



Uit

NORGES  
ARKTISKE  
UNIVERSITET

Det juridiske fakultet

# Domstolenes tilbakeholdenhet med overprøving av forvaltningens skjønn etter patentloven

---

**Mathias Karlsen Hauglid**

*Liten masteroppgave i rettsvitenskap vår 2016*





# Innhold

<b>1</b>	<b>Innledning.....</b>	<b>4</b>
1.1	Tema og problemstilling.....	4
1.2	Aktualitet.....	5
1.3	Noen begrepsavklaringer.....	7
1.4	Innholdsmessige presiseringer.....	8
1.5	Videre fremstilling.....	9
<b>2</b>	<b>Rettskildene.....</b>	<b>10</b>
<b>3</b>	<b>Om tilbakeholdenhet ved prøving av forvaltningsvedtak.....</b>	<b>13</b>
3.1	Alminnelige utgangspunkter.....	13
3.2	Hva innebærer det at domstolene skal være tilbakeholdne ved prøvingen av forvaltningens konkrete rettsanvendelsesskjønn?.....	14
<b>4</b>	<b>Grunnleggende hensyn ved spørsmål om prøvingsintensiteten i patentsaker.....</b>	<b>18</b>
4.1	Rettsikkerhet.....	18
4.2	Materielt riktige avgjørelser.....	20
4.3	Næringslivets interesser og bredere samfunnmessige interesser.....	20
4.4	Effektivitet.....	21
<b>5</b>	<b>Vilkårene for patentering i patentloven §§ 1 og 2.....</b>	<b>23</b>
5.1	Patentloven § 1 – oppfinnelse som kan utnyttes industrielt.....	23
5.2	Patentloven § 2 – nyhet og oppfinnelseshøyde.....	25
5.3	Nyhet og oppfinnelseshøyde skal vurderes fra en gjennomsnittlig fagpersons ståsted.....	27
<b>6</b>	<b>Saksbehandlingen i patentsaker.....</b>	<b>28</b>
6.1	Nærmere om Patentstyret og KFIR.....	28
6.2	Domstolsbehandlingen.....	31
<b>7</b>	<b>Rekkevidden av tilbakeholdenhetsprinsippet ved prøving av forvaltningens patenterbarhetsvurdering.....</b>	<b>34</b>
7.1	Rettslige utgangspunkter.....	34
7.2	Nye mothold.....	36
7.3	Øvrige forskjeller i det faktiske avgjørelsesgrunnlaget – særlig om rettens avgjørelsesgrunnlag i avslagssaker.....	37
7.4	Betydningen av at saken gjelder et europeisk patent eller en patentsøknad som svarer til et europeisk patent.....	41
7.5	Avgjørelser fra utenlandske patentmyndigheter og domstoler.....	46
7.6	Vurderinger med ulik grad av fagteknisk innslag.....	47
7.6.1	Patentloven § 1.....	48
7.6.2	Patentloven § 2.....	50
7.6.3	Noen betraktninger <i>de lege ferenda</i> .....	51
7.7	Betydningen av at oppfinnelsen gjelder et nytt teknisk område der det er lite praksis.....	53
7.8	Oppsummering av tilbakeholdenhetsprinsippets rekkevidde.....	54
<b>8</b>	<b>Hvordan har domstolene forholdt seg til tilbakeholdenhetsprinsippet i praksis?... 56</b>	<b>56</b>
8.1	Oversikt over undersøkelsen og materialet den bygger på.....	56
8.2	Kort omtale av domstolenes begrunnelse i noen utvalgte saker.....	57
8.3	Oppsummering av tendensene.....	60
8.4	Konklusjon.....	61
<b>Kilder.....</b>	<b>62</b>	<b>62</b>
Lover.....	62	62
Forskrifter.....	62	62
Forarbeider.....	62	62

<b>Proposisjoner</b> .....	62
Avgjørelser.....	63
<b>Høyesterettavgjørelser</b> .....	63
<b>Lagmannsrettsavgjørelser</b> .....	63
<b>Tingrettsavgjørelser</b> .....	64
<b>Avgjørelser fra Patentstyrets annen avdeling</b> .....	64
<b>Avgjørelser fra EPO</b> .....	64
Internasjonale konvensjoner .....	65
Litteratur .....	65
Elektroniske kilder .....	66
<b>Patentstyret</b> .....	66
<b>KFIR</b> .....	66
<b>EPO</b> .....	66
<b>Vedlegg</b> .....	<b>66</b>
<b>Antall ord</b> .....	<b>66</b>

# 1 Innledning

## 1.1 Tema og problemstilling

Patent med virkning i Norge meddeles av Patentstyret eller av Det europeiske patentverket.<sup>1</sup> For at søkeren skal få meddelt patent må det som søkes patentert oppfylle vilkårene i patentloven §§ 1 og 2, og patentsøknaden må beskrive oppfinnelsen på en slik måte at en fagperson settes i stand til å utøve oppfinnelsen, jf. patentloven § 8. Er vilkårene oppfylt, og søknaden dessuten oppfyller lovens formelle krav, skal patent meddeles.

Avslag på søknad til Patentstyret kan påklages til Klagenemnda for industrielle rettigheter (KFIR), jf. patentloven § 26 første ledd. Dersom KFIR stadfester avslaget, kan patentsøkeren innen to måneder bringe vedtaket inn for domstolene, jf. patentloven § 27 tredje ledd. Saker som gjelder prøving av KFIRs avslag omtales i det følgende som *avslagssaker*. Avslag på europeisk patentsøknad kan ikke bringes inn for norske domstoler.

Søksmål med påstand om at et meddelt patent er ugyldig (*ugyldighetssak*) kan reises for norske domstoler uavhengig av om patentet er meddelt av Det europeiske patentverket eller Patentstyret. Ugyldighetssøksmål kan reises av enhver, jf. patentloven § 52, og rettes mot patenthaveren som saksøkt. Det er ingen tidsfrist for når et ugyldighetssøksmål kan reises.

I ugyldighetssakene prøver domstolene ikke Patentstyrets vedtak om å meddele patent, men de prøver *om patentet som sådan er ugyldig* etter patentlovens regler om når patenter er ugyldige. Et patent kan etter patentloven § 52 kjennes ugyldig dersom det er meddelt til tross for at vilkårene i §§ 1 til 2 ikke er oppfylt (§ 52 første ledd nr. 1), dersom oppfinnelsen ikke er beskrevet så tydelig som foreskrevet i § 8 (§ 52 første ledd nr. 2) eller dersom det er foretatt visse ulovlige endringer (§ 52 første ledd nr. 3 til 5).<sup>2</sup>

Både avslagssakene og ugyldighetssakene reiser spørsmål om hvordan domstolene skal forholde seg til den vurdering som forvaltningen har foretatt etter patentloven. Temaet for oppgaven er domstolenes prøving av forvaltningens konkrete vurderinger etter patentloven.

---

<sup>1</sup> Se Lov 15 desember 1967 nr. 9 om patenter (patentloven) §§ 7, 66 a og 66 c.

<sup>2</sup> Se Are Stenvik, *Patentrett*, 3. utgave, Oslo 2013 s. 268–269.

Nærmere bestemt er temaet det domstolsskapte prinsipp om tilbakeholdenhet med overprøving av forvaltningens subsumsjon.<sup>3</sup>

Oppgavens hovedproblemstilling er hvilken rekkevidde tilbakeholdenhetsprinsippet har i patentsaker etter gjeldende rett. Domstolene må i det enkelte tilfelle foreta en konkret vurdering av om det er grunn til å utvise tilbakeholdenhet. Gjennom drøftelse av tilbakeholdenhetsprinsippets rekkevidde tar oppgaven sikte på å klarlegge betydningen av sentrale omstendigheter som er relevante for vurderingen.

Oppgaven tar videre sikte på å redegjøre for hvordan norske domstoler i praksis forholder seg til tilbakeholdenhetsprinsippet i patentsaker.

## 1.2 Aktualitet

I dommen inntatt i Rt. 1975 s. 603 (Swingball), som gjaldt prøving av avslag fra Patentstyrets annen avdeling (nå erstattet av KFIR), slo Høyesterett fast at domstolene i utgangspunktet hadde full kompetanse til å overprøve vedtaket, men at det var grunn til å vise tilbakeholdenhet ved prøvingen av hensyn til Patentstyrets ”sakkunnskap” og ”brede erfaringsgrunnlag”.<sup>4</sup>

Etter Swingball-dommen skulle det gå over 30 år før Høyesterett igjen tok uttrykkelig stilling til spørsmål om omfanget av domstolsprøvingen i patentsaker. I mellomtiden ble det i juridisk litteratur hevdet at det ikke var grunn til å opprettholde tilbakeholdenhetsprinsippet.<sup>5</sup> I tillegg ble det påvist at domstolene i praksis ikke utviste en slik tilbakeholdenhet som Høyesteretts uttalelser ga grunn til å forvente.<sup>6</sup>

Til tross for kritikk og manglende etterlevelse, ble tilbakeholdenhetsprinsippet stadfestet av Høyesterett i dommen som er inntatt i Rt. 2008 s. 1555 (Biomar). I Biomar-saken kom Høyesterett med en praktisk viktig avklaring av at det gjelder et prinsipp om tilbakeholdenhet med overprøving av forvaltningens vurdering av om vilkårene for patent er oppfylt. Det ble

---

<sup>3</sup> Med ”overprøving” menes her en domstolsprøving som resulterer i tilsidesettelse av forvaltningens vurdering.

<sup>4</sup> Rt. 1975 s. 603 (s. 666).

<sup>5</sup> Magnus Aarbakke, ”Are Stenvik: *Patenters beskyttelsesomfang*”, *Nytt i privatretten*, 2001 nr. 4 s. 8–9 (s. 9).

<sup>6</sup> Knut Kleppestø, ”Gjennomgang av dommer i patentsaker 1976–2007. Ugyldighetsaker og avslagssaker”, *Nordisk immaterielt rettskydd*, 2007, hefte nr. 6 s. 552–560.

ikke trukket opp noen nærmere rammer for tilbakeholdenheten eller veiledning for vurderingen av når tilbakeholdenhet er på sin plass, utover at tilbakeholdenhet er begrunnet med forvaltningens sakkunnskap og erfaringsgrunnlag.

Swingball- og Biomar-sakene gjaldt overprøving av daværende Patentstyrets annen avdelings avslag på søknad om patent. Det har siden blitt lagt til grunn i underrettspraksis og i juridisk litteratur at forutsetningen om tilbakeholdenhet ved prøvingen også gjelder i ugyldighetssaker, selv om det ikke er forvaltningens vedtak som direkte er til prøving i ugyldighetssakene.<sup>7</sup> I den grad saken står i samme stilling for retten som den gjorde da patent ble meddelt, innebærer ugyldighetssakene de facto en prøving av de vurderingene som Patentstyret har foretatt. Derfor har en drøftelse av tilbakeholdenhetsnormens rekkevidde betydning for både avslagssaker og ugyldighetssaker. I praksis utgjør ugyldighetssakene et langt større antall for domstolene enn avslagssakene.<sup>8</sup>

Ugyldighetssakene som er gjennomgått i forbindelse med denne oppgaven viser at domstolenes prøvingsintensitet regelmessig er et stridstema mellom partene. Saksøkeren, som ønsker patentet kjent ugyldig, anfører ofte at domstolene ikke skal være tilbakeholdne med prøvingen på grunn av omstendighetene i saken. Saksøkte (patenthaveren) argumenterer typisk for at tilbakeholdenhetsprinsippet skal gis bredt gjennomslag, slik at domstolene i alle tilfeller skal være tilbakeholdne med prøvingen.

Realiteten er at domstolene i det enkelte tilfelle må foreta en konkret vurdering av om tilbakeholdenhetsprinsippet gjør seg gjeldende eller ikke. Det har derfor praktisk interesse å drøfte under hvilke omstendigheter Høyesteretts forutsetning om tilbakeholdenhet gjør seg gjeldende, og hvilke omstendigheter som kan tilsi en mer intensiv prøving.

Tilbakeholdenhetsprinsippet fremstår som usikker, særlig når det tas hensyn til endringer i patentsystemet som har funnet sted etter inngivelsen av den patentsøknad som var gjenstand for tvist i Biomar-saken. Norge har i ettertid tiltrådt Den europeiske

---

<sup>7</sup> Se f.eks. LB-2009-40658, LB-2010-103765 og Arne Ringnes, ”Høyesterett og immaterialretten”, i Tore Schei, Jens Edvin A. Skoghøy og Toril M. Øie, *Lov, sannhet, rett – Norges Høyesterett 200 år*, s. 871–910 (s. 878).

<sup>8</sup> Jf. kapittel 8.

patentkonvensjonen, og det administrative klagesystemet har vært gjenstand for en reform som førte til opprettelsen av KFIR og nedleggelse av Patentstyrets annen avdeling.

### 1.3 Noen begrepsavklaringer

Enkelte forkortelser og begreper bør forklares innledningsvis. I tillegg vil en rekke patentrettslige uttrykk som benyttes i oppgaven få sin forklaring der det faller seg naturlig underveis.

*Det europeiske patentverket* ("patentverket") kan i kraft av *Den europeiske patentkonvensjonen* (EPC) meddele patenter med virkning i Norge.<sup>9</sup> Patentverket hører under *Den europeiske patentorganisasjonen* (EPO).<sup>10</sup> Det gjør også klagebehandlingsorganet for avgjørelser fra patentverket ("EPO-klagenemnden").<sup>11</sup> I tillegg ligger et juridisk tolkningsorgan, *EPOs utvidede klagenemnd*, under EPO.<sup>12</sup>

Med *europeisk patent* menes et patent som er meddelt av patentverket etter en europeisk patentsøknad, se patentloven kapittel 10 a. Europeiske patenter meddeles på grunnlag av patentverkets nyhetsgransking og vurdering av om vilkårene for patent er oppfylt etter EPC.<sup>13</sup> Norsk materiell patentrett er harmonisert med reglene i EPC.<sup>14</sup>

Noen viktige patentrettslige begreper får sin naturlige forklaring ved redegjørelsen for patenterbarhetsvilkårene i kapittel 5. Først bør det imidlertid redegjøres for begrepet *patent*.

Et patent er en tidsbegrenset enerett til å utnytte en oppfinnelse i nærings- eller driftsøyemed, jf. patentloven § 1. Hva som i patentrettslig sammenheng menes med "oppfinnelse" fremgår av redegjørelsen for patenterbarhetsvilkårene. Eneretten omfatter bl.a. økonomisk, offentlig eller ideell virksomhet, mens privat bruk faller utenfor.<sup>15</sup> Eneretten er en territoriell rettighet

---

<sup>9</sup> *Convention on the Grant of European Patents (European Patent Convention)*, jf. Patentloven § 66 b.

<sup>10</sup> Se EPC kapittel III.

<sup>11</sup> EPC art. 21.

<sup>12</sup> EPC art. 22.

<sup>13</sup> Se kapittel 6 nedenfor.

<sup>14</sup> St.prp. nr. 53 (2006–2007) Om samtykke til ratifikasjon av Den europeiske patentkonvensjonen (EPC) s. 8.

<sup>15</sup> Se Stenvik 2013 s. 281.

som gjelder i hvert enkelt territorium hvor patentet er registrert.<sup>16</sup> Eneretten til oppfinnelsen kan potensielt ha stor økonomisk verdi, avhengig av etterspørselen etter det produktet, fremgangsmåten etc., som er patentert. Muligheten for patent gir derfor økonomiske incentiver til potensielle oppfinnere og til investorer som vurderer å finansiere et forskningsprosjekt eller utviklingen av en oppfinnelse.

Det nærmere beskyttelsesomfanget for et patent avhenger av *patentkravene* som er formulert i patentsøknaden. Et patentkrav skal være en ”bestemt angivelse av hva som søkes beskyttet ved patentet”, jf. patentloven § 8 annet ledd.

#### 1.4 Innholdsmessige presiseringer

Oppgavens tema er domstolenes prøving av forvaltningens konkrete subsumsjon. Det er forvaltningens vurdering av om den frembringelsen som er beskrevet i en patentsøknad oppfyller lovens *vilkår for patent*, som skal behandles. Prøving av andre spørsmål etter patentloven faller utenfor oppgaven. Samtidig faller øvrige sider ved domstolsprøving av forvaltningsvedtak, for eksempel prøving av saksbehandlingen eller faktum, utenfor oppgaven.<sup>17</sup>

Det avgrenses mot prøving av vilkåret i patentloven § 8, som stiller krav om at patentsøknaden må beskrive oppfinnelsen så tydelig at en fagperson settes i stand til å utøve den. Avgrensningen foretas for å kunne vie mer tid til prøvingen av vilkårene i §§ 1 og 2, som er tema i de langt fleste sakene som kommer for domstolene. Det er forøvrig naturlig å avgrense mot § 8 fordi bestemmelsen retter seg mot *formuleringen av patentsøknaden*, i motsetning til patentloven §§ 1 og 2, som stiller krav til *patentsøknadens gjenstand*.

Endelig avgrenses det for ordens skyld mot situasjonen ved administrativ overprøving av patenter etter patentloven § 52 b. Ordningen trådte i kraft den 1. januar 2008, og har vært lite benyttet i praksis.

---

<sup>16</sup> Stenvik 2013 s. 282, jf. Rt. 1933 s. 529.

<sup>17</sup> I ugyldighetssaker, der retten skal ta stilling til om et patent er ugyldig, vil retten uansett ikke prøve saksbehandlingen. Patentloven § 52 angir uttømmende de grunnlagene som et patent kan kjennes ugyldig på, og saksbehandlingsfeil ved Patentstyrets vedtak om patentmeddelelse er ikke nevnt. I avslagssaker, der det er forvaltningens vedtak som er gjenstand for prøving, kan retten på vanlig måte prøve saksbehandlingen.



## **1.5 Videre fremstilling**

Oppgaven består av åtte kapitler.

I kapittel 2 redegjøres det for rettskildesituasjonen for oppgavens tema. Deretter vil jeg i kapittel 3 til 6 behandle noen emner som utgjør viktige premisser for drøftelsen av tilbakeholdenhetsprinsippets rekkevidde. I kapittel 3 vil jeg redegjøre for hva tilbakeholdenhet innebærer. I kapittel 4 redegjøres det for noen grunnleggende hensyn som må tas i betraktning ved klarlegging av tilbakeholdenhetens rekkevidde i patentsaker. Kapittel 5 gir en kort fremstilling av patenterbarhetsvilkårene i patentloven §§ 1 og 2, og kapittel 6 gir en oversikt over patentprosessen.

Den mest sentrale problemstillingen – tilbakeholdenhetens rekkevidde – behandles i kapittel 7. Videre skal underrettspraksis analyseres i kapittel 8 med sikte på hvordan domstolene etter *Biomar-dommen* har forholdt seg til tilbakeholdenhetsprinsippet.

## 2 Rettskildene

Domstolsprøving av forvaltningsvedtak er et sentralt tema i den alminnelige forvaltningsrett, der generelle spørsmål om kompetansedelingen mellom forvaltningen og domstolene vanligvis behandles. Oppgaven tar for seg det mer innsnevrede temaet om tilbakeholdenhet ved prøving av forvaltningens konkrete vurdering etter patentloven.

Når retten i den enkelte sak skal prøve forvaltningens konkrete rettsanvendelse, må det tas utgangspunkt i den lovtekst som inneholder vilkårene for forvaltningsvedtaket.<sup>18</sup> I Norge er det imidlertid ingen tradisjon for eksplisitt lovregulering av domstolenes prøvingsrett eller prøvingsintensitet. Verken patentloven eller forvaltningsloven gir noen anvisning på hva domstolene skal legge vekt på ved prøvingen eller hvor intensiv prøvingen skal være. Det følger av rettspraksis at lovteksten likevel kan gi indirekte veiledning med hensyn til innholdet av domstolsprøvingen. Vaghet i lovens ordlyd, samt arten av det vurderingstema som ordlyden gir anvisning på, er av betydning.<sup>19</sup>

Som følge av mangel på direkte lovregulering av prøvingen, er den veiledning som kan finnes i lovforarbeider begrenset. Dessuten har det funnet sted en utvikling både i patentsystemet og i Høyesteretts syn på domstolenes prøving av forvaltningsvedtak generelt, som naturligvis ikke er fanget opp i patentlovens forarbeider.

Reglene om domstolsprøving av forvaltningsvedtak er utviklet gjennom langvarig rettspraksis.<sup>20</sup> Både i patentretten og på enkelte andre forvaltningsrettsområder gjelder det en domstolsskapt regel om tilbakeholdenhet ved prøvingen. Rettspraksis er følgelig en sentral kilde ved klarlegging av tilbakeholdenhetens innhold og rekkevidde. Domstolene uttaler seg imidlertid sjelden om omfanget av prøvingen. Derfor er en ofte henvist til å klarlegge prøvingsnormen gjennom analyse av den prøvingen som domstolene faktisk utøver, og konstruksjon av den normen avgjørelsen må antas å bygge på. Det finnes enkelte mer instruerende avgjørelser, for eksempel plenumssaken fra utlendingsrettens område som er inntatt i Rt. 2015 s. 1388. Som plenumssak er avgjørelsen i utgangspunktet en tungtveiende

---

<sup>18</sup> Se Rt. 1995 s. 72 (s. 77).

<sup>19</sup> Rt. 1975 s. 603, Rt. 1995 s. 1427 (s. 1433).

<sup>20</sup> Jf. f.eks. Rt. 2001 s. 995 (s. 1000).

rettskilde.<sup>21</sup> Ved vektleggingen av avgjørelser fra andre områder enn patentretten må det likefullt vurderes hvor langt de grunner resonnementet bygger på står seg også i patentsaker.

I norsk forvaltningsrettslig litteratur er forholdet mellom domstoler og forvaltning grundig behandlet – særlig sontringen mellom forvaltningens frie skjønn og det lovbundne skjønnet.<sup>22</sup> Tilbakeholdenhetsprinsippet har derimot ikke vært gjenstand for noen grundig rettsdogmatisk analyse.<sup>23</sup> En mulig årsak til den sparsomme behandlingen kan være at prøvingsnormenes innhold nødvendigvis må variere mellom de ulike forvaltningsområdene, blant annet på grunn av de ulike hensyn som kan begrunne nyanser i prøvingsintensiteten.

Den patentrettslige litteratur i Norge har i liten grad behandlet forholdet mellom domstolene og forvaltningen. Temaet er i hovedsak behandlet med sikte på spørsmålet om domstolenes *prøvingsgrunnlag* i avslagssaker.<sup>24</sup> Ringnes går imidlertid inn på enkelte spørsmål om prøvingsintensiteten.<sup>25</sup>

Ved tolkning av patentloven er internasjonale konvensjoner og tilknyttet praksis viktige rettskilder.<sup>26</sup> Av særlig betydning er EPC og praksis fra Det europeiske patentverket.<sup>27</sup> Først og fremst har patentverkets og EPO-klagenemndens praksis relevans som rettskilde ved tolkning av patenterbarhetsvilkårene. EPO-organenes praksis har mindre betydning for domstolenes prøvingsintensitet. Konkrete avgjørelser fra EPO er likevel relevante dersom de gjelder den samme oppfinnelsen som søkes patentert i Norge.<sup>28</sup> På samme måte blir det spørsmål om betydningen av at patentmyndigheter og domstoler i andre land har tatt stilling

---

<sup>21</sup> Se Torstein Eckhoff, *Rettskildelære*, 5. utgave ved Jan E. Helgesen, Oslo 2000 s. 179, samt Jan Fridthjof Bernt og Synne Sæther Mæhle, *Rett, samfunn og demokrati*, Bergen 2007 s. 253.

<sup>22</sup> Bl.a. i Hans Petter Graver, *Alminnelig forvaltningsrett*, 4. utgave, Oslo 2014 s. 242–255, Jan Fridthjof Bernt og Ørnulf Rasmussen, *Frihagens forvaltningsrett bind I*, 2. utgave, Bergen 2009 s. 83–88, s. 102–107 og s. 351–355 og Torstein Eckhoff og Eivind Smith, *Forvaltningsrett*, 9. utgave, Oslo 2009 s. 539–553.

<sup>23</sup> Vangsnes foretar en rettsteoretisk analyse av tilbakeholdenhet i forvaltningsretten, se Jørgen Vangsnes, ”Om den såkalte tilbakeholdenhet i domstolsprøvingen”, *Tidsskrift for rettsvitenskap*, nr. 2 2014 s. 131–205.

<sup>24</sup> Se særlig J.C. Mellbye, ”Legalitetskontrollen i patentretten”, *Nordisk immaterielt rättskydd*, hefte nr. 4 1971 s. 337–357.

<sup>25</sup> Se Ringnes i Schei/Skoghøy/Øie s. 871–910.

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

<sup>27</sup> *Ibid.*

<sup>28</sup> Se Rt. 2008 s. 1555 (avsnitt 51).

til en tilsvarende patentsøknad. Det er mest treffende å anse konkrete avgjørelser fra EPO og utenlandske patentmyndigheter eller domstoler som *faktiske forhold* av betydning for norske domstolars prøvingsintensitet.

Saksbehandlingen i Det europeiske patentverket følger egne Guidelines.<sup>29</sup> På samme måte følger Saksbehandlingen i Patentstyret *Patentstyrets retningslinjer for saksbehandlere* (Patentretningslinjene) og KFIRs behandling følger KFIRs retningslinjer.<sup>30</sup>

Patentretningslinjene, KFIRs retningslinjer og Guidelines er interne instruksjoner som organene selv har fastsatt. Instruksene er ikke formelt bindende for organenes saksbehandlere, og avvik fra instruksene har ingen rettsvirkninger i seg selv. Instruksene kan imidlertid antas å gi uttrykk for gjeldende praksis ved det aktuelle organet.

Når rekkevidden av tilbakeholdenhetsprinsippet i patentsaker skal klarlegges, står reelle hensyn i en særstilling. Tilbakeholdenhetsnormen er skapt av Høyesterett på grunnlag av en avveining av de hensynene som begrunner domstolens rett til å overprøve forvaltningens rettsanvendelse og tungtveiende hensyn som taler for at prøvingen begrenses. En drøftelse av tilbakeholdenhetsprinsippets rekkevidde må ta de motstående hensynene i betraktning. Jeg kommer nærmere tilbake til de sentrale hensynene i kapittel 4.

---

<sup>29</sup> *Guidelines for the Examination in the European Patent Office*, se patentverkets hjemmesider:

<http://www.epo.org/law-practice/legal-texts/html/guidelines/e/index.htm>.

<sup>30</sup> *Retningslinjer for klagebehandling i Klagenemnda for industrielle rettigheter*, se KFIRs hjemmesider:

<http://www.kfir.no/regelverk.aspx>. Patentretningslinjene er tilgjengelige på Patentstyrets hjemmesider:

<https://www.patentstyret.no/nn/For-ekspertar/Patenteksperten/Patentretningslinjer/>.

### 3 Om tilbakeholdenhet ved prøving av forvaltningsvedtak

#### 3.1 Almennelige utgangspunkter

Det almennelige utgangspunktet for domstolsprøvingen av forvaltningsvedtak er at domstolene kan prøve alle sider av forvaltningens vedtak, med det unntak at vurderinger som hører under forvaltningens frie skjønn bare kan prøves med de begrensninger som følger av den såkalte myndighetsmisbrukslæren.<sup>31</sup> Domstolene kan i utgangspunktet prøve forvaltningens saksbehandling, det faktiske grunnlaget for vedtaket og om vedtaket bygger på riktig rettsanvendelse. Prøvingen av rettsanvendelsen omfatter for det første forvaltningens generelle lovtolkning. For det andre kan domstolene i utgangspunktet uten begrensninger prøve det konkrete rettsanvendelsesskjønnet (subsumsjonen). Det er prøvingen av subsumsjonen som er tema for oppgaven.

Begrepet ”skjønn” har ikke noe fast innhold i forvaltningsrettslig terminologi.<sup>32</sup> Det er vanlig å dele de skjønsmessige vurderingene inn i to kategorier med utgangspunkt i hva som kan overprøves av domstolene: det frie skjønn (ofte omtalt som ”forvaltningsskjønnet” eller ”hensiktsmessighetskjønnet”) og det lovbundne skjønn (ofte omtalt som ”rettsanvendelsesskjønnet” eller ”subsumsjonsskjønnet”).<sup>33</sup> Betegnelsen lovbundet skjønn sikter til vurderinger som styres av rettsregler, mens det frie skjønn er vurderinger som skal foretas etter andre kriterier og som av den grunn ikke kan overprøves av domstolene.<sup>34</sup> Typisk anses det som utøvelse av fritt skjønn når forvaltningen foretar vurderinger av politisk eller faglig karakter, eller vurderinger som forvaltningen av andre grunner er gitt fullmakt til å foreta.<sup>35</sup>

Vurderingen av om vilkårene for patent er oppfylt innebærer et lovbundet skjønn.<sup>36</sup> Domstolene kan overprøve forvaltningens vurderinger av om vilkårene for patent er oppfylt i det enkelte tilfelle. Det fremgår imidlertid av Swingball- og Biomar-sakene at det skal utvises tilbakeholdenhet ved prøvingen. Krav om tilbakeholdenhet ved prøving av forvaltningens

---

<sup>31</sup> Rt. 2001 s. 995 (s. 1000).

<sup>32</sup> Graver s. 237 og s. 238.

<sup>33</sup> Se Eckhoff/Smith s. 392, Bernt/Rasmussen s. 49 og Graver s. 254.

<sup>34</sup> Bernt/Rasmussen s. 86.

<sup>35</sup> Bernt/Rasmussen s. 84–85.

<sup>36</sup> Rt. 1975 s. 603 (s. 606).

skjønsmessige vurderinger finner en også på andre områder av forvaltningsretten, for eksempel innenfor utlendingsretten, miljøretten og plan- og bygningsretten.<sup>37</sup>

Som påpekt av Boe, vil det avgjørende for om tilbakeholdenhet skal utvises eller ikke ofte være ”om retten mener å ha like gode eller dårligere faglige forutsetninger som forvaltningen til å ta stilling til om lovens betingelser er oppfylt”.<sup>38</sup> Innjord går i samme retning når han sier at Høyesteretts praksis må forstås slik at ”prøvingsintensiteten må tilpasses de *reelle forutsetninger* som domstolene har for å overprøve forvaltningens vurderinger” (opprinnelig uth).<sup>39</sup> Prøvingsintensitet kan altså langt på vei sies å være et spørsmål om egnethet.

### **3.2 Hva innebærer det at domstolene skal være tilbakeholdne ved prøvingen av forvaltningens konkrete rettsanvendelsesskjønn?**

Tilbakeholdenhetsnormen er domstolsskapt. Normens innhold må derfor søkes klarlagt på grunnlag av rettspraksis. Høyesterett uttaler seg imidlertid svært sjelden om det nærmere innholdet av prøvingen. Heller ikke lovttekster eller forarbeider gir nevneverdig veiledning.

Plenumsavgjørelsen inntatt i Rt. 2015 s. 1388 er en av de sjeldne avgjørelsene som belyser innholdet av domstolsprøvingen på områder der det gjelder et tilbakeholdenhetsprinsipp. Saken gjaldt bl.a. spørsmål om hvorvidt domstolene kunne overprøve Utlendingsnemndas (UNEs) konkrete vurdering av om det var ”urimelig” å henvise en familie til internflukt i stedet for å gi familien asyl i Norge, jf. utlendingsloven § 28 femte ledd.<sup>40</sup> UNE er et administrativt klageorgan som behandler klager over Utlendingsdirektoratets (UDIRs) avgjørelser, jf. utlendingsloven § 76, jf. § 77. I spørsmålet om hvorvidt domstolene kunne prøve urimelighetsvurderingen delte Høyesteretts dommere seg i to fraksjoner. Mindretallet på ni dommere mente at vurderingen var underlagt forvaltningens frie skjønn.<sup>41</sup> Flertallet på ti dommere mente at domstolene hadde full prøvingsrett, men at det måtte utvises

---

<sup>37</sup> Rt. 2015 s. 1388 (avsnitt 247), Rt. 1995 s. 1427 (s. 1433) og Rt. 2009 s. 354 (avsnitt 47).

<sup>38</sup> Erik Magnus Boe, ”Hvem bestemmer – domstolene eller forvaltningen?”, *Lov og Rett*, nr. 2 2007 s. 67–88 (s. 83).

<sup>39</sup> Frode Innjord, ”Høyesterett og prøving av forvaltningsvedtak – hovedlinjer og utviklingstrekk”, i Schei/Skoghøy/Øie s. 617–649 (s. 624).

<sup>40</sup> Lov 15. mai 2008 nr. 35 om utlendingers adgang til riket og deres opphold her (utlendingsloven).

<sup>41</sup> Rt. 2015 s. 1388 (avsnitt 117).



tilbakeholdenhet ved prøvingen av UNEs konkrete vurdering av om urimelighetsvilkåret var oppfylt.<sup>42</sup>

Votumet til annenvoterende dommer Bergsjø, som representerte flertallet i prøvingsspørsmålet, gir et illustrerende eksempel på tilbakeholdenhet ved prøving av forvaltningens rettsanvendelsesskjønn. I begrunnelsen for at domstolene skal utvise tilbakeholdenhet trekkes det paralleller til Swingball-saken; på samme måte som Patentstyret har en spesiell sakkunnskap og et bredt erfaringsgrunnlag, har UNE gjennom behandlingen av et stort antall saker opparbeidet seg betydelig erfaring og kompetanse i asylsaker.<sup>43</sup> I vurderingen av om det var urimelig å henvise familien til internflukt i Afghanistan, måtte situasjonen i Kabul tas i betraktning. Høyesterett foretok ikke en inngående vurdering av om situasjonen i Kabul var slik at internflukt ville være urimelig, men bygde i stedet på UNEs vurderinger. Høyesterett bygget også på UNEs opplysninger om at mannen ville være i stand til å forsørge barn og ektefelle i Kabul. Videre var det knyttet bekymringer til datterens helsesituasjon. I den forbindelse uttalte annenvoterende at det ikke var holdepunkter for å komme til en annen konklusjon enn UNE.<sup>44</sup>

Den tilbakeholdenheten som Høyesteretts flertall gir uttrykk for er et utslag av at vurderingen av om internflukt er urimelig – selv om det dreier seg om et lovbundet skjønn – til dels krever faglige vurderinger, herunder vurderinger av levetilstandene i Kabul. Innholdet i prøvingen oppsummeres i avsnitt 247 i dommen:

”Fra et rettssikkerhetsperspektiv er det viktigste å sikre en forsvarlig saksbehandling. Det vil derfor ofte være naturlig å utøve kontrollen med *utgangspunkt i det vedtak som er truffet og den begrunnelse som er gitt.*” (min uth.)

Uttalelsen viser at tilbakeholdenhet innebærer at domstolene skal ta utgangspunkt i forvaltningens vedtak og begrunnelsen for vedtaket. Forvaltningens konkrete vurdering blir stående med mindre det er særlige holdepunkter for å fravike den.

---

<sup>42</sup> Rt. 2015 s. 1388 (avsnitt 247).

<sup>43</sup> Rt. 2015 s. 1388 (avsnitt 247).

<sup>44</sup> Rt. 2015 s. 1388 (avsnitt 257).

Den forståelsen jeg nå har gitt uttrykk for underbygges av den konkrete prøvingen som ble foretatt i Rt. 2015 s.1388. Prøvingen fokuserer på søkingen etter holdepunkter for at forvaltningens vurdering lider av svakheter.

Et annet eksempel på at domstolene uttaler seg om hva tilbakeholdenhet innebærer finnes i Rt. 2005 s. 1461, hvor førstvoterende uttaler:

”Dersom det skjønn ligningsmyndighetene har utøvd, er godt overveid og begrunnet, bør domstolene vise tilbakeholdenhet med [å] fravike det skjønnsresultat ligningsmyndighetene er kommet frem til.”<sup>45</sup>

Den nettopp gjengitte uttalelsen støtter opp om forståelsen av de tidligere gjengitte uttalelsene fra Rt. 2015 s. 1388. Så lenge forvaltningens vedtak og begrunnelsen for det viser at vedtaket er truffet på grundig og betryggende måte, og det ikke er andre holdepunkter for at resultatet er feil, skal domstolene avstå fra å sette egen subsumsjon over forvaltningens. Prøvingen begrenses altså til spørsmålet om forvaltningens vedtak fremstår som korrekt ut fra den begrunnelse som er gitt.

På bakgrunn av innholdet i den tilbakeholdne domstolsprøvingen, er det forsvarlig å omtale tilbakeholdenheten som et *prinsipp* for domstolsprøvingen. Med prinsipp forstås her en *hovedretningslinje* hvorfra avvik må begrunnes særlig.<sup>46</sup>

Tilbakeholdenhetens rettslige karakter er uklar. I rettsteorien har det vært drøftet om tilbakeholdenhetsprinsippet utgjør en grense for domstolenes prøvingskompetanse eller om domstolene ut fra en normteoretisk betraktning står mer eller mindre fritt.<sup>47</sup> I denne oppgaven legges det til grunn at domstolene skal være tilbakeholdne så langt prinsippet om tilbakeholdenhet rekker etter gjeldende rett. Som Ringnes har uttrykt det:

---

<sup>45</sup> Rt. 2005 s. 1461 (avsnitt 55).

<sup>46</sup> Se Nils Nygaard, *Rettsgrunnlag og standpunkt*, 2. utgave, Bergen 2004 s. 261.

<sup>47</sup> For eksempel Jørgen Vangsnes, ”Om den såkalte tilbakeholdenhet i domstolsprøvingen”, TfR 2014 nr. 2 s. 131–205.

”Biomar-dommen etterlater ingen tvil om at forutsetningen om tilbakeholdenhet ved domstolsprøvingen må etterleves av domstolene.”<sup>48</sup>

Det som har praktisk interesse er å redegjøre for momenter som er relevante for prøvingsintensiteten, hva som kan slutes fra disse momentene og vekten av de forskjellige momentene.

Det må antas å ha liten praktisk betydning om en sier at domstolene ”bør” eller ”skal” utvise tilbakeholdenhet ved prøvingen. Høyesteretts formuleringer knyttet til tilbakeholdenhet har ikke vært konsekvente. I Swingball-saken uttales det at det ”er all grunn for domstolene til å vise tilbakeholdenhet”.<sup>49</sup> I Biomar-saken tales det om ”forutsetningen om domstolenes tilbakeholdenhet”.<sup>50</sup> I Rt. 2007 s. 1573 heter det at domstolene ”etter omstendighetene bør utvise en viss tilbakeholdenhet”, mens det i Rt. 2015 s. 1388 heter at det ”må” utvises tilbakeholdenhet ved prøvingen.<sup>51</sup> I litteraturen blir tilbakeholdenhet av og til karakterisert som en frihet innenfor domstolenes prøvingskompetanse, bl.a. hos Boe.<sup>52</sup>

---

<sup>48</sup> Ringnes s. 879.

<sup>49</sup> Rt. 1975 s. 603 (s. 606).

<sup>50</sup> Rt. 2008 s. 1555 (avsnitt 40).

<sup>51</sup> Rt. 2007 s. 1573 avsnitt 49 og Rt. 2015 s. 1388 (avsnitt 257).

<sup>52</sup> Boe i Lov og rett 2007 nr. 2 s. 80–83.

## 4 Grunnleggende hensyn ved spørsmål om prøvingsintensiteten i patentsaker

### 4.1 Rettssikkerhet

Domstolens kontroll med forvaltningens myndighetsutøvelse er en viktig rettssikkerhetsgaranti.<sup>53</sup> Rettssikkerhetsbegrepet sies vanligvis å omfatte visse reelle hensyn.<sup>54</sup> Rekkevidden av tilbakeholdenhetsprinsippet etter gjeldende rett må drøftes i lys av de rettssikkerhetshensyn som gjør seg gjeldende. De ulike hensynene som kan innbefattes under rettssikkerhetsbegrepet kan etter omstendighetene gi anvisning på forskjellige løsninger.

Rettssikkerhetshensyn spiller størst rolle i avslagssaker, der det er patentsøkerens rettssikkerhet som må ivaretas. Adgangen til domstolsprøving regnes i seg selv som et element i begrepet rettssikkerhet.<sup>55</sup> Andre rettssikkerhetsverdier er betryggende beslutningsprosesser, upartiskhet, likebehandling og forutberegnelighet.<sup>56</sup> Tvistelovens regler om domstolsprosessen er utformet for å ivareta de nevnte hensynene. Reglene sikrer grundig saksopplysning gjennom kontradiksjon, muntlig saksbehandling og bevisumiddelbarhet.<sup>57</sup>

*Forutberegnelighet* antas i alminnelighet å ha mindre betydning ved tolking av prøvingsnormer enn ved tolking av materielle rettsregler.<sup>58</sup> Det må medregnes at oppfinnere eller investorer innretter seg etter de materielle reglene, og ikke etter hvor inngående prøvingen er.

Av større betydning er hensynet til *likebehandling*. Det er ønskelig at patenter meddeles etter en konsekvent linje, slik at oppfinnelser som representerer like store bidrag til teknikken behandles likt med hensyn til patentering. Forvaltningsorganene må ventes å holde oversikt over hvordan de tidligere har praktisert de vurderingstemaer loven gir anvisning på.<sup>59</sup>

---

<sup>53</sup> Se Bernt/Mæhle s. 152 og s. 380–381.

<sup>54</sup> Bernt/Mæhle s. 374 flg.

<sup>55</sup> *Ibid.*

<sup>56</sup> Blant annet Nygaard s. 164 og Bernt/Mæhle s. 377.

<sup>57</sup> Jens Edvin A. Skoghøy, *Tvisteløsning*, 2. utgave, Son 2014 s. 524–529 og s. 533–540.

<sup>58</sup> Jf. Vangsnes s. 151.

<sup>59</sup> Bernt/Rasmussen s. 54.

Domstolene treffer avgjørelser i patentspørsmål langt sjeldnere enn Patentstyret og KFIR, og har derfor ikke den samme muligheten til å se sakene i en større sammenheng.<sup>60</sup>

Tilbakeholdenhet fra domstolenes side kan bidra til at en unngår avvik fra den linjen som Patentstyret og KFIR har praktisert. Likebehandlingshensyn kan derfor tale for at domstolene i stor utstrekning bør være varsomme ved prøvingen av forvaltningens konkrete patenterbarhetsskjønn.

Etter min mening bør det imidlertid ikke legges for mye vekt på likebehandlingshensyn i patentsaker. Dersom vilkårene for patent er oppfylt, skal patent meddeles, og omvendt. Derfor er det viktigste å legge til rette for at det treffes materielt riktige avgjørelser slik at de som har rettskrav på patent blir meddelt patent. Patentretten skiller seg fra områder der forvaltningen har et slingringsmonn innenfor rammen av det som er lovlig og forsvarlig.

I patentlovens forarbeider heter det at ”rettssikkerhetsmessige hensyn tilsier en prøvelsesadgang ved de vanlige domstoler” og at

”[h]eri ligger ingen underkjennelse av den tekniske og juridiske sakkyndighet som Patentstyret er utstyrt med, eller av verdien av de rettigheter som er tilsikret patentsøkerne gjennom de detaljerte regler for patentmyndighetenes organisasjon og saksbehandling”.<sup>61</sup>

Uttalelsene viser at domstolsprøvingen anses påkrevd av rettssikkerhetshensyn, selv om forvaltningen i patentsaker er innrettet på en betryggende måte. Tilbakeholdenheten i avslagssaker kan ses som et kompromiss mellom hensynet til forvaltningens faglige kompetanse og hensynet til rettssikkerhet for patentsøkeren.

I rettspraksis har det vært fremhevet at domstolsprøving særlig er viktig ved vedtak som gjør inngrep overfor den enkelte.<sup>62</sup> I patentsakene er det ikke tale om inngrep i den enkeltes rettsfære. Rettssikkerhetshensyn er derfor ikke er like tungtveiende i patentrettslige spørsmål som for eksempel innenfor helse- og omsorgssektoren. Patentsøkeren har imidlertid *rettskrav* på patent, dersom det som søkes patentert oppfyller lovens vilkår, jf. patentloven 1.

---

<sup>60</sup> Se de tilsvarende argumentene for tilbakeholdenhet med overprøving av UNEs vedtak i Rt. 2015 s. 1388 (avsnitt 247).

<sup>61</sup> Ot.prp. nr. 36 (1965–1966) s. 38.

<sup>62</sup> Rt. 1995 s. 1427 (s. 1433) og Rt. 2007 side 1573 (avsnitt 52).

Rettsikkerhetshensyn begrunner at den endelige avgjørelsen av om det i det enkelte tilfelle foreligger et rettskrav eller ikke må høre under domstolene.

Ved drøftelse av tilbakeholdenhets rekkevidde i avslagssaker må det tas i betraktning at begrensninger i prøvingsretten er betenkelig i lys av rettsikkerhetshensyn. Om patent meddeles eller ikke kan være av avgjørende betydning for søkerens næringsvirksomhet. Særlig for nyetablerte virksomheter kan mulighetene for å overleve økonomisk bero på at det oppnås patentbeskyttelse for et produkt.

#### **4.2 Materielt riktige avgjørelser**

Oppnåelse av materielt riktige avgjørelser er et overordnet formål både ved den administrative patentprosessen og domstolsprosessen. Hensynet til materielt riktige avgjørelser kan henføres under rettsikkerhetsbegrepet, men fortjener en egen omtale i denne oppgavens sammenheng. Når Høyesterett fremhever forvaltningens fagtekniske innsikt og erfaring som begrunnelse for domstolenes tilbakeholdenhet, forutsettes det at forvaltningen er bedre egnet enn domstolene til å treffe materielt riktige avgjørelser.

Hensynet til materielt riktige avgjørelser er relevant ved klarlegging av hvor langt tilbakeholdenhetsprinsippet rekker etter gjeldende rett. For eksempel må betydningen av EPO-organenes eller utenlandske domstolers vurderinger bero på disse organenes og domstolenes forutsetninger for å treffe avgjørelser som er materielt riktige, sett i lys av norsk materiell patentrett.

Videre tilsier hensynet til materielt riktige avgjørelser at det er større grunn for domstolene til å være tilbakeholdne med å overprøve forvaltningens vurderinger der vurderingen er av utpreget fagteknisk art, sammenlignet med vurderinger som har et sterkere rettslig preg. Derfor kan det være grunn til å nyansere mellom de ulike patentvilkårene i patentloven §§ 1 og 2.

#### **4.3 Næringslivets interesser og bredere samfunnsmessige interesser**

I ugyldighetssakene kan næringslivets interesser og bredere samfunnsinteresser tale for at domstolene bør foreta en inngående prøving. Av de fellesnordiske lovforarbeidene som ligger til grunn for patentloven fremgår det at lovkomiteene var enige om at "hensynet til



erhvervslivet i almindelighed bør veje tungt”.<sup>63</sup> Patentretten er en enerett for oppfinneren, og innebærer en utestengelse av andre fra å utnytte den patenterte løsningen. Dersom Patentstyret meddeler patenter som ikke oppfyller lovens vilkår, innebærer det en ulovlig konkurransebegrensning. Konsekvensen er at næringsdrivende hindres fra å utøve virksomhet som de ellers ville ha vært berettiget til å utøve.

Saksøkeren i en ugyldighetssak vil dessuten være en part – som regel en konkurrent i næring – som ikke var involvert under Patentstyrets behandling av patentsøknaden. Tilbakeholdenhet fra domstolens side innebærer et innhugg i saksøkerens adgang til full domstolsprøving. Hensynet til saksøkerens rettssikkerhet må derfor tas i betraktning. I ugyldighetssakene sammenfaller hensynet til saksøkerens rettssikkerhet med næringslivets alminnelige interesse i domstolsprøvingen.

Videre er bredere samfunnsmessige interesser relevante for domstolsprøvingen. Patentretten skal gi de riktige incentivene til forskning og innovasjon.<sup>64</sup> Den alminnelige samfunnsinteresse i innovasjon taler for at domstolene må kontrollere at bare oppfinnelser som tilfører noe nytt og som gir et tilstrekkelig bidrag til tekniske fremskritt, belønnes med patentbeskyttelse.

Samtidig som innovasjon er i samfunnets interesse, har samfunnet et behov for friholdelse av eksisterende produkter, fremgangsmåter, etc. Domstolene er egnede til å avveie hensynet til patenthaverens behov for beskyttelse mot samfunnets behov for at abstrakte ideer og allerede eksisterende eller nærliggende tekniske løsninger forblir tilgjengelige for enhver.<sup>65</sup>

#### **4.4 Effektivitet**

Forvaltnings- og domstolsapparatet bør fungere på en slik måte at de involverte partene og organene ikke pålegges for store økonomiske og tidsmessige byrder. Effektivitetshensyn må avveies mot rettssikkerhetshensyn og hensynet til materielt riktige avgjørelser.

---

<sup>63</sup> Se Nordisk utredningsserie 1963: 6 Betenkning angående nordisk patentlovgivning (NU 1963) s. 127.

<sup>64</sup> Se NU 1963 s. 121 og s. 125.

<sup>65</sup> Ringnes s. 874.

Raske og rimelige løsninger kan på den ene siden gå på bekostning av kontradiksjon og grundig saksopplysning. Samtidig er en rask prosess mindre belastende for rettssystemet og mindre kostnadskrevenne for partene. Kostnadsnivået er i dag stort, og det internasjonale samarbeidet på patentområdet tar sikte på å øke effektiviteten, for eksempel gjennom det pågående arbeidet med *The Agreement on the Unified Patent Court (UPC)*.<sup>66</sup> Arbeidet tar sikte på å legge til rette for opprettelse av en enhetlig europeisk patentordning og en tilhørende spesialdomstol med myndighet til å behandle saker vedrørende enhetspatenter i alle kontraherende stater.

Hensynet til systemets effektivitet trekker i retning av at domstolene bør utvise tilbakeholdenhet ved prøvingen av forvaltningens vurderinger. Om domstolene skulle prøve forvaltningens vurdering av patenterbarhetsvilkårene fullt ut i alle tilfeller, ville det være mer ressurskrevende enn om den inngående prøvingen forbeholdes tilfeller der det er klare holdepunkter for å fravike forvaltningens skjønn.

Videre kan det antas at tilbakeholdenhet ved prøvingen bidrar til at færre patentsaker bringes inn for domstolene. Så lenge domstolene utviser tilbakeholdenhet ved prøvingen er sannsynligheten liten for å nå frem med en ugyldighetssak eller avslagssak uten at det er fremlagt nye opplysninger. I stedet for at tid og penger går med til at patentsøkeren skal prøve avslaget i rettssystemet, er det ønskelig at innovative personer og virksomheter bruker sine ressurser på produktivt og innovativt arbeid i tråd med patentlovgivningens formål.

---

<sup>66</sup> Se EPOs hjemmesider: <https://www.epo.org/law-practice/unitary/patent-court.html>.

## 5 Vilkårene for patentering i patentloven §§ 1 og 2

I dette kapitlet skal det gis en kort oversikt over innholdet i patenterbarhetsvilkårene i patentloven §§ 1 og 2.

Høyesterett har begrunnet domstolenes tilbakeholdenhet med forvaltningens tekniske innsikt og erfaringsgrunnlag. En gjennomgang av vilkårene for patent kaster lys over hvilken teknisk innsikt som kreves ved vurderingen, og hvilken betydning det kan ha at avgjørelsene treffes av et organ som har stor erfaring med behandling av saker etter loven.

### 5.1 Patentloven § 1 – oppfinnelse som kan utnyttes industrielt

Etter patentloven § 1 første ledd er det et vilkår for patent at det er gjort en ”oppfinnelse som kan utnyttes industrielt”. Isolert sett gir ordet ”oppfinnelse” lite veiledning i spørsmålet om hva som kan patenteres. Ordet trekker i retning av at det må være skapt noe nytt.

Nyhetskravet er imidlertid et selvstendig patenterbarhetsvilkår som fremgår av patentloven § 2, og som må holdes atskilt fra vurderingen av om det er gjort en ”oppfinnelse” i lovens forstand.

Patentloven § 1 annet ledd gir en opprømsing av visse frembringelser som i utgangspunktet faller utenfor lovens oppfinnelsesbegrep, f.eks. forretningsmetoder. De frembringelsene som er nevnt i annet ledd representerer eksempler på frembringelser som ikke er patenterbare i seg selv, jf. ordlyden ”noe som bare utgjør”. En patenterbar oppfinnelse kan likevel bygge på f.eks. en forretningsmetode, så lenge oppfinnelsen ikke ”bare utgjør” en forretningsmetode. Bestemmelsen i annet ledd gir begrenset veiledning i spørsmålet om hva en ”oppfinnelse” er.

Større veiledning til oppfinnelsesbegrepets innhold gir den fellesnordiske utredningen (NU 1963). I utredningen fremheves for det første at en oppfinnelse skal ha ”teknisk karakter”, noe som innebærer at ”der skal være tale om løsning af en opgave ved hjælp af naturkræfter, d.v.s. ved en lovbundet udnyttelse af naturens materie og energi”.<sup>67</sup> Oppfinnelsen må altså være en nødvendig (”lovbundet”) følge av utnyttelse av naturkrefter, og ikke bero på subjektive vurderinger.<sup>68</sup>

---

<sup>67</sup> NU 1963 s. 96.

<sup>68</sup> Se Stenvik 2013 s. 128.

Det understrekes i utredningen at det må skilles mellom oppfinnelser og ”den *rene opdagelse*, hvor der alene er tale om en erkendelse af noget allerede i naturen foreliggende, som blot ikke hidtil er kendt” (opprinnelig uth).<sup>69</sup> Oppfinnelser som bygger på en oppdagelse eller erkjennelse kan likevel patenteres.<sup>70</sup>

Videre fremgår det av utredningen at en oppfinnelse må ha ”teknisk effekt”:

”... opfindelsens særlige formål skal kunne virkeliggøres, således at det tekniske problem, opfindelsen vedrører, er løst. Det må for fagmanden være i det mindste sandsynligt, at den påståede effekt virkelig kan opnås ved opfindelsens udøvelse.”<sup>71</sup>

Når en skal ta stilling til om det foreligger en ”oppfinnelse”, må en altså vurdere om søknadsgjenstanden virker slik den skal. Kravet om at oppfinnelsen må ”virke” kan også sies å følge av ordlyden ”som kan utnyttes industrielt”.<sup>72</sup> Kravet om industriell utnyttelse har liten selvstendig betydning. Hvis det foreligger en teknisk effekt, vil frembringelsen som regel kunne utnyttes på ett eller annet næringsområde (i motsetning til frembringelser som bare har privat bruksområde) og dermed oppfylle kravet om industriell utnyttelse.<sup>73</sup>

Endelig må en oppfinnelse være reproduserbar. Reproduserbarhet vil si at en ”ved den gentagne, rette udøvelse af opfindelsen kan være sikker på at opnå det ved opfindelsen tilsigtede resultat”.<sup>74</sup> Når det heter at en skal kunne være ”sikker”, må det bety at riktig utøvelse av oppfinnelsen skal frembringe det ønskede resultat uten at en behøver å foreta intellektuelle eller andre subjektive vurderinger, og uten at det kreves spesielt heldige omstendigheter.<sup>75</sup>

---

<sup>69</sup> NU 1963 s. 96.

<sup>70</sup> NU 1963 s. 97.

<sup>71</sup> *Ibid.*

<sup>72</sup> Jf. Stenvik 2013 s. 123.

<sup>73</sup> Se NU 1963 s. 98 og Stenvik 2013 s. 147.

<sup>74</sup> NU 1963 s. 97.

<sup>75</sup> Jf. Stenvik 2013 s. 132–133.

## 5.2 Patentloven § 2 – nyhet og oppfinnelseshøyde

Patentloven § 2 første ledd første punktum fastslår at patent bare meddeles på oppfinnelser ”som er nye i forhold til hva som var kjent før patentsøknadens inngivelsesdag, og som dessuten skiller seg vesentlig fra dette”. Bestemmelsen gir uttrykk for de to patenterbarhetsvilkårene som det oftest strides om i praksis: kravet om at oppfinnelsen må utgjøre en nyhet og kravet om at oppfinnelsen i tillegg må skille seg vesentlig fra det som var kjent på søknadsdagen (oppfinnelseshøyde).

Vurderingen av om vilkårene i § 2 er oppfylt forutsetter at patentkravene i søknaden tolkes, slik at det fastslås hva det søkes patent på. Resultatet av tolkningen skal sammenlignes med hva som var kjent før søknadens inngivelsesdag. Patentloven § 2 annet ledd presiserer hva som anses som kjent: ”alt som er blitt alment tilgjengelig, enten dette er skjedd ved skrift, foredrag, utnyttelse eller på annen måte”.<sup>76</sup> All den informasjon som faller inn under bestemmelsens definisjon av ”kjent” sammenfattes vanligvis under betegnelsen ”teknikkens stand”.<sup>77</sup>

De enkelte dokumentene eller gjenstandene som kan være relevante for vurderingen av om søknaden oppfyller kravene til nyhet og oppfinnelseshøyde, herunder for eksempel fagartikler, patenter og patentsøknader, produkter i handelen, bruksanvisninger osv., betegnes ”mothold”.<sup>78</sup>

Ved nyhetsvurderingen sammenlignes patentsøknaden med ett og ett mothold.<sup>79</sup> Bare dersom ett enkelt mothold foregriper alle trekkene i patentsøknaden, er motholdet nyhetshindrende for patentsøknaden. For at et mothold skal foregripe patentsøknaden kreves det ikke at alle patentsøknadens trekk må fremgå uttrykkelig av motholdet. Informasjonen som fremgår av motholdet må for det første suppleres med informasjon som følger av andre dokumenter eller gjenstander som motholdet uttrykkelig henviser til.<sup>80</sup> For det andre må motholdet suppleres

---

<sup>76</sup> I tillegg anses innholdet i en tidligere inngitt patentsøknad kjent selv om denne ikke var gjort allment tilgjengelig på den senere søknadens inngivelsesdag.

<sup>77</sup> Stenvik 2013 s. 173.

<sup>78</sup> *Ibid.*

<sup>79</sup> Se Stenvik 2013 s. 200.

<sup>80</sup> Stenvik 2013 s. 201 med henvisning til EPO-praksis, bl.a. T 153/85 AMOCO CORPORATION/Alternative claims (1988) EPOR 116.

med informasjon som tilhører ”fagets alminnelige kunnskap”, dvs. kunnskap og innsikt som en fagperson på det aktuelle tekniske området må anses å være i besittelse av og informasjon som er å finne i lett tilgjengelige databaser som vanligvis brukes på området.<sup>81</sup>

Hvis oppfinnelsen på søknadens inngivelsesdag ikke kunne utledes direkte og utvetydig av et mothold når dette sees i lys av dokumenter som motholdet henviser til og fagets alminnelige kunnskap, er nyhetskravet oppfylt.<sup>82</sup>

I tillegg til at oppfinnelsen må være ny, kreves det at den ”skiller seg vesentlig” fra teknikkens stand. Ordlyden indikerer en terskel. Det følger av fast praksis i Norge at en oppfinnelse ikke har oppfinneshøyde dersom fagpersonen basert på kjent teknikk ville prøvd å utøve oppfinnelsen med rimelig forventning om å lykkes.<sup>83</sup>

Oppfinneshøydevurderingen er mer sammensatt enn nyhetsvurderingen, fordi to eller flere mothold kan sees i sammenheng. Spørsmålet er om oppfinnelsen på bakgrunn av relevante mothold og fagets alminnelige kunnskap fremstår som nærliggende for en gjennomsnittlig fagperson.<sup>84</sup>

I den nordiske fellesutredningen fremheves det at oppfinneshøydevurderingen er skjønsmessig, og at det er en gradvis overgang fra de oppfinnelser som representerer en for liten *grad av nyskapsel* til de patenterbare oppfinnelsene.<sup>85</sup> Kravet om oppfinneshøyde er dessuten relativt, slik at terskelen kan være høyere på områder der den tekniske utviklingen skjer raskt, sammenlignet med områder der utviklingen har stagnert.<sup>86</sup> Patentloven skal gi incentiver til forskning og innovasjon, og må samtidig hensynta at en stor tetthet av patenter kan føre til at rommet for nye fremskritt beslaglegges.

---

<sup>81</sup> Stenvik 2013 s. 201, jf. T 939/92 AGREVO/Triazole sulphonamides (1996) EPOR 171 s. 179 og T 890/02 BAYER/Chimeric gene O.J. EPO 2005, 497.

<sup>82</sup> Se Patentstyrets annen avdelings kjennelse PS-2010-7886 og Stenvik 2013 s. 203.

<sup>83</sup> Patentstyrets annen avdelings kjennelse PS-2008-7616.

<sup>84</sup> NU 1963 s. 127.

<sup>85</sup> *Ibid.*

<sup>86</sup> *Ibid.*



### 5.3 Nyhet og oppfinneshøyde skal vurderes fra en gjennomsnittlig fagpersonens ståsted

Ved vurderingen av om kravene om nyhet og oppfinneshøyde er oppfylt skal rettsanvenderen anlegge perspektivet til en gjennomsnittlig fagperson innenfor det aktuelle tekniske området.<sup>87</sup> Det avgjørende er altså ikke om oppfinnelsen var nærliggende for dommeren eller for oppfinneren selv.<sup>88</sup> At en ved anvendelse av lovens vilkår må sette seg i en fagpersonens sted, har betydning for om forvaltningen eller domstolene er best egnet til å foreta vurderingen.

Fagpersonbegrepet i patentretten henviser ikke til kunnskap som en virkelig gjennomsnittsperson innen faget antas å besitte. Fagpersonen er en imaginær person som forutsettes å ha tilgang til teknikkens stand i sin helhet, men som bare forutsettes å ta i bruk den kunnskap som en gjennomsnittlig tekniker – uten kjennskap til oppfinnelsen – ville ha tatt i bruk, stilt overfor det problem som oppfinnelsen tar sikte på å løse.<sup>89</sup>

I den fellesnordiske utredningen forutsettes fagpersonen å være i stand til ”ved sin kombinationsevne, f. eks. ved at kombinere flere kendte forhold, at foretage også visse nye, nærliggende konstruksjoner”.<sup>90</sup> Ifølge rettspraksis kan det etter omstendighetene legges til grunn at fagpersonen har kunnskap fra flere fagområder, jf. Biomar-saken, der Patentstyrets annen avdeling la til grunn at fagpersonen var i besittelse av både ernæringsfaglig og veterinærmedisinsk kunnskap, når problemet med bekjempelse av katarakt i laks skulle løses. Høyesterett fulgte ikke patentsøkerens anførsler om at den veterinærmedisinske kunnskapen var nærliggende bare i etterpåklokskapens lys og derfor ikke kunne tas i betraktning.<sup>91</sup>

Det er videre lagt til grunn i praksis at fagpersonen unntaksvis kan anses å bestå av et sammensatt team av teknikere.<sup>92</sup>

---

<sup>87</sup> NU 1963 s. 126.

<sup>88</sup> Are Stenvik, “Oversikt over kravet til oppfinneshøyde etter norsk patentrett”, *Tidsskrift for forretningsjus*, 1996 nr. 4 s. 1–18 (s. 3).

<sup>89</sup> Stenvik 2013 s. 197–198.

<sup>90</sup> NU 1963 s. 127.

<sup>91</sup> Rt. 2008 s. 1555 (avsnitt 46).

<sup>92</sup> LB-2008-66692 og Stenvik 2013 s. 197.

## 6 Saksbehandlingen i patentsaker

På patentrettens område har Høyesterett begrunnet domstolenes tilbakeholdenhet med forvaltningens faglige kompetanse og erfaringsgrunnlag. Derfor er det av interesse å redegjøre for saksbehandlingen og saksbehandlingsorganenes sammensetning, med særlig fokus på i hvilken grad organene, herunder domstolene, er innrettet på en måte som ivaretar behovet for fagteknisk og patentrettslig innsikt.

Enkelte relevante sider ved saksbehandlingen utdypes under drøftelsen av tilbakeholdenhetsprinsippets rekkevidde i kapittel 7. Saksbehandlingen innenfor EPO omtales for eksempel i kapittel 7.4.

### 6.1 Nærmere om Patentstyret og KFIR

Patentstyret er Norges patentmyndighet, jf. patentloven § 7. Patentstyret er et forvaltningsorgan som har til primær oppgave å behandle saker om registrering av rettigheter etter de enkelte lovene om industrielle rettigheter.<sup>93</sup> Patentstyret skal dessuten legge til rette for innovasjon og verdiskaping ved å være et kompetansesenter for industrielle rettigheter, jf. patentstyrelova § 1 siste punktum. Jeg vil behandle den delen av Patentstyrets virksomhet som gjelder meddelelse av patenter etter patentloven.

Hvis Patentstyret finner at en patentsøknad oppfyller patentlovens materielle vilkår, skal patent meddeles såfremt søknaden også oppfyller lovens formelle krav. Hvis vilkårene ikke er oppfylte, skal søkeren underrettes om dette og oppfordres til å uttale seg eller foreta retting, jf. patentloven § 15 første ledd. Hvis vilkårene for patent fortsatt ikke er oppfylte etter søkerens uttalelse, og søkeren har hatt anledning til å uttale seg på nytt, skal søknaden avslås, jf. patentloven § 16. Søkeren kan påklage avslaget til KFIR.

Patentstyrets og KFIRs virksomhet er nærmere regulert i patentstyrelova.<sup>94</sup> Loven suppleres av alminnelige forvaltningsrettslige regler om saksbehandlingen. Forvaltningsloven<sup>95</sup> kapittel VI om klage og omgjøring gjelder likevel ikke, jf. patentstyrelova § 5.

---

<sup>93</sup> Prop. 94 L (2011–2012) s. 6.

<sup>94</sup> Lov 22. juni 2012 nr. 58 om Patentstyret og Klagenemnda for industrielle rettar (patentstyrelova).

<sup>95</sup> Lov 10. februar 1967 om behandlingssåten i forvaltningssaker (forvaltningsloven).

Frem til ikrafttredelsen av patentloven 1967 var Patentstyrets annen avdelings avgjørelser endelige, og kunne ikke bringes inn for domstolene. Da patentloven ble vedtatt hadde det blitt et vanlig syn at domstolene skulle utøve kontroll med forvaltningens virksomhet. Loven innførte en tidsbegrenset adgang til å bringe et avslag på en patentsøknad inn for retten.<sup>96</sup> Frem til patentstyrelova trådte i kraft den 1. april 2013 var Patentstyret organisert med to avdelinger og én felles direktør for begge avdelinger, i henhold til den tidligere styreloven 1910.<sup>97</sup> Under den gamle ordningen behandlet Patentstyrets første avdeling patentsøknader, mens annen avdeling behandlet klagesaker.

Behandlingen av patentsøknader i Patentstyret følger patentretningslinjene, som Patentstyret selv har fastsatt med hjemmel i patentstyrelova.<sup>98</sup> Søknadene behandles og avgjøres av ingeniører, som regel med bakgrunn fra det tekniske område som patentsøknaden gjelder. Under saksbehandlingen kan ingeniørene konferere med Patentstyrets patentjuridiske rådgivere i rettslige spørsmål.

Så snart Patentstyrets saksbehandler har sett til at søknaden oppfyller lovens formelle krav, iverksettes en såkalt nyhetsgransking. Formålet med nyhetsgranskingen er å legge til rette for vurderingen av om søknadsgjenstanden er ny og innehar oppfinnelseshøyde, gjennom kartlegging av hvilke tekniske løsninger som finnes og hvilken kunnskap som er tilgjengelig på det aktuelle tekniske området.<sup>99</sup>

Granskingen munner ut i en granskingsrapport, som skal gi en oversikt over dokumenter som er relevante for patenterbarhetsvurderingen. Deretter skal søknaden prøves med sikte på om den beskriver en oppfinnelse som søkeren har krav på beskyttelse for. Nyhetsgranskingen tar i henhold til patentretningslinjene sikte på å omfatte alt relevant materiale.<sup>100</sup> Patentstyret er forpliktet etter forvaltningsloven § 17 til å påse at saken er så godt opplyst som praktisk mulig før en avgjørelse treffes. Det kan imidlertid ikke forventes at Patentstyret skal finne frem til alle mulige innvendinger mot en patentsøknad.<sup>101</sup> Derfor er det vanlig å si at Patentstyrets

---

<sup>96</sup> Ot.prp. nr. 36 (1965–1966) s. 11.

<sup>97</sup> Lov 2. juli 1910 nr. 7 om Styret for det industrielle retsvern [opphøvet].

<sup>98</sup> Forskrift 1. mars 2013 nr. 246 til patentstyrelova (patentstyrelova).

<sup>99</sup> Se patentretningslinjene del B.

<sup>100</sup> Patentretningslinjene Del B kapittel III punkt 2.1.

<sup>101</sup> Slik Mellbye s. 345.

meddelelse av patent innebærer en *presumsjon* for patentrett.<sup>102</sup> Det er likevel grunn til å understreke at elektroniske granskingsverktøy og databaser gir svært gode muligheter for grundige søk i litteratur og i eldre patentsøknader.<sup>103</sup>

Patentstyrets saksbehandling foregår i all hovedsak skriftlig. Saksbehandlingen er forenklet sammenlignet med domstolenes saksbehandling. Det er derfor en mulighet for at sakene vil være bedre opplyst for domstolene.

Dersom søkeren er uenig i avslag på patentsøknad, kan vedtaket påklages til KFIR. I motsetning til tidligere Patentstyrets annen avdeling, er KFIR et uavhengig klageorgan som er underlagt Nærings- og fiskeridepartementet.<sup>104</sup>

I likhet med Patentstyrets saksbehandling er KFIRs saksbehandling i utgangspunktet skriftlig. Dersom KFIR anser det formålstjenlig, kan nemnden på eget initiativ eller etter partenes anmodning beslutte at det skal avholdes muntlig forhandling. Ifølge KFIRs retningslinjer skal anmodning om muntlig forhandling søkes etterkommet.<sup>105</sup> Parten har imidlertid ikke noe krav på muntlig forhandling. Det vil være opp til KFIRs skjønn om partsmøte eller muntlige forhandlinger skal avholdes. Kravet om at saken skal være så opplyst som mulig etter forvaltningsloven § 17 vil imidlertid innebære at partsmøte eller muntlige forhandlinger må avholdes dersom dette er nødvendig for å sikre en forsvarlig opplysning av saken.<sup>106</sup>

For å sikre uavhengighet og for å legge til rette for kontinuitet og en effektiv saksbehandling, er lederen og nestlederen i KFIR fulltidsansatte.<sup>107</sup> De andre medlemmene har sine verv på deltid, og oppnevnes for en periode på inntil fem år med mulighet til ny oppnevning flere ganger. KFIRs leder og nestleder er jurister som skal oppfylle de krav som stilles til

---

<sup>102</sup> Se Mellbye s. 347.

<sup>103</sup> Se patentretningslinjene Del B kapittel III punkt 2.1 og punkt 3.1 om de ulike databasene som er tilgjengelige for Patentstyret.

<sup>104</sup> Se Prop. 94 L (2011–2012) s. 3.

<sup>105</sup> KFIRs retningslinjer § 5.

<sup>106</sup> Prop. 94 L (2011–2012) s. 11.

<sup>107</sup> Se Prop. 94 L (2011–2012) s. 7.

dommere, mens behovet for fagteknisk innsikt forutsettes ivaretatt ved at de andre medlemmene enn lederen og nestlederen skal ha teknisk kompetanse.<sup>108</sup>

## 6.2 Domstolsbehandlingen

Domstolsbehandlingen i patentsaker følger i utgangspunktet tvistelovens alminnelige regler.<sup>109</sup> Visse særregler gjelder likevel for patentsakene. Det stilles ikke noe krav om forlikrådsbehandling, jf. tvisteloven § 6-2 første ledd bokstav c, og patenters gyldighet kan ikke prøves prejudisielt av domstolene i inngrepssaker, jf. patentloven § 61.<sup>110</sup> Viktigere ved spørsmål om prøvingsintensiteten er særregelen om at Oslo tingrett er tvungent verneting blant annet i ugyldighetssaker og avslagssaker, jf. patentloven § 63.

Begrunnelsen for bestemmelsen om tvungent verneting ved Oslo tingrett er målsetningen om ensartet praksis og kompetanseoppbygging i domstolen.<sup>111</sup> Bestemmelsens første ledd nr. 7, som fastslår at regelen om tvungent verneting gjelder for inngrepssaker, ble tilføyd med virkning fra 1. juli 2013.<sup>112</sup> Bakgrunnen for endringen var dels at det er praktisk at inngrepssakene hører til samme verneting som ugyldighetssakene siden ugyldighetssaker ofte reises som motsøksmål til et forutgående inngrepssøksmål, og dels ønsket om å legge ytterligere til rette for ensartet praksis og kompetanseoppbygging.<sup>113</sup>

Endringen, som altså inntrådte etter at Høyesterett i Biomar-dommen stadfestet tilbakeholdenhetsprinsippet som gjeldende rett, bidrar til at domstolene får noe større erfaring med behandling av patentrettslige spørsmål enn de tidligere gjorde.

---

<sup>108</sup> Patentstyrelova § 3 tredje ledd, jf. Prop L. (2011–2012) s. 7, jf. domstoloven § 53.

<sup>109</sup> Lov 17. juni 2005 nr. 90 om mekling og rettergang i sivile tvister (tvisteloven).

<sup>110</sup> Regelen i patentloven § 61 er kritisert i Stenvik 2013 s. 275, og er fraveket i saker om midlertidig forføyning, jf. Rt. 2004 side 763.

<sup>111</sup> NOU 2001:32 B Rett på sak s. 681 og 689, Ot.prp. nr. 36 (1965–1966) s. 54, jf. NU 1963: 6 s. 378.

<sup>112</sup> Lov 31. mai 2013 nr. 25 om endringer i lovgivningen om industrielt rettsvern m.m.

<sup>113</sup> Prop. 81 L (2012–2013) Endringer i lovgivningen om industrielt rettsvern m.m. (styrking av håndhevingsreglene) s. 85.

På grunn av regelen om tvungent verneting ved Oslo tingrett, skal det forutsetningsvis opparbeides patentrettslig erfaring også i Borgarting lagmannsrett.<sup>114</sup> Lagmannsretten skal derfor kunne settes med én eller flere dommere som har patentrettslig erfaring.

I tingretten og lagmannsretten er det vanlig at retten i patentsaker settes med teknisk kyndige meddommere, jf. tvisteloven § 9-12. Meddommerne vil ha gode forutsetninger for å tilegne seg sakens faktiske side, men har vanligvis begrenset erfaring med patenter og patentrettslige spørsmål.

Sammenlignet med domstolene, kommer en ikke unna at forvaltningen (særlig Patentstyret) får et større erfaringsgrunnlag knyttet til hvor grensene går for de ulike patenterbarhetsvilkårene. Antall søknader som behandles av Patentstyret har falt etter Norges tiltrødelse til EPC, fordi patentsøkere nå kan oppnå europeisk patent som gjelder i Norge i stedet for å søke til Patentstyret.<sup>115</sup> Patentstyret behandler uansett et langt større antall saker enn domstolene. Det er grunn til å anta at erfaringsgrunnlaget gir forvaltningen gode forutsetninger for å vurdere om terskelen for patentering er oppnådd, særlig ved anvendelse av oppfinnelseshøydevilkåret.

Når det kommer til det faktiske grunnlaget for domstolenes avgjørelser, er utgangspunktet at de samme regler om bevisføring og bevisbyrde gjelder i patentsaker, som i andre saker. Som allerede nevnt kan partene innhente sakkyndige vitner. Partene kan også innhente vitner til å forklare seg om faktiske forhold av betydning for saken. Den omfattende vitneførselen som er vanlig ved domstolsbehandling kan føre til at saken står i et annet lys for domstolene enn den gjorde for forvaltningen.

Generelt brukes det langt større ressurser ved domstolsbehandling enn det som er vanlig for forvaltningen. Rettens adgang til å eksaminere vitnene kan bidra til oppklaring av eventuelle misforståelser som kan ha ligget til grunn for forvaltningsavgjørelsen. Forskjellen fra saksopplysningsmulighetene for KFIR er mindre, ettersom det ligger bedre til rette for

---

<sup>114</sup> Prop. 81 L (2012–2013) s. 85.

<sup>115</sup> Ifølge St.prp. nr. 53 (2006–2007) s. 7, utgjorde søknader fra utenlandske patentsøkere rundt 80 % av Patentstyrets søknadsmasse før Norges tilslutning til konvensjonen.

mundlige forhandlinger og vitneinnkalling ved KFIRs saksbehandling, sammenlignet med Patentstyrets behandling.

## 7 Rekkevidden av tilbakeholdenhetsprinsippet ved prøving av forvaltningens patenterbarhetsvurdering

### 7.1 Rettslige utgangspunkter

Patentloven bygger på en funksjonsfordeling mellom Patentstyret og domstolene.<sup>116</sup> Patentstyret har myndighet til å meddele patenter, mens domstolene blant annet har myndighet til å kjenne patenter ugyldige og til å avgjøre tvister om patetinngrep mellom private. Domstolenes myndighet til å kjenne patenter ugyldige innebærer at domstolene i mange tilfeller må overprøve vurderinger som Patentstyret har foretatt ved patentmeddelelsen. I tillegg har domstolene myndighet til å direkte overprøve KFIRs vedtak i avslagssaker. Spørsmålet er hvor langt prinsippet om tilbakeholdenhet ved domstolenes prøving av forvaltningens patenterbarhetsvurdering rekker og hvilke faktorer som er relevante for intensiteten i domstolenes prøving.

I Rt. 1975 s. 603 (Swingball) ble det fra statens side anført at domstolene ikke har kompetanse til å overprøve Patentstyrets annen avdelings konkrete vurdering etter patentloven § 2. Saken gjaldt avslag på søknad om patent på ”innretning for feste av line til ball” med sikte på bruk i et ballspill. Staten mente blant annet at patentlovens forarbeider forutsatte at Patentstyrets vurdering var unntatt fra prøvingsadgangen. Høyesterett fant derimot at forarbeidene ikke ga anvisning på noe unntak fra prøvingsadgangen.

Patentlovens forarbeider konstaterer at ”[o]mfanget av domstolenes prøvelsesadgang bør være det samme som ved den alminnelige prøvelse av forvaltningsakter”.<sup>117</sup> Høyesterett konkluderte derfor med at domstolene har kompetanse til å overprøve Patentstyrets vurdering. Førstvoterende understreket imidlertid ”at det er all grunn for domstolene til å vise tilbakeholdenhet med å fravike Patentstyrets avgjørelser i betraktning av den spesielle sakkunnskap og det brede erfaringsgrunnlag som Styret sitter inne med”.<sup>118</sup>

Rt. 2008 s. 1555 (Biomar) gjaldt prøving av annen avdelings avslag på en patentsøknad som gjaldt tilsetning av stoffet histidin i laksefôr til bekjempelse av katarakt i laks. Saksøkeren

---

<sup>116</sup> Ot.prp. nr. 36 (1965–1966) s. 38.

<sup>117</sup> Ot.prp. nr. 36 (1965–1966) s. 38.

<sup>118</sup> Rt. 1975 s. 603 (s. 606).



(patentsøkeren) argumenterte for at Swingball-dommens forutsetning om tilbakeholdenhet måtte settes til side. Det ble særlig anført at Høyesteretts henvisning til Patentstyrets fagkunnskap ikke slår til, fordi tingretten og lagmannsretten er satt med sakkyndige meddommere, som i større grad enn Patentstyrets saksbehandlere besitter en fagkunnskap som er spesielt tilpasset sakens særlige behov.<sup>119</sup> Til dette uttalte førstvoterende på vegne av en enstemmig Høyesterett:

”Uansett om dette i seg selv skulle være korrekt, peker jeg på at grunnen for domstolenes tilbakeholdenhet ikke minst ligger i at Patentstyret vil ha et bredt erfaringsgrunnlag knyttet til hvor grensene går for de ulike patentvilkår, jf. det jeg har sitert fra Swingball. Jeg finner ikke grunnlag for å fravike den forutsetningen om domstolenes tilbakeholdenhet ved overprøving av Patentstyrets vedtak, som kom til uttrykk i Swingball-saken.”<sup>120</sup>

Uttalelsen gjør det klart at det gjelder et prinsipp om at domstolene skal være tilbakeholdne ved prøvingen av forvaltningens vurdering av om vilkårene for patent er oppfylt. Den følgende drøftelsen av tilbakeholdenhetsprinsippet rekkevidde må særlig bygge på den begrunnelse Høyesterett har gitt. Om prinsippet gjør seg gjeldende i det enkelte tilfelle må vurderes konkret. Drøftelsen av prinsippet rekkevidde i avsnitt 7.2 til 7.8 tar form av en ikke-uttømmende analyse av momenter som har betydning for vurderingen.

Både Swingball-saken og Biomar-saken gjaldt overprøving av avslag på søknad om patent. Uttalelsene om tilbakeholdenhet er imidlertid generelt formulert, og den begrunnelse som Høyesterett anfører for tilbakeholdenhet gjør seg like mye gjeldende i ugyldighetssaker som i avslagssaker. Det er derfor grunn til å anta at prøvingsnormen er forutsatt å skulle gjelde for begge sakstyper, noe som også er lagt til grunn i lagmannsrettspraksis.<sup>121</sup>

Enkelte særlige spørsmål gjør seg riktignok gjeldende for de to sakstypene, men det er så mange fellesspørsmål av betydning for prøvingsintensiteten at den følgende drøftelsen ikke vil bygge på noe kategorisk skille mellom avslagssaker og ugyldighetssaker. Der det er grunn til å sondre mellom ugyldighetssaker og avslagssaker vil dette påpekes underveis.

---

<sup>119</sup> Rt. 2008 s. 1555 (avsnitt 39).

<sup>120</sup> Rt. 2008 s. 1555 (avsnitt 40).

<sup>121</sup> Se LB-2012-171734 og LB-2010-103765.

## 7.2 Nye mothold

I ugyldighetssaker fremsettes det ofte nye mothold som følge av at saksøkeren typisk setter inn store granskingsressurser i saken, for eksempel fordi vedkommende selv er saksøkt i en inngrepssak eller har mye å tjene på å slippe å måtte inngå lisensavtale med patenthaveren. Det er derfor et praktisk spørsmål hvilken betydning det har for prøvingen at det er fremlagt nye mothold.

I avslagssaker er det alminnelig antatt at staten som saksøkt ikke kan fremlegge nye mothold eller presentere nye avslagsgrunner under domstolsbehandlingen.<sup>122</sup> Spørsmålet om adgangen til å fremlegge nye mothold i avslagssaker har imidlertid ikke fått noen avklaring i rettspraksis. Spørsmålet vil bare kunne bli aktuelt i helt sjeldne tilfeller; som saksøkt vil staten normalt ikke foreta noen ytterligere granskning som kan frembringe nye mothold.

Er det fremlagt mothold som ikke har vært vurdert av Patentstyret, og retten finner at de nye motholdene fører til at patentet er ugyldig, finner det ikke sted noen egentlig overprøving av Patentstyrets vurdering. Dersom retten baserer sin avgjørelse på nye mothold, kan retten derfor se bort fra Patentstyrets vurdering. Det kan bare legges til grunn at Patentstyret har vurdert de motholdene som fremgår av patentsøknaden eller granskingsrapporten.<sup>123</sup>

Det kan heller ikke være grunn til å utvise tilbakeholdenhet i tilfeller der retten til dels bygger på nye mothold, og til dels på mothold som var fremme for Patentstyret. Patentstyret vurderte kanskje om søknaden hadde oppfinneshøyde i lys av motholdene A og C, mens tingretten skal vurdere oppfinneshøyde i lys av A og B. I en slik situasjon er det ikke hensiktsmessig å legge vekt på Patentstyrets vurdering av spørsmålet om oppfinneshøyde. Ved nyhetsvurderingen vil det likefullt være grunn til tilbakeholdenhet med å fravike forvaltningens syn på hvorvidt mothold A er nyhetshindrende, siden hvert mothold skal vurderes for seg.

---

<sup>122</sup> Se Stenvik 2013 s. 111–112.

<sup>123</sup> TOSLO-2008-102316 kan nevnes til illustrasjon. Her ble det forgjeves anført av saksøkte i en ugyldighetssak at det måtte legges til grunn at Patentstyret kjente et mothold, selv om det ikke kom frem av vedtaket at motholdet var vurdert.

### **7.3 Øvrige forskjeller i det faktiske avgjørelsesgrunnlaget – særlig om rettens avgjørelsesgrunnlag i avslagssaker**

Det neste spørsmålet er hvilken betydning det har at saken forøvrig er bedre opplyst for retten i tilfeller der retten baserer sin avgjørelse på de samme forhold som ble vurdert av Patentstyret (i ugyldighetssaker) eller KFIR (i avslagssaker).

I ugyldighetssaker er det ikke tvilsomt at retten kan bygge både på nye bevisfakta og på faktiske omstendigheter som har inntrådt etter at patent ble meddelt (nye rettsfakta). Patentet kan for eksempel kjennes ugyldig fordi etterfølgende hendelser viser at oppfinnelsen likevel ikke løser det tekniske problem som Patentstyret la til grunn at den løste. I den grad retten bygger på slike nye faktiske omstendigheter, er det ikke grunn til å utvise tilbakeholdenhet med Patentstyrets vurdering.

En situasjon hvor det fremstår som mer tvilsomt om domstolene skal være tilbakeholdne med prøvingen har en der retten skal treffe sin avgjørelse ut fra de faktiske forholdene på tidspunktet for patentmeddelelsen eller avslaget, men hvor det er fremlagt nye bevis som kan belyse de faktiske forholdene på det avgjørende tidspunktet (bevisfakta). Det hender ofte i praksis at det i ugyldighetssaker for tingretten anføres fra saksøktens side at retten må vise tilbakeholdenhet ved prøvingen av Patentstyrets vurdering av nyhet og oppfinnelseshøyde, mens det fra saksøkersiden fremholdes at avgjørelsesgrunnlaget for retten er bedre enn det var for Patentstyret, og at det derfor ikke skal utvises noen tilbakeholdenhet.

I avslagssaker er det noe usikkert hvor langt retten kan gå i å ta hensyn til bevis som ikke var fremme for KFIR. Før det drøftes hvilken betydning det har for prøvingen at det er fremlagt nye bevisfakta, må det redegjøres nærmere for rettens avgjørelsesgrunnlag i avslagssaker. Det er en sterk sammenheng mellom avgjørelsesgrunnlag og prøvingsintensitet.

Domstolsprøvingen i avslagssaker betegnes i juridisk litteratur som en ”legalitetskontroll”.<sup>124</sup> Betegnelsen sikter til at gjenstanden for tvisten er om avslaget var lovlig.<sup>125</sup> Hvis retten kommer til at patent skulle ha vært meddelt, er KFIRs vedtak ugyldig. Saken henvises i så fall tilbake til Patentstyret for fortsatt behandling. Med utgangspunkt i at domstolsprøvingen i

---

<sup>124</sup> Se Mellbye s. 340.

<sup>125</sup> Se Mellbye s. 347.

avslagssaker betraktes som en legalitetskontroll kan det spørres i hvilken grad retten kan ta nye bevisfakta i betraktning ved prøvingen i avslagssaker. Mellbyes artikkel om legalitetskontrollen fremmer det syn at avslagskontrollen skal holdes strengt til det materiale som forvaltningen bygget på ved sin avgjørelse.<sup>126</sup>

Det alminnelige forvaltningsrettslige utgangspunkt i dag er at domstolene ved gyldighetsprøving av forvaltningsvedtak skal bygge på faktum på avgjørelsestidspunktet, men at det er adgang til å fremlegge nye bevisfakta.<sup>127</sup>

Effektivitetshensyn kan anføres i retning av at domstolene bør være avskåret fra å ta nye bevis i betraktning i avslagssaker, fordi det kan stimulere patentsøkeren til å sørge for en fullstendig saksopplysning under den forvaltningsmessige behandlingen av saken. Stenvik (2001) nevner at domstolene kan ta hensyn til alt relevant materiale som fremlegges i ugyldighetssaker, men at det kan stille seg annerledes i avslagssaker på grunn av ”de tids- og ressursmessige hensyn som der taler for at søknadsbehandlingen ikke bør fortsette i årevis, gjennom stadig nye instanser”.<sup>128</sup>

Et argument i motsatt retning er at patentsøkeren i utgangspunktet ikke har like gode kontradiksjonsmuligheter for KFIR som for domstolene. Kontradiksjonsmuligheten er imidlertid ikke mye dårligere dersom en tar i betraktning muligheten til muntlig forhandling for KFIR, og at slike anmodninger vanligvis etterkommes. Under den muntlige forhandling vil patentsøkeren kunne føre vitner, og dermed sørge for at saken blir tilnærmet like godt opplyst som ved en domstolsbehandling.

Det vil kunne ramme søkeren hardt om domstolene skal være avskåret fra å ta det nye bevismaterialet i betraktning, og det kan ikke utelukkes at det er gode grunner til at søkeren ikke har kunnet frembringe de samme bevisene for KFIR som for domstolene. Rettssikkerhetshensyn taler derfor for at domstolene må ta i betraktning nytt bevismateriale i avslagssaker.

---

<sup>126</sup> Mellbye op.cit.

<sup>127</sup> Jf. Rt. 2012 s. 1985, Rt. 2007 s. 1815 og NOU 2001: 32 B s. 703.

<sup>128</sup> Are Stenvik, *Patenters beskyttelsesomfang*, Oslo 2001 s. 624.

Plenumsavgjørelsen inntatt i Rt. 2012 s. 1985 bygger på det syn at domstolene holder seg på riktig side av kompetansedelingen mellom domstoler og forvaltning, så lenge de ikke bygger på nye rettsfakta.<sup>129</sup> Plenumsavgjørelsen gir uttrykk for gjeldende syn i Høyesterett på forholdet mellom domstoler og forvaltning. Dessuten har det vært en generell utvikling i Norge i retning av mer inngående domstolsprøving av forvaltningsvedtak.<sup>130</sup> Det er ikke gode holdepunkter for at rettens avgjørelsesgrunnlag skal være mer begrenset i patentsaker enn hva som vanligvis gjelder i forvaltningsretten. Hensynet til sammenhengen i rettssystemet taler for å følge Høyesteretts generelle syn på domstolenes avgjørelsesgrunnlag ved prøving av forvaltningsvedtak.

Konklusjonen hva angår avgjørelsesgrunnlaget i avslagssaker er at retten i tråd med alminnelige forvaltningsrettslige regler kan bygge på nye bevisfakta, men ikke på nye rettsfakta eller mothold.<sup>131</sup>

Problemstillingen er nå hvilken betydning det har for prøvingsintensiteten at de faktiske forholdene på tidspunktet for patentsøknaden er bedre opplyst for domstolene enn tilfellet var for Patentstyret eller KFIR.

Selv om retten i ugyldighetssaker har *adgang* til å bygge på nye faktiske omstendigheter og nye mothold, er det ikke gitt at det i alle saker blir påberopt nytt faktum eller nye mothold. Blir det ikke påberopt nytt faktum eller nye mothold, står ugyldighetssakene i utgangspunktet i samme stilling som avslagssakene. Det vil likefullt fremgå av drøftelsen nedenfor at enkelte momenter veier tyngre i den ene sakstypen enn i den andre.

Hensynet til en hensiktsmessig arbeidsfordeling mellom forvaltning og domstoler taler for at domstolene utøver en intensiv overprøving av Patentstyrets vurdering, dersom retten i en ugyldighetssak anser saken for å være bedre opplyst enn den var for Patentstyret. Det kan ikke stilles krav om at Patentstyrets belysning av de motholdene som faktisk blir vurdert skal være like grundig som for en domstol. Det kan for eksempel ikke forlanges at Patentstyret skal intervju forfatterne av en vitenskapelig publisering for å utdype hvordan patentsøknaden

---

<sup>129</sup> Se også Rt. 2007 s. 1815 (avsnitt 24).

<sup>130</sup> Boe s. 83.

<sup>131</sup> Også Ringnes s. 876 legger til grunn at domstolene kan ta hensyn til nye bevisfakta i avslagssaker.

forholder seg til den aktuelle publiseringen. Forvaltningen behandler et stort antall saker, og dette må den kunne gjøre på en måte som ikke skal være for kostnadsdrivende eller tidkrevende.

Mens Patentstyret som forvaltningsorgan har den generelle oppgave å påse at det ikke meddeles patent på oppfinnelser som ikke innebærer noen nyhet eller som bare gir et marginalt bidrag til teknikkens stand, reises ugyldighetssøksmål vanligvis av en part som har en konkret interesse i at akkurat det omstridte patentet skal kjennes ugyldig. Saksøkeren i ugyldighetssaker har derfor ofte gode forutsetninger for å få saken opplyst i større grad enn hva som var tilfellet for Patentstyret, der saksopplysningen er avhengig av patentsøkerens og forvaltningens innsats. Dessuten hører ivaretagelsen av de konkrete interessene til den som reiser en ugyldighetssak til domstolsystemet, og ikke til forvaltningen. Domstolene bør derfor foreta en inngående og selvstendig vurdering av om nyhet og oppfinneshøyde forelå på søknadstidspunktet.

Lagmannsrettspraksis i ugyldighetssaker trekker i samme retning, jf. de likelydende uttalelsene i LB-2012-171734 og LB-2012-87861:

”Lagmannsretten tar som utgangspunkt at terskelen for å overprøve Patentstyrets vurderinger vil senkes dersom det i ettertid viser seg at Patentstyret ikke har tatt hensyn til all relevant informasjon på søknadstidspunktet.”

Konklusjonen for ugyldighetssakenes del er at domstolene, dersom saken anses bedre opplyst, ikke skal utvise tilbakeholdenhet med å overprøve Patentstyrets vurdering.

Spørsmålet er så om en bedre saksopplysning betyr at domstolene skal foreta en intensiv prøving også i avslagssaker.

I avslagssaker er det ikke like stor grunn til å legge vekt på hensynet til en hensiktsmessig arbeidsfordeling. Det er ingen nye interesser som introduseres ved domstolsbehandlingen. Saken står mellom de samme parter (patentsøkeren og staten) som den i praksis sto mellom både for Patentstyret og KFIR. Det er derfor lite prosessøkonomisk om domstolene skal prøve saken på nytt uten å se hen til KFIRs vurderinger.

Utgangspunktet må være at Høyesteretts anvisning på tilbakeholdenhet står ved lag i avslagssakene, selv om det er fremlagt nye opplysninger.

Det kan synes paradoksalt at retten skal ta hensyn til nye bevisfakta samtidig som det skal utvises tilbakeholdenhet med å overprøve forvaltningens vurdering. Løsningen må være at nye opplysninger skal tas i betraktning, men overprøving av forvaltningens vurdering bør bare finne sted dersom de nye opplysningene er av en slik karakter at begrunnelsen for KFIRs vedtak faller bort. Dette er i tråd med hvordan Høyesterett ved anvendelse av tilbakeholdenhetsprinsippet tar utgangspunkt i forvaltningens vedtak og begrunnelse, jf. punkt 3.2.

Et eksempel på særlige holdepunkter for at det bør foretas en inngående prøving kan være at patentsøkeren har fått tak i ekspertvitner som forklarer for retten hvordan et mothold faktisk ble forstått innenfor den aktuelle bransjen på søknadstidspunktet. Kanskje viser forklaringene at KFIR i etterpåklokskapens lys har vurdert oppfinnelsen som mindre av en nyvinning enn den ville ha gjort dersom den hadde hørt de samme vitnene som retten. I en slik situasjon taler hensynet til materielt riktige avgjørelser med tyngde for at retten overprøver KFIRs vurdering.

Konklusjonen når det gjelder betydningen av et bedre faktisk avgjørelsesgrunnlag er at det i avslagssaker som utgangspunkt skal utvises tilbakeholdenhet ved prøvingen.

#### **7.4 Betydningen av at saken gjelder et europeisk patent eller en patentsøknad som svarer til et europeisk patent**

Gjennom Norges tilslutning til EPC den 1. januar 2008 fikk Det europeiske patentverket myndighet til å meddele patenter med virkning i Norge. Konvensjonen forplikter norske myndigheter til å gi europeiske patenter like god beskyttelse som norske patenter.<sup>132</sup>

Patentloven § 66 b slår derfor fast at et europeisk patent som skal gjelde i Norge, har samme virkning som patenter meddelt av Patentstyret.

Patentstyret utfører en formell validering av europeiske patenter som skal gjelde i Norge, men patenterbarhetsvurderingen foretas av Det europeiske patentverket, og kan bare påklages til

---

<sup>132</sup> Se EPC art. 64 (1).

EPO-klagenemnden. En patentsøker som har fått avslag i EPO-klagenemnden kan ikke reise sak med krav om prøving av avslaget for norske domstoler.

Enhver kan imidlertid saksøke patenthaveren for norske domstoler med påstand om at patentet er ugyldig i Norge. I sak om gyldigheten av et europeisk patent i Norge vil det kunne finne sted en faktisk overprøving av patentverket/EPO-klagenemndens patenterbarhetsvurdering i den grad saken står i samme stilling for norske domstoler som den gjorde ved patentmeddelelsen.

Problemstillingen i det følgende er hvilken betydning meddelelsen av et europeisk patent har for norske domstolars prøvingsintensitet. For det første er spørsmålet om domstolsprøvingen av patentets gyldighet i Norge stiller seg annerledes når *patentet er meddelt av Det europeiske patentverket*, sammenlignet med situasjonen når patentet er meddelt av Patentstyret.

For det andre kan spørsmålet om betydningen av europeisk patentmeddelelse for norske domstolars prøvingsintensitet gjøre seg gjeldende i avlagssaker, som et spørsmål om hvilken betydning det har ved prøvingen av KFIRs avslag at *søkeren tidligere har blitt meddelt europeisk patent på den samme oppfinnelsen* som nå søkes patentert i Norge. Antakelig er sistnevnte spørsmål mest aktuelt i tilfeller der det ble søkt om europeisk patent før Norges tiltrædelse til EPC den 1. januar 2008. I tiden etter den norske tiltrædelsen må det antas at de fleste som ønsker beskyttelse i flere land, hvor Norge er et av disse, forsøker å oppnå dette gjennom europeisk patentsøknad.

Ringnes legger til grunn at ”Høyesteretts forutsetning om tilbakeholdenhet ved domstolsprøvingen må anses å ha minst like stor vekt når patentet er meddelt av EPO, og særlig av EPOs klageinstanser”.<sup>133</sup> Dette må antas å være et riktig utgangspunkt både i ugyldighetssaker og ved prøvingen av KFIRs avslag. Tilbakeholdenhet ved prøvingen er begrunnet med forvaltningens fagkunnskap og erfaringsgrunnlag. Det er grunn til å anta at Det europeiske patentverket og EPO-klagenemnden besitter minst like stor faglig ekspertise som Patentstyret og KFIR. Det europeiske patentverket er besatt med granskere som er ingeniører innenfor ulike tekniske fagdisipliner. EPO-klagenemnden består av flere kamre som også er inndelt i tekniske spesialområder. Hvert kammer består vanligvis av to

---

<sup>133</sup> Ringnes s. 880.



fagkyndige meddommere og en jurist.<sup>134</sup> Dessuten har EPO-organene et større erfaringsgrunnlag. I 2015 mottok Patentstyret 1 805 patentsøknader, mens patentverket mottok 160 022 europeiske patentsøknader.<sup>135</sup>

Til støtte for at det er grunn til å være tilbakeholdne med å tilsidesette EPO-organenes vurderinger, kan det vises til hva Domeij fra et svensk ståsted skriver om at EPO-klagenemnden har ”ett dominerande innflytande på bedömningen när patent skall meddelas av PRV eller upprätthållas av svenska domstolar”, og videre at ”[s]ärställningen är en följd av besvärskamrarnas centrala position, men också av deras många mål (stora erfarenhet) och utförliga domskäl”.<sup>136</sup>

Dersom domstolene skal prøve avslaget på en norsk patentsøknad og Det europeiske patentverket har meddelt patent for en tilsvarende europeisk søknad, kan retten bli stilt overfor et valg mellom KFIRs og patentverkets vurdering.<sup>137</sup> Biomar-saken er illustrerende. Saken gjaldt en oppfinnelse som Biomar hadde fått europeisk patent på høsten 2004. Patentmeddelelsen ble påklaget til EPO-klagenemnden, som opprettholdt patentet. Biomar anførte for Høyesterett at den europeiske patentmeddelelsen måtte tillegges stor vekt ut fra hensynet til patentrettslig enhet i Europa og på grunn av patentverkets patentfaglige innsikt.<sup>138</sup> Høyesterett bemerket:

”Ankemotparten har også understreket den vekt som bør tillegges at Biomar er tilkjent europeisk patent, selv om dette ikke er bindende for Norge, som ratifiserte EPC med virkning fra 1. januar 2008. Følgelig kunne ikke patentsøknaden omfatte Norge. Men jeg er enig i at også i en situasjon som i saken her er det av stor betydning at utviklingen innen Europa er preget av ensartede regler og praktisering innenfor patentområdet. Likevel må det bero på en selvstendig vurdering og ikke minst på hvilken instans i EPO som har truffet avgjørelsen,

---

<sup>134</sup> Se EPC art. 21 (3) (a).

<sup>135</sup> Patentstyrets årsrapport for 2015:

[https://www.patentstyret.no/Global/Filarkiv/patentstyret/Patentstyret\\_aarsrapport\\_2015.pdf](https://www.patentstyret.no/Global/Filarkiv/patentstyret/Patentstyret_aarsrapport_2015.pdf), sml. patentverkets årsrapport for 2015: <https://www.epo.org/about-us/annual-reports-statistics/annual-report/2015.html>.

<sup>136</sup> Bengt Domeij, *Patenträtt*, Stockholm 2006 s. 18. Uttalelsene knytter seg til den rettskildemessige betydningen av EPO-organenes avgjørelser, men begrunnelsen gjør seg tilsvarende gjeldende som argument for tilbakeholdenhet ved prøvingen.

<sup>137</sup> Ringnes s. 881.

<sup>138</sup> Se Rt. 2008 s. 1555 (avsnitt 24).

hvilken vekt denne skal tillegges. Jeg er enig med Patentstyret i at det europeiske patentet ikke bør tillegges avgjørende vekt i denne saken.”<sup>139</sup>

Uttalelsen gir en viss veiledning for norske domstolars ”overprøving” av EPO-organenes patenterbarhetsvurdering. Når det sies at det må bero på hvilken instans i EPO som har truffet avgjørelsen, må det bety at terskelen for å fravike vurderingene til saksbehandleren i EPOs prøvingsavdeling er lavere enn terskelen for å fravike EPO-klagenemndens vurderinger. Dette henger godt sammen med at tilbakeholdenhet er begrunnet med hensynet til den fagtekniske kompetansen. Det fremgår av EPC art. 21 at EPO-klagenemnden ved klagebehandlingen består av to teknisk kyndige medlemmer og ett rettskyndig medlem. Dermed har EPO-klagenemnden gode forutsetninger for å treffe avgjørelser som det er grunn til å stole på riktigheten av og til å vise tilbakeholdenhet med overprøving av.

Under behandlingen av en europeisk patentsøknad kan juridiske tolknings spørsmål forelegges Den utvidede klagenemnden etter henvisning fra EPO-presidenten eller EPO-klagenemnden, jf. EPC art. 22. Trolig må uttalelser fra Den utvidede klagenemnden tillegges betydelig vekt som *rettskilde* i norsk patentrett. Uttalelsene danner grunnlaget for EPOs Guidelines, som igjen danner grunnlag for praksis i Det europeiske patentverket.<sup>140</sup> Den utvidede klagenemndens uttalelser gjelder imidlertid spørsmål om *tolkning* av bestemmelsene i EPC. Tilbakeholdenhetsprinsippet rekker ikke så langt som til den generelle lovtolkningen. Den begrenser seg til selve subsumsjonsskjønnet. At KFIR for eksempel har bygget et avslag på en forståelse av patenterbarhetsvilkårene som også Den utvidede klagenemnden har gitt uttrykk for, er derfor ikke et argument for tilbakeholdenhet ved domstolsprøvingen.

Et argument for å fravike EPO-organenes vurderinger, som har fått et visst gjennomslag for norske domstoler, er at det ikke er uvanlig at vurderingen i EPO og i nasjonale patentmyndigheter fører til ulike resultater for like søknader.<sup>141</sup> Det kan diskuteres om ikke en slik holdning undergraver hensynet til lik patentpraksis i Europa. Noen forpliktelse til å komme til samme resultater som patentverket eller EPO-klagenemnden i den enkelte sak kan riktignok ikke utledes av EPC. Målsetningen om lik praksis i Europa utgjør likevel et relevant hensyn som taler mot at norske domstoler skal drive en intensiv overprøving av

---

<sup>139</sup> Rt. 2008 s. 1555 (avsnitt 51).

<sup>140</sup> Derk Visser, *The Annotated European Patent Convention*, Veldhoven 2012 s. 250.

<sup>141</sup> Se LB-2001-1701.

forvaltningens patenterbarhetsvurdering, dersom denne samsvarer med EPO-organenes vurdering.

I samme retning trekker hensynet til forutberegnelighet for patenthaveren. Patenthaveren bør slippe å bekymre seg for at norske domstoler uten at det har fremkommet nye opplysninger vurderer patentet annerledes, og derfor kjenner patentet ugyldig. Er det først meddelt et europeisk patent, bør patenthaveren kunne forvente at patentet står seg i de ulike EPC-statene, så lenge det ikke har dukket opp nye opplysninger av betydning for gyldigheten av patentet. Etter Norges tiltredelse til EPC er det to sett med myndigheter som har kompetanse til å meddele patent med virkning her i landet: Patentstyret og Det europeiske patentverket. Rettstilstanden ville være usikker for patenthaverne dersom det skulle være slik at de to organene anvendte patenterbarhetskravene ulikt.

Det må også kunne legges en viss selvstendig vekt på hensynet til *materiell rettsharmoni* innenfor patentretten i Europa. I tillegg til at Norge har vært medlem av EPC siden 2008, er Norge forpliktet gjennom EØS-avtalen protokoll 28 art. 3 nr. 4 til å følge de materielle reglene i EPC.<sup>142</sup> Bakgrunnen for denne forpliktelsen er at materiell rettsharmoni på patentrettens område er et viktig siktemål som EU- og EØS-statene er enige om. Selv om Norge ikke er forpliktet til å følge EPOs linje i den enkelte sak, vil det minske sjansen for at reglene utvikler seg på en avvikende måte i Norge dersom norske domstoler er tilbakeholdne med å overprøve EPOs vurderinger. Det avgjørende for den materielle rettsenheten er ikke først og fremst hvordan bestemmelsene er formulert, men hvordan de praktiseres.<sup>143</sup>

Oppsummeringsvis kan det konstateres at det er grunn for norske domstoler til å være tilbakeholdne med å overprøve Det europeiske patentverkets patenterbarhetsvurdering, og dermed også Patentstyrets/KFIRs vurdering, dersom denne samsvarer med patentverkets vurdering. Terskelen for å fravike EPO-organenes vurdering er imidlertid lavere når det bare er patentverkets prøvingsavdeling som har tatt stilling til det aktuelle patentet eller søknaden. EPO-klagenemndens vurderinger bygger på et erfaringsgrunnlag og en fagteknisk ekspertise som gjør at det er grunn for norske domstoler til å være tilbakeholdne. Dette gjelder både i

---

<sup>142</sup> Avtalen om Det europeiske økonomiske samarbeidsområdet (EØS) Protokoll 28 om opphavsrett.

<sup>143</sup> Jf. Stenvik 2001 s. 189.

saker om KFIRs avslag på søknad om patent på en oppfinnelse som tidligere har fått europeisk patent og ved gyldighetsprøvingen av europeiske patenter som gjelder i Norge.

Det må understrekes at det som i avsnitt 7.2 og 7.3 er sagt om betydningen av nye mothold og øvrige forskjeller i det faktiske avgjørelsesgrunnlaget har tilsvarende betydning i saker som gjelder europeiske patenter eller søknad om patent på oppfinnelse som også har fått europeisk patent.

### **7.5 Avgjørelser fra utenlandske patentmyndigheter og domstoler**

På samme måte som norske domstoler ikke direkte overprøver patentverkets avgjørelser, kan norske domstoler ikke egentlig overprøve utenlandske myndigheters eller domstolars avgjørelser. Spørsmålet er om det er grunn til å legge vekt på konkrete patenterbarhetsvurderinger som utenlandske patentmyndigheter eller domstoler har foretatt.

Når det kommer til avgjørelser fra andre EPC-stater, taler ønsket om en mest mulig likeartet europeisk praksis og likebehandling av næringsdrivende på tvers av landegrensene for å legge vekt på utenlandske patentmyndigheters og domstolars vurderinger av hvorvidt en bestemt oppfinnelse er patenterbar.

På den andre siden kan det være gode grunner til at vurderingene slår ulikt ut hos de ulike lands patentmyndigheter og domstoler. Selv om det ofte vil være den samme saksøkeren som reiser ugyldighetssak i flere land, kan det tenkes at denne fremsetter ulike argumenter og bevis for de ulike domstolene. Saksøkeren ser for eksempel hvilke argumenter som ikke fører frem i én jurisdiksjon, og endrer derfor argumentasjonen for domstolene eller patentmyndighetene i en annen jurisdiksjon.

Andre ganger kan sakene bli fremlagt på ulike måter fordi det er ulike saksøkere. For eksempel kan det tenkes at det i flere EPC-stater oppstår tvist om gyldigheten av et europeisk patent på et legemiddel. Noen av sakene reises kanskje av originalprodusenter som ønsker å konkurrere mot patenthaveren, mens andre steder er det selskaper som driver med produksjon av generiske legemidler som vil utfordre patentet.<sup>144</sup>

---

<sup>144</sup> Eksempelet er inspirert av situasjonen som foranlediget TOSLO-2010-167208.

Totalt sett ville det medføre vanskeligheter dersom konkrete avgjørelser fra utenlandske patentmyndigheter skulle tillegges vekt av norske domstoler. I tillegg til at sakene kan være lagt opp på ulike måter i ulike jurisdiksjoner, ville situasjonen ha vært uklar dersom det gjaldt en oppfinnelse som var patentert i noen land, men som i andre land ikke ble ansett å oppfylle vilkårene for patent. Det samme gjelder situasjonen der gyldigheten av et europeisk patent har blitt prøvd av domstolene i flere land med ulikt utfall.

Det kan dessuten ikke utelukkes at ulike lands patentmyndigheter eller domstoler opererer med ulike materielle krav til nyhet og oppfinneshøyde, eller at terskelen i praksis er forskjellig i ulike land. Særlig gjelder dette avgjørelser fra land som ikke er medlem av EPC.<sup>145</sup> Som utgangspunkt bør derfor norske domstoler ikke utvise noen tilbakeholdenhet med å fravike avgjørelser fattet av utenlandske patentmyndigheter eller domstoler.

## **7.6 Vurderinger med ulik grad av fagteknisk innslag**

Høyesteretts anvisning på tilbakeholdenhet ved prøvingen i patentsaker er generell. På bakgrunn av begrunnelsen for tilbakeholdenheten – forvaltningens fagtekniske kompetanse og erfaringsgrunnlag – er det grunn til å spørre om det må sondres mellom de ulike patenterbarhetsvilkårene, eller om det skal utvises tilbakeholdenhet ved vurderingen av samtlige vilkår i patentloven §§ 1 og 2.

At det kan være grunn til å nyansere mellom vilkår som i større eller mindre grad krever fagteknisk innsikt, underbygges av hvordan Høyesterett har resonnerert i varemerkesaker. I Rt. 1995 s. 1908 (Mozell) uttaler Høyesterett at de hensyn som ligger til grunn for uttalelsene om tilbakeholdenhet i Swingball-dommen ”vanligvis ikke kan ha samme vekt i varemerkesaker, hvor de faktiske sider ved avgjørelsestemaene ofte vil være lettere tilgjengelige for domstolene, og hvor spørsmålenes rettslige preg kan være sterkere”.<sup>146</sup> Uttalelsene fikk tilslutning i Rt. 1998 s. 1988 (Cosmea).<sup>147</sup>

---

<sup>145</sup> Et eksempel på at avgjørelser fra utenlandske patentmyndigheter ble tillagt for stor vekt finnes etter min mening i LB-2007-192273-2.

<sup>146</sup> Rt. 1995 s. 1908 (s. 1914).

<sup>147</sup> Rt. 1998 s. 1988 (s. 1992).

### 7.6.1 Patentloven § 1

Etter patentloven § 1 skal det vurderes om søknadsgjenstanden utgjør en ”oppfinnelse” i lovens forstand. Dette innebærer at det skal vurderes om den aktuelle frembringelsen har teknisk effekt, teknisk karakter og er reproduserbar.

Vurderingen av om det foreligger teknisk effekt har et særlig teknisk preg. Ofte er det nødvendig med en inngående teknisk kompetanse for å ta stilling til om en teknisk løsning har den påståtte tekniske effekt. For eksempel kan det måtte vurderes om kovalente bindinger i en glidelås bidrar til sveisens egenskaper eller ikke.<sup>148</sup> Utgangspunktet må være at domstolene skal være tilbakeholdne ved prøving av om kravet til teknisk effekt er oppfylt.

I ugyldighetssaker vil spørsmålet om teknisk effekt som regel bli avgjort på grunnlag av faktiske omstendigheter som har funnet sted etter at patent ble meddelt. I slike tilfeller blir det ikke spørsmål om noen egentlig tilbakeholdenhet med å fravike Patentstyrets vurderinger. Situasjonen ved patentering av legemidler er illustrerende. Når det kommer til den terapeutiske effekten av et legemiddel, aksepteres det at Patentstyret må bygge på patentsøkerens opplysninger om legemiddelets effekt.<sup>149</sup> I en ugyldighetssak kan saksøkeren vise til senere, mer presise testresultater, som kan lede til ugyldighet.

I saker som gjelder kombinasjonsoppfinnelser er det særlig grunn til å anta at det skal utvises tilbakeholdenhet i spørsmålet om teknisk effekt. I patentretningslinjene heter det at ”en kombinasjonsoppfinnelse kan bestå av en sammenstilling av to eller flere gjenstander eller forbindelser, hvor sammenstillingen gir en uventet teknisk effekt”, og videre at trekkene i kombinasjon må gi ”en teknisk effekt forskjellig fra (for eksempel større enn) summen av de individuelle trekk, det vil si at det må foreligge en synergieffekt”.<sup>150</sup> Domstolene kan uten begrensninger prøve om patentretningslinjene gir uttrykk for riktig lovforståelse. Dersom Patentstyrets lovforståelse er riktig, bør domstolene imidlertid være tilbakeholdne med å overprøve vurderingen av om den nødvendige synergieffekt er til stede eller ikke, fordi vurderingen er av utpreget teknisk art.

---

<sup>148</sup> Om dette var det strid i Oslo tingretts dom 12. februar 2009 (vedlegg 2).

<sup>149</sup> Ot.prp. nr. 36 s. 19 og Stenvik 2013 s. 125-126.

<sup>150</sup> Patentretningslinjene del C kapittel IV punkt 5.2.

Også kravet om reproduserbarhet forutsetter en viss teknisk innsikt hos den som skal vurdere spørsmålet. Reproduserbarhet innebærer at frembringelsen kan gjenskapes med sikkerhet og uten individuelle vurderinger. De faktiske forholdene av betydning for spørsmålet kan være vanskelig tilgjengelig for noen som mangler den riktige kompetansen. Derfor må det legges til grunn at tilbakeholdenhetsprinsippet gjelder for vurderingen av om kravet til reproduserbarhet er oppfylt.

Vurderingen av om det foreligger en ”oppfinnelse” etter patentloven § 1 forutsetter videre en vurdering av om søknadsgjenstanden har teknisk karakter. Vurderingen byr ofte på vanskeligheter i praksis.<sup>151</sup> Likevel slår ikke begrunnelsen for domstolenes tilbakeholdenhet til. Det som skal vurderes er *om* den aktuelle frembringelsen har praktisk anvendelse på et teknisk område, bygger på tekniske overveielser og utnytter naturkrefter. Denne vurderingen krever vanligvis ikke en spesiell teknisk kyndighet. Vurderingen krever at beslutningstakeren kjenner reglene om hvordan en skal gå frem for å *skille mellom det tekniske og det ikke-tekniske*. Reglene er i hovedsak utviklet gjennom EPO-praksis. Vurderingen av om søknadsgjenstanden har teknisk karakter har følgelig et mer rettslig preg.

På bakgrunn av drøftelsen ovenfor konkluderes det med at det er grunn for domstolene til å være tilbakeholdne med å overprøve forvaltningens vurdering av om av om den nødvendige tekniske effekt foreligger og av om frembringelsen er reproduserbar. Derimot er det mindre grunn til tilbakeholdenhet i spørsmålet om teknisk karakter.

Selv om en problemstilling er av utpreget teknisk art, kan det være grunner til at domstolene i noen tilfeller likevel bør overprøve forvaltningens vurdering. I LB-2012-171734 var det blant annet spørsmål om et uselvstendig krav kunne opprettholdes. Saken gjaldt et patent på et ”teleskoperende skjøte til bruk under komplementerings- og vedlikeholdsarbeider” i oljebransjen. Det avgjørende spørsmålet for om det uselvstendige kravet kunne opprettholdes ble ansett å være hvorvidt anordningen måtte være trykkett for å fungere. Lagmannsretten pekte på at dette var et ”fagteknisk snarere enn patentrettslig spørsmål”, og at de fagtekniske problemstillingene var vesentlig bedre opplyst for lagmannsretten enn for patentmyndighetene. Det var derfor lite betenkelig å fravike patentmyndighetenes avgjørelse på dette punkt.

---

<sup>151</sup> Jf. Stenvik 2013 s. 142.

### 7.6.2 Patentloven § 2

Når det gjelder vilkårene i patentloven § 2, er spørsmålet om det er større grunn til å legge vekt på Patentstyrets vurderinger av om oppfinnelseshøyde foreligger, enn det er grunn til å legge vekt på Patentstyrets vurderinger av om nyhetskravet er oppfylt.

Oppfinnelseshøydevurderingen er mer sammensatt enn nyhetsvurderingen. Flere mothold kan kombineres, og det skal vurderes om fagpersonen både kunne og ville ha kommet frem til oppfinnelsen. Nyhetsvurderingen er til sammenligning av enklere karakter. Det er derfor grunn til å anta at behovet for fagteknisk kompetanse er noe større ved oppfinnelseshøydevurderingen, noe som taler for at det ved oppfinnelseshøydevurderingen er større grunn for domstolene til å utvise tilbakeholdenhet i tråd med Høyesteretts anvisninger i Swingball- og Biomar-sakene.

I tillegg til at behovet for fagteknisk kompetanse er noe større ved oppfinnelseshøydevurderingen enn ved nyhetsvurderingen, er det større fare for forskjellsbehandling av like oppfinneriske søknader ved vurderingen av oppfinnelseshøyde. Oppfinnelseshøydevilkåret representerer en glideskala, og terskelen for patenterbarhet er relativ. Siden forvaltningen har større erfaring med hvor den nærmere grensen går, taler likebehandlingshensyn for at domstolene bør være tilbakeholdne ved prøvingen av om søknaden tilfredsstiller kravet til oppfinnelseshøyde.

Også Ringnes ser ut til å fremheve oppfinnelseshøydevurderingen når han argumenterer for at Høyesteretts krav om tilbakeholdenhet er velbegrunnet. Ringnes peker på at metoden for skjønnsutøvelsen er detaljert og involverer en rekke vurderingstemaer som fremgår av Patentstyrets retningslinjer og EPOs Guidelines.<sup>152</sup>

På bakgrunn av Høyesteretts henvisninger til forvaltningens fagkunnskap og erfaringsgrunnlag, må det konkluderes med at domstolene skal være tilbakeholdne ved prøvingen av forvaltningens oppfinnelseshøydevurdering.

At også nyhetsprøvingen krever en viss fagkunnskap, taler for at det utvises tilbakeholdenhet også der, selv om hensynet til forvaltningens erfaringsgrunnlag ikke har samme betydning som ved oppfinnelseshøydevurderingen. På bakgrunn av Høyesteretts generelt formulerte

---

<sup>152</sup> Ringnes s. 879–880.



anvisning på tilbakeholdenhet må det konkluderes med at det skal utvises tilbakeholdenhet også i nyhetsspørsmålet etter patentloven § 2. I ugyldighetssaker har dette mindre praktisk interesse. Dersom saksøkeren hevder at nyhetskravet ikke er oppfylt, vil det som regel være fremlagt nye mothold, slik at det allerede av den grunn bør ses bort fra kravet om tilbakeholdenhet ved prøvingen.

### 7.6.3 Noen betraktninger *de lege ferenda*

På bakgrunn av Høyestretts uttalelser i Swingball- og Biomar-sakene må det legges til grunn som gjeldende rett at domstolene skal være tilbakeholdne med overprøving av forvaltningens vurdering i den grad vurderingen krever teknisk innsikt. Fra et rettspolitisk perspektiv kan det diskuteres om forvaltningens fagtekniske innsikt og erfaringsgrunnlag reelt sett tilsier tilbakeholdenhet ved prøvingen, selv om vurderingen er av fagteknisk art.

Det overordnede formålet med patentprosessen må være å frembringe materielt riktige avgjørelser. I hvilken grad hensynet til materielt riktige avgjørelser ivaretas ved vurderinger som krever fagteknisk innsikt beror på tre forhold: (1) beslutningstakernes tekniske kunnskap, (2) hvordan saksbehandlingen legger opp til at den tekniske kunnskapen nyttiggjøres og (3) hvordan den tekniske innsikten kan kombineres med den nødvendige patentrettslige kompetanse.

I Patentstyret kan den saksbehandlende ingeniøren rådføre seg med jurister som har patentrettslig erfaring. Patenterbarhetsvurderingen foretas imidlertid av ingeniøren. Ingeniørenes erfaring tatt i betraktning, er det klart at Patentstyrets avgjørelser som regel bygger på en høy grad av fagteknisk innsikt.

Ved behandlingen for tingrett og lagmannsrett er det vanlig at det oppnevnes fagkyndige meddommere, jf. tvisteloven § 9-12. Meddommerne kan være personer med patentfaglig kompetanse eller personer med en særskilt teknisk kompetanse. For eksempel kan det være aktuelt å oppnevne en dataingeniør dersom saken gjelder informasjonsteknologi, eller en bygningsingeniør dersom saken gjelder bygningsteknikk.

Oppnevningen av fagkyndige meddommere og vitner ved domstolsbehandlingen kan baseres spesifikt på faktum i den enkelte sak. Det kan utpekes meddommere med særskilt innsikt i det tekniske område saken gjelder. Dessuten kan det utpekes meddommere som innenfor det

aktuelle tekniske området har særlig kunnskap om det tekniske problem som den patentsøkte frembringelsen tar sikte på å løse. Kunnskap om det spesifikke tekniske problemet kan være verdifullt ved vurderingen av om patentsøknaden viser nyhet og om den skiller seg tilstrekkelig fra kjent teknikk. I Patentstyret foretas vurderingen av de saksbehandlere som til enhver tid arbeider i Patentstyret. Domstolenes fleksibilitet ved utpekingen av beslutningstakere i den enkelte sak er et argument mot at Patentstyret reelt sett er bedre egnet enn domstolene til å vurdere om patenterbarhetsvilkårene er oppfylt.

Ved domstolsbehandlingen voterer meddommerne og den juridiske fagdommer på lik linje, noe som fremmer inngående samarbeid og gjensidig opplysning dommerne imellom. Domstolsprosessen legger til rette for at juridiske dommere kan få den nødvendige forståelse av sakens faktiske side, mens fagkyndige meddommere kan få den nødvendige forståelse av de rettsreglene som avgjørelsen må bygge på. Dermed svekkes betydningen av at meddommerne i domstolene ikke har den samme erfaringen som Patentstyrets saksbehandlere med hvor grensen går for patenterbarhetsvilkårene.

Muligheten for kunnskapsutveksling er til stede også i Patentstyret, men i Patentstyret er det teknisk-juridiske samarbeidet ikke like integrert i saksbehandlingen som ved domstolsbehandlingen, fordi det er opp til patentingeniøren som behandler saken om det skal innhentes juridiske råd. At domstolsbehandlingen er tilrettelagt for å ivareta den form for teknisk-juridisk innsikt som patenterbarhetsvurderingen krever, taler mot at Patentstyret reelt sett er bedre egnet enn domstolene til å vurdere om vilkårene i patentloven §§ 1 og 2 er oppfylt.

I avslagssakene er det KFIRs vurderinger som prøves av domstolene. KFIRs avgjørelser treffes i utvalg som består av tre eller fem medlemmer, jf. patentstyrelova § 4 første ledd. Det enkelte utvalg skal settes sammen ut fra hvilken kompetanse som behøves i den aktuelle saken.<sup>153</sup> KFIRs saksbehandling gir altså lignende fordeler som domstolsbehandlingen, når det kommer til ivaretagelsen av behovet for fagteknisk innsikt.

---

<sup>153</sup> Prop 94 L (2011–2012) s. 10.

De lege ferenda kan det anføres at det er mindre grunn til å utvise tilbakeholdenhet med overprøving av fagtekniske vurderinger i ugyldighetssaker, der patentsøknaden bare har vært vurdert av Patentstyret, enn i avslagssaker.

Effektivitetshensyn støtter opp om et tilbakeholdenhetsprinsipp i avslagssaker i større grad enn i ugyldighetssaker. Tilbakeholdenhetsprinsippet kan bidra til at færre avslagssaker kommer inn i rettssystemet, fordi domstolenes tilbakeholdenhet gjør det vanskelig for patentsøkeren å nå frem i tilfeller der det ikke foreligger klare holdepunkter for at forvaltningen har kommet til feil resultat. Dessuten er det ut fra rettssikkerhetshensyn mer betenkelig med begrensninger i domstolsprøvingen i ugyldighetssaker enn i avslagssaker, jf. punkt 4.1.

### **7.7 Betydningen av at oppfinnelsen gjelder et nytt teknisk område der det er lite praksis**

Problemstillingen her er om det er større grunn for domstolene til å utvise tilbakeholdenhet dersom patentet eller patentsøknaden gjelder et forholdsvis nytt teknisk område, som for eksempel bioteknologi. Bioteknologi brukes her til illustrasjon av problemstillingen, fordi spørsmål om domstolenes prøvingsrett i saker om bioteknologiske oppfinnelser har vært oppe for norske domstoler. I Oslo tingretts dom 28. april 2010 uttaler tingretten at "[d]et forhold at det dreier seg om patent på et isolat av biologisk materiale, gjør at retten bør utvise ekstra sterk tilbakeholdenhet med å overprøve Annen avdelings skjønnsmessige vurderinger".<sup>154</sup> Tingretten begrunnet sitt standpunkt med at ordningen med patent på biologisk materiale er forholdsvis ny, og at det derfor finnes få eller ingen prejudikater å forholde seg til.

Det første spørsmålet som skal drøftes her er om mangelen på prejudikater er et akseptabelt argument for tilbakeholdenhet.

Et prejudikat vil aldri kunne være et prejudikat for en individuell vurdering.

Prejudikatvirkningen omfatter først og fremst lovtolkningen. Domstolene kan prøve fullt ut om forvaltningen har bygget på en riktig generell tolkning av loven. Når domstolene skal utvise tilbakeholdenhet i patentsaker, er det ikke tale om en tilbakeholdenhet med prøvingen av forvaltningens lovtolkning, men tilbakeholdenhet med prøvingen av det konkrete skjønnet.

---

<sup>154</sup> TOSLO-2009-119242.

Siden tilbakeholdenhet gjelder forvaltningens konkrete skjønn, mens prejudikatvirkningen av rettspraksis bare omfatter lovtolkningen, kan tilbakeholdenhet etter min mening ikke begrunnes med mangel på prejudikater.

Spørsmålet er om det av andre grunner bør utvises tilbakeholdenhet med prøvingen av forvaltningens patenterbarhetsvurdering på nye tekniske områder.

På nye tekniske områder vil det ikke foreligge noen omfattende praksis hos Patentstyret. Dermed vil det ved en intensiv overprøving fra domstolenes side ikke være fare for at det oppstår en fraksjonering av praksis. En intensiv overprøving går derfor ikke på bekostning av hensynet til likebehandling av patentsøkere. Tvert imot taler det for en intensiv overprøving på nye tekniske områder at Patentstyret ikke har egen praksis å forholde seg til. Domstolene har da muligheten til å "sette standarden" for Patentstyrets fremtidige praksis. At oppfinnelsen gjelder et teknisk område som er nytt i patentrettslig sammenheng er derfor ikke et argument for tilbakeholdenhet ved prøvingen.

## **7.8 Oppsummering av tilbakeholdenhetsprinsippets rekkevidde**

Når domstolene skal behandle en avslagssak eller en ugyldighetssak, må retten i det enkelte tilfelle ta stilling til om det er grunn til å være tilbakeholden med å overprøve Patentstyrets eller KFIRs vurdering. I stor grad er det spørsmål om forvaltningen eller domstolene etter omstendighetene må anses best egnet til å vurdere om patentvilkårene er oppfylt

Drøftelsen har vist at det er grunn til å nyansere mellom de ulike vilkårene i patentloven §§ 1 og 2. I hvilken grad det omstridte vilkåret krever fagteknisk innsikt bør derfor være et moment i rettens vurdering av hvilken prøvingsintensitet som skal legges til grunn i det enkelte tilfelle.

I Biomar-dommen fremhevet Høyesterett særlig forvaltningens brede erfaringsgrunnlag som begrunnelse for domstolenes tilbakeholdenhet. Drøftelsen ovenfor viser at det er størst grunn til å legge vekt på forvaltningens erfaringsgrunnlag ved vurderingen av om oppfinnelseshøydevilkåret er oppfylt. I tillegg til at oppfinnelseshøydevurderingen krever fagteknisk innsikt, gir reglene anvisning på en glideskala. Forvaltningens erfaring med hvor

grensen går på glideskalaen kan bidra til likebehandling og øke sannsynligheten for at det treffes materielt riktige avgjørelser.

Videre har drøftelsen vist at det er grunn til å sondre mellom avslagssaker og ugyldighetssaker på ett punkt: betydningen av forskjeller i det faktiske avgjørelsesgrunnlaget. Den praktisk hyppige anførselen om at saken er bedre opplyst for domstolene enn for forvaltningen har mer for seg i ugyldighetssaker, bl.a. fordi det er betenkelig å begrense saksøkerens adgang til fullstendig domstolsprøving. I avslagssaker er det grunn til å være tilbakeholden ved prøvingen, med mindre de nye opplysningene er av en slik karakter at forvaltningen kan antas å ha kommet til feil resultat.

Som hovedregel er det ikke grunn til å legge særlig vekt på vurderinger fra utenlandske domstoler eller patentmyndigheter. Derimot tilsier Høyesteretts begrunnelse for tilbakeholdenhetsprinsippet at EPO-klagenemndens vurdering bør tillegges vekt i mange tilfeller.

## 8 Hvordan har domstolene forholdt seg til tilbakeholdenhetsprinsippet i praksis?

### 8.1 Oversikt over undersøkelsen og materialet den bygger på

Tingrettsdommer Knut Kleppestø publiserte i 2007 en gjennomgang av dommer i patentsaker avsagt mellom 1976 og 2007.<sup>155</sup> Kleppestø tok sikte på å undersøke hvilken betydning Høyesteretts uttalelser om tilbakeholdenhet i Swingball-saken hadde hatt for tingrettens og lagmannsrettens prøving.

Undersøkelsen tok for seg 81 avgjørelser, og viser at Patentstyrets avgjørelse (herunder Annen avdelings avgjørelse i avslagssaker) ble tilsidesatt i 36 av tilfellene (ca. 45 %).<sup>156</sup> I 21 tilfeller (ca. 25 %) kom retten til et annet resultat fordi den satte til side Patentstyrets skjønn.<sup>157</sup> Kleppestø konkluderte med at domstolene i liten grad fulgte de anvisninger på tilbakeholdenhet som Høyesterett ga i Swingball-saken. Som mulig begrunnelse peker Kleppestø på at retten var satt med fagkyndige meddommere som på grunn av erfaringsbakgrunn og faglig kompetanse heller foretok selvstendige vurderinger enn å bygge på Patentstyrets tidligere vurdering av saken.<sup>158</sup> Kleppestø avslutter artikkelen med en oppfordring til Høyesterett om å ta ”forny et standpunkt til om ”Swingballdommens” tolkingsanvisning fortsatt skal stå ved lag”.<sup>159</sup>

Et forny et standpunkt ble som kjent tatt i Biomar-saken. Dom ble avsagt 17. november 2008. Ifølge Høyesterett var det ikke grunnlag for å fravike forutsetningen om tilbakeholdenhet som kom til uttrykk i Swingball-saken.<sup>160</sup>

I det følgende skal det undersøkes hvordan domstolene har forholdt seg til tilbakeholdenhetsprinsippet siden Biomar-saken ble avsagt. Undersøkelsen bygger på saker som har blitt rettskraftig avgjort etter patentloven §§ 1 og 2 i perioden mellom 17. november

---

<sup>155</sup> Se Kleppestø i NIR 2007 nr. 6 side 552-560.

<sup>156</sup> Kleppestø s. 553.

<sup>157</sup> Kleppestø s. 555.

<sup>158</sup> Kleppestø s. 560.

<sup>159</sup> *Ibid.*

<sup>160</sup> Rt. 2008 s. 1555 (avsnitt 40).

2008 og 1. april 2016 . Grunnlaget for undersøkelsen antas å være tilnærmet komplett, selv om det ikke kan sies med sikkerhet at samtlige avgjørelser fra den aktuelle perioden er tatt med. Jeg har undersøkt resultatet av prøvingen av i alt 20 patenter som tingretten har tatt stilling til etter den 17. november 2008.<sup>161</sup> Bare ett av patentene var oppe i form av søksmål vedrørende avslag på patentsøknad.<sup>162</sup> De resterende 19 patentene kom opp for domstolene i forbindelse med ugyldighetssøksmål.

Av de totalt 20 patentene tok også lagmannsretten stilling til 11. I tillegg har lagmannsretten tatt stilling til gyldigheten av fire patenter der dom i tingretten ble avsagt før 17. november 2008. Derfor omfatter undersøkelsen totalt prøvingen av 24 patenter.

Undersøkelsen viser at domstolene kom til ugyldighet for 9 av 23 patenter som var påstått ugyldige. Mer interessant er det at ugyldigheten ikke med sikkerhet kan tilskrives at domstolene har tilsidesatt forvaltningens skjønn i noen av tilfellene. For 3 av patentene er det etter min vurdering en mulighet for at ugyldigheten kan skyldes ulikt skjønnsresultat. Det betyr at domstolene direkte har tilsidesatt forvaltningens vurdering i maksimalt 3 av 24 tilfeller (12,5 %), medregnet den nevnte avslagssaken der Patentstyrets annen avdelings standpunkt ble opprettholdt.

## **8.2 Kort omtale av domstolenes begrunnelse i noen utvalgte saker**

I det følgende omtales utvalgte avgjørelser i den grad de er egnet til å belyse hvordan domstolene forholder seg til tilbakeholdenhetsprinsippet. Materialet for undersøkelsen inneholder flere klare eksempler på at domstolene står tilbake fra å foreta en inngående prøving av forvaltningens konkrete skjønn over om vilkårene i patentloven §§ 1 og 2 er oppfylt.

I Oslo tingretts dom 26. mars 2009 ble stridspatentet opprettholdt under henvisning til tilbakeholdenhetsnormen.<sup>163</sup> Med lignende begrunnelse ble det omstridte patentet opprettholdt også i tingrettens dom 10. februar 2010, der tingretten la selvstendig vekt på at Patentstyret og EPO hadde funnet at vilkårene for patent forelå.<sup>164</sup>

---

<sup>161</sup> Her medregnes ikke Oslo tingretts dom 12. februar 2009, som ble avgjort etter patentloven § 8.

<sup>162</sup> TOSLO-2008-196423 og LB-2009-183350.

<sup>163</sup> Vedlegg 3.

<sup>164</sup> TOSLO-2009-39244.

Uttalelser i tingrettens dom 24. mars 2015 gir et eksempel på hvordan domstolene utviser tilbakeholdenhet med hensyn til mothold som Patentstyret har tatt stilling til:

”Patentstyret vurderte både Grøntvedts foredrag og Finch mfl. , men ikke SINTEF-rapporten. Disse motholdene går som nevnt i hovedsak ut på det samme. Prinsippet om tilbakeholdenhet ved overprøving av Patentstyrets avgjørelse støtter således opp om at disse publikasjonene ikke er til hinder for at det foreligger oppfinnelseshøyde.”<sup>165</sup>

Sakens stridspatent ble kjent delvis ugyldig, men altså ikke på grunnlag av mothold som Patentstyret hadde vurdert. Dessuten fremgår det av den siterte uttalelsen at tilbakeholdenheten strakk seg til et mothold som Patentstyret ikke hadde vurdert, fordi motholdet inneholdt den samme informasjonen som de motholdene Patentstyret hadde vurdert. Dommen er derfor et eksempel på en omfattende tilbakeholdenhet.

Et annet eksempel på utstrakt anvendelse av tilbakeholdenhetsprinsippet er Oslo tingretts dom 28. april 2010. Som allerede nevnt under punkt 7.7, ble tilbakeholdenhet begrunnet med at saken gjaldt et nytt teknisk område der det var lite praksis.<sup>166</sup>

Oslo tingretts dom 10. februar 2010 illustrerer hvordan domstolene legger vekt på vurderinger som er foretatt av Det europeiske patentverket:

”Retten legger selvstendig vekt på at Patentstyret og EPO har funnet at vilkårene for patent foreligger. Det skal som nevnt ovenfor vises varsomhet med å overprøve Patentstyrets skjønn, og dette gjelder desto mer når vedtaket er det samme som ble lagt til grunn av EPO, som Norge nå er tilsluttet”.<sup>167</sup>

I LB-2011-34330 kom lagmannsretten til at patenthaveren måtte frifinnes for et ugyldighetssøksmål. Lagmannsretten utviste tilbakeholdenhet overfor Patentstyrets vurderinger. I tillegg ble det lagt en viss vekt på vurderinger foretatt av EPOs innsigelsesavdeling, selv om EPO-avgjørelsen var påklaget og ikke endelig på

---

<sup>165</sup> TOSLO-2014-93272.

<sup>166</sup> Tingrettens resultat ble opprettholdt i LB-2010-103765.

<sup>167</sup> TOSLO-2009-39244.



domstidspunktet. I LB-2009-40658 hadde tingretten kommet til at patentet var ugyldig.<sup>168</sup> Lagmannsretten frifant derimot patenthaveren etter å ha vist tilbakeholdenhet med å fravike Patentstyrets vurderinger.

Også i LB-2007-192273-2 ble patenthaveren frifunnet i et ugyldighetssøksmål. Lagmannsretten la betydelig vekt på utenlandske patentmyndigheters vurderinger. Det nærmeste motholdet ("Mengerpatentet") var ikke vurdert av Patentstyret. Derimot var Mengerpatentet tatt med ved granskningen av søknaden blant annet i USA og Canada. Lagmannsretten uttaler:

"Den internasjonale godkjenningen av Kvasshems patenter bør imidlertid tillegges vekt når man nå i ettertid skal vurdere om stridpatentet skal anses ugyldig eller ikke. Lagmannsretten har derfor kommet til at kombinasjonen av de forskjellige elementene i Kvasshems oppfinnelse ikke synes nærliggende for fagmannen i 1989, selv om man vurderer det i forhold til nærmeste mothold, Mengerpatentet."

Uttalelsen viser at lagmannsretten anvender tilbakeholdenhetsprinsippet og at prinsippets rekkevidde strekkes til å omfatte utenlandske patentmyndigheters vurderinger. Etter min mening går lagmannsretten her for langt i å legge vekt på utenlandske patentmyndigheters vurderinger, særlig tatt i betraktning at det var tale om patentmyndigheter utenfor EPC. Mens EPC-statene har forpliktelser når det kommer til reglens materielle innhold, er det større fare for at normene for patenterbarhet har et annet innhold i USA og Canada. Norske domstoler bør derfor ikke være tilbakeholdne med å sette egne vurderinger foran de utenlandske patentmyndighetenes vurderinger.

Det er av særlig interesse ved klarleggingen av hvordan domstolene forholder seg til tilbakeholdenhetsprinsippet å redegjøre for hvordan domstolene har begrunnet sine ugyldighetskjennelser. I Oslo tingretts dom 28. oktober 2009 uttalte tingretten at Høyesteretts anvisninger på tilbakeholdenhet fikk begrenset betydning i saken fordi det for retten var presentert en rekke nye mothold som ikke var vurdert av Patentstyret.<sup>169</sup> Stridpatentet ble

---

<sup>168</sup> TOSLO-2008-2899.

<sup>169</sup> TOSLO-2008-102316.

kjent ugyldig. Andre eksempler på at ugyldighet ble basert på nye mothold finnes i tingrettens dom 24. mars 2015 og tingrettens dom 14. februar 2012.<sup>170</sup>

I tingrettens dom 2. juni 2015 kom retten til at et patent var ugyldig som følge av manglende oppfinneshøyde. Det var ikke fremlagt nye mothold i saken, men saken var bedre opplyst enn for Patentstyret. Retten, som la et noe annet faktum til grunn, kunne derfor fravike Patentstyrets vurdering og samtidig være i samsvar med tilbakeholdenhetsprinsippet.<sup>171</sup> Et annet eksempel på ugyldighet som følge av at saken ble ansett bedre opplyst enn for Patentstyret finnes i LB-2008-66692, der to patenter ble kjent ugyldige.

### **8.3 Oppsummering av tendensene**

Den praksis som er gjennomgått viser en klar tendens til at domstolene utviser tilbakeholdenhet ved prøvingen av forvaltningens konkrete patenterbarhetsvurdering. Lagmannsretten har i betydelig grad bidratt til denne tendensen.

Meg bekjent, har det i den undersøkte perioden ikke forekommet at et patent har blitt opprettholdt i tingretten for så å bli kjent ugyldig i lagmannsretten. Derimot har lagmannsretten for fire patenter (fordelt på tre rettssaker) som ble kjent ugyldig i tingretten, kommet til at det ikke var grunnlag for ugyldighet.<sup>172</sup> En nærmere analyse av de tre tingrettsavgjørelsene viser at det ikke er tilfeldig at disse avgjørelsene ble tilsidesatt i lagmannsretten. Sakene representerer klare tilfeller av ugyldighet som følge av at tingretten har kommet til et annet skjønnsresultat enn forvaltningen på grunnlag av samme eller tilnærmet samme avgjørelsesgrunnlag. Ved tilsidesettelse av disse avgjørelsene fra tingretten, håndhever lagmannsretten det tilbakeholdenhetsprinsipp som Høyesterett har gitt anvisning på.

Som nevnt, var det også tre patenter som ble kjent ugyldige ved endelig dom uten at det kan utelukkes at resultatet skyldtes forskjeller i skjønnsutøvelsen mellom forvaltningen og domstolene. De tre patentene ble behandlet i to rettssaker som i alt gjaldt fire patenter.<sup>173</sup> De

---

<sup>170</sup> TOSLO-2014-93272 og TOSLO-2010-139096.

<sup>171</sup> TOSLO-2014-160061.

<sup>172</sup> Se tingrettens dom 15. oktober 2009, jf. LB-2010-3684, tingrettens dom 22. desember 2008, jf. LB-2009-40658 og tingrettens dom 13. desember 2010, jf. LB-2011-34330.

<sup>173</sup> Oslo tingretts dom 13. november 2009 og Oslo tingretts dom 10. desember 2009, jf. LB-2010-35272.

to sakene har til felles at det er vanskelig å fastslå årsaken til at domstolene vurderte spørsmålet om patentvilkårene var oppfylt annerledes enn Patentstyret. Ut fra domspremissene i sakene er det uklart om det ble bygget på et annet avgjørelsesgrunnlag eller om domstolene satte sine egne vurderinger over Patentstyrets.

Den norske underrettspraksisen kan tyde på at det i utgangspunktet ikke legges stor vekt på standpunkter som Det europeiske patentverkets saksbehandlere inntar.<sup>174</sup> Hvis uttalelsene samsvarer med Patentstyrets vurderinger forekommer det imidlertid at EPO-saksbehandlerens synspunkter trekkes inn som støttemoment for at Patentstyrets vurdering fremstår som korrekt. Ellers viser praksis at domstolene legger vekt på vurderinger foretatt av EPOs innsigelsesavdeling og av EPO-klagenemnden.

Bortsett fra tilfellet LB-2007-192273-2, ser domstolene ikke ut til å legge særlig vekt på utenlandske domstolers eller patentmyndigheters vurderinger.

Den nevnte lagmannsrettsavgjørelsen er et eksempel på at tilbakeholdenhetsprinsippet gis større rekkevidde enn det er grunnlag for. Et annet eksempel er Oslo tingretts dom 28. april 2010, der det ble lagt vekt på at saken gjaldt et nytt teknisk område med lite praksis. Avgjørelsene må ses som enkeltstående tilfeller av overdreven tilbakeholdenhet fra domstolenes side.

#### **8.4 Konklusjon**

Undersøkelsen har ikke påvist noen klare tilfeller av at en dom har blitt stående etter at retten har satt egen subsumsjon over forvaltningens konkrete patenterbarhetsvurdering. Det er derfor grunnlag for å slutte at tilbakeholdenhetsprinsippet i patentsaker står sterkt – sterkere enn det gjorde i perioden mellom Swingball-dommen og Biomar-dommen. Ved et par anledninger har domstolene dessuten gitt prinsippet større rekkevidde enn hva Høyesteretts forutsetninger gir grunnlag for.

Hovedinntrykket er at norske domstoler gir tilbakeholdenhetsprinsippet en rekkevidde som er forsvarlig i lys av Høyesteretts forutsetninger i Swingball- og Biomar-sakene, jf. drøftelsen av tilbakeholdenhetsprinsippets rekkevidde etter gjeldende rett i kapittel 7.

---

<sup>174</sup> TOSLO-2011-29705 og TOSLO-2009-39244.

## **Kilder**

### **Lover**

Lov 2. juli 1910 nr. 7 om Styret for det industrielle rettsvern [opphevet]

Lov 13. august 1915 nr. 5 om domstolene (domstolloven)

Lov 10. februar 1967 om behandlingsmåten i forvaltningssaker (forvaltningsloven)

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

Lov 17. juni 2005 nr. 90 om mekling og rettergang i sivile tvister (tvisteloven)

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

Lov 31. mai 2013 nr. 25 om endringer i lovgivningen om industrielt rettsvern m.m.

### **Forskrifter**

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

### **Forarbeider**

#### **Offentlige utredninger**

Nordisk utredningsserie 1963: 6 Betenkning angående nordisk patentlovgivning

NOU 2001:32 B Rett på sak

### **Proposisjoner**

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

St.prp. nr. 53 (2006-2007) Om samtykke til ratifikasjon av Den europeiske patentkonvensjonen (EPC) av 5. oktober 1973 og tiltredelse av Revisjonsakten av 29. november 2000

Prop. 94 L (2011-2012) Lov om Patentstyret og Klagenemnda for industrielle rettar (patentstyrelova)

Prop. 81 L (2012-2013) Endringer i lovgivningen om industrielt rettsvern m.m. (styrking av håndhevingsreglene)

## **Avgjørelser**

### **Høyesterettavgjørelser**

Rt. 1933 s. 529 (A)

Rt. 1975 s. 603 (A)

Rt. 1995 s. 72 (A)

Rt. 1995 s. 1908 (A)

Rt. 1995 s. 1427 (A)

Rt. 1998 s. 1988 (A)

Rt. 2001 s. 995 (A)

Rt. 2004 s. 763 (A)

Rt. 2005 s. 1461 (A)

Rt. 2007 s. 1573 (A)

Rt. 2007 s. 1815 (A)

Rt. 2008 s. 1555 (A)

Rt. 2009 s. 354 (A)

Rt. 2009 s. 1055 (A)

Rt. 2012 s. 1985 (P)

Rt. 2015 s. 1388 (P)

### **Lagmannsrettsavgjørelser**

LB-2001-1701

LB-2007-192273-2

LB-2008-66692

LB-2009-40658

LB-2009-183350

LB-2010-103765

LB-2010-3684

LB-2010-35272

LB-2010-103765

LB-2011-34330

LB-2012-87681

LB-2012-171734

## **Tingrettsavgjørelser<sup>175</sup>**

Oslo tingrett 22. desember 2008 (TOSLO-2008-2899)<sup>176</sup>  
Oslo tingrett 12. februar 2009<sup>177</sup>  
Oslo tingrett 26. mars 2009<sup>178</sup>  
Oslo tingrett 14. september 2009 (TOSLO-2008-196423)<sup>179</sup>  
Oslo tingrett 15. oktober 2009<sup>180</sup>  
Oslo tingrett 28. oktober 2009 (Lovdata: TOSLO-2008-102316)  
Oslo tingrett 13. november 2009<sup>181</sup>  
Oslo tingrett 10. desember 2009 (Lovdata: TOSLO-2008-115621)  
Oslo tingrett 10. februar 2010 (Lovdata: TOSLO-2009-39244)  
Oslo tingrett 28. april 2010 (Lovdata: TOSLO-2009-119242)  
Oslo tingrett 13. desember 2010 (TOSLO-2007-54903)<sup>182</sup>  
Oslo tingrett 3. august 2011 (Lovdata: TOSLO-2010-167208)  
Oslo tingrett 14. februar 2012<sup>183</sup>  
Oslo tingrett 23. august 2012 (Lovdata: TOSLO-2011-29705)  
Oslo tingrett 24. mars 2015 (Lovdata: TOSLO-2014-93272)  
Oslo tingrett 2. juni 2015 (Lovdata: TOSLO-2014-160061)

## **Avgjørelser fra Patentstyrets annen avdeling**

PS-2008-7616  
PS-2010-7886

## **Avgjørelser fra EPO**

T 153/85 AMOCO CORPORATION/Alternative claims (1988) EPOR 116

---

<sup>175</sup> Avgjørelser som ikke er tilgjengelige på [www.lovdata.no](http://www.lovdata.no) vedlegges.

<sup>176</sup> Vedlegg 1.

<sup>177</sup> Vedlegg 2.

<sup>178</sup> Vedlegg 3.

<sup>179</sup> Vedlegg 4.

<sup>180</sup> Vedlegg 5.

<sup>181</sup> Vedlegg 6.

<sup>182</sup> Tingrettens dom har ikke vært tilgjengelig, men resultatet fremgår av lagmannsrettens dom, jf. LB-2011-34330.

<sup>183</sup> Resultatet fremgår av lagmannsrettens dom, jf. LB-2012-87681.

T 939/92 AGREVO/Triazole sulphonamides (1996) EPOR 171 s. 179

T 890/02 BAYER/Chimeric gene O.J. EPO 2005, 497

## **Internasjonale konvensjoner**

Avtalen om Det europeiske økonomiske samarbeidsområdet (EØS)

Convention on the Grant of European Patents

## **Litteratur**

Aarbakke, Magnus, ”Are Stenvik: *Patenters beskyttelsesomfang*”, *Nytt i privatretten*, 2001 nr. 4 s. 8–9

Bernt, Jan Fridthjof og Synne Sæther Mæhle, *Rett, samfunn og demokrati* (Bergen 2007)

Bernt, Jan Fridthjof og Ørnulf Rasmussen, *Frihagens forvaltningsrett bind I*, 2. utgave (Bergen 2009).

Boe, Erik Magnus, ”Hvem bestemmer – domstolene eller forvaltningen?”, *Lov og rett*, nr. 2 2007 s. 67–88

Domeij, Bengt, *Patenträtt* (Stockholm 2006)

Eckhoff, Torstein, *Rettskildelære*, 5. utgave ved Jan E. Helgesen (Oslo 2000)

Eckhoff, Torstein og Eivind Smith, *Forvaltningsrett*, 9. utgave (Oslo 2009)

Graver, Hans Petter, *Alminnelig forvaltningsrett*, 4. utgave (Oslo 2014)

Innjord, Frode, ”Høyesterett og prøving av forvaltningsvedtak – hovedlinjer og utviklingstrekk”, i Tore Schei, Jens Edvin A. Skoghøy og Toril M. Øie, *Lov, sannhet, rett – Norges Høyesterett 200 år* (Oslo 2015) s. 617–649

Kleppestø, Knut, ”Gjennomgang av dommer i patentsaker 1976–2007. Ugyldighetssager og avslagssaker”, *Nordisk immaterielt rettsskydd*, 2007 s. 552–560 (hefte nr. 6)

Mellbye, J.C., ”Legalitetskontrollen i patentretten”, *Nordisk immaterielt rettsskydd*, hefte nr. 4 1971 s. 337–357

Nygaard, Nils, *Rettsgrunnlag og standpunkt*, 2. utgave (Bergen 2004)

Ringnes, Arne, ”Høyesterett og immaterialretten”, i Tore Schei, Jens Edvin A. Skoghøy og Toril M. Øie, *Lov, sannhet, rett – Norges Høyesterett 200 år* (Oslo 2015) s. 871–910

Skoghøy, Jens Edvin A, *Tvisteløsning*, 2. utgave (Son 2014)

Stenvik, Are, *Patentrett*, 3. utgave (Oslo 2013)

Stenvik, Are, *Patenters beskyttelsesomfang* (Oslo 2001)

Stenvik, Are, ”Oversikt over kravet til oppfinneshøyde etter norsk patentrett”, *Tidsskrift for forretningsjus*, 1996 nr. 4 s. 1-18

Vangsnes, Jørgen, ”Om den såkalte tilbakeholdenhet i domstolsprøvingen”, *Tidsskrift for rettsvitenskap*, 2014 nr. 2 s. 131-205

Visser, Derk, *The Annotated European Patent Convention* (Veldhoven 2012)

## **Elektroniske kilder**

### **Patentstyret**

[https://www.patentstyret.no/Global/Filarkiv/patentstyret/Patentstyret\\_aarsrapport\\_2015.pdf](https://www.patentstyret.no/Global/Filarkiv/patentstyret/Patentstyret_aarsrapport_2015.pdf)

<https://www.patentstyret.no/nm/For-ekspertar/Patenteksperten/Patentretningslinjer/>

### **KFIR**

<http://www.kfir.no/regelverk.aspx>

### **EPO**

<http://www.epo.org/law-practice/legal-texts/html/guidelines/e/index.htm>

<https://www.epo.org/law-practice/unitary/patent-court.html>

<https://www.epo.org/about-us/annual-reports-statistics/annual-report/2015.html>

## **Vedlegg**

Vedlegg 1: Oslo tingretts dom 22. desember 2008

Vedlegg 2: Oslo tingretts dom 12. februar 2009

Vedlegg 3: Oslo tingretts dom 26. mars 2009

Vedlegg 4: Oslo tingretts dom 14. september 2009

Vedlegg 5: Oslo tingretts dom 15. oktober 2009

Vedlegg 6: Oslo tingretts dom 13. november 2009

## **Antall ord**

17 272 (fraregnet forside, innholdsfortegnelse, kildeliste og vedlegg, jf. Reglement for den valgfrie delen av masterstudiet i rettsvitenskap § 16 nr. 5)