

UiO : **Det juridiske fakultet**

# Adgangen til å endre patentkravene

Kandidatnummer: 513

Leveringsfrist: 25. november 2017

Antall ord: 17691



# Innholdsfortegnelse

<b>1</b>	<b>INNLEDNING .....</b>	<b>1</b>
1.1	Tema og aktualitet .....	1
1.2	Presisering og avgrensning .....	2
1.3	Begrepsavklaringer .....	2
1.4	Rettskildebildet .....	3
1.5	Fremstillingen videre .....	6
<b>2</b>	<b>PATENTSØKNADEN .....</b>	<b>7</b>
2.1	Generelle krav til patentsøknaden .....	7
2.1.1	Formelle krav .....	7
2.2	Nærmere om patentkravene og patentbeskrivelsen .....	7
2.2.1	Patentkravene .....	7
2.2.2	Patentbeskrivelsen .....	8
<b>3</b>	<b>OM ADGANGEN TIL Å ENDRE PATENTSØKNADEN .....</b>	<b>10</b>
3.1	Innledning .....	10
3.2	Patl. § 13 .....	11
3.3	Patl. § 19 annet ledd .....	13
3.4	”Direkte og utvetydig”/”directly and unambiguously” – The gold standard .....	14
<b>4</b>	<b>NÆRMERE OM ADGANGEN TIL Å ENDRE PATENTKRAVENE .....</b>	<b>18</b>
4.1	Innledning .....	18
4.2	Innsnevring av kravet .....	18
4.2.1	Ulike former for innsnevring .....	18
4.2.2	Tilføyelser av trekk i kravet .....	18
4.2.3	”Mellomliggende generaliseringer” .....	21
4.2.4	Utvalg .....	25
4.2.5	”Disclaimers” .....	31
4.3	Utvidelse av kravet .....	38
4.3.1	Stryke ett eller flere elementer i kravet/generalisering .....	38
4.4	Korrigerings av åpenbare feil .....	42
4.5	”Direkte og utvetydig” og ”utover enhver rimelig tvil” .....	44
<b>5</b>	<b>KORT OM FØLGENE AV ULOVLIGE ENDRINGER .....</b>	<b>48</b>
<b>6</b>	<b>AVSLUTTENDE BEMERKNINGER .....</b>	<b>49</b>
6.1	Oppsummering og konklusjon .....	49
	<b>KILDELISTE .....</b>	<b>50</b>

# 1 Innledning

## 1.1 Tema og aktualitet

Patentretten begrunnes i hensynene til nyskaping og innovasjon, og kan anses som et unntak fra tanken om at alle tekniske løsninger og oppfinnelser kan benyttes av enhver.<sup>1</sup> For å bidra til en teknisk utvikling i samfunnet har lovgiver ansett det nødvendig å gi oppfinneren et incentiv i form av enerett.<sup>2</sup>

Den som er meddelt et patent innehar en eksklusiv tidsbegrenset enerett til å utnytte en oppfinnelse i nærings- eller driftsøyemed, jf. patentloven<sup>3</sup> (heretter patl.) § 1. En oppfinnelse er i henhold til Stenviks forenklete definisjon "... en praktisk løsning av et teknisk problem".<sup>4</sup> Patenthaver er gitt vern for intellektuelt arbeid mot å bidra til kunnskapsspredning i samfunnet. Beskyttelsen gjelder mot andres bruk til å produsere, selge eller importere oppfinnelsen, jf. patl. § 3.

De grunnleggende vilkårene for å meddele patent oppstilles i patl. §§ 1 og 2. Etter patl. § 2 første ledd kan et patent meddeles på "oppfinnelser som er *nye* i forhold til hva som var kjent før patentsøknadens inngivelsesdag, og som dessuten *skiller seg vesentlig* fra dette". (Min kursiv). I dette leddet oppstilles to krav, nyhetskravet og oppfinneshøydekravet, som begge innebærer at oppfinnelsen må bestå av noe annet enn det som allerede er kjent. I Patentsøknaden må søker gjøre det troverdig at disse vilkårene er oppfylt og at oppfinnelsen løser det problem den tar sikte på.

Temaet for denne avhandlingen er adgangen til å endre patentkravene. Patentkravene er en del av patentsøknaden, som i tillegg består av en beskrivelse, et sammendrag og tegninger. jf. patl. § 8 annet og tredje ledd. Patentsøknaden skal kun omhandle én oppfinnelse per søknad, jf. patl. § 10. Det er denne søknaden som utgjør grunnlaget for å få tildelt patent.

Etter innlevert søknad foreligger det begrensninger for å endre denne til noe som ikke fremgår av søknaden.<sup>5</sup> Verken patentloven eller patentforskriften<sup>6</sup> (heretter pf.) gir uttrykk for hvor gjennomarbeidet og konkret en søknad må være før den leveres inn, og i hvilken grad det er mulig å endre en søknad i ettertid av innlevering. Patl. § 13 regulerer at et patent ikke må endres "slik at det søkes patent på noe som ikke fremgikk av søknaden da den ble inngitt". I

---

<sup>1</sup> Holmvang et al. (2014) s. 123.

<sup>2</sup> Stenvik (2013) s. 16.

<sup>3</sup> Lov av 15. desember 1967 nr. 9 om patenter (patentloven).

<sup>4</sup> Stenvik (2013) s. 13.

<sup>5</sup> Patentstyret, Forbered søknaden – patent (2016).

<sup>6</sup> Forskrift til patentloven (patentforskriften) av 14. desember 2007 nr. 1417.

patl. § 19 annet ledd oppstilles en ytterligere begrensning for adgangen til å utvide omfanget av patentkravene. Utover dette er det ikke regulert i loven nøyaktig hvilke endringer som kan eller ikke kan foretas.

I hvilken grad søkeren kan endre patentkravene etter innlevering, vil påvirke hvor mye tid og ressurser som brukes på å prøve ut oppfinnelsen og gjennomarbeide søknaden før den sendes inn. Jo lettere det er å endre patentkravene etter innlevering, desto mindre grunn er det til å la patentsøknaden være gjennomarbeidet og utprøvd i mange varianter ved inngivelse. Dette gjelder også motsetningsvis.

En vid adgang til å endre patentsøknaden vil ikke være gunstig for å ivareta de fundamentale hensynene i patentretten, men det vil heller ikke en rettsstilstand hvor det overhodet ikke er adgang til å foreta endringer. Det vil derfor være viktig å bestemme adgangen til å endre patentsøknaden etter inngivelse, der hensynene for og imot å endre må avveies.

For å forklare reglene og hensynene bak en endringsadgang er det nødvendig å si noe grunnleggende om patentsøknaden og hva denne består av. Jeg har derfor valgt å gå nærmere inn på hensynene i pkt. 3.1.

## **1.2 Presisering og avgrensning**

I denne avhandlingen vil jeg se på hva som ligger i en ”endring”, og videre legge til rette for å fastlegge hvilken adgang som foreligger for å endre *patentkravene*. Dette vil si at jeg ikke vil behandle endringer i sammendrag eller tegninger. Endringer i beskrivelsen vil bli behandlet der dette har en innvirkning på patentkravene.

Under analysen vil hovedfokuset ligge på hvordan en skal trekke grensen mellom lovlige og ulovlige endringer etter gjeldende rett. Ved fastleggelsen vil jeg undersøke om grensedragningen er rimelig ut fra de hensyn som er fremtredende.

Tidsrammen angår endringer som gjøres av søker av patentet i tiden mellom innlevert søknad og meddelt patent, og søknader om endringer som gjøres etter at patent er meddelt. De særspørsmålene som kan oppstå når domstolene bes om selv å omformulere krav etter patl. § 52 annet ledd vil ikke bli behandlet.

## **1.3 Begrepsavklaringer**

Med ”søker av patent” menes i denne oppgaven oppfinneren eller den som oppfinneren har overdratt sin rett til patentet til, og ikke en annen som søker patent på oppfinners vegne, se patl. § 8 fjerde ledd.

Ved benevnelse ”patentsøknad” siktes det her særlig til patentkravene og patentbeskrivelsen.

Med ”basisdokumenter” eller ”basissøknad” menes den første beskrivelsen og patentkrav som innleveres, jf. pf. § 4.

#### **1.4 Rettskildebildet**

For denne avhandlingen vil de sentrale lovtekster være patentloven av 1967 og patentforskriften av 2007. Disse vil bli henvist til som ”patl.” og ”pf.”.

Det foreligger eldre og nyere forarbeider til patentloven. Forarbeidene av 1884 og 1910 er av mindre interesse. Det samme er gjeldende for nyere forarbeider, ettersom rettsanvendelsen på patentrettens område i stor grad er underlagt krav fra internasjonale konvensjoner. Grunnen til den mindre interesse er at når en lovtekst helt eller delvis er konvensjonsbestemt, vil det være sparsomt med informasjon i form av uttalelser å hente fra forarbeidene. Det kan være vanskelig for lovgiver å uttale seg om gjeldende rett, fordi dette kan være uklart.<sup>7</sup>

De nordiske patentlovene er i stor grad identiske på bakgrunn av et nordisk lovsamarbeid.<sup>8</sup> Til grunn for dette samarbeidet foreligger det en utredning for någjeldende patentlov, NU 1963: 6 (Betenkning angående nordisk patentlovgivning). Som en følge av den internasjonale utviklingen er ikke denne utredningen av like stor interesse for den nærmere konkretisering av vilkårene under endringsadgangen. Utredningen er likevel interessant for å belyse de grunnleggende hensynene bak en endringsadgang.

Høyesterett har ikke avsagt noen dommer om adgangen for endringer av patentkrav. Fra lagmannsrettene foreligger det flere avgjørelser som tar stilling til om en endring av patentkravene var rettmessig. Enkeltstående avgjørelser fra lagmannsretten vil ikke oppfattes som presedens, men vil i denne avhandlingen bli benyttet som illustrasjonsmateriale for problemstillingen.

Forvaltningspraksis i form av Patentstyrets praksis og retningslinjer kan få betydning for tolkningen av patentloven. For den mer generelle forståelsen av patentlovens vilkår for å godta endringer i patentkravene vil Patentstyrets retningslinjer være en relevant rettskildefaktor. Ifølge Patentstyret er retningslinjene ment å gjelde som generelle rettesnorer,<sup>9</sup> og fordi praksis i Patentstyrets første avdeling ofte vil være i tråd med retningslinjene må en

---

<sup>7</sup> Stenvik (2013) s. 43, Stenvik (2001) s. 163 og 184 flg.

<sup>8</sup> Lassen (2014) s. 362.

<sup>9</sup> Patentstyret, Om Patentstyret (2016).

kunne si at disse gir uttrykk for etablert forvaltningspraksis.<sup>10</sup> Denne forvaltningspraksisen kan ha en viss vekt hvis hensynet til forutsigbarhet er fremtredende og der anvendelsen virker fornuftig i det konkrete tilfellet. Likevel vil retningslinjene ikke være avgjørende om andre, tyngre, rettskilder trekker i en annen retning. Retningslinjene forutsettes brukt i denne avhandlingen for å støtte opp under andre kilder eller anvendes der andre kilder ikke gir veiledning.

Patentstyrets avgjørelser i enkeltsaker vil normalt ikke gi særlig bidrag til tolkningen av generelle patentrettslige normer (og således i liten grad anses som ”rettskildefaktor”), men det er på det rene at det faglige skjønn Patentstyret har utøvd i den enkelte sak kan få innvirkning på hvordan patentet vurderes av domstolene i eventuelt senere rettssaker om samme patent.<sup>11</sup> Oppfatningen er at det skal utøves varsomhet ved overprøving av det faglige skjønn, ettersom Patentstyret innehar spesiell fagkunnskap og bred erfaring.<sup>12</sup> Dette synet er fulgt opp i Rt. 2008 s. 1555, og senest konstatert i HR-2016-1993-A og HR-2016-2239-A. Prinsippet er omtalt som Swingball-doktrinen, men vil ikke bli nærmere omtalt i denne avhandlingen. Enkeltavgjørelser fra Patentstyret vil ikke bli benyttet i det følgende.

Klagenemnda for industrielle rettigheter (KFIR) er et uavhengig, domstollignende organ som har til formål å behandle klager på endelige vedtak avsagt av Patentstyret.<sup>13</sup> Praksis fra KFIR kan anses retningsgivende for Patentstyrets første avdeling dersom det foreligger konsekvent praksis på området. Utover dette vil praksis fra KFIR kunne benyttes som illustrasjonsmateriale. For denne avhandlingens tema har jeg ikke funnet KFIR-praksis som er særlig relevant.

Patentloven er søkt harmonisert med internasjonale konvensjoner som Norge er tilsluttet, og spesielt viktig er The European Patent Convention (heretter EPC).<sup>14</sup> EPC er en avtale mellom europeiske land som skal gjøre det enklere å søke og få tildelt patent i flere medlemsland samtidig.<sup>15</sup> EPC etablerer et selvstendig rettssystem som blir anvendt av nasjonale domstoler i medlemsstater, men blir også håndhevet av en egen institusjon, The European Patent Office (heretter EPO).<sup>16</sup>

---

<sup>10</sup> Stenvik (2013) s. 45.

<sup>11</sup> Ibid.

<sup>12</sup> Rt. 1975 s. 603, s. 606.

<sup>13</sup> KFIR, “Om KFIR”.

<sup>14</sup> Stenvik (2013) s. 46.

<sup>15</sup> Patentstyret, Europeisk patentsøknad (2016).

<sup>16</sup> Stenvik (2013) s. 46.

Norge ble medlem i EPC 1. januar 2008,<sup>17</sup> og er forpliktet til å følge konvensjonen på bakgrunn av ratifiseringen av konvensjonen. Med hensyn til europeisk homogenitet og integrasjon, og ved mangel på internrettslige kilder, vil de materielle reglene i konvensjonen, tilhørende praksis og retningslinjer utarbeidet av EPO være viktige rettskilder for tolkningen av den norske patentloven.<sup>18</sup> EPOs praksis er nedfelt i Case Law of the Boards of Appeal of the European Patent Office fra 2016, og vil i denne avhandlingen bli benyttet for å konstituere eksempler for problemstillingen.

En må bemerke at avgjørelser truffet av EPO ikke har bindende virkning for norsk rett. Reelt sett er det likevel slik at norske domstoler i betydelig grad har harmonisert sin praksis med EPOs praksis.<sup>19</sup> Også Patentstyret har tilpasset seg EPOs praksis på de fleste områder.<sup>20</sup>

Om betydningen av EPC og EPO i norsk praksis ble det i Rt. 2009 s. 1055 uttalt om patl. § 39 at denne "... må nå tolkes i lys av Den europeiske patentkonvensjonen (EPC) av 5. oktober 1973".<sup>21</sup> I Rt. 2008 s. 1555 ble Patentstyrets retningslinjer vektlagt med den begrunnelse at regelverket i stor grad er harmonisert med det europeiske regelverket for saksbehandling.<sup>22</sup>

Når det gjelder EPOs retningslinjer er det et interessant spørsmål i hvor stor grad man skal vektlegge disse i norsk praksis. Særlig er det interessant om retningslinjene inneholder regler om bevisbedømmelse som må eller bør følges i norsk rett. Dette vil jeg komme tilbake til under pkt. 4.5.

Både Danmark, Sverige, og Norge er medlemsstater under EPC,<sup>23</sup> og på grunnlag av at konvensjonen søker europeisk homogenitet på patentrettens område, vil lovgivningen og praksisen fra landene under konvensjonen kunne være relevante for tolkningen av norsk rett. I tillegg til konvensjonen anses regelharmonien blant de nordiske landene som særlig viktig på immaterialrettens område. Immaterialretten er som nevnt i stor grad identisk på bakgrunn av et nordisk lovsamarbeid, og reelle hensyn tilsier at reglene bør praktiseres likt. I denne avhandlingen vil svensk og dansk rett bli benyttet for sammenligningsgrunnlag i pkt. 4.5.

---

<sup>17</sup> European Patent Organisation, Member states of the European Patent organisation (2015).

<sup>18</sup> Stenvik (2013) s. 46.

<sup>19</sup> LB-2014-66504, pkt. 3.4.

<sup>20</sup> Stenvik (2013) s. 46.

<sup>21</sup> Se avsnitt 26.

<sup>22</sup> Se avsnitt 36.

<sup>23</sup> European Patent Organisation, Member states of the European Patent organisation (2015).

Praksis fra EU-domstolen kan være relevant, ettersom Norge er tilknyttet EØS-avtalen. Likevel finnes det få avgjørelser om sentrale, materielle patentspørsmål på bakgrunn av at patentretten i liten grad har vært regulert i rettsaker.<sup>24</sup> Praksis fra EU-domstolen vil ikke bli benyttet i denne avhandlingen.

## **1.5 Fremstillingen videre**

I kapittel 2 vil jeg gå inn på de formelle kravene til en patentsøknad, og deretter de generelle kravene til patentkravene og patentbeskrivelsen. For å fastlegge tersklene for adgangen til å endre patentkravene etter innlevering, er det nødvendig å gi et inntrykk av hva patentkravene og patentbeskrivelsen består i under patentsøknaden. I kapittel 3 vil jeg behandle de oppstilte lovbestemmelser og standarden for vurderingen av om en endring er tillatt. I kapittel 4 har jeg valgt å dele inn i ulike endringskategorier for å få et ryddig overblikk over endringsadgangen. I hovedsak angår inndelingen innsnevring av kravet og utvidelser av kravet. Korrigering av åpenbare feil vil bli kommentert. Avslutningsvis i kapittelet vil jeg kommentere endringsadgangen basert på de funn som er gjort. I kapittel 5 vil jeg kort redegjøre for følgene av ulovlige endringer. Til slutt vil jeg oppsummere med en konklusjon i lys av den dataen som har blitt innhentet.

---

<sup>24</sup> Stenvik (2013) s. 47.



## **2 Patentsøknaden**

### **2.1 Generelle krav til patentsøknaden**

#### **2.1.1 Formelle krav**

En søknad om patent skal inngis skriftlig til Patentstyret, jf. patl. § 8 første ledd, og skal være skrevet på norsk eller engelsk, jf. pf. § 5. Etter pf. § 2 skal patentsøknaden inneholde fire deler: (i) en særskilt søknad som inneholder navn og adresse på oppfinner, søker og en eventuelt fullmektig, (ii) en beskrivelse, (iii) patentkrav, og (iv) et sammendrag av patentkravene og beskrivelsen.

Beskrivelsen skal nærmere bestå av en redegjørelse av oppfinnelsen og eventuelt eksempler på hvordan oppfinnelsen kan utføres.<sup>25</sup> Tegninger skal legges ved dersom disse anses ”nødvendige” for å forstå oppfinnelsen, jf. patl. § 8 annet ledd første punktum. Tegninger anses ”nødvendig” dersom en fagperson på bakgrunn av beskrivelsen ikke er i stand til å utøve oppfinnelsen eller dersom patentkravene eller beskrivelsen henviser til tegninger.<sup>26</sup>

Sammendraget skal tjene som ”teknisk informasjon” og har derfor ingen betydning for tolkningen av patentet, jf. patl. § 8 tredje ledd annet punktum. I lovkommentaren til bestemmelsen heter det at ”Sammendraget skal ikke tillegges rettslig betydning og kan således ikke benyttes ved fastleggelsen av patentvernets omfang”.<sup>27</sup>

### **2.2 Nærmere om patentkravene og patentbeskrivelsen**

#### **2.2.1 Patentkravene**

Patentkravene kan bestå av ett eller flere patentkrav, og skal inneholde en ”bestemt angivelse” av det som søkes beskyttet, jf. patl. § 8 annet ledd første punktum. Bestemthetskravet gjelder for fagpersonen på det aktuelle området og skal sikre at denne kan utøve oppfinnelsen på bakgrunn av patentkravene, supplert med beskrivelsen, jf. patl. § 39 annet punktum.

Patentkravenes viktigste funksjon er å bestemme omfanget av patentvernet, jf. patl. § 39 første punktum. Patentkravene må derfor være så presise at de gir et klart uttrykk for hva som søkes beskyttet. Fagpersonen må kunne være sikker på om han arbeider med en løsning som faller innenfor eller utenfor patenthaverens enerett.

Patentkravene kan ikke omfatte mer enn hva beskrivelsen gir grunnlag for. Det sies at patentkravene må ha ”støtte i beskrivelsen”.<sup>28</sup> Dette for å sikre at patentbeskyttelsen ikke

---

<sup>25</sup> Patentstyret, Forbered søknaden – patent (2016).

<sup>26</sup> Stenvik (2013) s. 54.

<sup>27</sup> Stenvik (2015) note 90.

<sup>28</sup> Patentretningslinjer, del C, III, 5.

strekkes lenger enn det den oppfinneriske innsatsen tilsier.<sup>29</sup> Kravet om at patentkravene må ha støtte i beskrivelsen innebærer at fagpersonen på bakgrunn av denne er i stand til å utøve oppfinnelsen innenfor hele patentkravets bredde.<sup>30</sup> Det innebærer likevel ikke at oppfinnelsen må virke i alle utøvelsesformer. Ifølge Stenvik kreves det at fagpersonen kan utøve en vesentlig andel av de utøvelsesformer som patentkravene henviser til.<sup>31</sup> Dette kan antyde at patentkravene i noe omfang kan dekke andre utførelsesformer enn de beskrivelsen klart gir anvisning på.<sup>32</sup>

Patentkravenes oppgave er videre å avgrense den nye oppfinnelsen fra teknikkens stand, jf. patl. § 2 første ledd. Patentloven innehar ingen definisjon av hva som menes med ”teknikkens stand”, men etter Art. 54 (2) EPC defineres denne som ”everything made available to the public by means of a written or oral description, by use, or in any other way, before the date of filing”.

Patentkravenes funksjon har også en side mot ”all elements rule”. Regelen anvendes først og fremst i en inngrepsvurdering, der det er et krav om at alle trekkene i patentkravene må gjenfinnes i den påståtte inngrepsgjenstanden.<sup>33</sup> I denne avhandlingen er regelen interessant der denne er ansett som grunnen til at det å ta inn et ekstra trekk i patentet som regel vil medføre å snevre inn beskyttelsesområdet. Innsnevring av kravet vil behandles i kapittel 4.

### 2.2.2 Patentbeskrivelsen

Patentbeskrivelsen ”skal være så tydelig at en fagmann på grunnlag av denne skal kunne utøve oppfinnelsen”, jf. patl. § 8 annet ledd tredje punktum. Tanken bak ”tydelighetskravet” er at beskrivelsen skal sikre tilstrekkelig informasjon for fagpersonen til å utøve oppfinnelsen slik den er krevd beskyttet,<sup>34</sup> og for at beskrivelsen skal fungere som et formidlende verktøy slik at nye oppfinnelser kan komme til allmenhetens kunnskap på en klar og konsis måte.<sup>35</sup>

Beskrivelsen består av en alminnelig og en spesiell del. I den alminnelige delen skal anvendelsesområde, teknikkens stand, hvilket problem oppfinnelsen løser og hvilke midler som er nødvendige for løsningen av problemet, beskrives. Den spesielle delen består av tegninger og utførelseseksempler.<sup>36</sup> Inndelingen av beskrivelsen har betydning for spørsmålet

---

<sup>29</sup> LB-2012-171734 s. 13.

<sup>30</sup> Stenvik (2013) s. 69.

<sup>31</sup> Ibid.

<sup>32</sup> For avhengighetspatenter er dette en avgjørende forutsetning for patentering.

<sup>33</sup> Se om regelen i Rt. 1997 s. 1749.

<sup>34</sup> Patentretningslinjer, del C, II, 3.1.

<sup>35</sup> Stenvik (2013) s. 55.

<sup>36</sup> Ibid.

om adgangen til å generalisere fra utførelseseksempler. Dette vil jeg komme tilbake til i kapittel 4.

Beskrivelsen er den viktigste tolkningsfaktoren for å fastlegge innholdet av patentkravene, jf. patl. § 39 annet punktum. I tillegg til å være en tolkningsfaktor er patentbeskrivelsen med på å ramme inn patentkravenes innhold.<sup>37</sup> Uten holdepunkter i beskrivelsen kan et patentkrav møte innvendinger. Det er derfor viktig at beskrivelsen og patentkravene er i overensstemmelse hva gjelder faguttrykk og måleenheter, men også for selve oppfinnelsen.<sup>38</sup>

Hvorvidt beskrivelsen er tilstrekkelig beror som nevnt på om den gjør fagpersonen i stand til å utøve oppfinnelsen. En ”fagperson” er å anse som ”en teknisk kyndig fagperson som er en gjennomsnittlig utøver på det gjeldende fagområdet”.<sup>39</sup> Dette indikerer at ikke all informasjon er nødvendig å ta med i beskrivelsen. En må forutsette at fagpersonen innehar alminnelig kunnskap i form av grunnleggende informasjon fra håndbøker, lærebøker og avhandlinger. I visse tilfeller kan også vitenskapelige publikasjoner og patentskrifter anses som del av fagets alminnelige kunnskap.<sup>40</sup> Dersom det er klart for en fagperson at han vil være i stand til å utøve oppfinnelsen på bakgrunn av beskrivelsen og alminnelig kunnskap, vil man kunne konkludere med at beskrivelsen har møtt tydelighetskravet og/eller anse et krav å ha støtte i beskrivelsen. Tydelighetskravet har ingen klare kriterier verken i loven, forarbeider eller i rettspraksis og beror derfor på en konkret vurdering av beskrivelsen og den relevante alminnelige kunnskap.

Forutsetningen om fagpersonens alminnelig kunnskap vil også ha betydning for spørsmålet om endringer i patentkravene er å anse som lovlige. Dette vil bli behandlet i kapittel 4.

---

<sup>37</sup> Stenvik (2013) s. 55.

<sup>38</sup> Ibid. s. 55-56.

<sup>39</sup> Patentstyret, Fagmannen (patent) (2016).

<sup>40</sup> Patentretningslinjer, del C, II, 3.1.

### 3 Om adgangen til å endre patentsøknaden

#### 3.1 Innledning

Etter at en patentsøknad er innlevert foreligger det begrensninger for å endre denne. Som begrunnelse viser Patentretningslinjer til patentsøkers muligheter til å forbedre sin stilling i forhold til den opprinnelige søknaden, og tredjemanns muligheter for å innrette seg.<sup>41</sup>

Det er likevel ansett nødvendig å åpne for en viss adgang til å endre søknaden etter inngivelse. I NU 1963: 6 er det uttalt:

”Innan patentmyndigheten granskat ansökningen i dessa hänseenden är sökanden ovetande om huruvida han enligt myndighetens uppfattning lyckats uppfylla dessa fordringar. Han måste därför efter ansökningens ingivande få tillfälle att tillmötesgå de framställda anmärkningarna [...]. Det ligger också i sakens natur att sökanden, innan nyhetsgranskning verkstälts, i patentkraven kan ha begärt ett vidare skydd än vad han senare visar sig berättigad till. Sökanden kan slutligen själv under handläggningen finna att uppfinningen kan framställas tydligare än vad som skett vid ansökningens ingivande. Möjligheter måste alltså finnas att under ansökningstiden omarbeta beskrivning och patentkrav. Det blir emellertid av vikt att fastställa inom vilka gränser en sådan omarbetning får göras.”<sup>42</sup>

Bakgrunnen for at loven åpner for muligheter til å endre patentsøknaden etter inngivelse er at søknaden ofte leveres inn på et tidlig stadium i utviklingen av oppfinnelsen.<sup>43</sup> Patentsøker kjenner ikke til hele teknikkens stand før etter nyhetsundersøkelsesrapporten og/eller prøvings- og innsigelsesbehandlingen.<sup>44</sup> Dersom det ikke hadde vært åpnet opp for å foreta visse endringer senere i søknadsstadiet, ville dette kunne ført til at mange patenter hadde blitt erklært ugyldige.

Også andre hensyn gjør seg gjeldende ved å åpne for en endringsadgang. For andre aktører vil en adgang til å **utvide** patentkravene etter innlevering føre til at det legges begrensninger på muligheten til å forutsi om aktørene er innenfor patentet eller ikke. Samtidig taler hensynet til tredjemenn for at patentsøker ikke skal kunne påberope seg prioritet for noe som ikke var funnet opp på prioritetsdagen.

---

<sup>41</sup> Patentretningslinjer, del C, VII, 1.

<sup>42</sup> NU 1963: 6, s. 197 første spalte.

<sup>43</sup> Stenvik (2013) s. 78.

<sup>44</sup> Singer (2001) s. 430.

For adgangen til å **begrense** patentet etter inngivelse taler flere hensyn for at også denne bør begrenses. En fri adgang til innskrenkninger vil oppfordre selskaper til å sende inn patentsøknader med svært brede krav på et tidlig stadium, allerede før de har fått klargjort om det er særlig mange av variantene patentet dekker som egentlig virker eller lar seg fremstille. Det er klart at det foreligger et visst behov for brede patentkrav på et tidlig stadium fordi oppfinnerne er avhengige av å få investorer på banen før oppfinnelsen er helt utprøvd. Likevel vil det føre for langt dersom en slik adgang vil medføre båndlegging av hele forskningsfeltet. Andre aktører vil miste ethvert incentiv til å forske videre på det oppfinnelsen dekker for å finne en utførelsesform med særlige gode egenskaper, dersom den opprinnelige patenthaver vil kunne endre sin patentsøknad slik at det blir nyhetshindrende for alle ”follow up”-oppfinnelser.

Uten en endringsadgang overhode blir patentretten ren formalisme, og banebrytende oppfinnelser kan bli uten reelt vern på grunn av en glipp i ordvalget i patentsøknaden.<sup>45</sup> Kun de som har råd til de beste patentingeniører (med gode ansvarsforsikringer) får noen glede av patentsystemet. Det vil derfor være viktig å fastlegge hvilken adgang som foreligger for å endre patentsøknaden etter inngivelse, der de nevnte hensynene for og imot må avveies.

Det oppstilles to begrensninger på adgangen til å endre patentsøknaden før meddelt patent. Den første begrensningen fremkommer av patl. § 13 og gjelder en generell begrensning på å endre søknadens innhold. En ytterligere begrensning reguleres i patl. § 19 annet ledd, og angår begrensninger på utvidelse av omfanget av patentkravene. Disse begrensningene vil i det følgende bli omtalt nærmere.

### **3.2 Patl. § 13**

Utgangspunktet for endringsadgangen fremkommer i patl. § 13: ”En søknad om patent må ikke endres slik at det søkes patent på noe som ikke fremgikk av søknaden da den ble inngitt”. Dette vil si at det ikke er adgang til å utvide søknadsgjenstanden utover søknadens innhold slik denne forelå på inngivelsesdagen.<sup>46</sup>

Med ”søknadsgjenstand” menes ”... den oppfindelse, der er angivet i den ændrede ansøgning inklusiv de kendetegn fra den kendte teknik, som hører til opfindelsen og fx er indeholdt i første del af et todelt krav [...]. Dertil hører de faktiske forhold, som [...] forklarer opfindelsens tekniske problem og dets løsning samt eventuelle fordelagtige virkninger”.<sup>47</sup>

---

<sup>45</sup> Ekvivalenslæren kan veie opp for noe av dette, men det er neppe tilfredsstillende å måtte basere seg på denne for å kunne ha en reell beskyttelse.

<sup>46</sup> Stenvik (2013) s. 79.

<sup>47</sup> Singer (2001) s. 436.

Av de hensyn som er nevnt ovenfor er det særlig hensynet til at søkeren av patentet ikke skal kunne forbedre sin rettsposisjon som er fremtredende for patl. § 13.<sup>48</sup> Dersom det skulle foreligge en ubegrenset adgang til å endre søknaden etter innlevering, ville dette kunne ha tilført patentsøker en uberettiget fordel ved at tidsprioriteten for det nye materiale hadde fulgt datoen for inngivelse av den første søknaden. Dette ville ha medført innvirkninger for rettighetene til en tredjeperson, som må ha mulighet til å innrette seg etter innholdet av søknaden som er innlevert.<sup>49</sup>

Patl. § 13 gjelder både endringer i patentkravene og i patentbeskrivelsen, og tar sikte på å regulere endringer i form av utvidelser og innskrenkninger.<sup>50</sup> For patentkravene kan en utvidelse eksempelvis innebære å stryke ett eller flere trekk i ett eller flere av patentkravene, eller ved å gjøre patentkravene mer generelle. Innskrenkninger kan bestå i å innta ytterligere trekk i patentkravene, bytte kravkategori, eller i å tilspisse patentkravene.

Den konkrete vurderingen av om en endring er tillatt består i om endringen kunne utledes av basisdokumentene. For at en endring skal anses lovlig må endringen ha ligget innenfor det en fagperson kunne utlede direkte og utvetydig av basisdokumentene (krav og beskrivelse), og fagets alminnelige kunnskap.<sup>51</sup> Dersom endringen tilfører noe som det ikke var grunnlag for i basisdokumentene, vil det foreligge en ulovlig endring. Vurderingsstandarden ”direkte og utvetydig” behandles i pkt. 3.4.

Selv om en endring kan utledes av basisdokumentene må også andre patenterbarhetsvilkår vurderes i forlengelse av om en endring er tillatt.<sup>52</sup> Grensene for hva som er tillatt av endringer beror eksempelvis på om bestemthetskravet er oppfylt, om kravet til oppfinnelsens enhet er oppfylt, og om nyhetskravet og oppfinneshøydekravet er oppfylt.<sup>53</sup> Dersom en endring har nyhetsverdi overfor basisøknaden kan dette indikere at endringen strider mot patl. § 13.<sup>54</sup> Denne nyhetstesten er imidlertid ikke anvendelig for alle typer endringer.<sup>55</sup>

---

<sup>48</sup> Patentretningslinjer, del C, VII, 1.

<sup>49</sup> Ibid.

<sup>50</sup> Helset et. al. (2009) s. 401.

<sup>51</sup> Stenvik (2013) s. 81.

<sup>52</sup> Patentretningslinjer, del C, VII, 1.

<sup>53</sup> Jf. patl. §§ 8 tredje ledd første punktum, 10 og 2.

<sup>54</sup> Stenvik (2013) s. 82.

<sup>55</sup> Ibid., se eksempelvis T 873/94.

Patl. § 13 gjelder etter sin ordlyd endringer på inngivelsesstadiet, men må anvendes analogisk ved endringer i et meddelt patent etter patl. §§ 24, 52 b, 39 a flg., og 52 første ledd siste punktum.<sup>56</sup>

Pf. § 20 regulerer hvordan en søknad om endringer i patentkrav skal utformes, og supplerer hovedregelen i patl. § 13. Bestemmelsen inneholder krav om hvordan patentsøker skal gå frem ved søkning om en endring, men gir ingen nærmere veiledning for forståelsen av patl. § 13.

Patentloven § 13 tilsvarer Art. 123 (2) EPC. Det heter i denne bestemmelsen at ”The European patent application or European patent may not be amended in such a way that it contains subject-matter which extends beyond the content of the application as filed”. Om tidsrommet for anvendelse av Art. 123 (2) EPC er det omtalt at ”Denne indholdsmæssige innskærnkning i ændringsretten skal iagttages på ethvert behandlingstrin og gælder uafhængigt af tidsmæssige eller proceduremæssige innskærnkninger i ændringsretten”.<sup>57</sup>

På bakgrunn av at patentloven er søkt harmonisert med EPC, vil det i det følgende bli vist til både patl. § 13 og Art. 123 (2) EPC, med tilhørende praksis. Bestemmelsene innehar i utgangspunktet samme innhold og hensyn, og vil bli anvendt for sammenligning i praksis.

### **3.3 Patl. § 19 annet ledd**

Etter at patentsøker er underrettet om at patent kan meddeles, er det ikke anledning til å endre patentkravene slik at patentvernets omfang utvides, jf. patl. § 19 annet ledd. Etter denne bestemmelsen er det avgjørende tidspunktet *underrettingen* av meddelelse, og ikke selve meddelelsen, for begrensningene som følger.<sup>58</sup>

Bestemmelsen søker å begrense adgangen til å endre søknaden ytterligere ved at patentkravene ikke kan utvides etter det ovennevnte tidspunkt, selv om det utvidede kravet i og for seg har støtte i den opprinnelige innleverte beskrivelsen. Etter ordlyden angår bestemmelsen kun patentkravene, men i forarbeidene er det uttalt at bestemmelsen må anvendes analogisk for endringer i beskrivelsen som fører til en utvidelse av patentkravene.<sup>59</sup> Et eksempel kan være at en definisjon i beskrivelsen av begreper som brukes i kravet, blir

---

<sup>56</sup> Stenvik (2015) note 115.

<sup>57</sup> Singer (2001) s. 436.

<sup>58</sup> Patentretningslinjer, del D, I, 2.1.

<sup>59</sup> NU 1963: 6, s. 229 annet avsnitt.

utvidet. Bestemmelsen omfatter de selvstendige patentkravene, og ikke de uselvstendige, ettersom patentvernets omfang bestemmes av disse.<sup>60</sup>

Av hensynene som er nevnt under pkt. 3.1, er det særlig hensynet til forutberegnelighet for tredjemenn til å innrette seg etter det patentvernet som er søkt beskyttet som er det viktigste bak begrensningen i bestemmelsen.<sup>61</sup>

Patl. § 19 annet ledd tilsvarende Art. 123 (3) EPC. Etter denne bestemmelsen kan et patent ”not be amended in such a way as to extend the protection it confers”. Bestemmelsene innehar i hovedsak samme innhold og hensyn.

Endringer etter patl. § 19 annet ledd kan bestå i endringer av kravkategori eller endringer i de tekniske trekk i patentkravene.<sup>62</sup> Hvor grensene går for adgangen til å endre avhenger av en tolkning av patentkravene, med veiledning hentet i beskrivelsen, jf. patl. § 39. Ettersom patl. § 19 annet ledd begrenser adgangen til å utvide *patentvernets omfang* vil det kunne slutes at en endring ikke er tillatt dersom patentvernet omfatter noe mer enn hva som var tilfellet før endringen. De nøyaktige grenser for hva som er tillatt må imidlertid avgjøres i den konkrete sak.

Begrensningen for å foreta endringer gjelder også etter at patentet er meddelt, jf. patl. § 25 fjerde ledd for endringer i forbindelse med en innsigelsessak, og patl. § 39 a første ledd for endringer i en etterfølgende patentbegrensningssak.<sup>63</sup> Det forutsettes i det følgende at innholdet av reglene i §§ 13 og 19 annet ledd gjelder tilsvarende for meddelte patenter. Der det foreligger forskjeller vil dette påpekes.

Patl. § 13 er hovedbestemmelsen for endringer av patentsøknaden. I praksis er § 19 annet ledd mindre betydningsfull. I denne avhandlingen vil det i hovedsak være patl. § 13 som vil bli behandlet.

### **3.4 ”Direkte og utvetydig”/”directly and unambiguously” – The gold standard**

I Patentstyrets retningslinjer er en ”endring” ansett som:

---

<sup>60</sup> Stenvik (2013) s. 75.

<sup>61</sup> Ibid. s. 80.

<sup>62</sup> Ibid. s. 87.

<sup>63</sup> Stenvik (2015) note 115.



”... en innføring av nytt materiale, hvis det samlede innholdet i søknaden (enten ved tillegg, endringer eller fjerning av tekst) resulterer i at fagmannen blir presentert for informasjon som ikke **direkte eller utvetydig** kan utledes fra det som tidligere var presentert i søknaden, selv om det tas hensyn til at dette kan være materiale som er underforstått for fagmannen.”<sup>64</sup> (Min utheving).

Dette er i tråd med forståelsen etter EPOs retningslinjer. Det heter her:

”An amendment should be regarded as introducing subject-matter which extends beyond the content of the application as filed, and therefore unallowable, if the overall change in the content of the application (whether by way of addition, alteration or excision) results in the skilled person being presented with information which is not **directly and unambiguously** derivable from that previously presented by the application, even when account is taken of matter which is implicit to a person skilled in the art.”<sup>65</sup> (Min utheving).

En endring er således ansett lovlig dersom søknadsgjenstanden etter endringen fremgikk av søknadens basisdokumenter.<sup>66</sup> Kravet om at endringen må ha fremgått av basisdokumentene knytter seg til et tydelighetskrav. Endringen må ha fremgått ”direkte og utvetydig” av basisdokumentene,<sup>67</sup> eller etter EPC ”directly and unambiguously”.<sup>68</sup> I lovkommentaren heter det om kravet at dette innebærer at ”... oppfinnelsen må ha fremgått i det minste implisitt av basisdokumentene, eller at oppfinnelsen, slik den er definert etter endringen, må ligge innenfor det en fagmann kunne slutte seg til på grunnlag av basisdokumentene og fagets alminnelige kunnskap”.<sup>69</sup> Tydelighetskravet knytter seg dermed både til hva fagpersonen eksplisitt eller implisitt kan utlede av basisdokumentene. I vurderinger av implisitt vil fagets alminnelige kunnskap være fremtredende.

I LB-2012-87681 (Sts Gruppen) uttrykte retten om vurderingsstandarder at ”Kravet om at den patenterte oppfinnelsen må fremgå av basisdokumentene, innebærer ikke at oppfinnelsen må beskrives uttrykkelig så lenge oppfinnelsen ligger innenfor det en fagmann kunne slutte seg til på grunnlag av basisdokumentene og fagets alminnelige kunnskap”.<sup>70</sup>

---

<sup>64</sup> Patentretningslinjer, del C, VII, 1.1.

<sup>65</sup> Guidelines for Examination, Part H, IV, 2.1.

<sup>66</sup> Stenvik (2015) note 115, jf. LB-2012-87681.

<sup>67</sup> Patentretningslinjer, del C, VII, 1.2.

<sup>68</sup> Guidelines for Examination, Part H, IV, 2.1.

<sup>69</sup> Stenvik (2015) note 115.

<sup>70</sup> På s. 14, jf. Stenvik (2013) s. 81.

I EPOs praksis ble det om vurderingsstandarden uttalt i T 1046/96:

”According to the established case law of the boards of appeal, in order to determine whether an amendment does or does not extend beyond the content of the application as filed, it is necessary to examine whether the amendment results in the introduction in the specification of information which the skilled person cannot derive directly and unambiguously from that originally presented, when account is taken of matter which is implicit to a person skilled in the art in what has been expressly mentioned.”<sup>71</sup>

I denne avgjørelsen ble det videre vist til den underliggende begrunnelsen for standarden. Det heter om denne:

”As stated in decision G 1/93 [...], the idea underlying this EPC provision is that ‘an applicant shall not be allowed to improve his position by adding subject-matter not disclosed in the application as filed, which would give him an unwarranted advantage and could be damaging the legal security of third parties relying on the content of the original application’.”<sup>72</sup>

Dette hensynet er som tidligere nevnt grunnleggende for hovedregelen i patl. § 13.

EPOs utvidede appellkammer har omtalt kriteriet om ”direkte og utvetydig” som ”The gold standard”. I G 2/10 ble det uttalt at:

”It can thus be stated that neither decision G 1/93 nor decision G 1/03 intended to modify the general definition of the requirements of Article 123 (2) EPC established in opinion G 3/89 and decision G 11/91, which definition has become the generally accepted, one could also say **the ‘gold’ standard**, for assessing **any amendment** for its compliance with Article 123 (2) EPC.”<sup>73</sup> (Min utheving).

Benevnelsen ”The gold standard” har blitt fulgt opp i praksis i ettertid,<sup>74</sup> og må anses som gjeldende standard for vurderingen av om en endring er tillatt etter Art. 123 (2) EPC og tilsvarende bestemmelse i patl. § 13. Standarden er ment å gjelde for alle typer endringer, noe jeg vil komme tilbake til under gjennomgangen av rettspraksis.

---

<sup>71</sup> S. 9, pkt. 3.

<sup>72</sup> S. 9, pkt. 3.

<sup>73</sup> Reasons for the decision, 4.3 (s. 29-30).

<sup>74</sup> Eksempelvis T 1363/12.

I EPO benyttes ”directly and unambiguously” konsekvent som standard for vurderingen av om en endring er lovlig etter Art. 123 (2) EPC. I norsk rett bemerkes det at både ”direkte og utvetydig” og ”innenfor det fagmannen kunne slutte seg til” anvendes om hverandre. Etter en ordlydsfortolkning vil jeg påpeke at å utlede ”direkte og utvetydig” fra basisdokumentene kan forstås som et strengere tydelighetskrav enn hva fagpersonen kunne ”slutte seg til”, se eksempelvis StS Gruppen. Etter en gjennomgang av norsk rettspraksis kan det virke som at det ikke har vært intensjonen å ilegge disse to vurderingstemaene ulikt meningsinnhold. Det er i norsk rett ikke fastslått at det skal følge ulike terskler for vurderingen av om en endring fremkommer eksplisitt eller implisitt, selv om ”slutte seg til” i noen (men ikke alle) avgjørelser brukes om endringer som implisitt kunne utledes av basisdokumentene. Om dette er en konsekvent bruk fra norske domstoler er likevel ikke sikkert. Det er verken i praksis, lov, forarbeider, lovkommentarer eller Patentretningslinjer uttalt at det skal følge ulike terskler for vurderingen av om en endring for fagpersonen kan utledes eksplisitt eller implisitt fra basisdokumentene. Min oppfatning er at ”direkte og utvetydig” er mest treffende å anvende som vurderingsstandard, ettersom EPC konsekvent benytter ”directly and unambiguously”. Dette kan underbygges av praksisen jeg vil gjennomgå.

Det kan i forlengelse av dette nevnes at det i EPOs praksis anvendes en strengere regel for hva en fagperson kan utlede fra basisdokumentene i enkelte tilfeller. Visse aspekter som gjelder bevisvurderingen i anvendelsen av standarden er annerledes enn i norsk praksis. Denne regelen vil jeg komme tilbake til i kapittel 4.

EPO har ved flere anledninger avvist andre vurderingstemaer for om en endring er i overensstemmelse med Art. 123 (2) EPC. Eksempelvis vil hvorvidt en fagperson ville forstå om endringen var troverdig, ikke være relevant. Det samme gjelder vurderingen av om endringen var ”åpenbar” eller ved en generell relevansvurdering av teknisk informasjon. Heller ikke en ren sammenligning av den endrede patentsøknaden og originalsøknaden er relevant for vurderingen av om endringen er i overensstemmelse med bestemmelsen.<sup>75</sup> Disse vurderingstemaene vil ikke bli kommentert nærmere.

---

<sup>75</sup> Case Law of the Boards of Appeal, II, E, 1.2.3.

## **4 Nærmere om adgangen til å endre patentkravene**

### **4.1 Innledning**

Spørsmålet som oftest kommer opp for retten er i hvilken grad søkeren kan endre patentkravene eller beskrivelsen etter innlevering. Som nevnt er patentsøker gitt denne muligheten til å endre på bakgrunn av overveide hensyn. Dette kan skje både ved utvidelser og innskrenkninger. Forutsetningen for å kunne endre er at endringen fremgikk ”direkte og utvetydig” av basissøknaden, supplert med fagets alminnelige kunnskap, jf. patl. § 13. Det vises til det som er sagt ovenfor.

Det vil i det følgende bli gjennomgått praksis fra norske domstoler og EPO, der spørsmålet for retten har vært om endringene i *patentkravene* er ansett som lovlige/ulovlige. Jeg vil på denne bakgrunn forsøke å fastlegge tersklene for hva som inngår i en lovlig/ulovlig endring.

Jeg har valgt å dele inn i hva jeg kaller ”endringskategorier” for å gjøre det mer oversiktlig for hvilke endringer som er ansett lovlige/ulovlige basert på hvilke typer endringer som gjøres. Disse vil i det følgende bli presentert under delkapitlene ”Innsnevring av kravet” og ”Utvidelse av kravet”.

### **4.2 Innsnevring av kravet**

#### **4.2.1 Ulike former for innsnevring**

I det følgende vil jeg behandle innsnevring i form av tilføyelser av trekk i kravet, ”mellomliggende generaliseringer”, endringer i form av utvalg, og ”disclaimers”. Disse vil bli omtalt nærmere i henholdsvis pkt. 4.2.2, 4.2.3, 4.2.4 og 4.2.5.

Jeg har valgt å avgrense mot endringer i kravkategori på bakgrunn av at standarden for vurderingen ikke er like interessant for denne type endring som for andre endringer som behandles i denne avhandlingen.

#### **4.2.2 Tilføyelser av trekk i kravet**

Ved endringer i patentkravene kan søker velge å begrense patentvernet ved å tilføye ytterligere trekk i kravet. Forutsetningen er at det som tilføyes fremgikk ”direkte og utvetydig” av den opprinnelige basissøknaden.

Ytterligere trekk kan eksempelvis bli tilføyd ved materiale hentet fra uselvstendige krav som var avhengige av kravet som skal begrenses, ved innhenting fra beskrivelsen, ved innhenting fra tegninger, eller ved at trekkene oppstår ved omgjøring av et selvstendig krav til et

uselvstendig krav.<sup>76</sup> Det kreves imidlertid at den resulterende kombinasjonen av trekk fremgikk av basisdokumentene.

Dette gjelder også etter EPOs retningslinjer. Det uttrykkes her at et krav kan begrenses ved å tilføye materiale, såfremt den resulterende kombinasjonen av den nye endringen opprinnelig fremgikk av basisdokumentene, og ikke tillegger oppfinnelsen nyhetsverdi overfor den tidligere søknaden.<sup>77</sup>

I T 398/92 ble patentkravene endret med innhold som ikke hadde blitt nevnt eksplisitt i den skriftlige delen av den opprinnelige søknaden, men som hadde blitt hentet fra figurer fra originalsøknaden. Tegningene, som patentkravene ble endret etter, illustrerte en kurve i et system av kartesiske koordinater med en presis, definert skala. EPOs appellkammer (heretter Appellkammeret) anerkjente at verdiene til disse kurvene ikke var rent intellektuelle grafiske konstruksjoner, men tvert imot korresponderte til reelle eksperimentelle verdier som representerte prosentandelen av et bestemt stoff frigjort i oppløsning. Selv om disse prosentene ikke var nevnt uttrykkelig i den opprinnelige søknaden var Appellkammeret av den oppfatning at det for en fagperson ville kunne utledes direkte og utvetydig av skalaen gitt på Y-aksen, ettersom tallene var tilstrekkelig presise for at verdiene kunne leses av. Tilføyingen av de numeriske trekkene som kunne avledes fra kurvene, omgjort til tekst i de endrede kravene, ble derfor ansett i overensstemmelse med Art. 123 (2) EPC.<sup>78</sup>

Denne avgjørelsen illustrer det som tidligere er nevnt, at ”direkte og utvetydig” ikke bare vurderes ut fra hva en eksplisitt kan trekke ut fra beskrivelsen eller tegninger, men også etter hva en implisitt kan trekke ut fra disse.

I norsk praksis finnes det få eksempler der spørsmålet for retten har vært om en endring i form av tilføyer er lovlig.

I LB-2011-34330 (Odfjell) gjaldt saken et patent på en oppfinnelse som skal hindre at rør sklir i en festemekanisme. Spørsmålet for retten var blant annet om det forelå en ulovlig endring i form av tilføying av trekk i patentkravene som måtte medføre ugyldighet av patentet. Endringen bestod av en tilføying av trekk der ordet ”omfatte” var erstattet med ”koblet til”.

---

<sup>76</sup> Patentretningslinjer, del C, VII, 3.3.

<sup>77</sup> Guidelines for Examination, Part H, V, 3.2.

<sup>78</sup> Case Law of the Boards of Appeal, II, E, 1.12.1.

Lagmannsretten uttalte under gyldighetsspørsmålet at ”I den grad endringene tilførte trekk til oppfinnelsen som mangler dekning i søknaden, vil patentet måtte kjennes ugyldig”.<sup>79</sup>

Avgjørelsen er interessant med tanke på at lagmannsretten foretar en tolkning basert på hva en fagperson *ville ha forstått* ut fra ordlyden i patentkravene. Det nevnes ikke uttrykkelig i avgjørelsen at vurderingen består i hva fagpersonen ”implisitt” kunne utlede, men etter en tolkning vil det være nærliggende å konstatere at lagmannsretten benytter en slik vurdering. Lagmannsretten påpeker at det i EPOs vedtak i innsigelsessaken ble foretatt en ”nokså formell ordlydsfortolkning”,<sup>80</sup> noe lagmannsretten selv ikke mente i tilstrekkelig grad reflekterte hvordan fagpersonen ville ha oppfattet patentsøknaden. Retten legger til grunn at det for en fagperson var naturlig å lese patentkravene i sammenheng med beskrivelsen, der fagpersonen ville ha forstått at oppfinnelsen ikke ville virket uten at denne var ”koblet til” elementet, selv om ”koblet til” ikke uttrykkelig var nevnt i basisdokumentene. Lagmannsretten konkluderer etter en ”samlet vurdering” at tilføyingen av ”koblet til” ikke er en endring, men en presisering av ordet ”omfatte”. Tilføyingen var derfor ikke i strid med patl. § 13.

Resultatet avviker fra resultatet i tingretten og i vedtaket fra EPO Opposition Division, som begge kom til at det forelå en forskjell i meningsinnhold i tilføyingen, og der det ble konkludert med at det var foretatt en ulovlig endring. Hva gjelder vedtaket i EPO kan det diskuteres om språklige forskjeller i engelsk og norsk vil være gjenstand for ulike vurderinger, uten at jeg nærmere vil gå inn på dette.

Lagmannsretten bemerker at et enkeltstående vedtak fra EPO ikke er bindende for norske domstoler, som derfor har rett og plikt til å gjøre en selvstendig vurdering av saken.<sup>81</sup> Det er riktig at et slikt vedtak ikke er bindende, og instansen som har avsagt avgjørelsen vil ha betydning for hvilken vekt denne skal tillegges.<sup>82</sup> I mangel av andre kilder kan en likevel argumentere med at lagmannsretten burde ha kommentert forskjeller i vurderinger etter EPOs praksis og norsk praksis, spesielt der resultatet i foreliggende sak avviker fra tingrettens avgjørelse.

Resonnementet til lagmannsretten kan sies å avvike fra andre avgjørelser om endringer etter patl. § 13. For det første fremkommer ikke standarden ”direkte og utvetydig” eksplisitt i avgjørelsen, men må innfortolkes. Videre konkluderer lagmannsretten med at tilføyingen ikke er en ”endring” etter patl. § 13, men en presisering, som derfor faller utenfor bestemmelsen.

---

<sup>79</sup> S. 10.

<sup>80</sup> S. 11.

<sup>81</sup> S. 11.

<sup>82</sup> Rt. 2008 s. 1555, avsnitt 51.

Her vil jeg bemerke at vurderingen ”direkte og utvetydig” bør være gjeldende standard. En tilføyning vil anses som en endring, og spørsmålet er om endringen er lovlig eller ulovlig, og ikke om tilføyningen faller innenfor eller utenfor bestemmelsen.

I den konkrete vurderingen av hva en fagperson kunne utlede fra basisdokumentene, prøver lagmannsretten uten nærmere forklaring å fastlegge hva fagpersonen implisitt ville ha forstått ved en lesing av basisdokumentene. Det lagmannsretten i realiteten gjør er å vurdere ut fra en praktisk tilnærming av hvordan fagpersonen ville ha forstått at oppfinnelsen virket på bakgrunn av basisdokumentene. Dette til forskjell fra tingretten og EPO Opposition Division som i større grad foretok en ordlydsfortolkning av ”omfatte” og ”koblet til” under vurderingen av hva en fagperson ville ha utledet. Vurderingen lagmannsretten her foretar kan harmonere med EPOs regel om ”utenfor enhver rimelig tvil”. Denne regelen vil jeg komme tilbake til.

Ettersom oppfinnelsen ikke ville ha fungert uten at denne var koblet til elementet, virker *resultatet* fornuftig. Det som likevel gjør avgjørelsen vanskelig er at lagmannsretten ikke gjør noen forsøk på å fastlegge grensene for når det foreligger en ulovlig tilføyning og når det foreligger en lovlig presisering. Heller ingen tydelighetskrav for når en fagperson kan utlede noe implisitt fra basisdokumentene blir kommentert eksplisitt. Avgjørelsen kan derfor kun illustrere et tilfelle av en lovlig presisering, uten veiledning for senere tilfeller av når det foreligger en lovlig/ulovlig tilføyning.

På bakgrunn av de nevnte avgjørelser er det vanskelig å konkludere med tersklene for når det foreligger en lovlig/ulovlig tilføyning. En tilføyning kan være lovlig, i form av at denne fremkommer eksplisitt eller implisitt av basisdokumentene, eller ulovlig, ved at denne ikke fremkommer av basissøknaden. Skillet tilføyning/presisering er heller ikke fastlagt nærmere i praksis. Grensene for når en endring i form av tilføyelser er lovlig, vil ellers måtte fastlegges i den konkrete sak.

#### 4.2.3 ”Mellomliggende generaliseringer”

Når et trekk isoleres ut fra en spesifikk utførelsesform (i beskrivelsens spesielle del) og tas inn i et krav, blir det endrede kravet liggende mellom den spesifikke utførelsesformen og det opprinnelige, videre kravet.<sup>83</sup> Dette kravet blir ansett som en ”mellomliggende generalisering” – et trekk tatt ut av sin sammenheng. En mellomliggende generalisering er ulik en enkel generalisering, ettersom en enkel generalisering definerer oppfinnelsen og fremkommer som en del av den opprinnelige beskrivelsen.<sup>84</sup>

---

<sup>83</sup> Patentretningslinjer, del C, VII, 3.3.1.

<sup>84</sup> Se T 461/05, 2.3.

Når man skal vurdere om innsnevringen av et krav strider mot adgangen til å endre etter patl. § 13, må innholdet i søknaden på inngivelsestiden ikke betraktes som et reservoar hvor individuelle trekk som angår separate utførelser kombineres slik at dette skaper en bestemt kombinasjon som det ikke er grunnlag for i basissøknaden.<sup>85</sup> Dette er også gjeldende rett etter EPOs praksis, hvor det normalt ikke vil være lov å basere et endret krav på et isolert trekk som fremkommer av flere trekk i kombinasjon.<sup>86</sup>

Utgangspunktet for vurderingen skal foretas etter ”direkte og utvetydig”-standarden. Dette følger av T 1471/10, der det ble uttalt at den ultimate standarden for vurderingen av om en mellomliggende generalisering er i overensstemmelse med vilkårene i Art. 123 (2) EPC er ”The gold standard”.<sup>87</sup> I praksis har det blitt oppført noen hjelpemomenter under vurderingen av om en mellomliggende generalisering er ansett lovlig etter patl. § 13, eller tilsvarende Art. 123 (2) EPC.<sup>88</sup>

For det første må trekket ikke være relatert til (eller uløselig knyttet til) de andre trekkene i dets opprinnelige utførelsesform. Dette vil si at dersom patentsøker tilføyer et trekk som er knyttet til andre trekk i det spesifikke eksempelet, kan dette ikke godtas. Det må ikke være et strukturelt eller funksjonelt forhold mellom de gjenværende trekkene. For det andre må innholdet av søknaden som er innlevert rettferdiggjøre at det spesifikke trekket kan generaliseres og introduseres i kravet.<sup>89</sup>

Den gjeldende oppfatning er at en mellomliggende generalisering kun er rettferdiggjort i fravær av et klart gjenkjennbart funksjonelt eller strukturelt forhold mellom egenskapene til den spesifikke kombinasjonen, eller dersom det ekstraherte trekk ikke er uløselig forbundet med disse funksjonene.<sup>90</sup>

For å illustrere momentene kan en se på et eksempel fra praksis.

I LB-2014-66504 (Genentech) var spørsmålet om en generalisering var i strid med patl. § 13. Den konkrete saken gjaldt en formulering i et uselvstendig krav der det molare forholdet mellom trehalose som fysetørkingsbeskytter og trastuzumab var angitt til omtrent 360:1 i det endrede kravet. Det spesifikke molare forholdet fremkom i ett av patentsøknadens konkrete

---

<sup>85</sup> Patentretningslinjer, del C, VII, 3.3.1.

<sup>86</sup> Case Law of the Boards of Appeal, II, E, 1.7.

<sup>87</sup> Reasons for the Decision, 2.3.

<sup>88</sup> Guidelines for Examination, Part H, 3.2.1.

<sup>89</sup> Patentretningslinjer, del C, VII, 3.3.1.

<sup>90</sup> Case Law of Board of Appeal, II, E, 1.7, jf. T 25/03 og T 714/00.



eksempler der det også var angitt en bestemt proteinkonsentrasjon. Siden proteinkonsentrasjonen i eksemplet som det molare forholdet i kravet var hentet fra ble ansett som et essensielt trekk for å oppnå en stabil, frysetørket formulering, hadde generaliseringen ingen dekning i patentsøknaden. Dette i tillegg til at kravet viste til et annet krav, hvor det var angitt en hvilken som helst buffer og surfaktant, der heller ikke generaliseringen hadde støtte i basisdokumentene. Generaliseringen var derfor ikke tillatt.

I avgjørelsen benyttes ordet ”generalisering”, og ikke ”mellomliggende generalisering”. Dette kan virke forvirrende, da en generalisering i mange tilfeller medfører en utvidelse av kravet, og ikke en begrensning slik som i dette tilfellet. Saken omhandler et trekk som er isolert fra et eksempel i beskrivelsen. Dette er ansett som en ”mellomliggende generalisering”. I avgjørelsen ble det konkludert med at den mellomliggende generaliseringen ikke var lovlig, ettersom proteinkonsentrasjonen i eksempelet som det molare forholdet var isolert fra var ansett som et essensielt trekk. Det molare forholdet var uløselig knyttet til proteinkonsentrasjonen, og kunne ikke isoleres.

Det spesielle med vurderingen for en mellomliggende generalisering er at denne skal foretas etter hva en fagperson *implisitt* kan trekke ut av basissøknaden, fordi den mellomliggende generaliseringen ikke fremkommer eksplisitt.<sup>91</sup> Utgangspunktet for vurderingen av om den mellomliggende generaliseringen er lovlig, er derfor om denne fremkom direkte og utvetydig (implisitt) av søknaden, supplert med alminnelig kunnskap. Momentene kan benyttes som hjelpemidler i vurderingen.

For å fastlegge mer nøyaktig hvor grensene går for hva som anses som en lovlig/ulovlig mellomliggende generalisering, må en se på eksempler fra rettspraksis. Det finnes få andre avgjørelser enn Genentech-saken i norsk praksis som har behandlet en slik endring. En må derfor søke å fastlegge grensene etter en analyse av praksis fra andre kilder, herunder EPOs praksis.

I T 300/06 var det opprinnelige kravet, angående en vevsyllle for vevstol, begrenset ved å innta et trekk X som bare var beskrevet i en spesifikk utførelsesform, der vevsyllens øye var formet som en spole. Øyets spolfasong var derimot ikke tatt med i det endrede kravet, men i den generelle delen av beskrivelsen var det nevnt at øyet kunne ha andre fasonger. Det ble derfor godtatt at trekket kunne isoleres fra fasongen på vevsyllens øye, fordi hvordan øyet så ut for fagpersonen ikke hadde betydning for det endrede trekket. Dette ble ikke ansett som en utvidelse av søknaden, og endringen var lovlig.

---

<sup>91</sup> T 1471/10, Reasons for the Decision, 2.3.

I T 200/04 bestod det opprinnelige patentkravet av en belegningssammensetning som omfattet minst én kolofoniumforbindelse, minst ett polymer og ett antifoulant. Etter endringen ble det innført et nytt krav vedrørende en fremgangsmåte for fremstilling av en belegningssammensetning omfattende en blanding av minst én kolofoniumforbindelse, minst ett polymer og ett antifoulant. Det eneste grunnlaget for denne metoden var å finne i eksemplene. Det ble bemerket at for enkelte løsninger var mengden tilsatt kolofonium veldig lav, mens den for andre løsninger var ekstremt høy. Det ble på denne bakgrunn konkludert med at det endrede kravet var en ulovlig mellomliggende generalisering av eksemplene, ettersom det ikke fremkom av beskrivelsen at de observerte variasjonene av tilsatt mengde ikke var essensielle for å lage en beleggsammensetning.

Det finnes flere avgjørelser om mellomliggende generaliseringer der kravet har dreid seg om hva en fagperson på bakgrunn av basisdokumentene kan utlede direkte og utvetydig ”utover enhver tvil”. ”Utover enhver rimelig tvil” kan anses som en ”ekstra-regel”, i form av noe som kan ligne en bevisregel, under ”direkte og utvetydig”-standarden. Anvendelsen av regelen benyttes for å måle hvor nøyaktig fagpersonen må kunne utlede for at en endring skal anses lovlig.

I T 284/94 kom Appellkammeret til at en endring i et krav, ved en tilføyning av en teknisk funksjon isolert fra beskrivelsen av en bestemt utførelsesform, ikke var tillatt etter Art. 123 (2) EPC, dersom det ikke var klart *utover enhver tvil* for fagpersonen at gjenstanden for kravet etter endringen ga en helhetlig løsning på et teknisk problem som direkte og utvetydig kunne gjenkjennes fra søknaden.

I T 879/09 ble det uttalt at en mellomliggende generalisering var tillatt under Art. 123 (2) EPC ”... only if the skilled person would recognise **without any doubt** from the application as filed that characteristics taken from a detailed embodiment were not closely related to the other characteristics of that embodiment and applied directly and unambiguously to the more general context...”<sup>92</sup>

Det som er interessant er at bruken av ”utover enhver rimelig tvil” benyttes som regel for å utlede hva fagpersonen *implisitt* kan trekke ut av basisdokumentene. I EPOs praksis benyttes både ”without any doubt” og ”beyond reasonable doubt” om hverandre. Slik jeg ser det er det ikke ment å tillegge disse ulikt meningsinnhold.

---

<sup>92</sup> Reasons for the Decision, 2.1.3.

Det finnes ingen avgjørelser eller retningslinjer som definerer hva som ligger i ”utover enhver tvil”. Det er derfor uklart hva som skal til for at regelen er oppfylt. Formuleringen tilsier likevel at terskelen er høy for at fagpersonen skal kunne utlede endringen ”direkte og utvetydig” og ”utover enhver rimelig tvil” fra basisdokumentene. Dette innebærer at fagets alminnelig kunnskap alene trolig ikke er nok til å oppfylle regelen. Regelen benyttes derimot som en forlengelse av alminnelig kunnskap.

I norsk praksis er det meg bekjent ingen avgjørelser som følger denne regelen under vurderingen av om fagpersonen kunne utlede endringen direkte og utvetydig, implisitt, fra basisdokumentene. Spørsmålet som oppstår er om Norge er forpliktet til å følge alle regler som EPO anvender som følge av ratifisering av EPC, eller om vi står fritt til å anvende andre regler i vurderingen av om en endring fremkommer ”direkte og utvetydig” fra basisdokumentene. Dette beror på om regelen anses som en prosessuell eller en materiell regel. Dette vil jeg komme tilbake til i pkt. 4.5.

#### 4.2.4 Utvalg

Utvalgsoppfinnelser stiller i en særklasse. Begrepet brukes for å betegne oppfinnelser som består av en ”... *spesiell variant* av en tidligere kjent, mer *generelt angitt*, teknisk løsning, eller den kan representere et bestemt valg blant et antall kombinasjonsmuligheter som er angitt i motholdet”.<sup>93</sup> Med andre ord består en utvalgsoppfinnelsen av et utvalg innenfor et større område som allerede var kjent.

Ved å spesifisere et krav, ved at generelle angivelser erstattes med spesielle, vil dette kunne føre til en begrensning av patentvernet. I praksis er det åpnet for at patentsøker kan velge ut ett av flere likeverdige alternativer eller å snevre inn et intervall. Grunnlaget for en slik endring kan være fremgått av søknadens uselvstendige krav, av beskrivelsen eller tegningene.<sup>94</sup>

Som nevnt under pkt. 3.1 er det særlig hensynet til andre aktører som gjør seg gjeldende mot en for vid adgang til å begrense patentkravene etter innlevert søknad. Det heter om dette hensynet i T 187/91 at offentligheten skal gis en indikasjon for hva som kreves beskyttet før meddelt patent.<sup>95</sup> Forutberegnelighet for tredjemenn er altså et avgjørende hensyn for at adgangen til å begrense patentvernet ikke kan følge uten nærmere angitte regler.

---

<sup>93</sup> Stenvik (2013) s. 205.

<sup>94</sup> Stenvik (2015) note 115.

<sup>95</sup> Reasons for the Decision, 2.

Ved spesifisering av et krav er det et vilkår at det som spesifiseres ikke har vært tilfeldig, men må ha fremgått ”direkte og utvetydig” av basisdokumentene.<sup>96</sup> Etter EPOs praksis er kravet at utvalget ikke skal ha vært en ”arbitrary selection”. Dette gjelder for alle typer utvalg.

Det foreligger to former for utvelgelse som i det følgende vil bli presentert. Utvalg fra lister og utvalg fra intervaller. Under utvalg fra lister oppstilles to typetilfeller: ”singling out” og ”shrinking of generic groups”. Under utvalg i form av intervall vil hovedfokuset ligge på utvelgelse av intervaller fra et større numerisk område.

I EPO er det et velkjent prinsipp at en utvelgelse er: ”... novel when it results from a selection of elements from two lists of some length. In contrast, no novelty is recognised when the selection is made from a single list of individualised elements.”<sup>97</sup> Dette prinsippet er omtalt som ”the two-lists principle”, og fremkom første gang i T 12/81. Prinsippet innebærer at en utvelgelse av elementer fra to lister ikke er lovlig, ettersom dette resulterer i en individualisering som ikke kan utledes direkte og utvetydig.<sup>98</sup> Prinsippet har senere blitt fulgt opp i praksis, og må anses som gjeldende rett. Prinsippet anvendes under ”direkte og utvetydig”-standarden for vurderingen av om en utvelgelse er lovlig eller ikke, og anses som en nyhetstest.

Hva som ligger i ”some length” er ikke fastlagt i praksis, men i T 689/99 ble det konkludert med at en utvelgelse fra en liste med tre alternativer og en utvelgelse fra en liste med to alternativer var i strid med Art. 123 (2) EPC. Det finnes ingen andre avgjørelser som underkjenner utvalg fra så korte lister, og det er derfor tvilsomt om avgjørelsen kan anses som retningsgivende.

I T 1374/07 var spørsmålet om en endring var ulovlig etter Art. 123 (2) EPC. Endringen besto i en inkludering av en spesifikk kombinasjon i patentkravet, ”made of at least fat and enzymes”. Oppfinnelsen gjaldt en ”bread improver”.

Patentsøker argumenterte med at utvelgelsen av den spesifikke kombinasjonen baserte seg på én liste, og at prinsippet om utvelgelse fra to lister av en viss lengde ikke var relevant ved en vurdering av om en endring etter Art. 123 (2) EPC var lovlig. Appellkammeret var ikke enig i dette, selv om beskrivelsen uttrykkelig beskrev at ”the particles are made of at least 2 different active ingredients’ and that ’the improver according to the invention can further comprise one or more ingredients selected from the group consisting of emulsifiers, fat, enzymes, sugar,

---

<sup>96</sup> Patentretningslinjer, del C, VII, 3.4.

<sup>97</sup> Tottie (2012).

<sup>98</sup> Carridge (2014).

organic acids, minerals, polysaccharides, proteins and/or a mixture thereof”.<sup>99</sup> På tross av inkluderingen av ”and/or a mixture thereof” var det ikke grunnlag for en slik kombinasjon som tilføyd av patentsøker. En fagperson ville ikke ha vært i stand til å utlede den spesifikke kombinasjonen av ”fat and enzymes” fra basisdokumentene, ettersom flere kombinasjoner var oppramset som mulige uten nærmere omtale.

Appellkammeret uttalte at en tilføyning av elementer i dette tilfellet medførte en innsnevring av kravet, og at det forelå en klar praksis på at nyhetstesten (”two-lists principle”) kunne bli anvendt ved vurderingen av om en endring fremkom av basisdokumentene. Appellkammeret understrekte videre at en utvelgelse av to komponenter fra én liste tilsvarte en todelt utvelgelse fra to identiske lister, og at det på bakgrunn av dette var klart at en utvelgelse i et slikt tilfelle ikke var i overensstemmelse med Art. 123 (2) EPC. En fagperson ville ikke ha vært i stand til å utlede den spesifikke kombinasjonen (”fat and enzymes”), og endringen fremkom derfor ikke fra basisdokumentene.<sup>100</sup>

På bakgrunn av denne avgjørelsen kan man utlede at dersom patentsøker skal snevre inn til en bestemt kombinasjon, må kombinasjonen være fremhevet i basissøknaden. Kun en oppramsing av mulige kombinasjoner uten nærmere veiledning vil ikke kunne skape grunnlag for en endring.

I T 783/09 var spørsmålet relatert til en spesifikk kombinasjon, fra to lister, bestående av ”dipeptidylpeptidase-IV inhibitors” og ”antidiabetic agents”. Spørsmålet til vurdering var om endringen til denne kombinasjonen ”direkte og utvetydig” for en fagperson fremgikk av basisdokumentene.

Appellkammeret understrekte at det i beskrivelsen var uttrykt en spesielt foretrukken utførelsesform, der ”dipeptidylpeptidase-IV inhibitor” var valgt ut fra LAF237 og DPP728 (to komponenter i en liste), og der ”antidiabetic agent” var valgt ut fra en liste av 22 forbindelser.<sup>101</sup> På bakgrunn av at denne kombinasjonen var omtalt som en spesielt foretrukken utførelsesform i beskrivelsen, var det for Appellkammeret klart at en fagperson ville ha utledet denne kombinasjonen direkte og utvetydig blant de 44 individuelle kombinasjonene det var grunnlag for. De 44 individuelle kombinasjonene var vurdert likestilte hva angikk foretrukkenhet, og utvelgelsen av denne kombinasjonen ville derfor medføre en utelukkelse av de andre kombinasjonene.

---

<sup>99</sup> T 1374/07, Reasons for the Decision, 2.1.

<sup>100</sup> Ibid. 2.2.

<sup>101</sup> Se Reasons for the Decision, 5.2, for nærmere forklaring.

I denne avgjørelsen var det avgjørende at basisdokumentene ga indikasjoner til den spesifikke kombinasjonen, og at det på denne bakgrunn kunne utledes direkte og utvetydig for en fagperson. Avgjørelsen angår en spesifikk kombinasjon fra to lister, som i utgangspunktet ikke er å anse som en lovlig utvelgelse. Avgjørelsen er blitt kritisert for ikke å være tilstrekkelig klar i begrunnelsen, og antatt å være uttrykk for et unntak.<sup>102</sup> Avgjørelsen er ikke blitt fulgt opp i ettertid, og mye tyder på at gjeldende rett fremdeles er at en slik utvelgelse i utgangspunktet ikke er lovlig.

Basert på det som er sagt ovenfor beror vurderingen av hva som anses som en lovlig/ulovlig utvelgelse på om kombinasjonen fremkom ”direkte og utvetydig”, og om utvelgelsen ikke har vært tilfeldig. Til forskjell fra under andre endringskategorier er hovedtyngden om utvelgelsen har skjedd fra én eller flere lister, og ikke ved å forsøke og fastlegge hva fagpersonen ville mene. Utformingen av slike formalistiske kriterier kan virke velbegrunnet, og særlig innenfor områder som legemidler. Ved å la det avgjørende være hva en tenkt fagpersonen rent faktisk ville ha utledet direkte og utvetydig, eksplisitt eller implisitt, ville dette ha ført til en omfattende tids- og ressurskrevende prosess. Tilfellene av når en endring er lovlig eller ulovlig vil i tillegg kunne bli svært varierende fra sak til sak. Oppfinnelser innenfor eksempelvis farmasi er komplekse, og består ofte av store og vanskelige patentkrav. Ved å oppstille formalistiske kriterier som ved en utvelgelse fra lister, vil dette kunne føre til forutsigbarhet for patentsøker, og også andre aktører, og vil kunne føre til mindre ressurskrevende prosesser.

Utgangspunktet for vurderingen etter norsk rett er hva som ”direkte og utvetydig” fremkom av basisdokumentene. Kravet er også her at utvelgelsen ikke skal ha vært ”tilfeldig”. Hva som konkret menes med ”tilfeldig” (eller ”arbitrary”) er ikke fastlagt, men utgangspunktet må tas i allerede kjent teknikk. En generell beskrivelse i den kjente teknikk vil eksempelvis ikke ødelegge for nyhetskravet ved en inntakelse av en spesiell utførelsesform i et patentkrav. Det kreves imidlertid at patentsøker spesifiserer det generelle til et bestemt utvalg. Kravet om at utvelgelsen ikke skal være ”tilfeldig” har en side mot nyhetskravet og oppfinneshøydekravet.

I norsk rett er det meg bekjent ingen avgjørelser der ”two-lists principle” er anvendt. I Patentretningslinjer er det imidlertid lagt opp til at vi skal følge EPOs praksis og retningslinjer. Som tidligere nevnt vil en fastleggelse av hva fagpersonen ”direkte og utvetydig” kunne utlede av basisdokumentene være en tidkrevende prosess. Ved en inntakelse av ”two-lists principle” vil en kunne lette på arbeidet ved å følge allerede oppstilte kriterier.

---

<sup>102</sup> Carridge (2014).

På en annen side vil slike formalistiske kriterier kunne føre til en mer restriktiv adgang til å endre søknaden. I stedet for å fastlegge hva fagpersonen vil mene i den konkrete saken, vil en måtte forholde seg til kriteriene. Konsekvensen kan i verste fall bli at viktige oppfinnere kan miste patentbeskyttelse på bakgrunn av feil som ikke kan rettes i ettertid. Patentkrav er som nevnt vanskelig å utforme, og en strengere adgang til å endre i ettertid kan medføre sårbarhet for patenter. En snever endringsadgang vil likevel kunne oppveies ved at kriteriene skaper forutsigbarhet for hvilke endringer som er lovlige og ikke. Gode grunner kan derfor tale for at norsk rett bør følge ”two-lists principle”.

”Shrinking of generic groups” innebærer at man stryker elementer fra lister. Etter Patentretningslinjer er det tillatt å stryke deler av kravet dersom utførelsesformen opprinnelig var beskrevet, eksempelvis dersom alternativene var beskrevet i kravet eller eksplisitt i beskrivelsen.<sup>103</sup> Dette gjelder likevel kun der det er snakk om å stryke elementer fra én liste. Å stryke deler av kravet basert på mer enn én liste er normalt ikke tillatt,<sup>104</sup> jf. ”two-lists principle”. Tilfeller der sletting fra flere lister har vært tillatt er i større grad illustrasjon for unntak, heller enn gjeldende rett.<sup>105</sup>

For *intervaller* er terskelen for hva som inngår i en lovlig/ulovlig endring uklar. I enkelte tilfeller benytter EPO en såkalt ”three-step test” for å vurdere nyhetsverdi for intervaller bestående av et større numerisk område. Dersom intervallet er nytt, vil endringen ikke være lovlig.

Kriteriene under testen består i om: ”(a) the selected sub-range is narrow compared to the known range; (b) the selected sub-range is sufficiently far removed from any specific examples disclosed in the prior art from the end-points of the known range; (c) the selected range is not an arbitrary specimen of the prior art, i.e. not a mere embodiment of the prior art, but another invention [...]”.<sup>106</sup> Av dette kan utledes at dersom det utvalgte intervallet er snevert, vil dette tale mot å godta endringen. Videre, dersom utvalget ligger nærme eksemplene som er kjent, vil en endring kunne godtas. Kriteriene er kumulative.

Betydningen av ”narrow” og ”sufficiently far removed” er ikke definert, men er ment å bli bestemt i den konkrete sak.<sup>107</sup> Testen skal i utgangspunktet anvendes for alle tilfeller av et intervall fra et større numerisk område, men det finnes flere eksempler på at denne testen ikke

---

<sup>103</sup> Patentretningslinjer, del C, VII, 3.4.

<sup>104</sup> Ibid.

<sup>105</sup> Se eksempelvis T 1733/06.

<sup>106</sup> Guidelines for Examination, Part G, VI, 8.

<sup>107</sup> Ibid.

er anvendt. Praksis fra EPO er ikke konsekvent, og ettersom definisjoner av "narrow" og "sufficiently far removed" ikke er definert er det vanskelig å utlede de nærmere terskler for når en slik endring er ansett lovlig/ulovlig.

I Patentretningslinjer er det gitt generelle eksempler på intervaller som er lovlige og ulovlige. Det heter her at: "En endring av et krav til et tilfeldig intervall som ikke fremgår av basisdokumentene vil ikke kunne godtas fordi utvalget som sådan ikke fremgår".<sup>108</sup> Videre oppstilles et eksempel på et intervall som godtas. Eksempelet er hentet fra T 925/98 som gjaldt en kombinasjon av "range ends". I denne avgjørelsen ble det fastslått at det er tillatt å kombinere det ene ytterpunktet fra det generelle intervallet som oppgitt, med det andre ytterpunktet fra det foretrukne intervallet. Forutsetningen er at intervallene fremkommer i basisdokumentene. Eksempelvis vil "40 til 70 %, foretrukket 50 til 65 %" kunne kombineres til å gi et nytt intervall 40 til 65 %.

I forarbeidene er det uttrykt enkelte begrensninger hva gjelder endringer i form av utvalg og intervall. Det heter her:

"Det är att märka, att om grundhandlingarna innehåller uppgifter om vissa gränsvärden beträffande sammansättning eller fysikaliska tillstånd, kännetecknande för uppfinningen eller eljest avgörande för dess utförande, utan att en snävare begränsning inom dessa värden uttryckligen angivits, får en sådan begränsning icke heller efter ansökningsdatum göras i patentkraven. Således bör t.ex. när ett visst temperaturområde angivits för genomförande av en viss behandlingsprocess, patentkravet icke sedermera få inriktas på en bestämd temperatur inom detta område, vilken tidigare icke angivits som medförande en särskild effekt utöver den som angivits för hela området. Vad nu sagts torde allmänt gälla om sifferuppgifter. I vissa fall kan stället för sifferuppgifter ha angivits mer allmänna uttryck, t.ex. stora mängder, hög proportion o. dyl., vilka sedermera ersättes med sifferuppgifter. Om icke dessa sifferuppgifter av fackmannen kan härledas av sammanhanget i grundhandlingarna, torde det också här i allmänhet vara fråga om otillåten specificering genom tillägg av nytt material."<sup>109</sup>

Ifølge Stenvik er denne uttalelsen i det strengeste laget. Stenvik mener at begrensninger fra et bredt intervall til et mer begrenset intervall bør være tillatt dersom det innsnevrede intervallet savner nyhetsverdi overfor det opprinnelige intervallet.<sup>110</sup> Reelle hensyn kan tilsi at dette bør

---

<sup>108</sup> Patentretningslinjer, del C, VII, 3.4.

<sup>109</sup> NU 1963: 6, s. 199 andre spalte.

<sup>110</sup> Stenvik (2013) s. 83.



være tilfellet. Ved å snevre inn et intervall på bakgrunn av at et nedre eller øvre sjikt av intervallet er kjent fra før, og der dette ikke innebærer nyhetsverdi, vil en slik innsnevring ikke ha virkning for en tredjemann. Forutsetningen er som ellers at fagpersonen kan utlede fra basisdokumentene at oppfinnelsen kan utøves innenfor det begrensede intervallet.

Basert på det som er sagt ovenfor kan en konkludere med at terskelen for når et intervall skal anses lovlig/ulovlig er uklar både i norsk praksis og i EPOs praksis.

For utvalg fra lister oppstilles det i EPOs praksis regler som skaper forutsigbarhet for en patentsøker, men også for tredjemenn. For utvalg i form av intervaller er det vanskeligere å lage forutsigbare regler, ettersom innholdet av kriteriene som oppstilles bestemmes på en "case-by-case"-basis. Praksis på området er uklar, og det kan derfor ikke på samme måte som for utvalg fra lister utledes en adgang til å endre, utover det som er nevnt.

I norsk rett finnes det få kilder som gir nærmere veiledning for hvordan vurderingene skal foretas. Det som er sikkert er at utvalget ikke skal fremstå "tilfeldig" og må kunne utledes "direkte og utvetydig" fra basisdokumentene. Utover dette finnes ingen tilsvarende tester eller kriterier som i EPOs praksis.

#### 4.2.5 "Disclaimers"

I utgangspunktet skal søknadsgjenstanden i et krav defineres ved positive trekk. I enkelte tilfeller kan det likevel være nødvendig å begrense omfanget av et krav ved å innta en negativ avgrensning ("disclaimer").<sup>111</sup> En disclaimer skal kun benyttes når kravets gjenværende gjenstand ikke kan defineres tydeligere og mer konsist ved hjelp av positive trekk, eller dersom angivelsen ved positive trekk vil begrense kravet urimelig.<sup>112</sup>

En disclaimer brukes for å avgrense søknadsgjenstanden fra tilfeldig foregripende mothold eller for å utelukke alternativer som er unntatt fra patenterbarhet.<sup>113</sup> På denne måten kan patentsøker unngå at det aktuelle motholdet blir ansett nyhetshindrende. Et eksempel kan være å uttrykkelig utelukke fra det som kreves beskyttet et element som er tydelig definert ved tekniske trekk, for å oppfylle kravet til nyhet.<sup>114</sup>

---

<sup>111</sup> Patentretningslinjer, del C, III, 4.13.

<sup>112</sup> Ibid.

<sup>113</sup> Stenvik (2015) note 115.

<sup>114</sup> Patentretningslinjer, del C, III, 4.13.

I G 1/03 ble ordet ”disclaimer” definert som ”an amendment to a claim resulting in the incorporation therein of a ’negative’ technical feature, typically excluding from a general feature specific embodiments or areas.”<sup>115</sup> Denne definisjonen er fulgt opp i ettertid.<sup>116</sup>

Etter EPOs retningslinjer skilles det mellom ”disclaimers disclosed in the application as originally filed” og ”disclaimers not disclosed in the application as originally filed”.<sup>117</sup>

”Disclosed in the application as originally filed” indikerer at avgrensningen ikke er en del av oppfinnelsen. Likevel vil en negativ avgrensning støtte opp under definisjonen av oppfinnelsen, og må på denne bakgrunn vurderes etter nyhetskravet og oppfinneshøydekravet, og samtidig oppfylle vilkårene til en bestemt angivelse.<sup>118</sup> En negativ avgrensning må i alle tilfeller ikke stride mot patl. § 13 eller tilsvarende Art. 123 (2).

For ”disclaimers not disclosed in the application as originally filed” er det delt inn i to typetilfeller: (i) The subject-matter to be excluded is disclosed in the application as originally filed, og (ii) The subject-matter to be excluded is not disclosed in the application as originally filed (”undisclosed disclaimer”).

I førstnevnte tilfelle er det muligheter for patentsøker å ekskludere fra patentvernet en del av oppfinnelsen som fremkommer i basissøknaden ved å innta en disclaimer i patentkravet. Patentsøker står fritt til å bestemme omfanget av beskyttelsen ved å inkludere eller ekskludere spesifikke gjenstander i kravet. Forutsetningen er likevel at den gjenstående søknadsgjenstanden må ha fremgått ”direkte og utvetydig” av basisdokumentene.<sup>119</sup>

I G 2/10 ble det uttalt om vurderingsstandarden at: ”The test to be applied is whether the skilled person would, using common general knowledge, regard the remaining claimed subject-matter as explicitly or implicitly, but directly and unambiguously, disclosed in the application as filed.”<sup>120</sup>

Ved vurderingen av om fagpersonen blir presentert for ny teknisk informasjon, må det rende være hvordan denne forstår det endrede kravet ved bruk av alminnelig kunnskap, og om endringen i det minste implisitt fremkommer fra basisdokumentene. Det må foretas en

---

<sup>115</sup> Reasons for the Decision, 2.

<sup>116</sup> Se eksempelvis G 2/10.

<sup>117</sup> Guidelines for Examination, Part H, V, 3 og 4.

<sup>118</sup> Ibid. Part H, V, 3.5.

<sup>119</sup> Visser (2015) s. 316.

<sup>120</sup> Reasons for the decision, 4.5.4.

helhetsvurdering av de tekniske omstendighetene i den konkrete sak, der det må tas i ning "... the nature and extent of the disclosure in the application as filed, the nature and extent of the disclaimed subject-matter and its relationship with the subject-matter remaining in the claim after the amendment".<sup>121</sup> Vurderingen går ut på en sammenligning av forholdet mellom det som er ekskludert, og det som gjenstår.

Det må under vurderingen fastslås om disclaimeren fører til mellomliggende generaliseringer som ikke er eksplisitt eller implisitt beskrevet i basisdokumentene. Slik bruk av en mer" er ikke tillatt. Det samme gjelder dersom disclaimeren i realiteten fører til at kravet blir begrenset til forbindelser eller grupper av forbindelser i kravet som ikke er spesielt nevnt i eller kan utledes av basisdokumentene.<sup>122</sup>

Hvorvidt oppfinnelsen virker er ikke relevant for å vurdere om endringen er lovlig eller ikke, jf. T 2130/11.

Det har tidligere vært omdiskutert om en patentsøker kan innta såkalte "undisclosed disclaimers". I G 1/03 og G 2/03 ble det imidlertid fastslått at en patentsøker kan innta en slik disclaimer for bestemte formål, og under bestemt forutsetninger, selv om disclaimeren ikke har støtte i basisdokumentene.<sup>123</sup> En "undisclosed disclaimer" kan anses som et unntak fra prinsippet om at endringer må fremkomme "direkte og utvetydig" fra basisdokumentene.<sup>124</sup> Det oppstilles likevel noen tilfeller og kriterier som må være oppfylt ved vurderingen av om en slik disclaimer er ansett lovlig. Disse fremkommer i avgjørelsen i G 1/03, og vil bli omtalt i det følgende.

For vurderingen av om et krav kan innsnevres ved å innta en "undisclosed disclaimer", er det i praksis oppstilt følgende tilfeller der dette er tillatt:

"(i) restoring novelty over a **disclosure under Art. 54(3)**; (ii) restoring novelty over an **accidental anticipation** under Art. 54(2); (iii) removing subject-matter which, under Art. 52 to Art. 57, is excluded from patentability for **non-technical reasons**. For example, the insertion of "non-human" in order to satisfy the requirements of Art. 53(a) is allowable."<sup>125</sup>

---

<sup>121</sup> Guidelines for Examination, Part H, V, 4.2.

<sup>122</sup> G 2/10, Reasons for the decision, 4.5.4.

<sup>123</sup> Stenvik (2015) note 115.

<sup>124</sup> Lindgreen (2012) s. 255.

<sup>125</sup> Guidelines for Examination, Part H, V, 4, se G 1/03, 2.1.

Dersom disclaimeren ligger innenfor et av tilfellene må i tillegg to kriterier etterkommes for at en ”undisclosed disclaimer” skal anses lovlig. For det første bør en disclaimer ikke fjerne mer enn det som er nødvendig for å gjenopprette nyhet eller for å avgrense en søknadsgjenstand som er utelukket fra patentering av ikke-tekniske grunner (med mindre dette er påkrevd for å tilfredsstillere andre krav etter andre bestemmelser, eksempelvis klarhetskravet etter Art. 84 EPC, jf. nedenfor),<sup>126</sup> og dersom dette ikke fører til en vilkårlig omforming av kravene.<sup>127</sup> For å unngå sistnevnte bør disclaimeren og grunnen til innsettelsen av denne uttrykkelig nevnes.<sup>128</sup>

For det andre må den resterende søknadsgjenstanden bli omtalt i basissøknaden for å være i overensstemmelse med Art. 123 (2) EPC.<sup>129</sup>

Det må bemerkes at kriteriene som oppstilles kan gjøre det vanskelig å definere en ”undisclosed disclaimer” og kan medføre at patentkravene blir svært komplekse.<sup>130</sup> Kriteriene er vage, og i mange tilfeller vil oppfyllelsen av begge kriteriene så å si være umulig. Hva angår det første kriteriet, at disclaimeren ikke bør fjerne mer enn nødvendig for å gjenopprette nyhet eller for å avgrense en søknadsgjenstand som er utelukket fra patentering av ikke-tekniske grunner, møter vi allerede her vanskeligheter da kriteriet innehar en modifikasjon i tilfeller for å oppfylle kravet etter andre bestemmelser. En tiltenkt situasjon kan være at patentsøker må innsette en disclaimer for å ekskludere en nyhetshindrende søknadsgjenstand som er beskrevet i den kjente teknikk etter art. 54 (3) EPC, og hvor terminologien som er brukt i den kjente teknikk ikke samsvarer med vilkårene for klarhet etter Art. 84 EPC.<sup>131</sup> I en slik situasjon umuliggjør kriteriene for inntakelse av en ”undisclosed disclaimer” patentsøker å utarbeide den nødvendige disclaimeren for å gjenopprette nyhet. Det er derfor ansett nødvendig å åpne for unntakstilfeller der en disclaimer kan inntas dersom denne tjener til å unngå ”mangel” på klarhet.<sup>132</sup> I et slikt tilfelle vil det i realiteten medføre at disclaimeren fjerner mer enn nødvendig, men fordi denne tjener til å fjerne en uoverensstemmelse med andre bestemmelser, vil ikke dette medføre en vilkårlig omforming av kravene.

Som en følge av slike situasjoner er det ansett nødvendig å oppstille typetilfeller der en disclaimer i *de fleste tilfeller* ikke er tillatt. Eksempler på slike tilfeller gjelder der:

---

<sup>126</sup> Visser (2015) s. 318-319.

<sup>127</sup> Guidelines for Examination, Part H, V, 4.1.

<sup>128</sup> Visser (2015) s. 318.

<sup>129</sup> Ibid.

<sup>130</sup> Ibid. s. 318

<sup>131</sup> Jones Day (2015).

<sup>132</sup> T 2130/11, Reasons for the Decision, 2 flg.

”(a) the limitation is relevant for assessing inventive step; (b) the disclaimer, which would otherwise be allowable on the basis of a conflicting application alone [...], renders the invention novel or inventive over a separate prior art document under Art. 54(2), which is a **not accidental** anticipation of the claimed invention; (c) the disclaimer based on a conflicting application removes also a deficiency under Art. 83”.<sup>133</sup>

Videre er det oppstilt typetilfeller der en ”undisclosed disclaimer” *ikke er tillatt*. En slik disclaimer er ikke tillatt dersom: ”(i) it is made in order to exclude **non-working** **ments** or remedy **insufficient disclosure**; (ii) it makes a **technical contribution**.”<sup>134</sup>

På bakgrunn av det som er nevnt ovenfor kan det tyde på at det er lettere å få gjennomslag for en ”disclaimer excluding disclosed subject-matter” enn for ”undisclosed disclaimers”. Ved vurderingen av om en ”disclaimer excluding disclosed subject-matter” er lovlig, må en tilsvarende standard som under ”direkte og utvetydig” anvendes. Tilfellet er noe annerledes enn under andre endringer, ettersom det som ekskluderes i noen grad er oppgitt i basisdokumentene. Vurderingen beror likevel i hovedsak på om en fagperson kan utlede endringen ”direkte og utvetydig”, implisitt eller eksplisitt, fra basisdokumentene. Det oppstilles ingen ytterligere kriterier slik som for ”undisclosed disclaimers”.

For en ”undisclosed disclaimer” gjelder det, i følge EPOs retningslinjer, i utgangspunktet ikke en tilsvarende ”direkte og utvetydig”-standard. For denne type ”disclaimer” kan patentsøker innta en slik ved bestemt formål og forutsetninger, såfremt kriteriene som nevnt ovenfor er oppfylt. Kriteriene er basert på én avgjørelse, som i senere tid har blitt fulgt opp.

Det er kun der det ikke foreligger en eksplisitt ”disclosure” i basisdokumentene av den gjenstående søknadsgjenstanden etter innføringen av disclaimeren at det kan være nødvendig å innføre en vurdering av om fagpersonen implisitt kunne ha utledet den gjenværende søknadsgjenstanden, forutsatt at denne var kjent før inngivelsesdatoen.<sup>135</sup> Det er imidlertid få eller ingen avgjørelser som angår et slikt tilfelle, og en kan derfor spørre om dette tilfellet har noe praktisk for seg.

De nærmere grensene for når en inntakelse av en ”undisclosed disclaimer” er lovlig, er vage. Innføringen av formalistiske kriterier medfører i større grad usikkerhet, enn forutberegnelighet for patentsøker. Som nevnt vil det i praksis være vanskelig å oppfylle

---

<sup>133</sup> Guidelines for Examination, Part H, V, 4.1.

<sup>134</sup> Ibid.

<sup>135</sup> Ibid. Part H, V, 4.1.

begge kriterier som oppstilt, og skaper vanskeligheter for patentsøker å innta en slik disclaimer uten fare for at patentet senere kjennes ugyldig. Det vil med tiden kunne være nødvendig å tilpasse kriteriene til mer praktiske tilfeller. Innføring av en ”undisclosed disclaimer” er praktisk, og vil kunne føre til at det ikke åpnes for spekulative patentsøknader da adgangen til å benytte en slik disclaimer er snever. Med de kriteriene som er oppstilt nå, vil det i mange tilfeller likevel være en enklere løsning for patentsøker å definere kravene positivt ved å innta intervaller eller grupper som fremkommer i basissøknaden, i stedet for å innta en ”undisclosed disclaimer”.<sup>136</sup> På denne måten vil man unngå å møte de kompliserte kriteriene, og samtidig være sikker på ikke å utvide søknadsgjenstanden slik at patentet senere kan kjennes ugyldig.

I norsk rettspraksis finnes det få avgjørelser der spørsmålet har angått ”disclaimers”. Mundipharma-saken ble avsagt i 2010, og vil bli brukt som illustrasjonsmateriale.

I LB-2010-3684 (Mundipharma) var et av spørsmålene i saken om patentsøknaden var endret i strid med patl. § 13. Ankemotparten viste til at patentkravet i en avdelt søknad inneholdt en ”disclaimer” som angikk en avgrensning mot akrylresinmatriks, men der denne ikke fremgikk av basisdokumentene.

Lagmannsretten nevner innledningsvis at det for vurderingen av om en endring er tillatt etter patl. § 13 må bero på om søknadsgjenstanden, slik den fremgår etter endringen, ligger innenfor det en fagperson vil slutte seg til på grunnlag av basisdokumentene og fagets alminnelige kunnskap.<sup>137</sup>

I den konkrete vurderingen vises det til at det i beskrivelsen var angitt flere alternativer for hvilke stoffer som kunne inkluderes i en matriks, og at akrylresin var ett av alternativene som var nevnt. Det ble videre uttrykt at det ville følge av ”vanlig språkbruk” å forstå at denne akrylresinmatriksen fremkom fra stamsøknaden og den første avdelte søknaden. Lagmannsretten uttalte om ”disclaimeren”:

”Disclaimeren oppfattes ikke å være satt inn i den endrede søknaden for å avspeile noen ny viten om anvendeligheten av akrylresin i en matriks brukt til formålet som angitt i patentet, men bare for å avgrense mot den type matrikser som er omfattet av den endrede versjonen av stamsøknaden...”<sup>138</sup>

---

<sup>136</sup> Visser (2015) s. 319

<sup>137</sup> S. 27.

<sup>138</sup> S. 28.

På bakgrunn av dette uttalte lagmannsretten at det ikke var grunn til å underkjenne disclaimeren. Dette var heller ikke i strid med Patentretningslinjer, der det angis at søknadsgjenstanden i et krav i utgangspunktet skal defineres ved positive trekk, men at det også i enkelte tilfeller er åpnet for å utelukke visse trekk fra det som kreves beskyttet.<sup>139</sup> Lagmannsretten nevner at det ikke fremgår uttrykkelig at oppregningen er uttømmende hva angår tilfeller av når det kan være aktuelt å godta en disclaimer. Retten anså seg derfor ikke pålagt å vektlegge utformingen av veiledningen. Inntakelsen av disclaimeren ble godtatt som en lovlig endring.

I denne avgjørelsen nevner ikke lagmannsretten vurderingsstandarder ”direkte og utvetydig” uttrykkelig. Lagmannsretten vurderer disclaimeren ut fra hva en fagperson kunne ”slutte seg til” på bakgrunn av basisdokumentene og alminnelig kunnskap. Som tidligere nevnt er ikke bruken av ”slutte seg til” konsekvent, og det er trolig ikke ment å ilegge disse ulikt meningsinnhold. Det er i avgjørelsen ikke kommentert om disclaimeren er en ”disclosed” eller ”undisclosed” disclaimer, men det er mest nærliggende å tolke at dette er en ”undisclosed disclaimer”.

I tilfellet av en ”undisclosed disclaimer” benyttes ikke kriteriene som oppstilt i Patentretningslinjer. I retningslinjene er det nevnt eksplisitt at listen skal være uttømmende for tilfeller der negative avgrensningen kan foretas.<sup>140</sup> Dette var imidlertid ikke uttrykt da saken var oppe for lagmannsretten i 2010.

I utgangspunktet er forutsetningen at nevnte tidligere kjent teknikk er en tidligere norsk søknad som det kun kreves nyhet overfor. Dersom kravet oppviser nyhet også uten den negative avgrensningen, er det ikke tillatt å innta en slik disclaimer. Der disclaimeren ikke har grunnlag i basisdokumentene, skal ikke denne fjerne mer fra patentkravet enn det som er nødvendig, jf. ovenfor.<sup>141</sup> De tilsvarende tilfeller og kriterier som etter EPOs retningslinjer og praksis legges nå til grunn etter Patentretningslinjer.

Avgjørelsen fra lagmannsretten er vanskelig å benytte som veiledning for hvilke kriterier og vurderinger som i praksis gjelder for ”undisclosed disclaimers”. Lagmannsretten uttrykker tvil rundt hvilke kilder som finnes for vurderingen av en slik disclaimer, og ender med å oppstille en vurderingen som passer etter patl. § 13. Det kan virke som at retten gjør det enkelt ved å anvende ”direkte og utvetydig”-standarder, i stedet for å oppstille egne kriterier. Basert på gjennomgangen ovenfor er det nok ikke så enkelt å vurdere en ”undisclosed disclaimer” slik

---

<sup>139</sup> Patentretningslinjer, del C, III, 4.13.

<sup>140</sup> Ibid.

<sup>141</sup> Ibid., del C, III, 4.13.

som i dette tilfellet. Lagmannsretten uttrykker at disclaimeren ikke avspeiler ny viten, slik at det ikke oppvises nyhet. På bakgrunn av dette, og at fagpersonen kunne utlede disclaimeren ved ”vanlig språkbruk”, ble det konkludert med at disclaimeren var tillatt.

Avgjørelsen er fra 2010, og som nevnt har Patentstyret nå uttrykkelig formulert i retningslinjene at listen av tilfeller og kriterier skal være uttømmende. Ingen saker om ”disclaimers” har vært oppe etter denne avgjørelsen, og det gjenstår å se hvilken posisjon domstolene vil innta overfor ”undisclosed” og ”disclosed” disclaimers i senere saker.

### **4.3 Utvidelse av kravet**

#### **4.3.1 Stryke ett eller flere elementer i kravet/generalisering**

Søkeren kan i tiden mellom inngivelse og underretting av meddelelse av patent utvide patentvernet ved å stryke ett eller flere elementer i patentkravene, eller ved å generalisere spesielle angivelser av elementer i patentkravene. Vilkåret er her, som i mange andre tilfeller ved endringer, at søknadsgjenstanden etter endringen fremgikk ”direkte og utvetydig” av basisdokumentene, jf. patl. § 13.

Ved vurderingen av om en endring i form av å *stryke* et trekk er tillatt etter Art. 123 (2) EPC, er det i EPO skilt mellom ”essential features” og ”inessential features”.<sup>142</sup> Et element som i lys av beskrivelsen må oppfattes som ”vesentlig” eller ”nødvendig”, kan ikke strykes.<sup>143</sup> Grunnen til dette er at en slik strykning vil kunne føre til en ulovlig utvidelse av søknadsgjenstanden. Hvis det er nødvendig å slette et element i et krav for å gjøre kravet klarere og/eller for å fjerne en motsigelse, er dette likevel tillatt.<sup>144</sup>

Det er i praksis blitt oppført tre kriterier som kan brukes som et hjelpemiddel for vurderingen av om et element er ansett ”vesentlig”: ”Et element kan strykes dersom det (1) ikke direkte eller indirekte er fremstilt i beskrivelsen som vesentlig, (2) ikke er nødvendig for løsningen av det problemet oppfinnelsen tar sikte på, og forutsatt at (3) utelatelsen ikke nødvendiggjør reelle modifikasjoner av andre elementer for å kompensere for endringen”.<sup>145</sup> Tilsvarende kriterier gjelder også etter EPOs retningslinjer.<sup>146</sup>

Testen som utføres ovenfor kalles “the essentiality test” eller “the three-point test”. Testen erstatter ikke vurderingen av om endringen kan utledes ”direkte og utvetydig”, men kan

---

<sup>142</sup> Stenvik (2015) note 115.

<sup>143</sup> LB-2012-171734 s. 12.

<sup>144</sup> Singer (2012) s. 444, se eksempelvis T 172/82.

<sup>145</sup> LB-2012-171734 s. 12, jf. Stenvik (2013) s. 84.

<sup>146</sup> Guidelines for Examination, Part H, V, 3.1.



brukes som et hjelpemiddel under standarden. Testen er imidlertid ikke påkrevd å bruke i alle tilfeller.<sup>147</sup> For vurderingen av om en endring er lovlig beror dette først og fremst på om fagpersonen kunne utlede den endrede søknadsgjenstanden direkte og utvetydig fra den opprinnelige søknaden.

I norsk rett finnes det ingen avgjørelser som direkte angår å stryke ett eller flere elementer i et krav.

En *generalisering* av et element i et krav kan føre til en utvidelse av patentkravet. Dersom den utvidede gjenstand ikke direkte og utvetydig kan utledes av basisdokumentene, tilsier dette en ulovlig utvidelse etter patl. § 13, og tilsvarende bestemmelse i Art. 123 (2) EPC. De samme kriteriene som brukes for å vurdere ”vesentlig” legges til grunn ved vurderingen av om et spesielt angitt element kan erstattes av en generell angivelse.<sup>148</sup>

Stenvik gir et eksempel der patentsøker erstatter ordet ”bolt” med ”festeanordning”. Dersom fagpersonen ville ha oppfattet at ”bolt” kun var nevnt som et eksempel på et anvendelig festeorgan eller dersom fagpersonen i lys av fagets alminnelige kunnskap uten videre ville ha oppfattet at den angitte bolt kunne erstattes med andre festealternativer, vil en generalisering måtte godtas. Dersom basisdokumentene derimot ga inntrykk av at bruken av bolt var ”vesentlig” for oppfinnelsen, kan dette ikke generaliseres.<sup>149</sup>

I praksis finnes det flere eksempler på endringer i form av generaliseringer.

I T 653/03 var spørsmålet om ”diesel engine” kunne bli erstattet med ”combustion engine”. Erstatningen førte til at fremgangsmåten ble generalisert til enhver type forbrenningsmotor. Basert på basisdokumentene ble det påpekt at oppfinnelsen alltid var relatert til en dieselmotor, og at generaliseringen til enhver forbrenningsmotor ikke kunne utledes direkte og utvetydig for fagpersonen. På bakgrunn av dette ble en generalisering til enhver type forbrenningsmotor ansett som en ulovlig utvidelse. Generaliseringen var derfor ikke tillatt.

En må bemerke at en utvidelse av et krav ved å erstatte et spesifikt trekk med et mer generelt trekk ikke kan baseres på en indikasjon om at det ville vært opplagt for en fagperson.<sup>150</sup> Det kreves at endringen fremkom ”direkte og utvetydig”, eksplisitt eller implisitt, fra basisdokumentene.

---

<sup>147</sup> Jf. T 648/10, Reasons for the Decision, 2.2.

<sup>148</sup> Stenvik (2013) s. 84.

<sup>149</sup> Ibid.

<sup>150</sup> Patentretningslinjer, del C, VII, 3.2.

I T 157/90 og T 397/89 ble det understreket at det ikke var tilstrekkelig for å innta en generalisering at denne kun hadde ”formell” støtte i basisdokumentene. Dersom basisdokumentene kun beskriver spesifikke utførelser, og det nye trekkets generelle anvendelighet ikke er tydelig for fagpersonen, kan generalisering ikke tillates. Det kreves at generaliseringen fremkommer direkte og utvetydig av basisdokumentene.

Angående grensene for hva som kan bli trukket ut direkte og utvetydig av fagpersonen, ble det i T 1046/96 uttalt:

”As observed in decision T 383/88 [...], the extent of what can be directly and unambiguously derived by the skilled person from an application as filed by reading in the light of common general knowledge is often controversial. The parties, in order to make their point, often rely on expert evidence from qualified scientists. This approach should be viewed with some caution because quite frequently said expert evidence is given with the view of demonstrating that for a skilled person the invention is sufficiently disclosed or that a certain extent of generalisation of a specific teaching is permissible. In respect of the latter issues, a less rigorous standard is normally applied to the benefit of the patentee in the sense that objection is raised mainly when there are serious insufficiencies or doubts, substantiated by verifiable facts. However, when dealing with formal matters such as the admissibility of an amendment, although the assessment is made from the point of view of the same skilled person, by necessity a more rigorous standard must be applied, such as eg. that of **’beyond reasonable doubt’** [...]. This more rigorous standard must not necessarily be based on a literal reading of the application as filed. However, the information therein should be taken at its face value, leaving aside any possible subjective interpretation and any further element based on later findings. The assessment of the admissibility of an amendment is a matter which must be decided in each particular case on its own merits.”<sup>151</sup> (Min utheving).

Denne uttalelsen er interessant. Det vises til avgjørelse T 383/88 der det var søkt patent på kondenserte aminopyrimidiner og bruken av disse i behandling og forebygging av virusinfeksjoner. Spørsmålet i saken var om en generaliseringen av fremstillingsbetingelsene angitt i det første kravet endret søknaden slik at at denne inneholdt noe mer enn hva som fremkom av basisdokumentene.

---

<sup>151</sup> S. 10, punkt 4.

Appellkammeret tok utgangspunkt i om endringen for en fagperson fremkom direkte og utvetydig, supplert med fagpersonens alminnelige kunnskap på området. Til dette ble det henvist til T 113/86, der det ble avgjort at endringer fra en patentsøker ikke var å anse som lovlig ”... if there was the slightest doubt that the unamended patent could be construed differently to the patent as amended”.<sup>152</sup>

Av dette utledet Appellkammeret at en normalstandard til bevis i sivile saker var upassende i foreliggende sak. Det ble uttrykt at det må foreligge en strengere standard, eksempelvis en standard tilsvarende ”utover enhver rimelig tvil”. Begrunnelsen for å anvende denne strengere standarden var etter appellkammerets oppfatning at en lavere standard ville lettere ha ført til uoppdaget misbruk ved å tillate endringer på bakgrunn av tilsynelatende bevist alminnelig kunnskap.

I avgjørelsen blir det vist til at det ofte blir argumentert for at endringen direkte og utvetydig fremkommer av basisdokumentene på bakgrunn av alminnelig kunnskap, og at denne tilnærmingen bør bli vurdert med forsiktighet, ettersom alminnelig kunnskap er vanskelig å bevise. Vanskelighetene ble ansett å ligge i å måle graden av alminnelighet, for selv om informasjonen skulle være alminnelig kjent, er det ikke nødvendigvis slik at denne er akseptert. Det ble på denne bakgrunn vektlagt at det ikke må legges for mye vekt på beviser fra over-kvalifiserte personer, fordi den relevante alminnelige kunnskapen skal vurderes ut fra en fagperson som er gjennomsnittlig utøver på sitt område.<sup>153</sup>

Resultatet i denne saken ble at det på bakgrunn av en strengere standard ikke var mulig å utlede generaliseringen fra basisdokumentene, supplert med alminnelig kunnskap. Endringen var derfor ulovlig etter Art. 123 (2) EPC.

Bruken av ordet ”standard” knytter seg til normer som endres i innhold over tid. I dette tilfellet er det mest nærliggende å anse ”standarden” som en regel.

Regelen er vektlagt i flere avgjørelser i ettertid. Uttalelsen knytter seg i hovedsak til et tilfelle som omhandler generaliseringer, men som vist ovenfor har denne også overføringsverdi til andre typer endringer. Regelen kan diskuteres om knytter seg til en bevisvurdering eller en rettsanvendelse. I avgjørelsen legges det vekt på at denne benyttes i forlengelse av alminnelig kunnskap, for å måle hvor mye som må utledes for å ligge innenfor hva en fagperson kan utlede ”direkte og utvetydig”, *implisitt*, fra basisdokumentene. Det kan virke naturlig å anta at EPO anvender denne som en bevisregel.

---

<sup>152</sup> T 383/88, Reasons for the Decision, 2.2.2.

<sup>153</sup> Ibid.

Min oppfatning er at regelen ikke er en ren bevisregel. Spørsmålet er ikke hva fagpersonen utledet, men hva den *fiktive* fagpersonen ville ha utledet. Her kan man eksempelvis trekke sammenligninger til culpa-regelen. Utgangspunktet kan ligne en bevisregel, men ettersom regelen er en del av ”direkte og utvetydig”-standarden, som er en rettsanvendelse, kan det vurderes om regelen også bærer preg av å være en rettsanvendelse. I mangel på andre holdepunkter er det etter min mening mest nærliggende å anse denne som en ”hybrid” av rettsanvendelse og bevisregel.

I norsk rett finnes det ingen eksempler på at regelen er praktisert.

I LB-2012-171734 (Blafro Tools) var spørsmålet om det var støtte for en generalisering av en vilkårlig plasseringen av gavl og flens i basisdokumentene. I kravet var det angitt at den teleskopiske forbindelsen hadde flens og gavl, men det var ikke spesifisert hvilket av de teleskoperende rørene (øvre eller nedre) som hadde flensen og gavlen. I basisdokumentene ble det vist til et utførelseseksempel der det øvre røret hadde flens og det nedre røret hadde gavl. For generaliseringen var det stilt spørsmål om det var grunnlag i basisdokumentene for en vilkårlig posisjon av øvre og nedre rør. Dette ble besvart bekreftende, ettersom flertallet ikke kunne se en grunn til at fagpersonen ville anse at plasseringen var nødvendig for utførelse av oppfinnelsen. Generaliseringen var derfor tillatt.

I norsk rett anvendes standarden for ”direkte og utvetydig”, eller i enkelte tilfeller ”klart og utvetydig” eller ”innenfor hva fagpersonen kan slutte seg til”. Standarden blir supplert med alminnelig kunnskap og kriterier for ”vesentlig” (ved vurdering av utvidelse av kravet), men utover dette foreligger ingen egen regel som angir tersklene for hvor ”direkte og utvetydig” endringen skal fremkomme fra basisdokumentene, implisitt, slik som etter EPOs praksis.

Som nevnt kan det diskuteres om Norge er forpliktet til å følge regelen, og dersom ikke forpliktet, om vi *bør* følge denne i saker som omhandler hva en fagperson kan utlede implisitt. Som jeg vil se på nedenfor har Danmark valgt å innta regelen. Dette kan være et argument for at Norge bør følge denne, for å harmonere bedre med både EPC og de nordiske landene.

#### **4.4 Korrigering av åpenbare feil**

En patentsøker kan når som helst korrigere ”åpenbare feil”, slik som grammatikkfeil, avskriftsfeil, oversettelsesfeil eller andre åpenbare feil som ikke endrer søknadens materielle innhold, jf. patl. § 13.<sup>154</sup> Korrigering av åpenbare feil er dermed ikke en del av adgangen til å endre patentsøknaden etter patl. § 13.

---

<sup>154</sup> Patentretningslinjer, del C, VII, 7.

Etter Patentretningslinjer er en feil ansett ”åpenbar” dersom det er tydelig ”(i) at en feil har oppstått, og (ii) hva korrigeringen skal være”.<sup>155</sup>

Tydelighetskravet gjelder for fagpersonen. Korrigering av feil kan skje dersom ”den feilaktige informasjonen objektivt sett kunne gjenkjennes av fagmannen fra basisdokumentene” og korrigeringen er ”innenfor grensene av det en fagmann direkte og utvetydig kan utlede ved bruk av vanlig generell kunnskap på inngivelsesdagen for basisdokumentene”.<sup>156</sup> Korrigering er tillatt dersom innholdet i det som korrigeres har vært tilstede i basisdokumentene og ikke endres på bakgrunn av korrigeringen.<sup>157</sup>

Korrigeringer av åpenbare feil er tilsvarende regulert i Rule 139 EPC i Implementing Regulations to the Convention on the Grant of European Patents.

Korreksjon vil som oftest ikke være i strid med patl. § 19 annet ledd, ettersom en korrigering ikke medfører en endring i søknadens materielle innhold.<sup>158</sup> Hva angår adgangen til å korrigere feil i meddelte patenter er det antatt i juridisk litteratur at dette trolig ikke er tillatt.<sup>159</sup> Antakelsen bygger på en avgjørelse fra EPOs utvidede appellkammer, G 1/10. I denne avgjørelsen søkte patenthaver å korrigere en skrivefeil i et av patentkravene etter meddelt patent. Retten kom til at det på bakgrunn av hensynet til forutberegnelighet og beskyttelse av tredjemenn ikke var tillatt å korrigere feilen etter meddelt patent. Dette ble begrunnet med at patentsøker hadde hatt flere muligheter til å korrigere skrivefeil før meddelelse av patentet. Retten kom likevel til at patenthaver kunne søke å endre teksten etter andre bestemmelser, eksempelvis i en innsigelsesbehandling eller etter begjæring om patentbegrensning.

Det finnes få eller ingen avgjørelser i norsk rettspraksis der korrigering av åpenbare feil har vært tema. Som en følge av den internasjonale harmoniseringen kan EPOs praksis og retningslinjer være veiledende for norsk rett.

Adgangen til å korrigere åpenbare feil ivaretar hensynene til patentsøker, ved at grammatikkfeil og andre språklige feil, som ikke har en innvirkning på søknadens materielle innhold, kan endres når som helst før patent er meddelt. Adgangen er ansett som nødvendig, ettersom det uten en slik adgang ville ha medført store ressurser for patentsøker å søke om nytt patent. Adgangen til å rette åpenbare feil vil ikke ha en innvirkning på tredjemann, da

---

<sup>155</sup> Patentretningslinjer, del C, VII, 7.

<sup>156</sup> Ibid.

<sup>157</sup> Stenvik (2013) s. 89.

<sup>158</sup> Ibid.

<sup>159</sup> Ibid. s. 89.

endringene må kunne utledes ”direkte og utvetydig” fra basissøknaden, og der endringene som gjøres ikke angår det materielle innholdet i søknaden. Korrigering er mindre inngripende enn andre endringer, og vil i den utstrekning det er adgang til korreksjon ikke ha en innvirkning på de fundamentale hensynene i patentretten.

Patentsøker bør være oppmerksom på at adgangen trolig kun gjelder *før* patent er meddelt. Som det fremkom i G 1/10 er grunnen til dette tidsaspektet og betydningen for tredjemann, ved at patentsøker er ansett å ha god nok tid til å korrekturlese patentet før patent meddeles. Patentsøker bør derfor oppfordres til å være nøye med å lese gjennom patentsøknaden i tiden før inngivelse, og i tiden mellom inngivelse og meddelelse, slik at åpenbare feil ikke vil ødelegge for patentsøkers tiltenkte vern.

#### **4.5 ”Direkte og utvetydig” og ”utover enhver rimelig tvil”**

Som fremgått er ”direkte og utvetydig” standarden i EPO som benyttes for vurdering av om en endring er i overensstemmelse med Art. 123 (2) EPC. Denne legges også til grunn av norske domstoler, og kan derfor anses som ”gullstandard” i vurderingen av om en endring er lovlig etter patl. § 13.

I forlengelse av standarden er det for ”mellomliggende generaliseringer” og ”utvidelser av kravet” innført en regel i EPO i form av om endringen var noe fagpersonen ”utover enhver rimelig tvil” kunne utlede direkte og utvetydig fra basisdokumentene. Vurderingen knytter seg til avgjørelser i de tilfeller der det hevdes at endringen fremgår ”direkte og utvetydig”, *implisitt*, av basissøknaden. Regelen kan derfor sies å være en forlengelse av alminnelig kunnskap.

Spørsmålet som oppstår er om regelen er bindende å følge for norske domstoler.

Utgangspunktet er etter EØS-avtalen Protokoll 28 om opphavsrett, artikkel 3 nr. 4, at det kun er de materielle reglene etter EPC som er bindende for norsk rett. Dette vil si at det i norsk rett ikke er påkrevd å følge de prosessuelle reglene som oppstilles under konvensjonene.<sup>160</sup> Det er ikke utarbeidet egne særregler om bevis i patentretten. Bevisreglene i tvisteloven, supplert med alminnelige sivilrettslige prinsipper, vil derfor i utgangspunktet være gjeldende på patentrettens område.

Som tidligere nevnt er det nærliggende å anta at EPO anser regelen som en bevisregel. I så fall er norske domstoler ikke forpliktet til å følge regelen. Etter min oppfatning bærer regelen

---

<sup>160</sup> Se TOSLO-2010-136021, pkt. 6, siste avsnitt

preg av å være en ”hybrid” av bevisregel og rettsanvendelse. I et slikt tilfelle blir spørsmålet om vi bør vektlegge regelen, og om denne bevisregelen er ansett som en god regel. Dette beror på hensynene bak reglene for endringsadgangen.

Som nevnt er det ansett nødvendig å åpne for en endringsadgang for patentsøker i ettertid av innlevering på bakgrunn av at patentsøker ikke er kjent med hele teknikkens stand. Begrensningene i patl. § 13 forhindrer likevel at en patentsøker skal forbedre sin rettsstilling ved å utvide søknaden til noe som ikke har grunnlag i basisdokumentene, og sikrer derfor forutberegnelighet for tredjemenn. Ved å innføre en strengere regel i form av hva en kan utlede direkte og utvetydig ”utover enhver rimelig tvil” fører dette med seg et sterkere vern av tredjemann, idet endringen i større grad enn uten regelen må ha fremgått klarere av basisdokumentene. For patentsøker kan en slik regel medføre et krav til i større grad å utferdige patentsøknaden ved inngivelse. Dette kan motvirke patentrettens fundamentale institutt til oppfinnervirksomhet, ettersom færre vil ha ressurser til å gjennomarbeide en fullstendig søknad ved inngivelse.

På en annen side kan innføringen av en slik regel føre til forutsigbarhet for patentsøker og andre aktører, men også for domstolene. Som illustrert ovenfor er lagmannsrettene ikke bevisste på bruken av ”slutte seg til” og ”direkte og utvetydig”. Ved å innføre en regel om at fagpersonen ”utover enhver rimelig tvil” må ha lest endringen implisitt i søknaden, vil dette kunne skape et klarere signal for hvilken tydelighet som kreves av patentsøker allerede ved inngivelse av patentsøknaden.

En slik regel vil også kunne medføre besparelser i form av tid og ressurser for domstolene. I mange tilfeller er det vanskelig å ilette ”alminnelig kunnskap” et innhold kun basert på hva fagpersonen ville ha forstått ut fra basisdokumentene. Ved innføring av ”utover enhver rimelig tvil” heves terskelen for tydelighet, og kan medføre et snevrere tolkningsrom for domstolene ved vurderingen av om endringen kan utledes fra basisdokumentene, implisitt.

Harmonisering blant de europeiske landene er et av hovedformålene bak EPC. Ved fast og konsekvent praksis skaper det en særlig oppfordring for norsk rett å legge seg på samme linje som EPO. Dette vil kunne medføre effektivitet og forutsigbarhet, og vil også kunne føre til billigere prosesser ved patentering.

Som nevnt er de norske, svenske og danske patentlover utarbeidet til å lyde identisk. På bakgrunn av NU 1963: 6 og reelle hensyn taler mye for at de nordiske patentlovene skal forstås og praktiseres likt.

I anvendelsen av ”direkte og utvetydig”-standarden er det kun norsk og svensk rett som ikke har innført den strengere regelen. I kommentarutgaven til den danske patentloven heter det at:

”PVS [Patent- og Varemærkestyrelsen] søger at lægge sig op ad den praksis, som udøves ved EPO, og som på tilsvarende måde stiller krav til, at enhver ændring **uden for enhver rimelig tvivl** skal have basis i ansøgningen som indleveret [...], jf. f.eks. EPO’s appelkammers afgørelse af 1.12.1992 i T 383/88. PVS har tidligere anvendt en noget mere liberal holdning til tilladeligheden af ændringer, specielt i de tilfælde, hvor ansøgningen, herunder specielt patentkravene, oprindeligt var udformet uden bistand af en professionel rådgiver.”<sup>161</sup> (Min utheving).

Denne uttalelsen indikerer at den danske Patent- og Varemærkestyrelsen har inntatt regelen. Etter ordlyden kan det se ut til at ”uden for enhver rimelig tvivl” bli anvendt for alle typer endringer, og i alle tilfeller, uansett eksplisitt eller implisitt, jf. ”enhver ændring”. Det kan i så fall innvendes at dette trolig ikke har vært EPOs intensjon. Basert på praksis fra EPO benyttes regelen i tilfeller der endringen vurderes utledet ”direkte og utvetydig”, implisitt, fra basisdokumentene, og ikke i tilfeller der endringen eksplisitt fremkommer av basisdokumentene. Jeg har ikke funnet noen avgjørelser under den danske PTL. § 13, verken i PVS eller i dansk praksis, til illustrasjon for anvendelsen av ”uden for enhver rimelig tvivl” eller ”direkte og utvetydig”. Det er derfor vanskelig å konkludere med at denne regelen anvendes konsekvent for alle tilfeller (eksplisitt og implisitt) i praksis.

I svensk rett er vurderingsstandarden som under norsk rett at ”... fackmannen otvetydigt ska kunna inse att ändringen inte leder till att patentskyddet omfattar sådant som inte framgick av grundhandlingarna, explicit eller implicit”.<sup>162</sup> Jeg har ikke funnet noen avgjørelser i svensk praksis som benytter ”utenfor enhver rimelig tvil”. På bakgrunn av dette, og av lovkommentaren, vil det være nærliggende å anta at regelen ikke er inntatt i svensk rett. For ”direkte og utvetydig”-standarden har jeg funnet én avgjørelse som angår endringer av patentkrav, RÅ 1994 ref 99. Avgjørelsen omhandler endringer i form av intervall, men gir ingen nærmere veiledning for vurderingsstandarden ”direkte og utvetydig”.

På bakgrunn av det ovenfor nevnte kan mye tale for at en regel, i form av hva fagpersonen ”utover enhver rimelig tvil” ville ha utledet *implisitt* fra basisdokumentene, har gode grunner for seg å innføre i norsk rett. En slik regel vil kunne medføre en strengere vurdering under ”direkte og utvetydig”-standarden, men vil til gjengjeld skape forutberegnelighet for patentsøker, og være tids- og ressursbesparende for domstolene å anvende. Regelen anvendes

---

<sup>161</sup> Lindgreen (2012) s. 253.

<sup>162</sup> Karlsson (2013) s. 48.



i utgangspunktet for endringer i form av ”mellomliggende generaliseringer” og for endringer ved utvidelse av patentkrav, men kan anses overførbar også på andre tilfeller av endringer (se eksempelvis Odfjell-saken).

## 5 Kort om følgene av ulovlige endringer

Endringer som strider mot patl. §§ 13 eller 19 annet ledd vil vanligvis kunne rettes ved at Patentstyret underretter patentsøker om hindringen, jf. patl. § 15 første ledd. Dersom patentsøker retter endringen, vil søknaden kunne bli behandlet videre og føre til at det innvilges patent. Motsatt, dersom patentsøker opprettholder den ulovlige endringen, vil Patentstyret avslå søknaden, med mindre Patentstyret finner at søker bør tilskrives på nytt, jf. patl. § 16.

Hvis Patentstyret ved en feil har godtatt en ulovlig endring, vil spørsmålet være om patentet skal oppheves etter patl. § 25 eller kjennes ugyldig etter patl. § 52.

For meddelte patenter gjelder tilsvarende regler. For meddelte patenter under innsigelsesbehandling kan Patentstyret velge å forkaste innsigelsen slik at patentet opprettholdes slik det ble meddelt.<sup>163</sup> Forutsetningen er at patentet ble gyldig meddelt. Dersom et patent ikke er blitt gyldig meddelt skal patentet oppheves eller erklæres ugyldig etter §§ 25 og 52d annet ledd, tredje punktum.

Etter pf. § 24 kan en søknad som er blitt endret, der denne omfatter en oppfinnelse som ikke fremgår av basisdokumentene, bli utskilt slik at den nye oppfinnelsen kan nyte vern i en ny søknad. Den nye søknaden må leveres med et nytt søknadsskjema, nye patentkrav og ny beskrivelse, og er ansett som en selvstendig søknad uavhengig av den opprinnelige søknaden. Tidsprioriteten regnes fra den dagen det første dokumentet som omfattet oppfinnelsen, men som ikke fremgikk av den opprinnelige søknadens basisdokumenter, ble levert inn, jf. pf. § 24 første ledd annet og tredje punktum, jf. patl. § 11. Dette vil si at tidsprioriteten ikke skal beregnes fra dagen da den originale søknaden ble innlevert.

En utskilling vil være aktuelt der patentsøker har endret i strid med patl. § 13. Dersom patentsøker har endret til noe som ikke fremgikk av basisdokumentene, og der Patentstyret har underrettet patentsøker om at endringen er ulovlig, kan patentsøker velge å utskille den endrede delen til å gjelde en ny søknad.<sup>164</sup> Den originale søknaden vil da bli ansett som stamsøknaden, og den nye oppfinnelsen vil utskilles i en ny søknad omtalt som utskilt søknad.

---

<sup>163</sup> Stenvik (2013) s. 89.

<sup>164</sup> Ibid. s. 94.

## **6 Avsluttende bemerkninger**

### **6.1 Oppsummering og konklusjon**

I denne avhandlingen har jeg sett på adgangen til å endre patentkravene. Det må anses uomtvistelig at det for endringer etter patl. § 13, og tilsvarende Art. 123 (2) EPC, gjelder en ”gullstandard” i form av om endringen for en fagperson kan utledes ”direkte og utvetydig”, eksplisitt eller implisitt, fra basisdokumentene. Dersom dette er tilfellet er endringen ansett lovlig. Standarden er ment å gjelde for alle typer endringer, der det for flere endringskategorier er supplert med formalistiske kriterier eller momenter under standarden, slik som ”vesentlig”-vurderingen, ”two-lists principle”, ”three-step test”, og kriteriene under ”undisclosed disclaimers”.

Etter en gjennomgang av praksis må anvendelsen av standarden kunne sies å ivareta de fundamentale hensynene bak patentinstituttet. I enkelte tilfeller er adgangen vid, i andre tilfeller mer rigid. Tersklene for hva som inngår i en lovlig endring bestemmes etter en avveining av de hensyn som er gjeldende.

I EPO er det bemerket at det er oppstilt en ekstra regel i form av hva fagpersonen kan utlede ”direkte og utvetydig”, implisitt, fra basisdokumentene. Denne gjelder for tilfeller av ”mellomliggende generaliseringer” og ”utvidelse av kravet”, men gode grunner tilsier at en slik regel også er anvendelig for tilfeller av andre typer endringer. Regelen er antatt innført i dansk praksis, men ikke inntatt i norsk og svensk praksis. Mye taler for at å innta en slik regel kan være fornuftig, først og fremst for å skape forutberegnelighet for patentsøker og andre aktører, men også for å legge til rette for en enklere anvendelse for tilfeller av implisitt-vurderinger for domstolene.

I tilfeller der endringen strider mot patl. §§ 13 eller 19 annet ledd, vil denne i de fleste tilfeller kunne rettes av patentsøker. Der Patentstyret ved en feil har godtatt en ulovlig endring, vil patentet måtte oppheves eller kjennes ugyldig.

## Kildeliste

### Juridisk litteratur/artikler

- Carridge, Andrew. "How the EPO can leave you feel listless- added subject-matter at the EPO resulting from selection from multiple lists", *Reddie & Grose* (2014), <https://www.reddie.co.uk/2014/06/30/how-the-epo-can-leave-you-feeling-listless-added-subject-matter-at-the-epo-resulting-from-selections-from-multiple-lists/> [sitert: 16.11.17].
- European Patent Office. *Case Law of the Boards of Appeal of the European Patent Office*, 8. utg., juli 2016.
- Helset, Per, Felix Reimers, Toril Melander Stene og Ragnar Vik. *Immaterialrett og produktetterlikning mv. Etter markedsføringsloven*, 1. utg., 2009.
- Holmvang, Bente, Jenny Sveen Hovda, Kristine M. Madsen, Rune Nordengen mfl. *Immaterialrett i et nøtteskall*, 1. utg., 2014.
- Jones Day. "The EPO's undisclosed disclaimers trap – a possible way out", *Lexology* (2015), <https://www.lexology.com/library/detail.aspx?g=0f8dfc01-a7c4-4ef2-98f1-cee0dbe6b3aa> [sitert: 16.11.17].
- Karlsson, Leif, Ragnar Lundgren. *Patentlagen, kommentar till lagen som den lyder den 1 juli 2013*, 1. utg., 2013.
- Lassen, Birger, Ole-Andreas Rognstad og Are Stenvik. "Åndsretten", I: *Knophs oversikt over Norges rett*, Ole-Andreas Rognstad og Are Stenvik (red.), 14. utg., 2014, s. 361-392.
- Lindgreen, Nicolai, Jens Schovsbo og Jesper Thorsen. *Patentloven med kommentarer*, 1. utg., 2012.

- Singer, Romuald, og Dieter Stauder. *Europæisk Patentkonvention i uddrag med kommentarer*, 1. utg., 2001, (oversatt og redigert av Lise Dybdahl).
- Stenvik, Are. ”Kommentar til Patentloven”, 2015, I: *Norsk lovkommentar nettversjon*. [Sisert 14.09.17].
- Stenvik, Are. *Patenters beskyttelsesomfang*, 2001.
- Stenvik, Are. *Patentrett*, 3. utg., 2013.
- Tottie, Louise, og Anette Romare. ”Europe: Selection inventions”, *Managing Intellectual Property* (2012), <http://www.managingip.com/Article/3098426/Europe-Selection-inventions.html> [sisert: 02.11.17].
- Visser, Derk. *The Annotated European Patent Convention*, 23. utg., 2015.

#### **Lover/forskrifter/forarbeider/retningslinjer**

- 1967 Lov 15. desember 1967 nr. 9 om patenter (patentloven).
- 2007 Forskrift 14. desember 2007 nr. 1417 til patentloven (patentforskriften).
- NU 1963: 6 *Betenkning angående nordisk patentlovgivning*.
- Guidelines for Examination in the European Patent Office. November 2016 edition, nettversjon: [http://www.epo.org/law-practice/legal-texts/html/guidelines/e/h\\_iv\\_2\\_1.htm](http://www.epo.org/law-practice/legal-texts/html/guidelines/e/h_iv_2_1.htm), [sisert 25.10.17].
- Patentstyret. Patentretningslinjer, del C og del D, nettversjon: <https://www.patentstyret.no/tjenester/patent/patentretningslinjer/>, [sisert 25.10.17].

### **Rettspraksis (siteret fra lovdata.no)**

Rt. 1975 s. 603 (Swingball)

Rt. 1997 s. 1749 (Lift-Up)

Rt. 2008 s. 1555 (Biomar)

Rt. 2009 s. 1055 (Donepezil)

HR-2016-1993-A (Pangea)

HR-2016-2239-A (Route 66)

LB-2010-3684 (Mundipharma)

LB-2011-34330 (Odfjell)

LB-2012-87681 (StS Gruppen)

LB-2012-171734 (Blafro Tools)

LB-2014-66504 (Genentech)

TOSLO-2010-136021

### **Konvensjoner/protokoller/tillegg**

Avtale om det europeiske økonomiske samarbeidsområde (EØS-avtalen)

Protokoll 28 om opphavsrett, AVT-1992-05-02.

The European Patent Convention

Convention on the Grant of European Patents (EPC), 16. utg., juni 2016.

Implementing Regulations to the Convention on the Grant of European Patents

Implementing Regulations to the Convention on the Grant of European Patents, 7. desember 2006, sist endret 14. oktober 2015.

### **EPO praksis**

G 1/03

G 2/03

G 1/10

G 2/10

T 12/81

T 172/82

T 113/86

T 383/88

T 397/89

T 157/90  
T 187/91  
T 398/92  
T 284/94  
T 873/94  
T 1046/96  
T 925/98  
T 689/99  
T 714/00  
T 25/03  
T 653/03  
T 200/04  
T 461/05  
T 300/06  
T 1733/06  
T 1374/07  
T 783/09  
T 879/09  
T 648/10  
T 1471/10  
T 2130/11  
T 1363/12

#### **Utenlandske (nasjonale) rettskilder**

Patentlagen Patentlagen (1967:837) [Sverige].  
Patentloven Lovbekendtgørelse nr. 108 af 24. januar 2012 af  
patentloven (patentloven) [Danmark].

RÅ 1994 ref 99

#### **Nettsider**

KFIR, ”om KFIR”, <http://kfir.no/om-kfir>, [sitert 07.09.17]  
Patentstyret, forbered søknaden – patent (2016),  
<https://www.patentstyret.no/tjenester/patent/forbered-soknaden/>, [sitert 23.08.17]  
Patentstyret, Fagmannen (patent) (2016), <https://www.patentstyret.no/ord-og-uttrykk/fagmann-patent/>, [sitert 24.08.2017]

Patentstyret, Om Patentstyret (2016), <https://www.patentstyret.no/om-oss/om-patentstyret/>, [sitert 27.08.17]

Patentstyret, Europeisk patentsøknad (2016), <https://www.patentstyret.no/tjenester/patent/sok-patent-i-flere-land/europeisk-patentsoknad/>, [sitert 17.09.17]

European Patent Organisation, Member states of the European Patent organisation (2015), <https://www.epo.org/about-us/foundation/member-states.html>, [sitert 08.09.17]