvar med EPCs oppfinnelsesbegrep.

#### 4.2.3 EPC

Til tross for at man i NU 1963: 6 anså oppfinnelsesbegrepet i patentloven som samsvarende med oppfinnelsesbegrepet i EPC, vil det like fullt være opplysende å gå gjennom EPC og praksis fra EPO. Dette fordi det herfra er kommet en god del praksis på området. At noe må være en oppfinnelse er et grunnvilkår også etter EPC art. 52 (1), “European patents shall be granted for any inventions which are susceptible of industrial application, which are new and which involve an inventive step.” Det sentrale

---

<sup>25</sup> Jfr. endringslov 8. juni 1979 nr. 35 til patentloven



begrepet her er "invention" slik som "oppfinnelse" er det i pl. § 1. Vi ser også at EPC heller ikke gir noen definisjon av ordet. Som ellers i traktatretten legges det ved tolkningen av EPC ikke vekt på forarbeidene, og det blir naturlig å se på praksis fra EPO. Følgende definisjon av "invention" har der grodd frem: "subject-matter having a technical character".<sup>26</sup> Direkte oversatt betyr dette frembringelser som har teknisk karakter. Vi ser her en klar likhet mellom EPC og norsk rett ved at begge regelsett legger et krav til teknisk karakter implisitt i oppfinningsbegrepet. Det sies følgende om "teknisk karakter" i T 1173/97 IBM I, pkt 9.4: "..., having technical character means not being excluded from patentability under the "as such" provision pursuant to Article 52(3) EPC". Videre i T 26/86 uttaler BoA seg generelt om drøftelsen av oppfinningsbegrepet: "To decide whether the subject-matter of Claim 1 is or is not an invention within the meaning of Article 52(1) EPC, it is necessary to determine whether or not it is a computer program as such and hence falls under Article 52(2)(c) and (3) EPC."<sup>27</sup> Den nærmere fastleggelsen av innholdet av begrepet blir knyttet opp til omfanget av unntakene. Uttalelsen er bare ett eksempel på EPOs generelle syn på fremgangsmåten. Fremgangsmåten fastholdes i for eksempel T 931/95 og legges til grunn både i the Guidelines og Case Law of the Boards of Appeal<sup>28</sup>. Dersom frembringelsen går klar av unntaksbestemmelsen, i EPCs tilfelle "as such", har man altså å gjøre med en oppfinnelse i EPC art. 52(1) forstand. Jeg kommer til å legge en lik fremgangsmåte til grunn.

Det bemerkes for øvrig at praksis ikke nevner kriteriene reproduserbarhet og teknisk effekt slik vi kjenner dem i norsk rett. Det kan være flere årsaker til dette, men jeg nøyer meg her med å påpeke forskjellen. Det ligger som nevnt utenfor oppgaven å drøfte de to kriteriene, og dermed får det ingen innvirkning på oppgaven at EPO ikke nevner disse som en del av oppfinningsbegrepet. Det kan imidlertid slås fast at, uavhengig av EPOs tolkning av oppfinningsbegrepet, må en frembringelse etter norsk rett oppfylle nevnte kriterier for å kunne anses som en oppfinnelse.

---

<sup>26</sup> Senest i T 0258/03, Hitachi, pkt 3.1 ble denne definisjonen lagt til grunn.

<sup>27</sup> Se Reasons for the Decision, pkt. 3.1.

<sup>28</sup> Case law of the Board of Appeal, European Patent Office, 2002

### 4.3 Unntaket for programmer for datamaskiner

Pl. § 1 andre ledd starter: ”Som oppfinnelse anses ikke noe som bare utgjør:” og blir fulgt opp av en liste med frembringelser, blant annet programmer for datamaskiner. Følgelig er dataprogrammer unntatt fra patentering i den grad de ikke er noe mer enn et program. For enkelhets skyld kommer jeg også til å bruke uttrykket ”som sådan” i samme betydning som ”som bare utgjør”.

#### 4.3.1 Ordlyd

Hva menes med ”noe som bare utgjør et program”? Dataprogrammer kan ha mange forskjellige funksjoner. For eksempel vil det være et dataprogram implementert i en DVD-spiller. Spilleren er programmert til å reagere på en spesiell måte når man trykker på de forskjellige knappene. Ordlyden i pl. § 1 andre ledd synes å gi anvisning på at det ikke er slike programmer som er en integrert del av noe, som skal være unntatt. I tillegg har man også programmer som er ment som verktøy, for eksempel tekstbehandlingsprogrammet MS Word. Et slikt program har selvstendig betydning og er i utgangspunktet uavhengig av andre programmer eller maskiner. Dersom noen skulle søkt patent på MS Word skulle man tro at denne søknaden blir avvist fordi det faller inn under unntaket ”noe som bare utgjør et program”.

#### 4.3.2 Forarbeider

Pl. § 1 andre ledd kom inn i loven i forbindelse med lovharmoniseringen som fant sted i 1979. Derfor er leddet naturlig nok ikke omtalt i NU 1963: 6. Derimot er andre ledd omtalt i forarbeidene til endringsloven, særlig i NOU 1976: 49 og Ot.prp. nr. 32 1978-79.

##### 4.3.2.1 NOU 1976: 49

Før endringen av patentloven i 1979 var det relativt stor forskjell mellom den norske patentloven og EPC. I NOU 1976: 49 står det følgende: ”Den måte hvorved det patenterbare område angis i den europeiske patentkonvensjon, skiller seg altså vesentlig fra den måte hvorved det patenterbare område angis i den norske patentlov. Utvalget vil likevel anta at det patenterbare område slik det angis i den europeiske patentkonvensjon i alt vesentlig samsvarer med det som anses som gjeldende rett i Norden. Utvalgene i Danmark, Finland og Sverige er enig i dette. Det skulle således ikke være nødvendig å

endre patentlovens § 1 for å oppnå saklig samsvar mellom de to regelverk. Som redegjort for foran i kapittel IX.2, taler likevel sterke grunner for at de nordiske patentlover på dette sentrale punkt harmoniseres med den europeiske patentkonvensjon, også når det gjelder bestemmelsenes redaksjonelle utforming.” Til tross for at de to regelsettene ordlydsmessig var forskjellige, anså man i NOU 1976: 49 at det reelt sett forelå rettslikhet. Videre var det ikke meningen fra lovgivers side å unnta de oppramsede frembringelser i større grad enn andre frembringelser. Dersom disse kunne sies å oppfylle kriteriene teknisk karakter, teknisk effekt og reproduserbarhet var de patenterbare i samme omfang som andre frembringelser. Oppramsingen er heller ikke en utvidelse eller innsnevring av oppfinnelsesbegrepet, kun en presisering. I den samme utredningen finner vi også uttalelser om programmer for datamaskiner spesielt; Det går frem av praksis fra Patentstyret at i den grad programmer kun er en anvisning til det menneskelige intellekt kan de ikke patenteres. Dette legges til grunn som gjeldende rett og antas å samsvare med EPC. Uansett bør det ikke være større adgang til å patentere programmer i Norge enn i resten av Europa, mente utvalget.

#### 4.3.2.2 Ot.prp. nr. 32 1978-79

I Ot.prp. nr. 32 1978-79 opprettholdes synet til utvalget. Det presiseres at ”som bare utgjør” er ment å tilsvare uttrykket ”as such” i EPC art. 52(2). Dessuten når det gjelder programmer for datamaskiner sier departementet at ”den nærmere avgrensning av unntaket må fastlegges gjennom praksis og at innholdet av det europeiske patentverkets fremtidige praksis herunder må tillegges adskillig betydning”. Det følger av dette, som også nevnt i rettskildekapittelet, at EPC må spille en vesentlig rolle. På bakgrunn av det relativt ufullstendige norske rettskildebildet kommer resten av drøftelsen, både metodisk og materielt, til å basere seg på nettopp EPC og EPO-praksis.

At man i utredningskomitéen ikke drøftet programmer for datamaskiner i større omfang må ses i lys av tiden. Tidligere på 1970-tallet hadde det, særlig i USA og Europa, vært diskutert hvilken form for beskyttelse som egnet seg best for dataprogrammer; opphavsretten, patentretten eller et eget sui generis-system, en slags blanding av opphavsrett og patentrett, spesielt tilpasset programmer for datamaskiner. WIPO<sup>29</sup> kom i 1978 med en utredning hvor det ble foreslått et sui generis-system, men det var da for sent.

---

<sup>29</sup> WIPO er et særskilt organ under FN som blant annet administrerer Bern-konvensjonen og Paris-konvensjonen.

Industrien i USA krevde et svar raskt og hadde således ikke tid til å vente på redegjørelsen fra WIPO. Allerede i 1976 ble det i USA bestemt at dataprogrammer skulle bli beskyttet som litterære verk. Man valgte altså at den primære beskyttelsen av dataprogrammer skulle basere seg på opphavsrettens system. Da dette systemet for mange (spesielt store softwareselskaper) har vist seg utilstrekkelig i forhold til å beskytte dataprogrammer har man særlig i USA i den senere tid gått langt i å tillate patentering i tillegg.<sup>30</sup>

### 4.3.3 EPC

Det er EPC art. 52 som er aktuell. Paragraf (1) sier at det må være snakk om en oppfinnelse som er ny, som har oppfinneshøyde og som er industrielt anvendbar. Paragraf (2) ramser opp en rekke frembringelser som er unntatt fra oppfinnelsesbegrepet og dermed også patentering. Paragraf (3) nyanserer paragraf (2) ved å si at frembringelsene kun er unntatt i den grad de søkes patentert *som sådanne*. Altså er EPC nærmest likelydende med patentloven.

Det har vært en relativt stor utvikling i rettspraksis fra EPO på dette området. De forskjellige avgjørelsene har relevans og vekt avhengig av blant annet alder og om de er fraveket i senere avgjørelser. I enkelte tilfeller kommer jeg til å nevne standpunkter som er avveket i senere praksis, men dette blir uttrykkelig påpekt. I noen av avgjørelsene jeg nevner er det dessuten ikke bare dataprogrammer, men også noen av de andre unntakene som er tema. Disse blir tatt med fordi de anses for å ha generell relevans for tolkningen av uttrykket ”som sådan”.

I saken T 208/84 VICOM ble det søkt patent på et digitalt bildebehandlingssystem beregnet på satellitter, et system hvis særlige funksjon var gjenoppretting og forbedring av bildene. The Examining Division (ED) avviste søknaden av to grunner. For det første mente de at den metoden som lå til grunn for bildebehandlingprosessen måtte anses som en matematisk metode som sådan, og at den var dermed unntatt fra patentering. BoA er i sin avgjørelse enig i at enhver behandling av elektriske signaler kan uttrykkes i matematiske termer, og at å behandle digitale bilder er det samme som å behandle elektriske signaler. Dermed var den bakenforliggende idé for prosessen en matematisk metode. Men til tross for disse kjensgjerninger er det forskjell på en matematisk metode som sådan i EPC forstand og en metode som er en del av og ligger til grunn for en

---

<sup>30</sup> Petitavsnittet baserer seg på Bryde Andersen, s. 277.

teknisk prosess. En matematisk metode i førstnevnte forstand er abstrakt og resultatet består kun av tall. Det forårsakes således ikke et teknisk resultat. Til forskjell fra dette vil en matematisk metode som er en del av en teknisk prosess ha et teknisk resultat i form av en forandring av en fysisk størrelse, for eksempel som i saken digitale bilder i form av elektriske signaler. BoA mente derfor at søknaden ikke kunne avvises på det grunnlag, jfr. 52(2)(a) og (3). Det kan utledes av dette at dersom en metode er implementert i en teknisk prosess, og således forårsaker en teknisk virkning, vil det ikke anses som en metode "som sådan". Riktig nok gjaldt dette kravet en matematisk metode, men uttalelsene har generell relevans fordi de sier noe om unntakene i forhold til oppfinnelsesbegrepet. Dette har bred støtte i senere praksis fra EPO, samt the Guidelines, og norsk og utenlandsk teori.

The Examining Divisions andre grunnlag for avslag var at bildebehandlingen ble styrt av et dataprogram. Dette ble ansett å være det samme som å søke om beskyttelse av et dataprogram som sådan. BoA var ikke enig i dette. Et krav rettet mot en teknisk prosess som blir utført under kontroll av et program anses ikke å være unntatt fra oppfinnelsesbegrepet under henvisning til EPC art. 52 (2)(c) og (3). Det man søker beskyttelse for er *anvendelsen* av et program som sørger for at den tekniske prosessen går riktig for seg. Programmet er altså et styringsverktøy til bruk i den frembringelsen det ble søkt patent på. Dette synes for øvrig å stemme godt overens med ordlyden i patentloven. Det er vanskelig å se at dette dataprogrammet, som er en del av en teknisk prosess, skal kunne omfattes av uttrykket "noe som bare utgjør et dataprogram". Altså er dataprogrammer implementert i en *teknisk* prosess ikke unntatt fra oppfinnelsesbegrepet. Vi ser at både metoden og dataprogrammet gikk klar av de eksplisitte unntakene i EPC fordi de var implementert i en teknisk prosess.

T 26/86 Koch & Sterzel er den neste toneangivende saken på området. Saken gjaldt et røntgenapparat som inneholdt et dataprogram i form av en prosessor. Denne prosessoren gjorde apparatet mer effektivt. Den interessante problemstillingen som behandles i denne saken er det generelle standpunkt som kommer til uttrykk i T 208/84 VICOM at det er tilstrekkelig for unngå eksklusjon at frembringelsen har en virkning på en fysisk størrelse. Den ankende part fremholder at dette gjør unntaket for dataprogrammer meningsløst idet ethvert program forårsaker elektriske impulser i

datamaskinen, altså en fysisk størrelse. BoA er enig i at den databehandling et dataprogram foretar ofte kun består av en reproduksjon av informasjon i form av elektriske signaler. BoA sier videre at disse signalene i seg selv ikke kan anses å ha den nødvendige tekniske virkning. Men dersom programmet kontrollerer en datamaskin, et apparat eller en prosess på en slik måte at dennes funksjon forandres, kan denne prosessen sammen med programmet anses som en oppfinnelse. BoA nyanserer her sitt standpunkt i VICOM saken noe ved å si at ikke alle former for forandring av fysiske størrelser har den nødvendige tekniske virkning. Nøyaktig hva som menes med en forandring av en fysisk størrelse går imidlertid ikke helt klart frem. Like fullt fastholdes standpunktet fra VICOM om at en blanding av unntatte og ikke-unntatte elementer til sammen kan utgjøre en oppfinnelse.

Den ankende parts neste argument var at når det gjelder det aktuelle røntgenapparatets tekniske karakter, så har dataprogrammet en så stor rolle at hele apparatet må anses som unntatt. BoA forkaster innsigelsen ved å vise til praktiske problemer med å veie de unntatte og de ikke-unntatte elementene opp mot hverandre for å finne ut hvilke som har den største betydning for frembringelsens funksjon.<sup>31</sup> Ifølge BoA er det altså tilstrekkelig å fastslå at ikke-unntatte elementer er til stede i frembringelsen. Som vi skal se faller imidlertid dette poenget bort som en følge av senere avgjørelser.

En periode anså man dessuten at dersom en frembringelse bidro teknisk på et område som ikke var unntatt fra oppfinnelsesbegrepet, så hadde denne frembringelsen den nødvendige tekniske karakter. Dette standpunkt er også blitt fraveket i senere praksis av BoA, med den begrunnelse at det er mer passende å drøfte et eventuelt slikt bidrag sammen med nyhet og oppfinneshøyde.

I T 1173/97 og T 935/97, henholdsvis IBM I og II blir saken noe klarere.<sup>32</sup> Jeg skal holde meg til T 1173/97 IBM I. Det var her søkt patent på et dataprogram produkt, det vil si et program alene og ikke en del av en prosess eller apparat. Programmet besto av fremgangsmåter til anvendelse i et datasystem. Avgjørelsen er interessant av flere grunner. For det første gis det en nærmere beskrivelse av hva som kreves av et program i forhold til at det skal inneholde teknisk virkning på en fysisk størrelse som uttalt i Sterzel og Koch. For det andre konkluderes det med at det kan gis patent på et

---

<sup>31</sup> Se Reasons for the Decision, pkt. 3.4.

<sup>32</sup> IBM I og II kalles også tvillingavgjørelsene fordi begrunnelsene i de to avgjørelsene er så å si identiske. Det har derfor ingen hensikt å redegjøre for begge.

dataprogramprodukt. Dette standpunktet står i sterk kontrast til gjeldende rett uttrykt både i praksis og i the Guidelines. Det synes også vanskelig forenlig med ordlyden både i EPC og i patentloven.

BoA resonnerer på følgende måte<sup>33</sup>: Programmer er unntatt fra patentering, men bare som sådan. Lovgiver mente altså ikke å unnta alle programmer. For å avgjøre rekkevidden av unntaket er det nødvendig å fastlegge innholdet av uttrykket ”som sådan”. Det er bred enighet om at et avgjørende vilkår for patenterbarhet er frembringelsens tekniske karakter. Unntaket for frembringelser ”as such” kan fortolkes slik at det tar sikte på ikke-tekniske frembringelser. Ordlyden ”shall not be regarded as inventions” synes å bekrefte denne tolkningen. Dette må igjen bety at dataprogrammer anses som oppfinnelser dersom de har en teknisk karakter. Dermed er hovedproblemet for tolkning av rekkevidden av unntaket, å avgjøre hva som ligger i teknisk karakter.

Det antas at programmer ikke kan sies å ha teknisk karakter bare fordi de er dataprogrammer. (Å anta det motsatte ville undergrave unntaket for dataprogrammer.) Dette betyr at de sedvanlige fysiske forandringene som skjer i datamaskinen forårsaket av et program når det kjøres i seg selv ikke kan være tilstrekkelig for å si at det foreligger teknisk karakter. Riktignok kan disse forandringene sies å være tekniske, men ettersom alle programmer (som er laget med tanke på å bli kjørt på en datamaskin) har slike egenskaper er de følgelig lite egnet til å avgjøre om et program har teknisk karakter eller om det opptrer ”som sådan”. Den påkrevde tekniske karakter må finnes på en annen måte. Den kan finnes i programmets ytterligere tekniske virkning (eng: ”further technical effect”) i form av datamaskinens utførelse - en utførelse som baserer seg på instruksjoner gitt av programmet. Dersom de nevnte ytterligere tekniske virkninger kan sies å ha teknisk karakter eller fører til løsningen av et teknisk problem, kan et program som forårsaker slike virkninger i prinsippet anses som en oppfinnelse som kan patenteres. Konsekvensen av BoAs resonnement er at alle dataprogrammer som har en ytterligere teknisk virkning i ovennevnte forstand er å anse som oppfinnelser.

---

<sup>33</sup> Se Reasons for the Decision, pkt. 4 – 6.

I tillegg synes BoA å implisere at dataprogrammer skal kunne patenteres alene. Det vil si at de ikke trenger å være en del av en prosess eller et apparat for å kunne patenteres. Dette vil i så fall innebære en klar oppmykning av oppfinnelsesbegrepet og stå sterkt i strid med det motsatte standpunkt som har bred støtte i praksis, blant annet uttrykt i the Guidelines, samt ordlyden i både EPC og patentloven. Etter min mening har BoA ikke argumentert godt for et slikt standpunkt, men inntil videre kun for hvilke egenskaper et dataprogram må ha for at det skal kunne anses for å være en oppfinnelse; det må foreligge en ytterligere teknisk virkning som har teknisk karakter eller som løser et teknisk problem. Det er fortsatt ikke nødvendig å tillate nevnte programmer å få patentbeskyttelse alene. BoA støtter det impliserte standpunktet på følgende logikk: "The present decision is further supported by the reasons given in the "VICOM" decision under reasons, 16, third and last paragraph, where the Board found that: "Finally, it would seem illogical to grant protection for a technical process controlled by a suitably programmed computer but not for the computer itself when set up to execute the control". In other words, it would seem illogical to grant a patent for a method but not for the apparatus adapted for carrying out the same method. By analogy, the present Board finds it illogical to grant a patent for both a method and the apparatus adapted for carrying out the same method, but not for the computer program product, which comprises all the features enabling the implementation of the method and which, when loaded in a computer, is indeed able to carry out that method."<sup>34</sup> Det er altså ikke nødvendig at programmet styrer en industriell prosess eller et røntgenapparat, også alene kan et program patenteres.

Resonnementet fremstår som logisk riktig, men også som en svært vid tolkning av ordlyden i EPC art. 52(2) og (3). BoA erkjenner dette faktum og forsvarer seg med at den tolkning som er foretatt ikke strider mot tolkningsprinsipper oppstilt i Wien-konvensjonen om traktatretten, art. 31 paragraf 1<sup>35</sup>. BoA legger særlig vekt på at "the object and purpose of the EPC is the grant of patents for inventions and thus to promote technical progress by giving proper protection to these inventions. With this in mind,

---

<sup>34</sup> Se Reasons for the Decision, pkt. 9.8.

<sup>35</sup> Vienna Convention on the Law of Treaties, 23. mai 1969.



the Board has arrived at its interpretation in the light of developments in information technology. This technology tends to penetrate most branches of society and leads to very valuable inventions.” Sett i lys av tidligere uttalelser i samme saken om utviklingen i USA, herunder idealet om et verdenspatent, samt relevansen av TRIPS<sup>36</sup> får man inntrykk av at reelle hensyn, i form av patentinstituttets bærende hensyn, har hatt en ikke ubetydelig innvirkning på den endelige konklusjonen. At en utvidelse av oppfinningsbegrepet er den riktige måten å stimulere til videre utvikling av dataprogrammer på er ikke i samsvar med holdninger fremholdt i ”Åpen kildekode”-miljøene. Jeg kommer tilbake til dette under pkt. 6.

Resonnementet og det følgende standpunktet bekreftes av senere avgjørelser fra EPO, the Guidelines, Case Law of the Boards of Appeal, det norske Patentstyrets retningslinjer, samt dansk og norsk teori. Imidlertid går det frem av den samme saken (T 1173/97) at the Guidelines og tidligere praksis kan fravikes. Men inntil det eventuelt skjer at også det omhandlede standpunkt, om kravet til en ytterligere teknisk effekt og tillatelsen av patentering av dataprogram-produkter, blir fraveket er må det anses for å være gjeldende rett.

#### 4.4 Konklusjon

Etter å ha sett på patentloven og forarbeidene må dataprogrammer ha en teknisk karakter for å kunne anses som oppfinnelser. I tillegg må de ha teknisk effekt og være reproduserbare. De to sistnevnte kriterier skaper ikke nevneverdige problemer for dataprogrammer og drøftelsen av disse faller utenfor oppgaven. Når det gjelder kravet til teknisk karakter er innholdet av dette ikke avklart i norsk rett. Dette erkjennes i den fellesnordiske utredningen og det sies at det er opp til praksis å avgjøre det nærmere innhold av begrepet.

Oppklarende norsk praksis foreligger ikke. Forarbeidene til endringsloven nyanserte henvisningen til praksis ved å si at det skal legges betydelig vekt på praksis fra EPO. På denne bakgrunn blir det i juridisk litteratur, herunder blant annet the Guidelines, ansett

---

<sup>36</sup> Trade-related aspects of intellectual property rights (TRIPS), er en multilateral avtale innenfor Verdens Handelsorganisasjon (WTO) som oppretter et minimum av beskyttelse for immaterialrettigheter innen WTOs virkeområde.

som gjeldende rett at en oppfinnelse kan bestå av elementer som er både unntatte og ikke-unntatte fra oppfinningsbegrepet. Dette fordrer at det unntatte element er en del av en teknisk prosess, som oftest ved at det ligger til grunn for eller styrer prosessen. I senere avgjørelser har EPO gått bort fra at unntatte frembringelser ikke kan patenteres alene. Rammene for begrepet ”som sådan” må nyanseres til å ikke omfatte dataprogrammer som har teknisk karakter, underforstått ytterligere tekniske virkninger som har teknisk karakter eller som løser et teknisk problem. Dermed kan slike programmer alene anses som oppfinnelser og dermed også patenteres dersom de andre kriteriene er oppfylt. De ytterligere tekniske virkninger består av noe mer enn de elektriske impulser programmet forårsaker når det kjøres på en datamaskin. Om et dataprogram innehar den nødvendige ytterligere tekniske virkning blir dermed også vurderingstema for det norske Patentstyret. Den nærmere fastleggelsen av begrepet ”ytterligere tekniske virkninger” skal jeg ta for meg i det neste punktet.

## 5 Nærmere om ”ytterligere teknisk virkning”

### 5.1 Generelt

På hvilken måte kan et dataprogram ha en ytterligere teknisk virkning? Vi har sett at det ikke er tilstrekkelig at programmet gir instruksjoner til maskinen i form av elektriske signaler. Det må være noe mer. Jeg skal prøve å beskrive innholdet av begrepet ved å vise til forskjellige eksempler. De fleste er hentet fra praksis i det europeiske patentverket. Etersom T 1173/97, IBM I la grunnlaget for uttrykket innleder jeg med de uttalelser BoA kommer med her. BoA legger opp til en deling av begrepet. Det opereres med direkte og indirekte virkning, og intern og ekstern virkning. Det blir således først spørsmål om hvilke av disse typer av virkninger som kan sies å falle inn under begrepet ytterligere teknisk virkning. Deretter blir det også spørsmål om hva som menes med de forskjellige variantene av ytterligere teknisk virkning.

I T 26/86 Koch & Sterzel uttaler BoA seg om programmets tekniske virkning. Riktignok er saken fra før utviklingen av det eksplisitte kriteriet om ytterligere teknisk virkning, men standpunktet er like fullt relevant i forhold til gjeldende rett. Den ankende part argumenterer for avvisning av søknaden ved å fremholde at det ikke var en vedvarende teknisk samhandling mellom prosessoren og røntgenapparatet. Dermed kunne ikke oppfinnelsen sies å ha teknisk karakter. BoA var ikke enig i dette: ”*When the technical effect occurs is irrelevant to the question of whether the subject-matter claimed constitutes an invention under Article 52(1) EPC. The only fact of importance is that it occurs at all.*”<sup>37</sup> Vi ser at varigheten av den tekniske virkningen ikke er avgjørende. I pkt. 4.3.4 EPC, petitavsnittet nevner jeg at det heller ikke spiller noen rolle om den tekniske virkningen skulle ha en meget liten rolle i frembringelsen. Ser vi disse to poengene sammen stilles det av BoA ikke noe krav til den tekniske virknings omfang eller kvaliteter, det er tilstrekkelig at den tekniske virkningen finnes.

---

<sup>37</sup> Se Reasons for the Decision pkt. 3.2. Min kursivering.

## 5.2 Direkte og indirekte virkning

En direkte teknisk virkning vil foreligge når frembringelsen alene og uten andre hjelpemidler forårsaker denne virkningen. Dette vil være den vanligste form for virkning som en oppfinnelse har i forhold til et problem. Dersom en frembringelse skal anses som en oppfinnelse, kan det tillates at den kun har en indirekte virkning?

Utgangspunktet er at programmet anses som en oppfinnelse dersom det har teknisk karakter i form av en ytterligere teknisk virkning. Det som skal drøftes opp i mot oppfinnelsesbegrepet er følgelig dataprogrammet selv. Maskinen som programmet skal kjøres på kan være en hvilken som helst maskin, og er ikke en del av oppfinnelsen; "It is the material object on which the physical changes carried out by running the program take place."<sup>38</sup> Videre er det også klart, ifølge BoA, at dersom programmet er lagret på et medium, er dette mediet heller ikke en del av oppfinnelsen, men kun en fysisk støtte til programmet og følgelig en del av maskinens hardware. Det spesielle med programmer er at det ligger i deres natur at den virkning de forårsaker kun viser seg når det kjøres på en maskin. "Thus the computer program product itself does not directly disclose the said effect in physical reality. It only discloses the effect when being run and consequently only possesses the "potential" to produce said effect."<sup>39</sup> Vi ser igjen litt av den samme logikken som lå til grunn for innføringen av begrepet "further technical effect". Det BoA sier er at en konsekvens av at programmer alene skal kunne patenteres er at det må tillates at en indirekte teknisk virkning er tilstrekkelig. Dette uttrykkes også som at det er tilstrekkelig at et program innehar et *potensiale* til å ha en ytterligere teknisk virkning. Å ikke tillate dette resulterer i at ingen program-produkter kan anses som oppfinnelser. Forståelsen av oppfinnelsesbegrepet blir tilpasset slik at det kan favne videre. Det ligger altså i programmets natur at det kun kan ha en *indirekte* teknisk virkning. Følgelig må dette være tilstrekkelig.

---

<sup>38</sup> Se T 1173/97, IBM I, Reasons, pkt 9.3.

<sup>39</sup> Se Reasons, pkt 9.3.

Det synes her som at BoA fører et sirkelresonnement. Det kan virke som at BoA har bestemt seg for å tillate patentering av dataprogrammer alene, og følgelig må man nærmest lete etter de egenskaper et program har som gjør at det kan sies å ha en teknisk karakter. Som redegjort for ovenfor i pkt. 4 kom BoA frem til at den eventuelle ytterligere tekniske virkning et program har, kan gjøre at programmet også kan sies å ha teknisk karakter. Når det gjelder kravet til den tekniske virkningen i seg selv ser vi at fordi programmer kun kan ha en indirekte teknisk virkning må også dette tillates. Imidlertid, hvis vi starter med og legger logikkargumentet som jeg nevnte i oppgavens pkt. 4.3.3 tredje siste avsnitt til grunn blir det hele ryddigere. Dataprogram-produkter bør tillates fordi det ville være ulogisk å bare gi patent på det system programmet er implementert i, når det er programmet som faktisk ligger til grunn for utførelse av oppfinnelsen. Det er etter min mening ikke gitt at det må være slik, men BoA tar et standpunkt og dette må legges til grunn. Videre bør også dataprogrammer kunne patenteres hvis de har slike egenskaper som kreves av andre frembringelser; i forhold til oppfinnelsesbegrepet nemlig teknisk karakter. Slik kom BoA også frem til kriteriet om ”ytterligere teknisk virkning”. Til sist har vi nå sett at programmer kun kan ha en indirekte teknisk virkning og dermed må også dette tillates. BoA konkluderer slik i Reasons, pkt. 9.4: ”Once it has been clearly established that a specific computer program product, when run on a computer, brings about a technical effect in the above sense, the Board sees no good reason for distinguishing between a direct technical effect on the one hand and the potential to produce a technical effect, which may be considered as an indirect technical effect, on the other hand. A computer program product may therefore possess a technical character because it has the potential to cause a predetermined further technical effect in the above sense.”

Det følger av BoAs argumentasjon at det ikke er noen grunn til å sondre mellom direkte og indirekte teknisk virkning, i hvert fall ikke når det gjelder programmer for datamaskiner. Sondringen har følgelig ingen rettslig, kun en deskriptiv, betydning på dette området. BoA sier at det ikke spiller noen rolle om programmet bare har et potensial til å forårsake en ytterligere teknisk virkning. Sondringen synes for meg heller å være en konsekvens av at det inntil denne saken ble avsagt ikke var et aktuelt tema om en frembringelse kunne anses som en oppfinnelse dersom det kun forelå en indirekte teknisk virkning. Meg bekjent er det ingen andre frembringelser hvor dette er et

diskusjonstema. Den ”normale” frembringelse vil som nevnt alltid ha en direkte teknisk virkning.

Videre synes sontringen også å være en konsekvens av det logikkargumentet som ble ført i samme saken, se oppgavens pkt. 4.3.3 tredje siste avsnitt. Dataprogrammer skiller seg fra andre frembringelser ved at de kun kan ha en indirekte teknisk virkning. Til tross for dette faktum mener altså Boa at dataprogrammer bør kunne patenteres på grunn av deres egenskaper i form av en ytterligere teknisk virkning. Dersom man skal kunne si at denne sontringen heller ikke spiller noen rolle i norsk rett må det tas forbehold om at Høyesterett legger EPOs praksis til grunn for sine avgjørelser. Inntil videre vil i hvert fall Patentstyret følge EPOs praksis, jfr. Patentstyrets retningslinjer del C, kap IV, pkt. 2.3.6. Følgelig kan også de som skal søke patent på dataprogrammer legge BoAs standpunkt til grunn.

### 5.3 Ekstern og intern virkning

BoA presenterer sontringen mellom ekstern og intern virkning i T 1173/97, IBM I, reasons pkt. 6.5: ” Consequently a patent may be granted not only in the case of an invention where a piece of software manages, by means of a computer, an industrial process or the working of a piece of machinery, but in every case where a program for a computer is the only means, or one of the necessary means, of obtaining a technical effect within the meaning specified above, where, for instance, a technical effect of that kind is achieved by *the internal functioning of a computer itself* under the influence of said program. In other words, on condition that they are able to produce a technical effect in the above sense, all computer programs must be considered as inventions within the meaning of Article 52(1) EPC, and may be the subject-matter of a patent if the other requirements provided for by the EPC are satisfied.”<sup>40</sup>

Virkningen er intern dersom den utspiller seg i den maskinen programmet kjøres på. Et ”typisk” eksempel på en intern virkning er ifølge BoA saken T 769/92 SOHEL. Frembringelsen var et datasystem som skulle styre finansielle forhold samt inventar og lager. Det spesielle med frembringelsen var den særlige betydning av de forskjellige

---

<sup>40</sup> Min kursivering

typer "files" i memory-enheten, og måten systemet via dets digital processing-enhet behandlet data. Det var fem avgjørende "files" i memory-enheten, og disse "files" ble brukt på forskjellig vis til å lagre data i datasystemet.<sup>41</sup> Den tekniske virkning som ble forårsaket av programmet fant sted internt i maskinen. Da det kunne fastslås at programmet hadde en teknisk virkning, i dette tilfellet intern, spilte det ingen rolle at systemet som helhet skulle brukes til finansiell styring som normalt anses som unntatt fra oppfinnelsesbegrepet, jfr. EPC art 52(2)(c) "doing business". Det viktige var at programmet faktisk hadde en teknisk virkning.

Et annet eksempel gis i en eldre versjon av the Guidelines: "...consider the case of a known data-processing system with a small fast working memory and a larger but slower further memory. Suppose that the two memories are organised under program control, in such a way that a process which needs more address space than the capacity of the fast working memory can be executed at substantially the same speed as if the process data were loaded entirely in that fast memory. The effect of the program in virtually extending the working memory is of a technical character and might therefore support patentability."<sup>42</sup> Programmet løser her problemet med minnekapasitet i selve maskinen. Den ytterligere tekniske virkning viser seg ved at maskinens fysiske ytelse forbedres og dette er tilstrekkelig.

Standpunktet utledet av dette eksempelet og eksempelet SOHEI bekreftes av BoA i IBM I, pkt. 6.6: "In this case it is only said further technical effect which matters when considering the patentability requirements, and no importance should be attached to the specific further use of the system as a whole. The expression "the system as a whole" means the hardware plus the software, that is the system consisting of the hardware as programmed in accordance with the program concerned (hardware + software)." Det avgjørende er altså den tekniske virkningen i seg selv og ikke hva systemet, her datasystemet, hvori den tekniske virkning finner sted skal eller kan brukes til. Det er

---

<sup>41</sup> Oversettelsen er hentet fra Riis s. 82.

<sup>42</sup> Det har ikke lyktes meg å få tak i denne versjonen av the Guidelines. Eksempelet er hentet fra Riis, s. 79, hvor han henviser til Guidelines, C IV pkt 2.3.

kun virkningen som er med i oppfinnelsesvurderingen, og bruken kan gjerne være ment på områder som er unntatt fra patentering.

Nok et eksempel på intern virkning er noe av den software som er implementert i enkelte mobiltelefoner. Både telefonens generelle ytelse og batterikapasitet kan bedres gjennom forskjellige typer programmer. I førstnevnte tilfelle kan programmet ha den egenskap at minnebruken blir mer effektiv og dermed økes telefonens ytelse, for eksempel ved kjøring av spill. Et program kan også føre til bedre batterikapasitet ved at programmet utformes på en annen og enklere måte enn et eldre program. For eksempel fordi man har man har klart å lage et program som er mindre omfattende enn tidligere, men som likevel har de samme funksjoner. Dermed tar utførelsen av den enkelte kommando mindre tid og følgelig trengs det mindre strøm til å utføre disse funksjonene.

Et eksempel på ekstern teknisk virkning finnes i den ovenfor nevnte saken T 208/84 VICOM. BoA mente at programmets tekniske virkning hadde utspilte seg på de digitale bildene systemet var ment å behandle. Virkningen lå altså utenfor den maskinen programmet var innlastet på. Bildene kunne ved hjelp av systemet både gjenopprettes og forbedres. Det fysiske objekt hvorpå den tekniske virkning inntraff var de digitale bildene.

På bakgrunn av BoAs uttalelser om sontringen og de nevnte eksempler kan vi utlede at heller ikke denne sontringen har noen rettslig betydning. Det oppstilles ikke forskjellige regler for de forskjellige typer av teknisk virkning. Alle programmer som har potensial til å forårsake en ytterligere teknisk virkning, både ekstern og intern, er å anse som oppfinnelser. Å konkludere med det motsatte ville for øvrig virket rart ettersom man da samtidig hadde sagt at en datamaskin ikke kan betraktes som et apparat på lik linje med for eksempel et røntgenapparat, hvis ytelse kan forbedres ved hjelp av et dataprogram. På samme måte som sontringen mellom direkte og indirekte teknisk virkning har sontringen mellom ekstern og intern teknisk virkning imidlertid en deskriptiv funksjon, men heller ikke noe mer ifølge BoA. Sistnevnte sontring er ikke en konsekvens av at dataprogram-produkter tillates å bli patentert, kun at datamaskiner også vil være et teknisk apparat hvori et dataprograms ytterligere tekniske virkning kan finne sted.



For å gi et mer fullstendig bilde av hva ytterligere teknisk virkning innebærer skal jeg i det følgende gi noen flere eksempler på programmer hvis patenterbarhet har blitt vurdert av BoA. I den grad jeg benytter meg av begrepene intern og ekstern og direkte og indirekte teknisk virkning, er meningen kun å skille mellom de forskjellige programmenes egenskaper. Det er ikke meningen å uttrykke en rettslig forskjell.

I saken T 204/93 gjaldt patentsøknaden et programsystem som automatiserte noe av programmeringsprosessen. Det implementerte programmet gjorde det mulig å konstruere såkalte "general purpose programs"; programmer med generelt formål. Programmet virket slik at programmereren kunne skrive enkeltstående programmoduler for dermed å lagre og teste disse en gang for alle. Følgelig kunne nevnte moduler brukes om og om igjen i andre programmer uten at programmereren selv verken trengte å kode modulen om igjen eller å teste om den enkelte modulen passet med det "nye" programmet. Søkeren av patentet, AT&T, mente at maskinens ytelse på denne måten ble effektivisert når det gjaldt programmering. BoA mente derimot at det ikke var maskinens ytelse som ble forbedret, men at det var den enkelte programmerers jobb som ble forenklet. BoA sa videre at systemet, som gjerne kunne fremstå som et program, var et nyttig verktøy i mange sammenhenger, men at det ikke hadde den nødvendige *tekniske* virkning. Programmets virkning utspilte seg på selve den manuelle programmeringen. Dette ble ansett å ikke tilhøre et teknisk område, men heller et intellektuelt område.

Til tross for at systemet ikke forårsaker en direkte teknisk virkning holder BoA muligheten åpen for at det kan foreligge en indirekte teknisk virkning, jfr. avgjørelsens pkt. 3.13. Imidlertid var det ikke i patentkravene fra AT&T spesifikt beskrevet hva programmene som var et resultat av "oppfinnelsen" kunne brukes til. Dermed kunne BoA heller ikke på dette grunnlaget tillate patentering av systemet.

Det kan utledes av avgjørelsen at intellektuelle handlinger ikke anses å ligge på det tekniske området. Dette stemmer godt overens med det krav som stilles til oppfinnelser i forhold til at de skal ha teknisk karakter. Som det uttales i forarbeidene<sup>43</sup> til

---

<sup>43</sup> NU 1963: 6 s. 96 flg. Se også oppgavens pkt. 4.2.2.1.

patentloven ligger anvisninger til den menneskelige ånd klart utenfor det tekniske området. Det å programmere må i seg selv kunne sies å falle inn under denne betegnelsen.

Saken T 78/92 *Télémechanique*<sup>44</sup> gjaldt også et program for produksjon av programkode, altså et programmeringsverktøy. Den eneste forskjellen av betydning i denne saken og i T 204/93 AT&T var at førstnevnte var ment spesielt for programmer som egnet seg særlig godt til å styre industrielle prosesser. BoAs begrunnelse var at ettersom programmene som ved hjelp av ”oppfinnelsen” lettere kunne produseres var ment til en industriell bruk, kunne programmet sies å ha et teknisk formål. At programmet implementert i frembringelsen hadde et teknisk formål var altså tilstrekkelig til å si at frembringelsen hadde teknisk karakter og følgelig ikke var unntatt fra å være en oppfinnelse i EPC art. 52(1) forstand. Begrepet ”ytterligere teknisk virkning” ble riktignok ikke benyttet i avgjørelsen. Dette ville heller ikke vært naturlig fordi begrepet ble innført av BoA T 1173/97 IBM I som ble avsagt etter *Télémechanique*.

I T 204/93 var det ikke angitt et spesifikt område for anvendelse av programmene som kunne lages ved hjelp av det program AT&T hadde søkt patent på, og Boa mente dermed at frembringelsen ikke kunne anses for å være en oppfinnelse. At det så i T 78/92 *Télémechanique* var tilstrekkelig å påvise en anvendelse på det industrielle området kan synes som en oppmykning av unntaket for dataprogrammer. Riktignok var det en forskjell, men både i VICOM og i Koch & Sterzel var området hvorpå den tekniske virkningen utspilte seg spesifikt avgrenset til henholdsvis digitale bilder og et røntgenapparat. Avgjørelsen T 78/92 har vært diskutert i teorien.<sup>45</sup> Beresford<sup>46</sup> uttaler følgende: “Source code is source code no matter what purpose it is to be used for”. Han synes å mene med dette at den forskjellen som lå til grunn for de to avgjørelsene, angivelse av formålet med frembringelsen, ikke var tilstrekkelig til å anse

---

<sup>44</sup> Saken er kun publisert på fransk. Av den grunn er alle fakta om saken hentet fra Sæbøs avhandling (Nordisk Immateriell Rättsskydd 2001 s. 375 - 376)

<sup>45</sup> Da det ikke har lyktes meg å få tak i denne litteraturen viser jeg til de henvisninger Sæbø har i sin avhandling. (NIR 2001 s. 375)

<sup>46</sup> Hos Sæbø (NIR 2001 s. 375): Keith Beresford, *Patenting Software under the European Patent Convention*, London 2000, bokens pkt. 8.12.

frembringelsen for å ha teknisk karakter. Hansen<sup>47</sup> er av en annen oppfatning og mener at dersom frembringelsen har et teknisk formål kan den anses å være av teknisk karakter. Sæbø slutter seg til sistnevnte forfatter. Det går frem av T 1173/97 at det er tilstrekkelig at dataprogrammet innehar en *potensiell* teknisk virkning i ovenfor nevnte forstand. Dette kan kanskje bety at det ikke stilles noe krav til en spesifikk angivelse av det området hvorpå den tekniske virkningen skal finne sted. På grunnlag av IBM I kan det ikke utledes noe argument for eller i mot dette i og med at spørsmålet ikke blir drøftet. Det har ikke lyktes meg å finne annen praksis fra EPO hvor spørsmålet behandles. Etter min mening er det imidlertid vanskelig å se at et program som gjør det enklere for programmereren å lage ikke spesifiserte programmer som kan brukes til å styre ikke spesifiserte industrielle prosesser skal kunne sies å være et program som har teknisk karakter. En slik indirekte teknisk virkning, som ifølge BoA i T 78/92 *Télémechanique* er tilstrekkelig, vil etter mitt syn være indirekte i enda større grad enn de eksempler på indirekte teknisk virkning jeg har nevnt tidligere. Nevnte angivelse av et teknisk formål gir ikke frembringelsen karakter av å være teknisk, men karakter av *mulighet* for å være av teknisk karakter. Jeg mener derfor at det standpunkt Beresford gir uttrykk for, at en slik grov angivelse av teknisk formål ikke kan være tilstrekkelig for å si at frembringelsen har en teknisk karakter, har mest for seg.

Det har blitt søkt patent på en lang rekke forskjellige tekstbehandlingsprogrammer og saken T 158/88 føyer seg inn i rekken av disse. Problemet som ble løst var at enkelte arabiske tegns utforming/skrivemåte avhenger av hvor i ordet det enkelte tegnet er plassert og dermed er det vanskelig å få den riktige utforming opp på skjermen idet man taster tegnet på tastaturet. Det ble anført at ettersom programmet gjorde bruk av en dataskjerm, som er en teknisk enhet, måtte programmet sies å ha en teknisk karakter. BoA mente at det ikke var tilstrekkelig for å tillegge programmet teknisk karakter at det trengtes en slik teknisk ut-enhet for å synliggjøre virkningen og å utføre programmet. Videre sa de i pkt. 2.3 at et "computer program is not considered part of a technical operating procedure if the claimed teaching merely modifies the data and produces no

---

<sup>47</sup> Hos Sæbø(NIR 2001 s. 375) : Kim G Hansen, Patentering af softwarerelaterede opfindelser, Aarhus, ikke-publisert utkast til Phd-avhandling.

effects beyond information processing.” Poenget er at programmet ikke hadde noen teknisk virkning på de tekniske elementene slik som for eksempel skjermens ytelse. Et program som kun behandler informasjon kan, som BoA har konkluderte med flere ganger tidligere, ikke anses for å ha den nødvendige tekniske karakter.

De nevnte eksemplene fra praksis ble i sin tid ikke drøftet i lys av kriteriet ytterligere teknisk virkning. Dessuten ble det heller ikke i de tilfellene søkt patent på dataprogrammer som sådan. Likevel er avgjørelsene relevante i den forstand at de er opplysende i forhold til å fastlegge rammene for ”ytterligere teknisk virkning”. Dette er for det første fordi at i de systemene eller metodene man søkte patent på lå det et program til grunn. Da systemene eller metodene i sin tid ikke kunne sies å teknisk karakter, kan det slutes at heller ikke det implementerte programmet kan sies å ha en teknisk karakter. For det andre er kriteriet ytterligere teknisk virkning et spesielt vilkår for dataprogrammer i seg selv. Det er kun en spesifisering av kravet til ”teknisk karakter”. Standpunktet støttes dessuten av det faktum at BoA selv bruker tidligere avgjørelser som eksempler.<sup>48</sup>

#### 5.4 Konklusjon

Vi kan utlede av praksis fra EPO BoA at et datamaskinprogram som sådan anses å gå klar av unntaket for datamaskiner, jfr. EPC art. 52(2)(c) og dermed også pl. § 1 andre ledd nr. 3 dersom det har en ytterligere teknisk virkning som har teknisk karakter eller som løser et teknisk problem. Følgelig er dataprogrammet også å anse som en oppfinnelse i EPC og patentlovens forstand. Denne virkningen kan, dersom vi følger BoAs standpunkt, både være direkte og indirekte, eller sagt på en annen måte, ha en potensiell ytterligere teknisk virkning. I praksis vil alle dataprogrammers eventuelle nevnte tekniske virkning, på grunn av deres natur, være indirekte. Om nevnte tekniske virkning utspiller seg internt i maskinen eller eksternt på en annen fysisk størrelse spiller ingen rolle for dataprogrammets patenterbarhet. Videre stilles det ikke noe krav til den tekniske virknings omfang eller kvalitet. I hvilken grad den fysiske størrelse hvorpå den tekniske effekt utspiller seg må spesifiseres er det vanskelig å ha en klar formening om. Kravet til spesifisering ble tillatt å være svært lite i T 78/92 *Télémechanique*, men spørsmålet er ikke behandlet i senere praksis og avgjørelsen har, som behandlet ovenfor, vært tema for diskusjon i teorien. Jeg heller til å mene at det må stilles strengere krav til spesifisering enn det som ble tillatt i nettopp nevnte avgjørelse.

---

<sup>48</sup> Se for eksempel T 1173/97, Reasons for the Decision pkt. 7.3.

Dersom et dataprogram forbedrer ytelsen av en intellektuell eller åndelig innsats kan programmet ikke sies å ha en teknisk virkning. Slik også om dataprogrammet kun har virkning på informasjon. At programmet kan være nyttig spiller ingen rolle all den tid det ikke har en teknisk karakter. Det problemet programmet løser må være av teknisk art i form av bedre ytelse på en datamaskin, et apparat, en industriell prosess eller lignende.

Å si noe mer eksakt om et dataprograms patenterbarhet synes vanskelig. Klare linjer oppstilles ikke i praksis og man må som oftest ty til eksempler for å forstå hva som ligger i kriteriet ”ytterligere teknisk virkning”.

## **6 Virkninger av et mer omfattende oppfinningsbegrep**

I dette avsnittet skal jeg løfte blikket og se på hvilke virkninger utvidelsen og innholdet av oppfinningsbegrepet for datamaskinprogrammer har i et større perspektiv. Jeg skal først se på om unntaket for datamaskinprogrammer i pl. § 1 andre ledd har mistet sin betydning. Videre skal jeg vurdere om patentinstituttets bærende hensyn er tilsidesatt i prosessen med utvidelsen av oppfinningsbegrepet, herunder å knytte noen kommentarer til hvilken praktisk betydning dette har for de berørte parter; samfunnet og oppfinneren, her programutvikleren. Til slutt skal jeg si litt om reglene fungerer i samsvar med formålet.

### **6.1 Rekkevidden av unntaket for datamaskinprogrammer**

I pl. § 1 andre ledd nr. 3 heter det at noe som bare utgjør programmer for datamaskiner ikke skal anses som oppfinnelser. Gjennom praksis fra EPO kan dataprogrammer som er en del av et teknisk apparat eller en teknisk prosess patenteres. I tillegg har også dataprogrammer alene blitt tillatt patentert. Dersom dataprogrammet har et potensial til å forårsake en ytterligere teknisk virkning utgjør dette programmet noe mer enn bare å være et program. Kriteriet om en ytterligere teknisk virkning har BoA kommet frem til gjennom å finne frem til dataprogrammer som har en teknisk karakter. Sistnevnte kriterium kjenner vi også som hovedkriteriet for om en frembringelse er å anse som en

oppfinnelse i lovens forstand. Det finnes ikke noe grunnlag for å hevde at kravet til teknisk karakter skal tillegges forskjellig betydning for henholdsvis dataprogrammer og andre oppfinnelser. På samme måte som det stilles krav til programmets tekniske karakter, stilles det krav om dette også til andre frembringelser. For at en frembringelse i form av et datamaskinprogram skal kunne være en oppfinnelse stilles de samme krav som til andre frembringelser. At veien frem til at et program faktisk oppfyller dette vilkåret er noe mer komplisert, i form av en på grunn av unntaket lenger drøftelse, er i denne sammenheng uvesentlig. Etter min mening er det dermed grunnlag for å hevde at unntaket for datamaskiner i realiteten har mistet sin betydning. Programmer for datamaskiner er ikke mindre patenterbare enn andre frembringelser.

Hva står vi så igjen med? Hvor langt har egentlig BoA gått for å gi dataprogrammer patentbeskyttelse gjennom EPC? Er det å si at unntaket for dataprogrammer har mistet sin betydning det samme som å si at alle dataprogrammer kan patenteres? Svaret på det siste er helt enkelt nei, alle programmer kan ikke patenteres. Som det fremgår av oppgaven kreves det at et dataprogram har teknisk karakter, nærmere bestemt en ytterligere teknisk virkning. Dersom en frembringelse kun består av ”blotte anvisninger til den menneskelige ånd”, slik det var uttrykt i forarbeidene til patentloven,<sup>49</sup> anses ikke frembringelsen for å være en oppfinnelse. Slik er det også med programmer for datamaskiner. Det typiske eksempel på et slikt program er et tekstbehandlingsprogram eller et spill. Det er tilsynelatende enkelt å ved hjelp av eksempler å si noe om de klare tilfellene av hva som har teknisk karakter og ikke. Imidlertid er det vanskelig å orientere seg i grenselandet. Vi ender dermed opp med et lite oversiktlig regelverk og et lite forutsigbart system. Betydningen av dette kommer jeg tilbake til nedenfor. Når det gjelder hvorvidt det grunnleggende premiss om at en oppfinnelse må ha teknisk karakter er tilsidesatt ved utvidelsen av oppfinnelsesbegrepet, kan det slås fast at BoA ihvertfall har prøvd å holde seg til dette premisset. Som nevnt er det vanskelig å utlede eksakte retningslinjer fra BoA, og det er grunn til å tro at dette er fordi at patentering av dataprogrammer faktisk er et vanskelig område.

---

<sup>49</sup> Nu 1963: 6 s. 96 flg.

Vi ser altså at dataprogrammer er patenterbare i samme grad som andre frembringelser. Betyr dette at unntaksbestemmelsen har mistet all sin betydning? Så lenge ordlyden i patentloven ikke forandres vil man i en juridisk drøftelse være nødt til å se på omfanget av unntaket. Utgangspunktet i patentloven er at dersom man har gjort en oppfinnelse, som også oppfyller de andre vilkårene i loven, har man et rettskrav på å få patent på oppfinnelsen. Men ettersom programmer for datamaskiner etter ordlyden er unntatt fra oppfinnelsesbegrepet kan man kanskje si at den som søker patent ihvertfall starter i motbakke når han skal overbevise om at frembringelsen er en oppfinnelse.

## 6.2 Patentinstituttets bærende hensyn

Patentinstituttets begrunnelse er at samfunnet ønsker å stimulere til teknisk forskning og utvikling. Dette gjøres ved at en oppfinner får beskyttelse for sin oppfinnelse mot at samfunnet får kjennskap til oppfinnelsen. Skal instituttet fungere som forutsatt må den beskyttelse som tilbys, samt tilegnelsen av denne, være tilfredsstillende for oppfinneren. Fungerer patentinstituttet som det skal når det gjelder å gi beskyttelse for dataprogrammer? Får samfunnet oppfylt sitt ønske om i størst mulig grad å ta del i denne utviklingen?

Skal oppfinneren være fornøyd må beskyttelsen være av et visst omfang, og det må være relativt enkelt å tilegne seg denne beskyttelsen. Dermed er det på ingen måte ideelt å ha et uforutsigbart system. Det kanskje mest iøynefallende med patentering av dataprogrammer er nettopp uforutsigbarheten. Området er vanskelig tilnærmelig og det faktum at det meddeles relativt mange patenter på dataprogrammer gjør ikke situasjonen bedre. Følgen for oppfinneren, her programutvikleren, vil være at siden området er så vanskelig tilgjengelig vil det også være vanskelig å vite hvordan man best skal beskrive oppfinnelsen i patentkravene. Disse problemene sammen med områdets kompleksitet, det er vanskelig å vite om programmet man har laget har en ytterligere teknisk virkning, gjør utfallet av søknaden for den enkelte søker svært lite forutsigbart. Utarbeidelse av en patentsøknad kan være både dyr og tidkrevende, og omfanget av beskyttelsen vil være tilsvarende lite klarlagt i og med de uklare reglene. Når alle disse problemene ses samlet er det grunn til å spørre om oppfinneren finner regelverket tilfredsstillende. Følgelig vil det også være god grunn til å tro at mange programutviklere, særlig de mindre

bedriftene og enkeltpersoner, isteden holder programmene sine hemmelig så lenge de kan, og støtter seg på opphavsretten om hemmeligholdet skulle mislykkes.

Hemmelighold, ”det tekniske Fremskridts største Fiende”, er det lovgiver, gjennom patentretten, søker å motvirke. Imidlertid, slik situasjonen er med patentering av dataprogrammer i dag, kan det se ut til at reglene ikke fungerer helt som tiltenkt. Samfunnet får riktignok ta del i den utvikling som blir patentert, men det kan tyde på at mye av utviklingen ikke blir patentert. Dette fordi, som nevnt, at regelverket om patentering av dataprogrammer er lite forutsigbart. Følgelig vil mange programutviklere holde sine programmer hemmelig heller enn å søke om patent. Disse programmene vil da være beskyttet av reglene om bedriftshemmeligheter og opphavsretten. Selv om eieren av programmet skulle ønske å selge programmet får samfunnet fortsatt ikke tilgang til programmet dersom kjøperen blir pålagt å holde programmet hemmelig. Dette vil for eksempel gjelde spesifikke programmer til bruk i industrielle prosesser. Programmer til mindre spesifikk bruk, for eksempel nettlelere, vil i større grad åpne for innsyn i og med den offentlige bruken. Imidlertid vil samfunnsnyttene være begrenset på grunn av programmene kompleksitet. Jo større program, jo vanskeligere vil det være å tilegne seg de tanker og fremgangsmåter som ligger bak programmet, jfr oppgavens pkt. 1.2.1, petitavsnittet.

Det finnes likevel en annen måte for samfunnet å tilegne seg kunnskap om utviklingen på. Det er å se på og bygge videre på programvare med åpen kildekode. Eksempler på dette er operativsystemet Linux og nettleseren Mozilla Firefox. Holdningen i ”Åpen kildekode”-miljøet er at utviklingen og forskerviljen stimuleres best ved å la alle få innsyn i de enkelte programmene kildekode. Det ligger i dette også en motstand til patentering av programmer fordi dette innebærer en enerett for programutvikleren, eller den som utleder sin rett fra denne, til industriell utnyttelse av dataprogrammet. Idet flere og flere programmer patenteres hemmer dette friheten til den enkelte programmerer. Vedkommende må ved sin utforming av sitt dataprogram sno seg rundt de løsninger som er patentert. Det hevdes følgelig at den beskyttelse patentet gir hemmer utviklingen. Til tross for at mange programmer i dag har åpen kildekode vil det fortsatt være en større del av utviklingen som samfunnet ikke får ta del i. Dette kan tyde på at reglene ikke fungerer som tiltenkt, og det kan slås fast at de bærende hensyn ikke fullt



ut er ivaretatt. Dette medfører for det første at det ikke stimuleres optimalt til utvikling og forskning, og for det andre at samfunnet ikke får optimal innsikt i den utvikling som faktisk foregår.

### 6.3 Er patentinstituttet tilfredsstillende?

Det er stor splid, blant annet i EU, om hvordan man best skal kunne ivareta de hensyn som ligger bak patentinstituttet. På den ene siden er det ønskelig å tilby god beskyttelse for de forskjellige dataprogrammer slik at disse samtidig blir tilgjengelige for offentligheten. Samtidig ser man problemet med at dersom det gis patentbeskyttelse for veldig mange programmer, vil dette hemme utviklingen ved at særlig de mindre programutviklerne får en vanskeligere rolle. Dette er problematisk i forhold til konkurranse- og likhetshensyn. Dessuten kan smarte løsninger utvikles i et mindre selskap vel så gjerne som i et større. Problemet med å holde igjen med å gi beskyttelse vil være at de programmer et selskap ikke får patent på etter all sannsynlighet vil bli holdt hemmelig. Riktignok vil programmene være beskyttet av opphavsrettens regler, men dette har vist seg å være utilstrekkelig fordi det ikke gir beskyttelse for annet enn programmets konkrete utforming, se nærmere oppgavens pkt. 3.2. Dermed blir hemmelighold den eneste løsningen. Det synes vanskelig å forlike de forskjellige synspunktene med det systemet vi har i dag. I tillegg, på grunn av den enorme utvikling på området informasjons- og kommunikasjonsteknologi vil det være mange nyttige programmer som faller utenfor det tekniske området. Det er grunn til å tro at utviklere av slike programmer også kunne tenke seg en bedre beskyttelse enn opphavsretten. Det vil også være i samfunnets interesse å få bedre tilgang til disse programmene. Kunne man så tenke seg at vi kan tilpasse patentreglene slik at de gir en mer effektiv beskyttelse av dataprogrammer? Som nevnt utvikler området seg meget raskt. Ville det for eksempel være en idé å korte ned patenttiden til 10 år isteden for 20? Jeg har i oppgaven gjort rede for en tilpasning av oppfinnelsesbegrepet. Burde det ikke da være mulig også å gjøre andre forandringer i reglene?

Tidlig på 1970-tallet ble et sui-generis-system seriøst diskutert og som nevnt ble også et slikt regelsett foreslått av WIPO i 1978, se nærmere oppgavens pkt. 4.3.2.2 petitaavsnittet. Et slikt system ville blitt spesialtilpasset for beskyttelse av

dataprogrammer og kunne dermed tatt for seg og løst i hvert fall noen av de problemer jeg har pekt på.

Ifølge Jon Bing<sup>50</sup> ligger det imidlertid rettspolitiske hindringer i veien for en sui generis-løsning. Det må være et internasjonalt samarbeid om innføringen av et slikt system og Paris-konvensjonen<sup>51</sup> må i så fall revideres. Utviklingslandene er i utgangspunktet motstandere av enerettssystemene og det er dermed ikke realistisk å tro at de vil støtte en revisjon. Dermed må en gå andre veier for å gå til et tilfredsstillende regelverk. Jeg nøyer meg her med å peke på problemet da en videre drøftelse av dette vil falle utenfor rammene for oppgaven.

---

<sup>50</sup> Uttalelsene fra Jon Bing er kommet frem i e-post-korrespondanse jeg har hatt med ham i forbindelse med oppgaven.

<sup>51</sup> Paris Convention for the Protection of Industrial Property (Paris Convention) (1883). Inngått 23. mars 1883, og er revidert 6 ganger, senest i Stockholm 14. juli 1967 og omfatter i dag over 150 land. Konvensjonen er den første internasjonale regulering av industrielt rettsvern.

## 7 Sammendrag

Oppgavens tema er patentering av programmer for datamaskiner i norsk rett. Det redegjøres for hvilke egenskaper programmer for datamaskiner må ha for at de skal gå klar av unntaket for datamaskinprogrammer og dermed falle inn under oppfinnelsesbegrepet i patentloven § 1. Kun dataprogrammer som har disse egenskapene *kan* få patentbeskyttelse. Et dataprogram må, for å ha krav på patentbeskyttelse, i tillegg oppfylle patentlovens krav til nyhet, oppfinnelseshøyde og industrielt utnyttbarhet. Avhandlingen er avgrenset slik at kun oppfinnelsesbegrepet behandles.

I patentloven står det at programmer som sådan ikke anses for å være oppfinnelser. Imidlertid går det frem av forarbeidene til patentloven at det ligger et krav til teknisk karakter implisitt i oppfinnelsesbegrepet. Hva da med dataprogrammer som har en teknisk karakter? Faller de inn under unntaket? Det finnes ingen retningsgivende norsk praksis på området. Av forarbeidene til patentloven går det frem at det ønskes rettslikhet i Europa, og den nærmere fastleggelsen av unntaket for dataprogrammer blir lagt i hendene på the European Patent Office (som administrerer the European Patent Convention). Norge har ikke ratifisert EPC, men en viss forpliktelse foreligger i og med signeringen, samt EØS-avtalen. Oppgavens redegjørelse baserer seg følgelig på praksis fra EPO.

I den tidligste praksis slås det fast at dataprogrammer kun har den nødvendige tekniske karakter dersom de er en del av eller styrer en teknisk prosess eller et teknisk apparat. Senere, i T 1173/97, fravikes dette ved at dataprogram-produkter, altså programmer som sådan, tillates patentert. Det som kreves er at dataprogrammet i det minste har et potensial til å forårsake en ytterligere teknisk virkning som enten har teknisk karakter eller løser et teknisk problem. Denne tekniske virkningen er noe mer enn de sedvanlige fysiske virkninger (elektriske impulser) alle programmer har i en datamaskin når de kjøres. Virkningen kan finne sted både internt i den maskinen programmet kjøres på og

ekstern på en annen fysisk størrelse eller prosess. Videre går det frem av praksis at programmer som kun er anvisninger til det menneskelige intellekt ikke er av teknisk karakter. Et typisk eksempel på dette er tekstbehandlingsprogrammer. Vi ser også at det ikke stilles krav til virkningens omfang og karakter, mens det er noe usikkert hvilke krav som stilles til spesifisering av det område hvorpå den tekniske virkning skal finne sted. Før det kan konkluderes med at dette er et uttrykk også for norsk gjeldende rett må det tas forbehold om at Høyesterett ikke vil legge like stor vekt på EPOs praksis som det norske Patentstyret gjør.

Til slutt i oppgaven argumenteres det for at unntaket i patentloven har mistet sin betydning, og det stilles spørsmålsteget ved om patentinstituttet fungerer i samsvar med formålet; oppfinneren får beskyttelse for utnyttelse av oppfinnelsen mot at informasjon om oppfinnelsen offentliggjøres. Konklusjonen er at instituttet ikke fungerer optimalt.

## 8 Litteraturliste

Forarbeider:

Indstilling 1883: Indstilling angaaende Patentvæsenet, Kristiania 1883

Ot.prp. nr. 32 1978-79

NOU 1976: 49 Internasjonalt patentsamarbeid

NU 1963: 6 Betenkning angående nordisk patentlovgivning, avgitt av samarbeidende danske, finske, norske og svenske komiteer, Oslo 1964

Litteratur:

Are Stenvik, Patentrett, 1999, Cappelen Akademisk Forlag, ISBN 82-456-0557-3

Thomas Riis, Immaterialret & IT, 2001, Jurist- og Økonomforbundets Forlag, ISBN 87-574-0508-5

Mads Bryde Andersen, IT-retten, 2001, Forlaget IT-retten, ISBN 87-988580-0-9. Se også [www.it-retten.dk](http://www.it-retten.dk)

Jarle Roar Sæbø, Patentering av datamaskinprogrammer – oppfinnelsesbegrepet, publisert i Nordisk Immaterielt Rättsskydd 2001 og baserer seg på hans studentavhandling

Bengt Domeij, Läkemedelspatent, 1998, ISBN: 91-7223-037-1

Keith Beresford, Patenting Software under the European Patent Convention, London 2000, ISBN: 0-7520-0633-9 (ib.)

Kim G Hansen, Patentering af softwarerelaterede opfindelser, Aarhus, ikke-publisert utkast til Phd-avhandling

Case law of the Board of Appeal, European Patent Office, 2002. Publisert på EPOs hjemmesider; [http://www.european-patent-office.org/legal/case\\_law/e/index.htm](http://www.european-patent-office.org/legal/case_law/e/index.htm).

Guidelines for examination in the European patent office, 2003. Publisert på EPOs hjemmesider; [http://www.european-patent-office.org/legal/gui\\_lines/index.htm](http://www.european-patent-office.org/legal/gui_lines/index.htm).

Rettspraksis:

Norsk Høyesterett:

Rt. 1975 s. 603, Swingball

Rt. 1998 s. 430

European Patent Office:

(Forkortelsen OJ betyr EPOs Official Journal)

T 0208/84 VICOM (OJ 1987, 14)

T 26/86 Koch & Sterzel (OJ 1988, 19),

T 603/89 (OJ 1992, 230)

T 204/93

T 158/88 (OJ 1991, 556)

T 78/92 Télémécanique

T 769/92 SOHEI (OJ 8/1995, 525)

T 1173/97 IBM I (OJ 10/1999, 609)

T 935/97 IBM II

T 931/95 Pension Benefits System (OJ 2001, 441)

T 258/03 HITACHI (OJ 2004)

Alle de nevnte avgjørelsene fra EPO er å finne via følgende nett-side:

[http://legal.european-patent-office.org/dg3/search\\_dg3.htm](http://legal.european-patent-office.org/dg3/search_dg3.htm)