

Gjeldende metode for
oppfinneshøydevurderingen av
problemoppfinnelser etter patentloven
§ 2

*Og hvordan forholdet mellom denne og «the
problem and solution approach» kan forklares*

Kandidatnummer: 251

Antall ord: 12 538



JUS399 Masteroppgave
Det juridiske fakultet

UNIVERSITETET I BERGEN

10. mai 2023

Innholdsfortegnelse

<i>Innholdsfortegnelse</i>	2
1 Innledning	3
1.1. Avhandlingens tema og problemstilling	3
1.2. Aktualitet	5
1.3. Rettskildene	6
1.4. Den videre fremstillingen.....	9
2 Innholdet i kravet om oppfinneshøyde	11
3 “The problem and solution approach”	13
3.1. Bakgrunn og begrunnelse	13
3.2. Bestemme den nærmeste tidligere kjente teknikk	15
3.3. Formulering av det objektive tekniske problem som skal løses.....	16
3.4. Nærliggende-vurderingen.....	18
3.4.1. Fagpersonen	18
3.4.2. Could/would approach	19
3.4.3. Den konkrete vurderingen	20
4 Problemoppfinnelser	21
5 EPOs metode for vurdering av om problemoppfinnelser har tilstrekkelig oppfinneshøyde – Er det PSA som anvendes også her?	23
5.1. Minstekravet om en klar definisjon av det tekniske problemet som hevdes identifisert ved oppfinnelsen	24
5.2. Identifisering av den nærmeste kjente teknikk	25
5.3. Formulering av det tekniske problemet som oppfinnelsen løser	26
5.4. Nærliggende-vurderingen.....	28
5.4.1. Fagpersonen	29
5.4.2 Could/would-approach	30
5.4.3 Den konkrete vurderingen	31
5.4.3.1 Vurderingen av om det tekniske problemet var nærliggende for fagpersonen	33
5.4.3.2 Vurderingen av om den patentsøkte løsningen på det tekniske problemet var nærliggende for fagpersonen.....	37
5.5. Konklusjon	38
6 Avsluttende betraktninger og rettspolitisk vurdering	40
Litteraturliste	42

1 Innledning

1.1. Avhandlingens tema og problemstilling

Tema for avhandlingen er gjeldende metode for vurdering av om en problemoppfinnelse har tilstrekkelig oppfinneshøyde patentloven § 2,¹ og hvordan forholdet mellom denne metoden og «the problem and solution approach» (PSA) kan forklares.

Et patent er en enerett til å utnytte en oppfinnelse i nærings- eller driftsøyemed.² Det fundamentale formålet med patentinstitusjonen er å fremme den tekniske utvikling ved å beskytte både den enkelte oppfinnerens innsats og den allmenne tekniske utviklingen.³ For å oppnå dette formålet, stilles det blant annet krav om at en oppfinnelse må ha tilstrekkelig oppfinneshøyde for å kunne patenteres. Vilkaaret følger av ordlyden “skiller seg vesentlig fra dette” i patl. § 2 og kravet om at oppfinnelsen må utgjøre et “inventive step” i den europeiske patentkonvensjonen art. 54. I konvensjonens art. 56 forklares kravet om “inventive step” som at oppfinnelsen “is not obvious to a person skilled in the art”.⁴

Formålet med et krav om oppfinneshøyde kan grovt sett deles i tre. For det første innebærer kravet om oppfinneshøyde at kravet om nyhet får et reelt innhold.⁵ Ved at det stilles krav om en viss avstand fra det nærmeste motholdet, unngås det at patent meddeles til oppfinnelser som skiller seg fra den kjente teknikk kun gjennom uvesentlige detaljer. For det andre innebærer kravet om oppfinneshøyde at ikke enhver forbedring av den foreliggende teknologi kan føre til patent, selv om forbedringen er reell.⁶ På denne måten unngås patenter som er egnet til å stanse den teknologiske utviklingen, og det stimuleres til videre utvikling. Endelig bidrar kravet om oppfinneshøyde til at patentregistrene ikke overfylles, noe som kunne vanskeliggjøre patentering av de virkelige oppfinnelser.⁷

¹ Lov 15. desember 1967 nr. 9 om patenter (patentloven - patl.).

² Patl. § 1 første ledd.

³ Rt. 2008 s. 1555 (Biomar) avsnitt 37.

⁴ *European Patent Convention*, München, vedtatt 5. oktober 1973, revidert 29. november 2000 (ikrafttredelse 13. desember 2007, i Norge 1. januar 2008) (Patentkonvensjonen – EPC).

⁵ Schovsbo mfl., *Immateralret* (2021) s. 311.

⁶ Schovsbo mfl., *Immateralret* (2021) s. 311.

⁷ Schovsbo mfl., *Immateralret* (2021) s. 311.

Gjeldende metode både ved nasjonale og internasjonale patentmyndigheter for vurderingen av om en oppfinnelse har tilstrekkelig oppfinneshøyde til å patenteres, er den såkalte “the problem and solution approach”.⁸ Metoden innebærer at en først identifiserer oppfinnelseens nærmeste mothold, deretter formulerer det tekniske problemet som oppfinnelsen løser sammenlignet med motholdet, og avslutningsvis tar stilling til om det for en fagperson, med utgangspunkt i det nærmeste motholdet, var nærliggende å løse problemet med de midler som er definert i patentsøknadens patentkrav.⁹

Samtidig som PSA gjennomgående anvendes ved vurderingen av om oppfinneshøydekravet er oppfylt, har det i praksis vist seg tilfeller hvor oppfinneshøyde blir ansett å foreligge, uten at dette naturlig kan forklares innenfor rammene av PSA. Tilfellet i disse sakene er at det nyskapende elementet ved oppfinnelsen ikke ligger i løsningen av et allerede identifisert problem, men i selve identifiseringen av et tidligere ukjent problem. Slike oppfinnelser blir av European Patent Office (EPO) omtalt som “problem inventions”,¹⁰ som for denne avhandlingens del oversettes til “problemoppfinnelser”. Praksisen om problemoppfinnelser viser at det også for slike oppfinnelser stilles krav om et nyskapende element som ikke var nærliggende for en fagperson på det aktuelle fagområdet. Spesielt for problemoppfinnelsene er imidlertid at det avgjørende er om selve problemet, og ikke løsningen på dette, er nærliggende for en fagperson.

Denne avhandlingen vil søke å besvare hva som er gjeldende metode for vurderingen av oppfinneshøyde for problemoppfinnelser, og hvordan forholdet mellom denne og PSA kan forklares.

⁸ Se eksempelvis T 1742/12 (On demand instantiation/RAYTHEON) Reasons for the Decision punkt 6; LB-2019-106420 punkt 4; TOSLO-2017-95796 punkt 7.3.1; KFIR avgjørelse 19/00033 (2020) punkt 24.

⁹ EPO, *Guidelines for Examination in the European Patent Office*, del G kapittel VII punkt 5., <https://www.epo.org/law-practice/legal-texts/guidelines.html> (sist sett 9. mai 2023); Patentstyret, *Patentretningslinjene*, kap C del IV punkt 5-5., <https://www.patentstyret.no/tjenester/patent/patentretningslinjer/> (sist sett 9. mai 2023).

¹⁰ EPO, *Case Law of the Boards of Appeal*, kapittel I delkapittel D punkt 9.12., <https://www.epo.org/law-practice/legal-texts/html/caselaw/2022/e/index.htm> (sist sett 9. mai 2023)

1.2 Aktualitet

På bakgrunn av det uavklarte forholdet mellom PSA og oppfinnelseshøyden til problemoppfinnelser, har det i juridisk litteratur blitt rettet kritikk mot EPOs bruk av PSA som fremgangsmåte for vurderingen av oppfinnelseshøyde. Blant annet skriver de britiske forfatterne England og Parker at

[...] the PSA does not work where the real invention lies in identifying the problem in the first place: once the really inventive part (the problem) has already been identified for step 2 of the PSA, the ‘invention’ in step 3 is bound to look obvious.¹¹

Videre viser England og Parker til engelsk rettspraksis som illustrerer dette problematiske aspektet ved PSA. Den engelske Court of Appeals sak *Actavis UK Limited v. Novartis AG* er blant de mest eksplisitte eksemplene på kritikk av EPOs praksis i nasjonal rett.¹² I saken uttalte Lord Justice Jacob at

[...] the PSA does not really cope well with cases where the invention involves perceiving that there is a problem, or in appreciating that a known problem, perhaps ‘put up with’ for years, can be solved.¹³

For å understreke dette poenget trekker dommeren frem en tidligere sak for England og Wales’ høyesterett om en barnekopp med tutlokk, kalt *Anywayup Cup*.¹⁴ Drikkekopper for småbarn hadde allerede vært et velkjent produkt i lang tid da det ble søkt om patent på koppen *Anywayup Cup*. Til tross for at foreldre lenge hadde levd med at barnekopper lakk dersom barn mistet dem i bakken, hadde tilsynelatende ingen forsøkt å løse dette problemet. Patentsøkerens idé om å inkludere en ventil i koppen for å forhindre lekkasjer ble derfor en stor suksess. Til tross for at løsningen på lekkasjeproblematikken kan hevdes å være svært nærliggende i seg selv, ble oppfinnelsen ansett å ha tilstrekkelig oppfinnelseshøyde på bakgrunn av det nyskapende elementet som lå i identifiseringen av problemet. Om rettens

¹¹ England og Parker, *Obviousness in the new European order* (2011) s. 807.

¹² Mikalsen, *Patenters gyldighet: materielle betingelser i aktuell norsk og europeisk praksis* (2022) s. 64.

¹³ *Actavis UK Ltd v Novartis AG* [2010] EWCA Civ 82.

¹⁴ *Haberman v Jackel International* [1999] FSR 683.

begrunnelse for å påvise oppfinneshøyde for Anywayup Cup, uttalte Lord Justice Jacob i Actavis UK Limited v. Novartis AG at:

[...] fitting reasoning to uphold the patent into a PSA approach would not really work. For by identifying the problem as leakage and suggesting it can be solved, one is halfway to the answer—put in a valve.¹⁵

Slik synes Lord Justice Jacobs syn å være at det er problematisk å begrunne oppfinneshøyden til problemoppfinnelser i PSA, fordi løsningen som oppfinnelsen representerer ofte vil være nærliggende når det objektive tekniske problemet først er identifisert.

Som kritikken over viser, er det i dag uavklart hva som er gjeldende metode for vurdering av oppfinneshøyde for problemoppfinnelsene, og hvordan forholdet mellom denne og PSA kan forklares. For å oppnå avklaring er det nødvendig å foreta en analyse av den foreliggende praksisen om slike oppfinnelser fra EPO, og å sammenligne denne med PSA slik den er etablert i EPO. Dette vil gjøres i denne avhandlingen.

1.3 Rettskildene

Kravet om oppfinneshøyde er lovregulert i patentloven § 2, som dermed utgjør den fremste rettskilden ved utbrodering av kravets nærmere innhold. Det ligger en grundig fellesnordisk utredning til grunn for patentloven av 1967, NU 1963:6 Betenkning angående nordisk patentlovgivning. Forarbeidet er, i tråd med alminnelig juridisk metode, relevant ved tolkningen av patentloven § 2, men må på bakgrunn av økende internasjonalisering av patentretten anvendes med en viss forsiktighet.¹⁶

I en særstilling blant internasjonale konvensjoner om patentrett står EPC, som 38 europeiske land, herunder Norge, har sluttet seg til.¹⁷ Etter Avtale om Det europeiske økonomiske samarbeidsområde (EØS-avtalen) protokoll 28 om opphavsrett, jf EØS-avtalen art. 65 (2),

¹⁵ Actavis UK Ltd v Novartis AG [2010] EWCA Civ 82.

¹⁶ Stenvik, *Patentrett* (2020) s. 42.

¹⁷ Stenvik, *Patentrett* (2020) s. 39.

forpliktet EFTA-statene til å «følge de materielle bestemmelser i Konvensjonen av 5. oktober 1973 om europeiske patenter» (art. 3 nr. 4).¹⁸ Videre forpliktet statene til å etablere minst det samme vern for immaterialrettigheter som «gjelder i Fellesskapet på det tidspunkt avtalen undertegnes» (art. 1 nr. 3). I 1979 ble patentloven på bakgrunn av dette gjennomgått og harmonisert med EPC, og en omfattende redegjørelse for endringene finnes i NOU 1976:49 Internasjonalt patentsamarbeid. I dette forarbeidet uttales det i relasjon til patentloven § 2 at «[o]gså den europeiske patentkonvensjon stiller som vilkår for patenterbarhet at oppfinnelsen skal være ny og ha oppfinnelseshøyde (artikkel 52.1)».¹⁹ Videre uttales det om bestemmelsene om oppfinnelseshøyde i patentloven og konvensjonen at «[...] det reelle innhold i de to sett bestemmelser [må] anses å være i fullt samsvar».²⁰ Slik er også bestemmelsen om oppfinnelseshøyde i den europeiske patentkonvensjonen en sentral rettskilde for forståelse av det norske kravet om oppfinnelseshøyde i patl § 2.

Høyesterettspraksisen som foreligger om kravet til oppfinnelseshøyde i patl. § 2 er ikke omfattende. Ettersom det i dommene foretas svært konkrete vurderinger, gir disse dessuten begrenset veiledning for den nærmere forståelsen av vilkåret. Avgjørelser fra lagmannsrettene og tingrettene kan tjene som eksempler på hvordan vurderingen av om en oppfinnelse har tilstrekkelig oppfinnelseshøyde kan foretas, men har ikke avgjørende betydning for den generelle forståelsen av vilkåret og gjeldende metode for å vurdere om dette er oppfylt. Derimot vil forvaltningspraksis – som i dette tilfellet vil si praksis fra Patentstyret og Klagenemnda for industrielle rettigheter (KFIR) – få betydning for forståelsen av vilkåret om oppfinnelseshøyde og metoden som benyttes i oppfinnelseshøydevurderingen. Praksis fra Patentstyret vil dessuten normalt være i tråd med de fastsatte Patentstyrets retningslinjer for saksbehandlere (patentretningslinjene), og en kan derfor gå ut fra at retningslinjene gir uttrykk for etablert forvaltningspraksis.²¹ Høyesterett har uttalt at det bør utvises varsomhet med å fravike patentmyndighetenes skjønnsutøvelse på bakgrunn av deres særlige kunnskap og erfaring på patentrettens område,²² noe som underbygger at denne forvaltningspraksisen har informasjonsverdi når det nærmere innholdet i kravet om oppfinnelseshøyde og gjeldende metode for oppfinnelseshøydevurderingen skal klarlegges.

¹⁸ *Avtale om Det europeiske økonomiske samarbeidsområde*, Porto, vedtatt 2. mai 1992 (ikrafttredelse 1. januar 1994) (EØS-avtalen).

¹⁹ NOU 1976:49 Internasjonalt patentsamarbeid s. 102.

²⁰ NOU 1976:49 Internasjonalt patentsamarbeid s. 102.

²¹ Stenvik, *Patentrett* (2020) s. 45.

²² Rt. 1975 s. 603 A (Swingball) på s. 606; Rt. 2008 s. 1555 A (Biomar) avsnitt 38

Som en konsekvens av den omfattende internasjonaliseringen av patentretten, vil også konvensjonsrelatert internasjonal forvaltningspraksis være en sentral rettskilde ved klarlegging av innholdet i kravet om oppfinneshøyde og gjeldende metode for oppfinneshøydevurderingen. Det europeiske patentverket (EPO) i München administrerer EPC, og meddeler europeiske patenter dersom vilkårene for dette i EPC er oppfylt.²³ Ettersom de materielle vilkårene i EPC er sammenfallende med de materielle vilkårene i patentloven, i medhold av det som tidligere er sagt om Norges forpliktelser etter EØS-avtalen, utgjør også praksis fra EPO en sentral rettskilde for den nærmere forståelsen av kravet om oppfinneshøyde i patl. § 2. EPOs praksis er langt mer omfattende enn praksisen fra norske patentmyndigheter, og vil derfor være den mest sentrale rettskilden for denne avhandlingen. Denne praksisen blir normalt fulgt opp av nasjonale patentmyndigheter, til tross for at den ikke er bindende for dem.²⁴ Derimot er EPOs praksis i konkrete saker bindende for nasjonale patentmyndigheter.²⁵

EPOs «Guidelines for Examination in the European Patent Office» (EPO Guidelines) er publisert av EPO selv, og vedtatt av EPOs president i tråd med hans plikter etter EPC.²⁶ Retningslinjene er ikke bindende for EPO, jf. EPC art. 23 (3), hvor det heter at «In their decisions the members of the Boards shall not be bound by any instructions and shall comply only with the provisions of this Convention». Likevel forventes EPO å følge retningslinjene så langt de er anvendelige på den konkrete saken som behandles.²⁷ EPO Guidelines vil dermed være en sentral rettskilde for forståelsen av EPOs praksis om oppfinneshøydekravet.

Juridisk litteratur er, som på andre rettsområder, også en relevant rettskilde ved utbrodering av lovens vilkår og gjeldende metode for vurderingen av om disse er oppfylt. Norsk patentrettslig litteratur er imidlertid for en stor del nokså gammel, noe som innebærer at flere omfattende fremstillinger må brukes med adskillig varsomhet.²⁸ Både norsk og internasjonal litteratur som fremdeles er relevant, eller oppdatert etter patentrettens utvikling, kan likevel

²³ Stenvik, *Patentrett* (2020) s. 39

²⁴ Paterson, *The european patent system: The law and Practice of the European Patent Convention* (2001) s. 9.

²⁵ EPC art. 111 (2).

²⁶ EPC art. 10 (1) (a).

²⁷ Paterson, *The european patent system: The law and Practice of the European Patent Convention* (2001) s. 7.

²⁸ Stenvik, *Patentrett* (2020) s. 47

tjene som nyttige rettskilder ved drøftelse av patentrettslige spørsmål. Spesielt for denne avhandlingen er imidlertid at avhandlingens tema, EPOs metode for oppfinneshøyde av problemoppfinnelser og hvordan forholdet mellom denne og PSA kan forklares, i svært liten grad er belyst i litteraturen. Dette medfører at avhandlingen i stor grad må bygge på de øvrige rettskildene og selvstendige tolkninger av disse.

1.4 Den videre fremstillingen

Den videre fremstillingen inneholder en hoveddel bestående av fire kapitler. I Kapittel 2 gis en redegjørelse for det nærmere innholdet i kravet om oppfinneshøyde, hvor vilkåret utbroderes etter alminnelig juridisk metode med utgangspunkt i patl. § 2. Redegjørelsen danner et bakteppe for den videre fremstillingen av PSA og EPOs metode for vurderingen av om vilkåret om oppfinneshøyde er oppfylt for problemoppfinnelser.

For å besvare hvordan forholdet mellom EPOs metode for vurdering av oppfinneshøyde for problemoppfinnelser og PSA kan forklares, er det nødvendig å gi en beskrivelse av PSA som metode for vurdering av oppfinneshøyde. Dette gis i kapittel 3, hvor det først gjøres greie for metodens bakgrunn og begrunnelse, før de tre stegene i metoden gjennomgås nærmere.

I kapittel 4 gis det en redegjørelse for problemoppfinnelser, og årsaken til at disse i enkelte tilfeller anses å ha oppfinneshøyde. Deretter foretas det en analyse av EPOs praksis om problemoppfinnelser i kapittel 5, med sikte på å besvare avhandlingens overordnede problemstilling om hva som er gjeldende metode for oppfinneshøydevurderingen for disse oppfinnelsene, samt hvordan forholdet mellom denne metoden og PSA kan forklares.

I redegjørelsen for EPOs metode for oppfinneshøydevurderingen både i relasjon til problemoppfinnelser og andre oppfinnelser, avgrenses det mot de sekundære indikatorene forutsigbare ulemper, uventet teknisk effekt og kommersiell suksess²⁹. Disse benyttes i hovedsak der PSA ikke gir grunnlag for å trekke en klar konklusjon,³⁰ og ligger slik sett i utkant av rammene av den skjønsmessige vurderingen som foretas etter PSA. På bakgrunn

²⁹ Patentstyret, Patentretningslinjene, Kap C del IV punkt 5.10., <https://www.patentstyret.no/tjenester/patent/patentretningslinjer/> (sist sett 9. mai 2023).

³⁰ Stenvik, *Patentrett* (2020) s. 230.

av dette egner momentene seg ikke som gjenstand for den komparative analysen som denne avhandlingen tar sikte på.

Avslutningsvis samles trådene i kapittel 6, som inneholder avsluttende betraktninger om avhandlingens funn, samt en rettspolitisk vurdering.

2 Innholdet i kravet om oppfinneshøyde

Kravet om oppfinneshøyde for meddelelse av patent etter norsk rett følger av patentloven § 2 første ledd, hvor det fremgår:

Patent meddeles bare på oppfinnelser som er nye i forhold til hva som var kjent før patentsøknadens inngivelsesdag, og som dessuten skiller seg vesentlig fra dette.

Vilkåret om at oppfinnelser må være «nye i forhold til hva som var kjent før patentsøknadens inngivelsesdag» gir uttrykk for kravet om nyhet for å meddeles patent, mens vilkåret «skiller seg vesentlig fra dette» gir uttrykk for kravet om oppfinneshøyde.

Uttrykket «det som var kjent» omtales gjerne som *teknikkens stand*, og skal etter patl. § 2 andre ledd omfatte alt som var «alment tilgjengelig» før søknadens inngivelsesdag. For at et mothold skal kunne anses som «alment tilgjengelig» og dermed som en del av «det som var kjent», må det ifølge forarbeidene ha vært «[...] tilgjengelig for en større eller ubestemt krets av personer».³¹ I tillegg må motholdet oppfylle kravet til «enabling disclosure», noe som innebærer at det må være mulig for en fagperson på det aktuelle området å forstå og utnytte den tekniske informasjon som fremgår av motholdet.³²

Ordlyden «skiller seg vesentlig fra dette» tilsier at det må foreligge en ikke uvesentlig forskjell mellom den aktuelle oppfinnelsen og det nærmeste motholdet. Denne forståelsen har støtte i forarbeidene, hvor vilkåret er forklart som at oppfinnelsen «[...] ikke bare må være ny, men også må medføre en slik utvikling av teknikken at den ikke kan anses å være nærliggende i forhold til det som allerede er kjent»³³. Hvorvidt den aktuelle oppfinnelsen fremstår nærliggende med utgangspunkt i det som allerede er kjent, ble formulert som vurderingstema allerede i den nordiske utredningsserien, hvor det heter at oppfinnelsen må ligge «[...] ud over, hvad en gennemsnitsfagmand vil kunne nå til på grundlag af det allerede kendte».³⁴

³¹ Ot.prp. nr. 36 (1965-1966) Lov om patenter s. 21.

³² Patentstyret, *Patentretningslinjene*, Kap C del IV punkt 4.3.2., <https://www.patentstyret.no/tjenester/patent/patentretningslinjer/> (sist sett 9. mai 2023).

³³ NOU 1976:49 Internasjonalt patentsamarbeid s. 102.

³⁴ NU 1963: 6 Betenkning angående nordisk patentlovgivning s. 126.

Kravet om at oppfinnelsen ikke må være nærliggende for en fagperson med utgangspunkt i det som allerede er kjent, er dessuten godt i tråd med kravet om oppfinneshøyde etter EPC, hvor det følger av art. 54 at oppfinnelsen må utgjøre et «inventive step». I konvensjonens art. 56 forklares kravet om «inventive step» som at oppfinnelsen må være «not obvious to a person skilled in the art». Ettersom det heter i de norske forarbeidene at «[...] det reelle innhold i de to sett bestemmelser [må] anses å være i fullt samsvar» underbygger de nevnte artiklene i konvensjonen at det reelle vurderingstemaet ved vurderingen av om en oppfinnelse har tilstrekkelig oppfinneshøyde, er hvorvidt den aktuelle oppfinnelsen var nærliggende for en fagperson med utgangspunkt i det som allerede er kjent.

Ut over vurderingstemaet om hvorvidt oppfinnelsen var nærliggende for en fagperson med utgangspunkt i det som allerede er kjent, lar det seg vanskelig gjøre å konkretisere hva som skal til for at en oppfinnelse «skiller seg vesentlig fra [det som var kjent ved patentsøknadens inngivelsesdag]»³⁵. I den nordiske utredningsserien ble det gjort forsøk på å utarbeide objektive momenter for vurderingen, men komiteene fant det ikke «[...] mulig at angive sådanne kriterier i lovtekst». På bakgrunn av dette ble det konkludert med at det måtte være opp til domstolene å fastslå vilkårets nærmere innhold.³⁶

Tidligere ble det i oppfinneshøydevurderingen foretatt en konkret vurdering med utgangspunkt i en vekting av de grunnleggende hensynene bak patentretten, samt objektive momenter som gjorde seg gjeldende i den enkelte sak.³⁷ Etter hvert har det imidlertid, gjennom praksis fra EPO, blitt utviklet en egen metode for å oppnå en objektiv og realistisk vurdering av hvorvidt en oppfinnelse må anses som nærliggende for en fagperson på det aktuelle området. Denne har fått navnet «the problem and solution approach» og vil gjøres nærmere rede for i avhandlingens kapittel 3.

³⁵ Rt. 2008 s. 1555 A (Biomar) avsnitt 32.

³⁶ NU 1963: 6 Betenkning angående nordisk patentlovgivning s. 127.

³⁷ Stenvik, *Patentrett* (2020) s. 240 – 243 hvor høyesterettsdommene Rt. 1964 s. 1090 A (Faber) og Rt. 1936 s. 757 A (van Heusen) behandles.

3 “The problem and solution approach”

3.1 Bakgrunn og begrunnelse

I EPO har PSA lenge vært lagt til grunn som fremgangsmåte for å vurdere om en oppfinnelse har tilstrekkelig oppfinneshøyde til å tilkjennes patent. Metodens grunnleggende avgjørelse er sak T 24/81, hvor EPO uttalte det følgende:

Objectivity in the assessment of inventive step is achieved by starting out from the objectively prevailing state of the art, in the light of which the problem is determined which the invention addresses and solves from an objective point of view [...] and consideration is given to the question of the obviousness of the disclosed solution to this problem as seen by the man skilled in the art and having those capabilities which can be objectively expected of him.³⁸

Metoden har senere blitt etablert og videreutviklet hos EPO,³⁹ og etter hvert har fremgangsmåten blitt gjeldende metode også i Norge, både hos Patentstyret⁴⁰ og i domstolene.⁴¹

Skjønnsutøvelsen etter PSA tar utgangspunkt i det som er den rettslig relevante problemstillingen, nemlig hvorvidt oppfinnelsen var nærliggende for en fagperson.⁴² Etter at patentkravene i den aktuelle patentsøknaden er tolket, og det er klarlagt hvem som er den relevante fagpersonen og hvilke egenskaper denne må anses å være i besittelse av, kan selve analysen av oppfinneshøyden starte.⁴³

³⁸ T 24/81 Reasons for the Decision punkt 4.

³⁹ EPO, *Guidelines for Examination in the European Patent Office*, del G kapittel VII punkt 5., <https://www.epo.org/law-practice/legal-texts/guidelines.html> (sist sett 9. mai 2023).

⁴⁰ Patentstyret, *Patentretningslinjene*, kap C del IV punkt 5-5., <https://www.patentstyret.no/tjenester/patent/patentretningslinjer/> (sist sett 9. mai 2023).

⁴¹ Se eksempelvis LB-2001-1701 lagmannsrettens bemerkninger; LB-2008-066692 lagmannsrettens bemerkninger; LB-2019-161549 lagmannsrettens bemerkninger: Oppfinneshøyde.

⁴² Stenvik, *Patentrett* (2020) s. 228.

⁴³ Stenvik, *Patentrett* (2020) s. 228.

PSA er utviklet med siktemål om å oppnå en så objektiv vurdering som mulig, som skal være så godt egnet som mulig til å unngå «etterpåklokskap».⁴⁴ Dette formålet har blant annet blitt fremhevet av Lagmannsretten, som har uttalt at «[f]or å unngå bruk av etterpåklokskap, skjer vurderingen ved å anvende den så kalte «problem- og løsningsmetoden».⁴⁵ Det samme har blitt fremhevet som formål med PSA av KFIR.⁴⁶ Tanken er at dersom vurderingen av oppfinneshøyde foretas etter PSA, med utgangspunkt i situasjonen for en fagperson slik den så ut dagen før patentsøknadens inngivelse, unngås det at kunnskap som har kommet til i ettertid får innvirkning på vurderingen. På denne måten bidrar PSA til å ivareta patentrettens formål om å stimulere den videre tekniske utvikling.

Innholdet i de tre stegene i PSA følger av EPO Guidelines⁴⁷, og er oversatt til norsk i Patentretningslinjene. I Patentretningslinjene beskrives metoden slik:

Denne tilnærmingen omfatter tre hovedtrinn:

- a) bestemme den nærmeste tidligere kjente teknikk [...]
- b) formulering av det «objektive tekniske problem» som skal løses [...]
- c) vurdere hvorvidt oppfinnelsen, ved å starte fra den nærmeste tidligere kjente teknikk og det objektive tekniske problem, ville ha vært nærliggende for fagpersonen på området [...].⁴⁸

Stegene vil forklares nærmere i det følgende.

⁴⁴ Stenvik, *Patentrett* (2020) s. 228.

⁴⁵ LB-2016-159466 Lagmannsrettens vurdering av oppfinneshøyden for patent NO `857 B3: Nærmere om stridspatentet

⁴⁶ KFIR avgjørelse 17/00195 (2018) punkt 24.

⁴⁷ EPO, *Guidelines for Examination in the European Patent Office*, del G kapittel VII punkt 5., <https://www.epo.org/law-practice/legal-texts/guidelines.html> (sist sett 9. mai 2023).

⁴⁸ Patentstyret, *Patentretningslinjene*, kap C del IV punkt 5-5., <https://www.patentstyret.no/tjenester/patent/patentretningslinjer/> (sist sett 9. mai 2023).

3.2 Bestemme den nærmeste tidligere kjente teknikk

Det første steget i PSA er i EPO Guidelines formulert som «determining the "closest prior art"». ⁴⁹ I norsk patentrett omtales alt som var kjent som *teknikkens stand*, og de enkelte informasjonsbærerne i teknikkens stand som *mothold*. ⁵⁰ Den nærmeste tidligere kjente teknikk er det motholdet som i én enkelt referanse beskriver den kombinasjonen av trekk som utgjør det mest lovende utgangspunktet for en utvikling som leder til oppfinnelsen. ⁵¹

I praksis er den nærmeste tidligere kjente teknikk vanligvis det motholdet som samsvarer med en liknende anvendelse og som krever de minste konstruksjonsmessige og funksjonelle modifikasjoner for å komme frem til den krevde oppfinnelsen. ⁵² I enkelte tilfeller finnes flere like gode utgangspunkter for vurderingen av oppfinnelseshøyde, eksempelvis dersom fagpersonen har flere løsninger å velge mellom, som tar utgangspunkt i ulike dokumenter som kan lede til den aktuelle oppfinnelsen. I slike tilfeller kan det, for å fastslå at oppfinnelsen har tilstrekkelig oppfinnelseshøyde, være nødvendig å anvende PSA for hver av de potensielle utgangspunktene etter tur. Ved avslag er det derimot tilstrekkelig å vise at oppfinnelsen ikke skiller seg fra ett av disse utgangspunktene i tilstrekkelig grad. I disse tilfellene er det ikke nødvendig å ta stilling til hvilket av dokumentene som utgjør den nærmeste kjente teknikk, all den tid det eneste relevante spørsmålet er hvorvidt dokumentet som benyttes er et rimelig utgangspunkt for vurdering av oppfinnelseshøyde. ⁵³

⁴⁹ EPO, *Guidelines for Examination in the European Patent Office*, del G kapittel VII punkt 5., <https://www.epo.org/law-practice/legal-texts/guidelines.html> (sist sett 9. mai 2023).

⁵⁰ Stenvik, *Patentrett* (2020) s. 171.

⁵¹ Patentstyret, *Patentretningslinjene*, kap C del IV punkt 5.5.1., <https://www.patentstyret.no/tjenester/patent/patentretningslinjer/> (sist sett 9. mai 2023).

⁵² Patentstyret, *Patentretningslinjene*, kap C del IV punkt 5.5.1., <https://www.patentstyret.no/tjenester/patent/patentretningslinjer/> (sist sett 9. mai 2023).

⁵³ Patentstyret, *Patentretningslinjene*, kap C del IV punkt 5.5.1 med henvisning til T 967/97 (Chipkarte/OVD KINEGRAM AG) og T 1289/09., <https://www.patentstyret.no/tjenester/patent/patentretningslinjer/> (sist sett 9. mai 2023).

3.3 Formulering av det objektive tekniske problem som skal løses

EPOs formulering av det andre steget i PSA er «establishing the "objective technical problem" to be solved».⁵⁴ I praksis gjøres dette ved at den aktuelle patentsøknaden og den nærmeste kjente teknikk studeres for å avdekke trekk som er forskjellige mellom disse. Deretter identifiseres den tekniske effekten disse trekkene resulterer i, gjennom en differansebetraktning: Hvilke tekniske resultater oppnås ved utøvelse av oppfinnelsen som ikke ble oppnådd ved utøvelse av løsningen i det nærmeste motholdet? Denne differanseeffekten utgjør det relevante problemet, og tilsvarer det problemet som oppfinnelsen objektivt sett har løst.⁵⁵

Til forskjell fra PSA slik den blir beskrevet i Patentretningslinjene og EPO Guidelines, anser KFIR formuleringen av det tekniske problemet som oppfinnelsen løser som et tredje steg i vurderingen av om oppfinnelsen har tilstrekkelig oppfinneshøyde, mens differansebetraktningen som foretas mellom oppfinnelsen og det nærmeste motholdet anses som vurderingens andre steg.⁵⁶ Denne ulikheten har liten praktisk betydning, men synliggjør at formuleringen av det tekniske problemet fordrer at det først tas stilling til ulikhetene mellom den patentsøkte oppfinnelsen og det nærmeste motholdet.

Det objektive tekniske problemet som utledes gjennom den nevnte differansebetraktningen, er ikke nødvendigvis det som patentsøkeren har presentert som «problemet» i søknaden. Det sistnevnte kalles det subjektive tekniske problemet som oppfinnelsen søker løst. Det subjektive tekniske problemet kan det være behov for å omformulere, ettersom det objektive tekniske problem skal være basert på objektive fakta om hva som var kjent forut for søknadens inngivelse, noe som ikke nødvendigvis samsvarer med hva den konkrete patentsøker kjente til på tidspunktet. Slik omformulering kan medføre at det objektive

⁵⁴ EPO, *Guidelines for Examination in the European Patent Office*, del G kapittel VII punkt 5., <https://www.epo.org/law-practice/legal-texts/guidelines.html> (sist sett 9. mai 2023).

⁵⁵ Stenvik, *Patentrett* (2020) s. 229.

⁵⁶ KFIR avgjørelse 19-00033 (2020) punkt 24.

tekniske problemet blir mindre ambisiøst enn det subjektive tekniske problemet slik dette opprinnelig ble presentert i patentsøknaden.⁵⁷

Uttrykket «teknisk problem» skal tolkes vidt, slik at den tekniske løsningen som oppfinnelsen representerer ikke nødvendigvis innebærer en forbedring eller et teknisk fremskritt sammenlignet med det som var kjent før patentsøknadens inngivelse. Det tekniske problemet kan slik sett være å finne et alternativ til en kjent anordning eller en kjent prosess som gir den samme eller tilsvarende effekt eller som er mer kostnadseffektiv. Prinsipielt kan enhver effekt ved oppfinnelsen brukes som utgangspunkt for omformulering av det tekniske problemet, dersom denne effekten kan utledes fra søknaden slik den ble inngitt. Det er også mulig å basere seg på nye effekter som presenteres av patentsøker under saksgangen, forutsatt at fagpersonen ville anerkjent disse effektene som underforståtte ut ifra, eller beslektet med, det subjektive tekniske problemet som opprinnelig var foreslått.⁵⁸

Det objektive tekniske problemet må ikke formuleres slik at det inneholder indikasjoner mot den tekniske løsningen eller omfatter hele eller deler av den tekniske løsningen på problemet som blir løst ifølge den krevde oppfinnelsen, og må heller ikke formuleres for generelt.⁵⁹ En feilaktig formulering av problemet vil, når teknikkens stilling vurderes opp mot dette problemet, nødvendigvis resultere i etterpåklokskap («*ex post facto*»-analyse) når det gjelder synet på nyskapende aktivitet. Dette vil videre medføre at vurderingen av oppfinnelseshøyde ikke blir objektiv og riktig.⁶⁰ Ved korrekt formulering av det aktuelle objektive tekniske problemet ivaretas derimot det underliggende formålet med PSA, om en objektiv vurdering fri for etterpåklokskap.

Allerede her er det synlig at anvendelse av PSA på problemoppfinnelser kan være problematisk, ettersom det objektive tekniske problemet som problemoppfinnelsene løser bare lar seg identifisere i ettertid. Hadde det aktuelle objektive tekniske problemet vært identifiserbart i forkant av oppfinnelsen, ville det ikke vært tale om noen problem-

⁵⁷ Patentstyret, *Patentretningslinjene*, kap C del IV punkt 5.5.2., <https://www.patentstyret.no/tjenester/patent/patentretningslinjer/> (sist sett 9. mai 2023).

⁵⁸ Patentstyret, *Patentretningslinjene*, kap C del IV punkt 5.5.2 med henvisning til T 386/89 (Tractor wheel) og T 184/82 (Poly (p-methylstyrene) articles)., <https://www.patentstyret.no/tjenester/patent/patentretningslinjer/> (sist sett 9. mai 2023).

⁵⁹ Patentstyret, *Patentretningslinjene*, kap C del IV punkt 5.5.2., <https://www.patentstyret.no/tjenester/patent/patentretningslinjer/> (sist sett 9. mai 2023).

⁶⁰ T 229/85 (Etching process) Reasons for the Decision punkt 5.

oppfinnelse, ettersom kjennetegnet ved disse nettopp er at de identifiserer et nytt teknisk problem. Dette står i et visst spenningsforhold til det grunnleggende formålet og begrunnelsen som ligger til grunn for «the problem and solution approach», som er å oppnå en så objektiv vurdering som mulig, og å unngå etterpåklokskap. Dette vil det gjøres nærmere greie for i avhandlingens kapittel 5.

3.4 Nærliggende-vurderingen

I EPO Guidelines er det tredje steget i PSA formulert som «considering whether or not the claimed invention, starting from the closest prior art and the objective technical problem, would have been obvious to the skilled person».⁶¹ Dette innebærer at det må tas stilling til om en fagperson, stilt overfor det objektive tekniske problemet som er identifisert i andre steg av metoden, ville ha modifisert eller tilpasset den nærmeste kjente teknikk og dermed kommet frem til noe som faller innenfor patentsøknadens omfang, basert på den kunnskapen om tidligere kjent teknikk som en fagperson må forutsettes å ha.⁶²

3.4.1. Fagpersonen

For å ta stilling til hvorvidt den patentsøkte løsningen på det aktuelle tekniske problemet var nærliggende for fagpersonen, er det først nødvendig å ta stilling til hvilken kunnskap en fagperson på det aktuelle fagområdet må forutsettes å være i besittelse av. Utgangspunktet for å definere fagpersonen er det tekniske problemet som den patentsøkte oppfinnelsen løser, sammenlignet med det nærmeste motholdet, uavhengig av eventuelle andre definisjoner av fagpersonen som foreslås i patentsøknaden.⁶³

Fagpersonen på området er etter patentlovens forarbeider:

[...] en fagmand indenfor det pågældende område [...] som ikke er i besiddelse af særlig inventive evner, men som på den anden side er fuldt ud kendt med teknikkens

⁶¹ EPO, *Guidelines for Examination in the European Patent Office*, del G kapittel VII punkt 5., <https://www.epo.org/law-practice/legal-texts/guidelines.html> (sist sett 9. mai 2023).

⁶² Patentstyret, *Patentretningslinjene*, kap C del IV punkt 5.5.3., <https://www.patentstyret.no/tjenester/patent/patentretningslinjer/> (sist sett 9. mai 2023).

⁶³ T 422/93 (Luminescent security fibres) Headnote punkt 1.

standpunkt på det pågældende tidspunkt - ansøgnings tidspunktet – og har evne til at udnytte alt det kendte materiale på god fagmæssig måde, herunder også til at foretage nærliggende nye konstruksjoner.⁶⁴

Tilsvarende heter det i patentretningslinjene at fagpersonen:

[...] skal antas å være en utøvende faglært innen det relevante fagområdet, som har gjennomsnittlig kunnskap og evner og som kjenner til hva som var alminnelig kunnskap på området på den aktuelle dato.⁶⁵

Fagpersonen er altså en imaginær person, som skal anses å ha kompetanse og kunnskap om det aktuelle fagområdet som den patentsøkte oppfinnelsen befinner seg på. Dessuten antas det normalt å være en del av fagpersonens evner å være kapabel til å søke, og identifisere, tekniske fremskritt basert på informasjonen som finnes i ulike kilder på det aktuelle fagområdet.⁶⁶

3.4.2. Could/would approach

Det avgjørende i nærliggende-vurderingen er ikke hvorvidt fagpersonen *kunne*, men om vedkommende *vill*e tatt de nødvendige stegene for å modifisere den tidligere kjente teknikk for å komme frem til patentsøknadens løsning på det tekniske problemet.⁶⁷ Denne betingelsen omtales som «could/would approach».⁶⁸ I dette ligger det at det må være en positiv peker i den tidligere kjente teknikk eller i fagpersonens generelle fagkunnskap i retning av den aktuelle løsningen på det tekniske problemet. På denne måten kreves det at fagpersonen har en konkret grunn til å gjøre den aktuelle modifikasjonen, med en forventning om at dette løser det

⁶⁴ NU 1963:6 Betenkning angående nordisk patentlovgivning s. 127.

⁶⁵ Patentstyret, *Patentretningslinjene*, kap C del IV punkt 5.3., <https://www.patentstyret.no/tjenester/patent/patentretningslinjer/> (sist sett 9. mai 2023).

⁶⁶ Paterson, *The european patent system: The law and Practice of the European Patent Convention* (2001) s. 549.

⁶⁷ Paterson, *The european patent system: The law and Practice of the European Patent Convention* (2001) s. 559; T 2/83 (Simethicone tablet) Reasons for the Decision punkt 7.

⁶⁸ EPO, *Guidelines for Examination in the European Patent Office*, del G kapittel VII punkt 5.3., <https://www.epo.org/law-practice/legal-texts/guidelines.html> (sist sett 9. mai 2023).

objektive tekniske problemet. Det kreves altså at fagpersonen både kunne, og ville, løst det objektive tekniske problemet med den patentsøkte løsningen.⁶⁹

3.4.3. Den konkrete vurderingen

I hvert enkelt tilfelle må det foretas en konkret helhetsvurdering av hvor stor veiledning fagpersonen ville finne i teknikkens stand. Fantes det informasjon som pekte i retning av de endringer som er gjort, og særlig dersom denne informasjonen fantes i det nærmeste motholdet selv eller i fagets alminnelige kunnskap, trekker det i retning av at oppfinnelsen var nærliggende.⁷⁰ Selv en implisitt tilskyndelse eller en implisitt gjenkjennelig ansporing er tilstrekkelig for å vise at fagpersonen ville ha kombinert elementene fra tidligere kjent teknikk.⁷¹ Hvis det derimot ikke fantes informasjon som pekte i retning av oppfinnelsen, eller hvis slik informasjon måtte hentes fra mer spesielle kilder, som fagartikler eller patentpublikasjoner, taler dette for at oppfinnelsen har tilstrekkelig oppfinnelseshøyde.⁷²

Dersom en oppfinnelse krever forskjellige steg for å komme frem til den fullstendige patentsøkte løsningen av det objektive tekniske problemet, skal den likevel betraktes som nærliggende dersom hvert av de individuelle stegene er nærliggende i lys av hva som allerede har blitt oppnådd, og av de gjenværende oppgavene som gjenstår å løse.⁷³

⁶⁹ Mikalsen, *Patenters gyldighet: materielle betingelser i aktuell norsk og europeisk praksis* (2022) s. 59-60.

⁷⁰ Stenvik, *Patentrett* (2020) s. 230.

⁷¹ se T 257/98 (Lipase-containing detergent composition/UNILEVER) Reasons for the Decision punkt 2.3.6 – 2.3.7; T 35/04 (Paper surface sizing/AVEBE) Reasons for the Decision punkt 2.4.

⁷² Stenvik, *Patentrett* (2020) s. 230.

⁷³ se T 623/97 Entscheidungsgründe punkt 4.4; T 558/00 (Developer/CANON) Reasons for the Decision punkt 3.

4 Problemoppfinnelser

Praksis fra EPO har vist at oppdagelsen av et tidligere ukjent problem i enkelte tilfeller kan gjøre en oppfinnelse patenterbar til tross for at den patentsøkte løsningen i retrospekt fremstår som nærliggende og åpenbar for en fagperson på det aktuelle området.⁷⁴ Slike oppfinnelser blir av EPO omtalt som «problem inventions», som kan oversettes til «problemoppfinnelser».

Den første saken hvor EPO meddelte patent på en problemoppfinnelse var sak T 2/83 (Simethicone tablet). I saken uttalte EPO at

The discovery of a yet unrecognised problem may, in certain circumstances, give rise to patentable subject-matter in spite of the fact that the claimed solution is retrospectively trivial and in itself obvious ("problem inventions").⁷⁵

Saken gjaldt patentering av et legemiddel bestående av simetikon og et syrenøytraliserende middel. At denne kombinasjonen av virkestoffer var effektiv mot mageplager var et velkjent fenomen. Det nye ved den konkrete tabletten var imidlertid at virkestoffene var adskilt ved bruk av en barriere, som var egnet til å optimalisere effekten av legemiddelet. Det avgjørende vurderingstemaet for EPO var hvorvidt fagpersonen, basert på det nærmeste motholdet og fagets alminnelige kunnskap, ville ha implementert en barriere mellom lagene i tabletten med en rimelig forventning om å oppnå en forbedret tablett. Ettersom identifiseringen av problemet om ikke optimal effekt av virkestoffene uten en barriere mellom dem representerte et nyskapende element, ble dette spørsmålet besvart benektende. EPO uttalte at:

In view of the recognition that a barrier has, after all, a substantial effect, the outcome was not predictable and the claimed modification involves an inventive step on this basis.⁷⁶

Tilsvarende var tilfellet i EPOs sak T 764/12. Også i denne saken lå det nyskapende elementet ved oppfinnelsen i identifiseringen av et problem som hittil ikke har vært anerkjent i

⁷⁴ EPO, Case Law of the Boards of Appeal, kapittel I delkapittel D punkt 9.12., <https://www.epo.org/law-practice/legal-texts/html/caselaw/2022/e/index.htm> (sist sett 9. mai 2023)

⁷⁵ T 2/83 (Simethicone tablet) Reasons for the Decision punkt 6.

⁷⁶ T 2/83 (Simethicone tablet) Reasons for the Decision punkt 7.

teknikkens stand, nemlig behovet for beskyttelse under lagring ved omgivelsesmiljøforhold av en tyggegummibase som omfatter miljømessig nedbrytbare polymerer. Argumentene til motparten om at den påberopte oppfinnelsen manglet oppfinnelseshøyde fordi belegget som var anvendt var velkjent for å redusere nedbrytning over tid, ble ikke gitt medhold. Under henvisning til Simethicone-saken anerkjente EPO at oppfinnelsen hadde tilstrekkelig oppfinnelseshøyde, fordi identifiseringen av problemet måtte anses som hovedbidraget til teknikkens stand. Metoden som er benyttet av EPO for å vurdere hvorvidt problemoppfinnelser har oppfinnelseshøyde, både i de to nevnte sakene og i øvrige saker om problemoppfinnelser, vil redegjøres nærmere for i avhandlingens kapittel 5.

Ordlyden «skiller seg vesentlig fra dette» i patl. § 2 og «inventive step» i EPC art. 54, legger ikke føringer på hvilke elementer ved den aktuelle oppfinnelsen som må representere et nyskapende trekk, og stenger dermed ikke for at identifiseringen av et nytt teknisk problem kan lede til at vilkåret om oppfinnelseshøyde er oppfylt. Derimot er det uklart hvordan problemoppfinnelsene kan forklares i relasjon til PSA, som er gjeldende metode for vurderingen etter både patl. § 2 og EPC art. 54. Dette vil det tas stilling til i avhandlingens kapittel 5.

5 EPOs metode for vurdering av om problemoppfinnelser har tilstrekkelig oppfinneshøyde – Er det PSA som anvendes også her?

I EPO Guidelines presenteres PSA som gjeldende metode for vurdering av oppfinneshøyde, uten at det gis uttrykk for at det gjelder unntak for spesifikke typer oppfinnelser. I EPOs egen oversikt over deres praksis, EPO Caselaw, finnes dessuten et eget punkt om problemoppfinnelser, uten at det skrives noe om at det er en annen metode som benyttes i disse tilfellene.⁷⁷ Samtidig kan oppfinneshøyden til problemoppfinnelser, som tidligere beskrevet, ikke naturlig forklares innenfor rammene av PSA. For å avklare hva som er gjeldende metode for oppfinneshøydevurderingen for problemoppfinnelser, er det dermed nødvendig å studere den foreliggende praksisen fra EPO på området.

I det følgende vil det, på bakgrunn av en gjennomgang og analyse av den foreliggende praksis fra EPO om problemoppfinnelser, gjøres greie for EPOs metode for vurdering av om problemoppfinnelser har tilstrekkelig oppfinneshøyde. Utvalget av praksis er basert på punktet om problemoppfinnelser i EPO Case Law.⁷⁸ På bakgrunn av det som fremkommer av analysen, vil det foretas en sammenligning med PSA for å avdekke forholdet mellom metoden som benyttes i oppfinneshøydevurderingen for problemoppfinnelser og andre oppfinnelser. Er det PSA, som beskrevet i avhandlingens punkt 3, som anvendes også for problemoppfinnelser, eller har EPO etablert en egen metode for oppfinneshøydevurderingen for disse oppfinnelsene? Sammenligningen med PSA vil foretas fortløpende under punkt 5.1-5.4, før det konkluderes i punkt 5.5.

⁷⁷ EPO, Case Law of the Boards of Appeal, kapittel I delkapittel D punkt 9.12., <https://www.epo.org/law-practice/legal-texts/html/caselaw/2022/e/index.htm> (sist sett 9. mai 2023)

⁷⁸ EPO, Case Law of the Boards of Appeal, kapittel I delkapittel D punkt 9.12., <https://www.epo.org/law-practice/legal-texts/html/caselaw/2022/e/index.htm> (sist sett 9. mai 2023)

5.1. Minstekravet om en klar definisjon av det tekniske problemet som hevdes identifisert ved oppfinnelsen

EPOs praksis viser at et minstekrav for at en oppfinnelse skal anses å ha tilstrekkelig oppfinneshøyde på bakgrunn av identifiseringen av et nytt teknisk problem, er at det tekniske problemet som hevdes identifisert er klart og tydelig formulert i patentsøknaden.⁷⁹

Dette minstekravet ble fremhevet og fikk avgjørende betydning i sak T 1417/05 (Printer control/CANON). I saken ble det tekniske problemet som oppfinnelsen løste sammenlignet med det nærmeste motholdet formulert som «[...] to provide an alternative arrangement for transferring two different command types from the host computer to the printer»⁸⁰.

Patentsøkeren hevdet imidlertid at oppfinneshøyden for oppfinnelsen lå i selve identifiseringen av dette problemet. For å ta stilling til dette, konstaterte EPO først at selv om en patentsøkt løsning må anses som triviell og i seg selv nærliggende, kan oppfinneshøyde likevel anerkjennes der det kan fastslås at den oppfinnsomme aktiviteten ligger i identifiseringen av problemet som skal løses. Deretter ble det imidlertid uttalt at

However, where an appellant wishes to rely on an assertion that an inventive activity resides in the recognition of a technical problem, then the minimum requirement to be met is that the technical problem be clearly and unambiguously disclosed in the application as filed.⁸¹

Dette minstekravet var ikke oppfylt for den aktuelle patentsøknaden, og oppfinnelsen hadde dermed ikke tilstrekkelig oppfinneshøyde på bakgrunn av identifiseringen av et nytt teknisk problem.

På den ene siden fremstår det umiddelbart som at minstekravet om en klar definisjon av det tekniske problemet som oppfinnelsen identifiserer, ikke har noen parallell i vurderingen som foretas etter PSA. På den andre siden må det bemerkes at ved anvendelsen av PSA for andre

⁷⁹ Se eksempelvis T 43/97 Motifs de la décision punkt 4.1-4.3; T 1417/05 (Printer control/CANON) Reasons for the Decision punkt 4.11.

⁸⁰ T 1417/05 (Printer control/CANON) Reasons for the Decision punkt 4.8.

⁸¹ T 1417/05 (Printer control/CANON) Reasons for the Decision punkt 4.11.

oppfinnelser enn problemoppfinnelser, er det løsningen på det tekniske problemet, og ikke det tekniske problemet i seg selv, som er gjenstand for oppfinneshøydevurderingen. Patl. § 8 andre ledd og EPC art. 84 jf. art. 78 stiller krav om at patentsøknaden skal inneholde henholdsvis «patentkrav som angir oppfinnelsen som søkes beskyttet ved patentet» som er «klare» og «tydelige», og «one or more claims» som skal være «clear and concise». På denne måten stilles det formelle krav om at gjenstanden for oppfinneshøydevurderingen for andre oppfinnelser enn problemoppfinnelser, nemlig løsningen på det aktuelle tekniske problemet, defineres klart og tydelig av patentsøkeren før patentmyndighetene behandler spørsmålet om oppfinneshøyde. At det for problemoppfinnelser stilles krav om en klar definisjon av det tekniske problemet som oppfinnelsen angivelig identifiserer, representerer dermed ikke noe særegent i forhold til PSA, og stenger ikke for å anse metoden som benyttes som en variant av PSA.

5.2. Identifisering av den nærmeste kjente teknikk

I likhet med vurderingen som foretas etter PSA for andre oppfinnelser, viser en gjennomgang av EPOs praksis om problemoppfinnelser at det første steget ved vurderingen av oppfinneshøyde er å identifisere den nærmeste kjente teknikk til oppfinnelsen.⁸² I ett tilfelle, i saken T 1236/03, ble det tekniske problemet som den aktuelle oppfinnelsen løste, formulert før den nærmeste kjente teknikk ble identifisert.⁸³ I denne saken inneholdt imidlertid nyhetsvurderingen en inngående drøftelse av flere ulike mothold, før ett av disse ble valgt i oppfinneshøydevurderingen, noe som kan forklare denne fremgangsmåten. Ettersom øvrig praksis behandler spørsmålet om den nærmeste kjente teknikk først, fremstår det likevel som at dette er gjeldende metode for EPO.

En gjennomgang av EPOs praksis viser videre at ett mothold ofte identifiseres og konstateres som den nærmeste kjente teknikk relativt kort, uten noen inngående drøftelse.⁸⁴ Unntakene er

⁸² Se eksempelvis T 225/84 Reasons for the Decision punkt 4; T 532/88 Reasons for the Decision punkt 2.1; T 540/93 Reasons for the Decision punkt 4.1; T 455/91 (Expression in yeast) Reasons for the Decision punkt 4.1; T 566/91 (Nystatin/SQUIBB) Reasons for the Decision punkt 5.1; T 630/92 (Salmonella vaccines/LELAND STANFORD JUNIOR UNIVERSITY) Reasons for the Decision punkt 3.2 (b); T 764/12 Reasons for the Decision punkt 4.2.

⁸³ T 1236/03 Reasons for the Decision punkt 7.1 – 7.3.

⁸⁴ Se eksempelvis T 225/84 Reasons for the Decision punkt 4; T 532/88 Reasons for the Decision punkt 2.1; T 455/91 (Expression in yeast) Reasons for the Decision punkt 4.1; T 566/91 (Nystatin/SQUIBB) Reasons for the

hvor flere ulike mothold inneholder ulike elementer fra oppfinnelsen som er til behandling⁸⁵, eller hvor flere ulike mothold er så like at hvilket som helst av dem kan anses som den nærmeste kjente teknikk⁸⁶.

Det er ikke holdepunkter for å anse EPOs metode for vurdering av oppfinneshøyde for problemoppfinnelser som annerledes enn PSA på dette punktet. Målet med oppfinneshøydevurderingen er å konstatere om vilkåret «skiller seg vesentlig fra dette» i patl. § 2 første ledd, og «inventive step» i EPC art. 54, er oppfylt. For å gjennomføre denne vurderingen er det nødvendig å etablere et sammenligningsgrunnlag, i form av den nærmeste kjente teknikk, uavhengig av om det er tale om en problemoppfinnelse eller en annen oppfinnelse. Så langt i vurderingen er det dermed ikke grunn for å hevde at EPO har etablert en ny metode, atskilt fra PSA, for vurdering av oppfinneshøyde for problemoppfinnelser.

5.3. Formulering av det tekniske problemet som oppfinnelsen løser

Ettersom problemoppfinnelser anses å ha oppfinneshøyde på bakgrunn av det nyskapende som ligger i identifiseringen av et tidligere ukjent teknisk problem, fremstår det naturlig at det aktuelle tekniske problemet formuleres tidlig i oppfinneshøydevurderingen. Samtidig kan dette virke noe kunstig i lys av PSA, all den tid løsningen som oppfinnelsen representerer består i nettopp identifiseringen av dette problemet. EPOs praksis om problemoppfinnelser viser likevel at det neste steget i vurderingen av om en problemoppfinnelse har tilstrekkelig oppfinneshøyde, er å formulere det tekniske problemet som den aktuelle oppfinnelsen løser.⁸⁷

Decision punkt 5.1; T 630/92 (Salmonella vaccines/LELAND STANFORD JUNIOR UNIVERSITY) Reasons for the Decision punkt 3.2 (b); T 540/93 Reasons for the Decision punkt 4.1.

⁸⁵ T 1236/03 Reasons for the Decision punkt 7.3.

⁸⁶ T 764/12 Reasons for the Decision punkt 4.2.

⁸⁷ Se eksempelvis T 195/84 (General technical knowledge) Reasons for the Decision punkt 6; T 225/84 Reasons for the Decision punkt 6; T 532/88 Reasons for the Decision punkt 2.1; T 566/91 (Nystatin/SQUIBB) Reasons for the Decision punkt 5.2; T 630/92 (Salmonella vaccines/LELAND STANFORD JUNIOR UNIVERSITY) Reasons for the Decision punkt 3.2 (d); T 610/95 (Dressing/SQUIBB) Reasons for the Decision punkt 4.4; T 252/10 (Regenerating adsorbent/AIR PRODUCTS) Reasons for the Decision punkt 3; T 2321/15 (REHYDRATABLE PHARMACEUTICAL PRODUCT/Biocompatibles UK Limited) Reasons for the Decision punkt 3.3.

I saken T 630/92 (*Salmonella vaccines/LELAND STANFORD JUNIOR UNIVERSITY*) ble dette uttrykkelig uttalt, samtidig som en parallell ble trukket til PSA, i det EPO uttalte:

[...] The Board would like to stress that in accordance with the "problem-and- solution approach" developed in the jurisprudence of the European Patent Office, the problem underlying a patent application must be objectively defined vis-à-vis the closest prior art, taking into account the claimed invention and its effect.⁸⁸

Dette ble fulgt opp i sak T 566/91 (*Nystatin/SQUIBB*), avsagt samme år, hvor det følgende ble uttalt:

[...] in accordance with the "problem-and-solution" approach" developed in the jurisprudence of the Boards of Appeal, the problem underlying a patent or patent application must be objectively defined vis-à-vis the closest prior art.⁸⁹

Videre i den førstnevnte saken gav EPO en viktig presisering angående formuleringen av det tekniske problemet, da det ble uttalt at «[w]hen assessing inventive step, the subjective achievement of the inventor is not the point [...]»⁹⁰. Det er altså, i likhet med det andre steget i PSA, det objektive, og ikke det subjektive tekniske problemet som oppfinnelsen løser som skal formuleres som ledd i oppfinneshøydevurderingen. Dette gjøres ved at den nærmeste kjente teknikk først beskrives, før ulikhetene mellom denne og oppfinnelsen som er til behandling påpekes. På denne måten identifiseres effekten som oppfinnelsen til behandling har, sammenlignet med den nærmeste kjente teknikk. På bakgrunn av dette formuleres det tekniske problemet som oppfinnelsen løser.⁹¹

⁸⁸ T 630/92 (*Salmonella vaccines/LELAND STANFORD JUNIOR UNIVERSITY*) Reasons for the Decision punkt 3.2 (d).

⁸⁹ T 566/91 (*Nystatin/SQUIBB*) Reasons for the Decision punkt 5.2.

⁹⁰ T 630/92 (*Salmonella vaccines/LELAND STANFORD JUNIOR UNIVERSITY*) Reasons for the Decision punkt 3.2 (d).

⁹¹ Se eksempelvis T 109/82 (*Hearing aid*) Reasons for the Decision punkt 3 – 4; T 195/84 (*General technical knowledge*) Reasons for the Decision punkt 6; T 225/84 Reasons for the Decision punkt 6; T 532/88 Reasons for the Decision punkt 2.1; T 566/91 (*Nystatin/SQUIBB*) Reasons for the Decision punkt 5.2; T 630/92 (*Salmonella vaccines/LELAND STANFORD JUNIOR UNIVERSITY*) Reasons for the Decision punkt 3.2 (d); T 971/92 (*Terephthalic acid/AMOCO*) Reasons for the Decision punkt 3.4; T 610/95 (*Dressing/SQUIBB*) Reasons for the Decision punkt 4.4; T 252/10 (*Regenerating adsorbent/AIR PRODUCTS*) Reasons for the Decision punkt 3; T 2321/15 (*REHYDRATABLE PHARMACEUTICAL PRODUCT/Biocompatibles UK Limited*) Reasons for the Decision punkt 3.3.

Dette var eksempelvis tilfellet i Simethicone tablet-saken, hvor EPO uttalte at “[t]he problem with which the claimed invention was concerned was to provide an improved anti-flatulency effect side by side with an antacid effect in the stomachs of patients”⁹². Dette ble underbygget med at virkningen av Simetikon og syrenøytraliserende middel mot mageplager var velkjent på fagområdet, men at “(...) it was soon recognised that when simethicone is in intimate contact with an antacid component, its release is delayed or to some extent prevented in consequence of a strong absorption by the antacid bases”⁹³.

På den ene siden er det, i relasjon til dette steget i vurderingen av oppfinneshøyde for problemoppfinnelser, noe problematisk å anse metoden som benyttes som en variant av PSA, ettersom det objektive tekniske problemet som problemoppfinnelsene løser bare lar seg identifisere i ettertid. Hadde det aktuelle objektive tekniske problemet vært identifiserbart i forkant av oppfinnelsen, ville det ikke vært tale om noen problemoppfinnelse, ettersom kjennetegnet ved disse nettopp er at de identifiserer et nytt teknisk problem. Dette står i et visst spenningsforhold til det grunnleggende formålet og begrunnelsen som ligger til grunn for PSA, som er å oppnå en så objektiv vurdering som mulig, og å unngå etterpåklokskap.

På den andre siden ligger hovedtyngden i oppfinneshøydevurderingen etter PSA i metodens tredje steg, og det kan derfor hevdes at det ikke er grunnlag for å tillegge formålet bak metoden avgjørende vekt, slik at det likevel er PSA som benyttes også ved oppfinneshøydevurderingen for problemoppfinnelser. At EPO angivelig selv hevder å benytte seg av det andre steget i PSA når det tekniske problemet som problemoppfinnelsen løser skal formuleres, både i *Salmonella vaccines/LELAND STANFORD JUNIOR UNIVERSITY*-saken og i *Nystatin/SQUIBB*-saken, trekker ytterligere i retning av at det er denne metoden som anvendes.

5.4. Nærliggende-vurderingen

Nærliggende-vurderingen, eller vurderingen av om oppfinnelsen var «obvious from the state of the art»⁹⁴, fremstår som det mest sentrale og avgjørende i EPOs vurdering av om en

⁹² T 2/83 (Simethicone tablet) Reasons for the Decision punkt 3.

⁹³ T 2/83 (Simethicone tablet) Reasons for the Decision punkt 3.

⁹⁴ T 109/82 (Hearing aid) Reasons for the Decision punkt 5.

problemoppfinnelse har tilstrekkelig oppfinneshøyde til å patenteres. Samtidig er det i relasjon til dette steget i oppfinneshøydevurderingen for problemoppfinnelser at en møter størst motstand i forsøket på å forklare EPOs metode i problemoppfinnelse-tilfellene som en variant av PSA. Dersom identifiseringen av et nytt teknisk problem innebærer en tilstrekkelig nyskapende innsats, er det ifølge EPO i problemoppfinnelse-tilfellene ikke avgjørende for oppfinneshøydevurderingen at løsningen på problemet fremstår triviell og åpenbar.⁹⁵ Etter PSA slik den er beskrevet i avhandlingens kapittel 3, er det derimot avgjørende for oppfinneshøydevurderingen om løsningen på det tekniske problemet fremstår nærliggende for fagpersonen.

I det følgende vil det gjøres nærmere greie for noen sentrale utgangspunkter for nærliggende-vurderingen for problemoppfinnelser i punkt 5.4.1-5.4.2, før de konkrete vurderingene som foretas i praksis beskrives nærmere i punkt 5.4.2.

5.4.1. Fagpersonen

Ved vurderingen av om oppfinnelsen var nærliggende inntar EPO synsvinkelen til en fagperson på området, som omtales som en «skilled man»⁹⁶ eller en «person skilled in the art»⁹⁷. Det fremstår dermed som at synsvinkelen som benyttes er den samme som ved vurderingen av oppfinneshøyde for andre oppfinnelser, som omtalt i avhandlingens punkt 3.4. På bakgrunn av dette ble det eksempelvis uttalt i sak T 798/92, som gjaldt en oppfinnelse i form av en metode for å produsere en halvlederenhet, at «[...] the relevant skilled person is an engineer or a physicist having received a scientific education of university level»⁹⁸.

I sak T 455/91(Expression in yeast) kom EPO med flere viktige presiseringer om fagpersonens holdning til den kjente teknikk på sitt fagområde, som er av vesentlig betydning for vurderingen av oppfinneshøyde for problemoppfinnelser. Saken gjaldt en oppfinnelse i form av en DNA-vektor, som sammenlignet med tidligere kjent teknikk representerte en alternativ gjærekspresjonsvektor egnet for å uttrykke et hvilket som helst eksogent gen i gjær.

⁹⁵ T 2/83 (Simethicone tablet) Reasons for the Decision punkt 6.

⁹⁶ Se eksempelvis T 2/83 (Simethicone tablet) Reasons for the Decision punkt 6.

⁹⁷ Se eksempelvis T 109/82 (Hearing aid) Reasons for the Decision punkt 5.1; T 610/95 (Dressing/SQUIBB) Reasons for the Decision punkt 6.1.

⁹⁸ T 798/92 Reasons for the Decision punkt 3.

For å gi et objektivt svar på om denne DNA-vektoren var nærliggende for en fagperson på området, fant EPO det nødvendig å ta stilling til «[...] the attitude of the said person skilled in the art vis-à-vis possible changes, modifications and/or adjustments in known products [...] or procedures [...]»⁹⁹. EPO uttalte deretter som et utgangspunkt at fagpersonen på det bioteknologiske området er godt klar over det faktum at selv en liten strukturell endring i et produkt eller i en prosedyre kan gi dramatiske funksjonelle endringer, og derfor til enhver tid vil overveie enhver mulig modifikasjon, endring eller justering av tidligere kjent teknikk.¹⁰⁰ På bakgrunn av dette fremholdt EPO at fagpersonen på området generelt vil ha en konservativ holdning, men at dette ikke betyr at vedkommende skal anses motvillig mot å modifisere eller justere kjente produkter eller prosesser. I stedet må fagpersonen ifølge EPO forventes å opptre forsiktig med å gå imot etablerte fordommer eller å ta uoverskuelige risikoer.¹⁰¹ Som eksempel fremholdt EPO at en fagperson som arbeider i ett felt vil anse en teknisk løsning som er hensiktsmessig brukt i et nærliggende felt som nærliggende også i dette feltet, dersom denne overføringen av teknisk kunnskap ikke innebærer noe utenom det vanlige.¹⁰²

Synspunktene i T 455/91 (Expression in yeast) er overførbare til vurderingen av oppfinneshøyde for problemoppfinnelser også på andre tekniske områder. Når en skal innta synsvinkelen til en fagperson i vurderingen av om en oppfinnelse er nærliggende, må en dermed ha i minnet at fagpersonen generelt vil ha en konservativ holdning ved anvendelse av kjent teknikk, og opptre innenfor områdets etablerte normer.

5.4.2 Could/would-approach

Ved vurderingen av om problemoppfinnelser har tilstrekkelig oppfinneshøyde, benytter EPO den såkalte could/would-approach, i likhet med fremgangsmåten for andre oppfinnelser etter PSA som beskrevet i avhandlingens punkt 3.4. Tilnærmingen ble først beskrevet i Simethicone tablet-saken, hvor EPO uttalte at:

The question regarding the inventive step, in relation to the modification of the layered tablet of the state of the art as suggested by the present applicants, is not whether the

⁹⁹ T 455/91 (Expression in yeast) Reasons for the Decision punkt 5.1.3.3.

¹⁰⁰ T 455/91 (Expression in yeast) Reasons for the Decision punkt 5.1.3.3.

¹⁰¹ T 455/91 (Expression in yeast) Reasons for the Decision punkt 5.1.3.3.

¹⁰² T 455/91 (Expression in yeast) Reasons for the Decision punkt 5.1.3.3.

skilled man could have inserted a barrier between the layers but whether he would have done so in expectation of some improvement or advantage.¹⁰³

Dette har senere blitt gjentatt blant annet i sak T 455/91 (Expression in yeast), som behandlet under avhandlingens punkt 5.3.1. I denne saken uttalte EPO at tilnærmingen særlig får betydning hvor fagpersonen må anses å ha teknisk kunnskap fra nærliggende fagområder som er overførbar til det aktuelle fagområdet, fordi slik kunnskap kan være tilstrekkelig insentiv til å prøve å transformere tekniske løsninger fra ett fagområde til et annet.¹⁰⁴

Spørsmålet er altså, også for problemoppfinnelser, ikke om fagpersonen *kunne* ha forsøkt den patentsøkte løsningen på det aktuelle tekniske problemet, men om vedkommende *ville* ha gjort dette, med en rimelig forventning om suksess. Slik sett representerer could/would-approach et fellestrekk mellom PSA og EPOs metode for vurdering av oppfinnelseshøyde for problemoppfinnelser, noe som trekker i retning av at det er nettopp en variant av PSA som anvendes også i problemoppfinnelse-tilfellene. Ytterligere til støtte for dette kan det trekkes frem at EPO selv i EPO Guidelines forankrer could/would-approach i Simethicone tablet-saken når could/would-approach utbroderes under kapitlet om PSA.¹⁰⁵ Dette tilsier at EPO selv anser metoden som ble benyttet i Simethicone tablet-saken, som også er den første saken hvor det ble gitt patent på en problemoppfinnelse, som en variant av PSA.

5.4.3 Den konkrete vurderingen

Til forskjell fra tredje steg i PSA, som beskrevet i avhandlingens kapittel 3.4, viser praksis at nærliggende-vurderingen for problemoppfinnelser i første omgang tar utgangspunkt i spørsmålet om det aktuelle tekniske problemet i seg selv var nærliggende for fagpersonen.¹⁰⁶

¹⁰³ T 2/83 (Simethicone tablet) Reasons for the Decision punkt 7.

¹⁰⁴ T 455/91 (Expression in yeast) Reasons for the Decision punkt 5.1.3.4.

¹⁰⁵ EPO, *Guidelines for Examination in the European Patent Office*, del G kapittel VII punkt 5.3., <https://www.epo.org/law-practice/legal-texts/guidelines.html> (sist sett 9. mai 2023).

¹⁰⁶ Se eksempelvis T 566/91 (Nystatin/SQUIBB) Reasons for the Decision punkt 5.2; T 630/92 (Salmonella vaccines/LELAND STANFORD JUNIOR UNIVERSITY) Reasons for the Decision punkt 3.2 (f) (1); T 540/93 Reasons for the Decision punkt 5.1; T 610/95 (Dressing/SQUIBB) Reasons for the Decision punkt 6.

Dersom dette spørsmålet blir besvart bekreftende, oppstilles det et nytt spørsmål om hvorvidt den patentsøkte løsningen på det tekniske problemet var nærliggende for fagpersonen.¹⁰⁷

EPO opererer i en rekke saker med et tydelig skille mellom vurderingen av om det tekniske problemet var nærliggende for fagpersonen, og vurderingen av om den patentsøkte løsningen var nærliggende for fagpersonen.¹⁰⁸ Dette var særlig fremtredende i sak T 540/93, hvor EPO delte inn vurderingen av om den aktuelle oppfinnelsen representerte et «inventive step» under overskriftene «Recognition of the problem»¹⁰⁹ og «Inventivity of the solution»¹¹⁰. Dette tyder på at EPO anser vurderingen av om oppfinnelsen har oppfinneshøyde på bakgrunn av at det tekniske problemet ikke var nærliggende for fagpersonen, og vurderingen av om oppfinnelsen har oppfinneshøyde på bakgrunn av at løsningen på det tekniske problemet ikke var nærliggende for fagpersonen, som to alternative fremgangsmåter for vurdering av oppfinneshøyde. Umiddelbart fremstår det dermed som at EPO på denne måten benytter en annen metode enn PSA ved vurderingen av om en problemoppfinnelse har oppfinneshøyde.

Videre fremstår det i EPOs praksis om problemoppfinnelser som at spørsmålet om den tekniske løsningen var nærliggende for fagpersonen, er et spørsmål som først kommer opp dersom det tekniske problemet må anses nærliggende.¹¹¹ Dette illustreres av at det, i tilfeller hvor problemet anses å ikke være nærliggende, gjennomgående konkluderes med at oppfinnelsen har oppfinneshøyde, uten at det tas stilling til om løsningen var nærliggende for fagpersonen.¹¹² Slik sett kan det fremstå som at EPO har etablert en egen metode for vurdering av problemoppfinnelser, hvor spørsmålet som stilles i nærliggende-vurderingen er om det tekniske problemet var nærliggende for fagpersonen. Dersom dette spørsmålet besvares positivt, kan EPOs argumentasjonsmønster da tolkes som at det ikke lengre er tale om en problemoppfinnelse, og at PSA derfor anvendes subsidiært.

¹⁰⁷ Se eksempelvis T 109/82 (Hearing aid) Reasons for the Decision punkt 5.2 – 5.5; T 195/84 (General technical knowledge) Reasons for the Decision punkt 8.2 – 9; T 630/92 (Salmonella vaccines/LELAND STANFORD JUNIOR UNIVERSITY) Reasons for the Decision punkt 3.2 (f) (2); T 610/95 (Dressing/SQUIBB) Reasons for the Decision punkt 6.2 – 9.

¹⁰⁸ Se eksempelvis T 630/92 (Salmonella vaccines/LELAND STANFORD JUNIOR UNIVERSITY) Reasons for the Decision punkt 3.2 (f) (1) og (2); T 610/95 (Dressing/SQUIBB) Reasons for the Decision punkt 6.1.

¹⁰⁹ T 540/93 Reasons for the Decision punkt 5.1.

¹¹⁰ T 540/93 Reasons for the Decision punkt 5.2.

¹¹¹ Se eksempelvis T 2/83 (Simethicone tablet) sammenlignet med T 109/82 (Hearing aid).

¹¹² Se eksempelvis T 2/83 (Simethicone tablet) og T 135/94.

I sak T 109/82 (Hearing aid) startet EPO imidlertid nærliggende-vurderingen med å formulere et mer generelt spørsmål om oppfinnelsen var nærliggende for fagpersonen, før det først ble tatt stilling til om problemet var nærliggende for en fagperson, og deretter ble tatt stilling til om løsningen var nærliggende.¹¹³ På denne måten fremstår det som at spørsmålet om problemet var nærliggende for fagpersonen bare er et steg på veien for å vurdere om løsningen var nærliggende. Resonnementet kan da være at dersom problemet ikke var nærliggende for fagpersonen, var det heller ikke nærliggende for fagpersonen å forsøke den patentsøkte løsningen. Dette kan forklare den nevnte uttalelsen fra EPO i Simethicone tablet-saken om at «[t]he discovery of a yet unrecognised problem may, in certain circumstances, give rise to patentable subject- matter in spite of the fact that the claimed solution is retrospectively trivial and in itself obvious»¹¹⁴. Dersom løsningen i retrospekt var triviell og åpenbar, vil det være nærliggende å slå fast at fagpersonen *kunne* ha forsøkt denne løsningen. Etter «could/would approach» er det imidlertid avgjørende hvorvidt fagpersonen *ville* ha forsøkt den patentsøkte løsningen med en rimelig forventning om suksess, noe som sjeldent vil være tilfelle dersom det tekniske problemet ikke var kjent for fagpersonen.

5.4.3.1 Vurderingen av om det tekniske problemet var nærliggende for fagpersonen

Ved den konkrete vurderingen av om problemoppfinnelsen var nærliggende for en fagperson på det aktuelle fagområdet, stiller EPO gjennomgående først spørsmål ved om det aktuelle tekniske problemet i seg selv var nærliggende for fagpersonen.¹¹⁵ Som EPO uttaler i Simethicone tablet-saken;

The discovery of a yet unrecognised problem may, in certain circumstances, give rise to patentable subject- matter in spite of the fact that the claimed solution is retrospectively trivial and in itself obvious.¹¹⁶

¹¹³ Se eksempelvis T 109/82 (Hearing aid) Reasons for the Decision punkt 5.

¹¹⁴ T 2/83 (Simethicone tablet) Reasons for the Decision punkt 6.

¹¹⁵ Se eksempelvis T 566/91 (Nystatin/SQUIBB) Reasons for the Decision punkt 5.2; T 630/92 (Salmonella vaccines/LELAND STANFORD JUNIOR UNIVERSITY) Reasons for the Decision punkt 3.2 (f) (1); T 540/93 Reasons for the Decision punkt 5.1; T 610/95 (Dressing/SQUIBB) Reasons for the Decision punkt 6.

¹¹⁶ T 2/83 (Simethicone tablet) Reasons for the Decision punkt 6.

Det er altså selve problemet, og ikke løsningen på dette, som i første omgang er gjenstand for nærliggende-vurderingen. I det følgende vil det gjøres greie for ulike vurderingsmomenter som har vist seg å være sentrale i nærliggende-vurderingen for problemoppfinnelser i praksis.

Søk etter modifikasjoner og forbedringer som en alminnelig oppgave for fagpersonen

Som et bakteppe for vurderingen av om det aktuelle tekniske problemet som oppfinnelsen løser var nærliggende for fagpersonen på området, slår EPO gjentatte ganger fast at søk etter forbedringer og modifikasjoner ved den kjente teknikk er en alminnelig oppgave for fagpersonen. I sak T 195/84 (General technical knowledge) ble dette formulert som at «[...] overcoming of recognised drawbacks and the achievement of improvements resulting therefrom must be considered as the normal task of the skilled person»¹¹⁷. I tillegg til at fagpersonen, i likhet med etter PSA, skal anses å ha relevant fagkunnskap fra området, skal det altså tas i betraktning at vedkommende gjennomgående vil være ute etter å forbedre kjent teknikk. For at et teknisk problem ikke skal anses som nærliggende for en fagperson på området må det følgelig ligge utenfor det som fagpersonen vil forventes å oppdage ved alminnelig søk etter forbedringer og modifikasjoner av kjent teknikk.

Indikasjoner i det nærmeste motholdet som peker mot det tekniske problemet

Et sentralt moment i vurderingen av om et teknisk problem var nærliggende for en fagperson på området, er om det nærmeste motholdet inneholder indikasjoner som peker mot det aktuelle tekniske problemet.¹¹⁸ Eksempelvis ble det i T 225/84 uttalt, til inntekt for at det aktuelle tekniske problemet ikke var nærliggende, at

Although the drawbacks of the command devices of the state of the art were apparent, none of the cited documents mentions that this situation could be remedied nor do they give any indication as to the problem the invention attempts to solve.¹¹⁹

¹¹⁷ T 195/84 (General technical knowledge) Reasons for the Decision punkt 8.1.

¹¹⁸ Se eksempelvis T 225/84 Reasons for the Decision punkt 8.1 – 8.3; T 252/10 (Regenerating adsorbent/AIR PRODUCTS) Reasons for the Decision punkt 8; T 2321/15 (REHYDRATABLE PHARMACEUTICAL PRODUCT/Biocompatibles UK Limited) Reasons for the Decision punkt 3.6.2.

¹¹⁹ T 225/84 Reasons for the Decision punkt 8.1.

Senere har EPO imidlertid nyansert dette noe. I sak T 252/10 (Regenerating adsorbent/AIR PRODUCTS) var det igjen tilfellet at det nærmeste motholdet ikke gav noen indikasjon som pekte mot det tekniske problemet som den patentsøkte oppfinnelsen løste. EPO uttalte imidlertid i denne saken at

A prior art document cannot be expected to indicate its own deficiencies, in particular if one considers that improvement, e.g. of the efficiency, is an elementary problem existing throughout all technical fields(...). The absence of a hint in the prior art that there might still be a desire for further improvement does not mean that an unrecognized problem has been discovered.¹²⁰

Uttalelsen indikerer at fraværet av indikasjoner i det nærmeste motholdet som peker i retning av det aktuelle tekniske problemet ikke nødvendigvis innebærer at problemet ikke var nærliggende for en fagperson på området. Et slikt fravær er dermed bare et moment i en helhetlig vurdering som trekker i retning av at problemet ikke var nærliggende.

På den andre siden viser øvrig praksis at dersom det nærmeste motholdet derimot gir indikasjoner som peker mot det aktuelle tekniske problemet, er dette et sterkt argument for at problemet var nærliggende. Sak T 532/88 gjaldt en oppfinnelse i form av en ny metode for produksjon av toalettrenseblokker bestående av et blekemiddel og et overflateaktivt middel, og det nærmeste motholdet var en toalettrenseblokk av nettopp denne typen. Fordi dette motholdet gav klare indikasjoner på at det kunne oppstå vanskeligheter med å forene blekemiddel med øvrige ingredienser ved produksjon av toalettrenseblokkene, kom EPO til at fagpersonen hadde tilstrekkelige holdepunkter til å komme frem til det tekniske problemet ved søk etter forbedringer og modifikasjoner.¹²¹

Viser det tekniske problemet seg ved vanlig bruk av det nærmeste motholdet?

Et annet moment som står sentralt i EPOs praksis om oppfinnelseshøyde for problemoppfinnelser er om det aktuelle tekniske problemet som den patentsøkte løsningen

¹²⁰ T 252/10 (Regenerating adsorbent/AIR PRODUCTS) Reasons for the Decision punkt 8.

¹²¹ T 532/88 Reasons for the decision punkt 4.1.

hevder å identifisere viser seg ved vanlig bruk av det nærmeste motholdet¹²². Momentet fikk blant annet betydning i den nevnte sak T 532/88. Her uttalte EPO at for å benytte det nærmeste motholdet, måtte fagpersonen «[...] carry out routine experiments to investigate the compatibility of the ingredients of the claimed compositions», og at vedkommende da ville «[...] discover compositions which give rise to difficulties during processing into unitary lavatory cleansing blocks». ¹²³ I tillegg til å argumentere for at det nærmeste motholdet i seg selv gav indikasjoner som pekte mot det aktuelle tekniske problemet, fremholdt EPO altså at problemet uansett ville vise seg dersom fagpersonen benyttet seg av det nærmeste motholdet.

I særlig sak 540/93 kom EPO med en viktig presisering om momentet om hvorvidt det tekniske problemet viser seg ved vanlig bruk av motholdet, i form av at enhver svakhet som viser seg ved bruk av motholdet ikke kan sies å avdekke et teknisk problem. Saken gjaldt en oppfinnelse i form av en dør for kjæledyr, som sammenlignet med tidligere teknikk hindret at kjæledyrets poter satt seg fast dersom kjæledyret snudde seg i døren. Som et utgangspunkt uttalte EPO at det er fagpersonens alminnelige oppgave å søke etter forbedringer og å overvinne anerkjente ulemper ved den kjente teknikk, og at et problem som nødvendigvis kommer til syne under normal bruk av det nærmeste motholdet, derfor må anses nærliggende. ¹²⁴ Spesielt for den konkrete saken var imidlertid at selv om tilfeller av at kjæledyr satt fast potene sine i kjæledyrsdøren skjedde ofte, skjedde det neppe gjentatte ganger med det samme kjæledyret. Enten ville kjæledyret, etter å ha satt seg fast én gang, unngått døren i fremtiden, eller lært seg hvordan den kunne brukes trygt. Tilfellene av at kjæledyr satt fast potene sine i døren som representerte det nærmeste motholdet skjedde dermed med forskjellige dører og forskjellige kjæledyr, på forskjellige steder. ¹²⁵ Dette innebar at årsaken til at kjæledyrene ble skadet av døren, eller nektet å bruke den igjen, ikke kunne anses nærliggende for fagpersonen. Det tekniske problemet som den patentsøkte løsningen representerte var dermed ikke nærliggende for fagpersonen, til tross for at problemet viste seg ved normal bruk av det nærmeste motholdet. ¹²⁶

¹²² Se eksempelvis T 109/82 (Hearing aid) Reasons for the Decision punkt 5.1; T 532/88 Reasons for the Decision punkt 3; T 971/92 (Terephthalic acid/AMOCO) Reasons for the Decision punkt 3.7.1 – 3.7.2; T 540/93 Reasons for the Decision punkt 5.1.3 – 5.1.4.

¹²³ T 532/88 Reasons for the Decision punkt 3.

¹²⁴ T 540/93 Reasons for the Decision punkt 5.1.3.

¹²⁵ T 540/93 Reasons for the Decision punkt 5.1.4.

¹²⁶ T 540/93 Reasons for the Decision punkt 5.1.5.

Momentet om hvorvidt det aktuelle tekniske problemet viser seg ved vanlig bruk av det nærmeste motholdet, henger nært sammen med utgangspunktet om at det er en alminnelig oppgave for fagpersonen å søke etter forbedringer og modifikasjoner av kjent teknikk. Dette var særlig fremtredende i sak T 109/82 (Hearing aid), som gjaldt en oppfinnelse i form av et apparat for testing av høreapparater, som sammenlignet med det nærmeste motholdet representerte en forenklet løsning. I saken argumenterte patentsøkeren med at høreapparater hadde blitt testet og målt i mange år ved hjelp av kostbare og tungvinte måleapparater, uten at fagpersonene på området noen gang hadde tenkt på å forenkle måleprosessen.¹²⁷ EPO svarte med å vise til fagpersonens alminnelige oppgave om å se etter forbedringer og modifikasjoner, og uttalte det følgende:

However, common sense dictates that the deficiency represented by the cumbersomeness of the elaborate measuring box would not have escaped the notice of skilled persons in view of practical experience gained from constant use of it when measuring, testing and setting hearing aids.¹²⁸

Til tross for at det aktuelle tekniske problemet ikke hadde blitt identifisert eksplisitt tidligere, mente EPO dermed at en fagperson som kontinuerlig ser etter forbedringer og modifikasjoner av tidligere kjent teknikk, klart ville oppdage det tekniske problemet ved vanlig bruk av det nærmeste motholdet.

5.4.3.2 Vurderingen av om den patentsøkte løsningen på det tekniske problemet var nærliggende for fagpersonen

Dersom EPO kommer til at det aktuelle tekniske problemet som den patentsøkte oppfinnelsen hevder å identifisere var nærliggende for fagpersonen, viser praksis at det neste steget i vurderingen av om problemoppfinnelsen har tilstrekkelig oppfinnelseshøyde er å vurdere om den patentsøkte løsningen på det tekniske problemet var nærliggende for fagpersonen.¹²⁹

¹²⁷ T 109/82 (Hearing aid) Reasons for the Decision punkt 5.1.

¹²⁸ T 109/82 (Hearing aid) Reasons for the Decision punkt 5.1.

¹²⁹ Se eksempelvis T 109/82 (Hearing aid) Reasons for the Decision punkt 5.2 – 5.5; T 195/84 (General technical knowledge) Reasons for the Decision punkt 8.2 – 9; T 630/92 (Salmonella vaccines/LELAND STANFORD JUNIOR UNIVERSITY) Reasons for the Decision punkt 3.2 (f) (2); T 610/95 (Dressing/SQUIBB) Reasons for the Decision punkt 6.2 – 9.

Som eksempel kan nevnes sak T 195/84 (General technical knowledge). Saken gjaldt en oppfinnelse i form av en mekanisme for forlengelse av en høyløftanordning, som sammenlignet med tidligere kjent teknikk ikke tok i bruk lange kabler. EPO tok først stilling til om det tekniske problemet ved bruk av lange kabler var nærliggende for en fagperson på området. Dette ble kort avvist, på bakgrunn av at fagpersonen, med oppgave om å forbedre og modifisere kjent teknikk, ville identifisert dette problemet ved vanlig bruk av kjente høyløftanordninger.¹³⁰ Deretter uttalte EPO:

The question now arises whether the prior art and/or the common knowledge of the skilled person would provide any indication as to how the mechanism according to (1) may be made independent of the use of long cables.¹³¹

Det neste steget i vurderingen av oppfinneshøyde for den påståtte problemoppfinnelsen i saken var altså å vurdere om den patentsøkte løsningen på det aktuelle tekniske problemet var nærliggende for fagpersonen.

Vurderingen av om den patentsøkte løsningen var nærliggende for fagpersonen, viser seg i praksis å være den samme som vurderingen som foretas etter PSA, som beskrevet i avhandlingens punkt 3.4. Avgjørende er altså her om fagpersonen, basert på kjent teknikk og faget alminnelige kunnskap, ville kommet frem til løsningen på det aktuelle tekniske problemet som oppfinnelsen representerer.

5.5. Konklusjon

Etter at EPOs metode for vurdering av oppfinneshøyde for problemoppfinnelser er klarlagt i avhandlingens punkt 5, gjenstår å ta endelig stilling til forholdet mellom denne metoden og PSA. Som avhandlingens kapittel 5.1 til 5.4 viser, er det holdepunkter både for å anse EPOs metode for vurdering av oppfinneshøyde for problemoppfinnelser som en variant av PSA og som en egen etablert metode for denne typen oppfinnelser.

¹³⁰ T 195/84 (General technical knowledge) Reasons for the Decision punkt 8.1.

¹³¹ T 195/84 (General technical knowledge) Reasons for the Decision punkt 8.2.

Ettersom EPO i flere saker gir uttrykk for at deres egen holdning til metoden er at det er PSA som anvendes,¹³² er det nærliggende å konkludere med at det er nettopp dette som er tilfellet. Ytterligere i denne retningen trekker det at EPO Guidelines inneholder et eget kapittel om PSA som gjeldende metode for vurdering av oppfinneshøyde,¹³³ samtidig som EPO Case Law inneholder et eget punkt om problemoppfinnelser hvor det ikke sies noe om at PSA fravikes i disse tilfellene¹³⁴. Som beskrevet i avhandlingens punkt 1.3, følges EPOs praksis normalt av nasjonale patentmyndigheter, til tross for at denne bare er bindende for dem i enkeltsaker, slik at deres holdninger til egen metode har stor betydning for hva som er gjeldende metode i fremtidige saker.

Samtidig er det unektelig ikke PSA i sin tradisjonelle skikkelse som anvendes, i og med at det oppstilles et eget spørsmål om hvorvidt det tekniske problemet som oppfinnelsen hevder å løse var nærliggende for en fagperson på området. Dette fraviker de tre stegene som utgjør kjernen av PSA, noe som kan indikere at EPO har etablert en ny, egen metode for vurdering av oppfinneshøyde i problemoppfinnelse-tilfellene.

Samlet synes det imidlertid ikke, basert på funnene i avhandlingens punkt 5.1-5.4, å være tilstrekkelige holdepunkter for å slå fast at EPO har etablert en egen metode for oppfinneshøydevurderingen for problemoppfinnelser. Det mest naturlige er da å anse metoden som anvendes for å vurdere oppfinneshøyde i disse tilfellene som en variant av PSA, i tråd med EPOs holdning til spørsmålet. EPOs metode for vurdering av oppfinneshøyde for problemoppfinnelser kan dermed anses som en modifisert versjon av PSA, hvor det, som et steg på veien mot å vurdere om den tekniske løsningen var nærliggende for en fagperson, stilles spørsmål ved om det tekniske problemet som oppfinnelsen hevder å løse var nærliggende. Dersom det sistnevnte spørsmålet besvares bekreftende, vil også den tekniske løsningen som oppfinnelsen løser høyst sannsynlig også være nærliggende. I motsatt tilfelle vil neste steg være å foreta en tradisjonell nærliggende-vurdering av den tekniske løsningen.

¹³² T 566/91 (Nystatin/SQUIBB) Reasons for the Decision punkt 5.2; T 630/92 (Salmonella vaccines/LELAND STANFORD JUNIOR UNIVERSITY) Reasons for the Decision punkt 3.2 (d).

¹³³ EPO, *Guidelines for Examination in the European Patent Office*, del G kapittel VII punkt 5., <https://www.epo.org/law-practice/legal-texts/guidelines.html> (sist sett 9. mai 2023).

¹³⁴ EPO, *Case Law of the Boards of Appeal*, kapittel I delkapittel D punkt 9.12., <https://www.epo.org/law-practice/legal-texts/html/caselaw/2022/e/index.htm> (sist sett 9. mai 2023)

6 Avsluttende betraktninger og rettspolitisk vurdering

I avhandlingens punkt 1.1 ble det reist spørsmål om hva som er gjeldende metode for vurdering av oppfinneshøyde for problemoppfinnelser, og hvordan forholdet mellom denne og PSA kan forklares. Etter at vilkåret om oppfinneshøyde og PSA som metode for å vurdere om vilkåret er oppfylt ble beskrevet nærmere i henholdsvis kapittel 2 og 3, ble fenomenet problemoppfinnelser beskrevet i kapittel 4. Deretter søkes det i kapittel 5 å besvare avhandlingens overordnede problemstilling, gjennom en analyse av EPOs praksis om problemoppfinnelser, og samtidig en sammenligning med oppfinneshøydevurderingen etter PSA.

Analysen i kapittel 5 viser at gjeldende metode for vurdering av problemoppfinnelser, i likhet med PSA, er en vurdering i tre trinn. Først identifiseres det nærmeste motholdet, deretter formuleres det tekniske problemet som oppfinnelsen løser, og avslutningsvis spørres det om det tekniske problemet var nærliggende for fagpersonen. Dersom det sistnevnte spørsmålet besvares bekreftende, utvides vurderingen med et ytterligere spørsmål om den aktuelle løsningen på det tekniske problemet var nærliggende for en fagperson på området. Til tross for at særlig tredje steg i denne metoden skiller seg fra den tradisjonelle oppfinneshøydevurderingen som foretas etter PSA, må metoden anses som en modifisert variant av nettopp PSA. Spørsmålet om hvorvidt det aktuelle tekniske problemet var nærliggende for en fagperson på fagområdet, anses da som et steg på veien mot å avgjøre hvorvidt løsningen som den aktuelle oppfinnelsen representerer på det aktuelle tekniske problemet var nærliggende for fagpersonen. Denne konklusjonen er, som vist i kapittel 5, i tråd med EPOs egen holdning til metoden som anvendes i oppfinneshøydevurderingen for problemoppfinnelser.

Avhandlingens kapittel 5 viser at det eksisterer en nokså etablert metode for vurdering av oppfinneshøyde for problemoppfinnelser. I EPOs Case Law finnes dessuten et eget kapittel om oppfinneshøyde for disse oppfinnelsene, hvor vurderingsmomentene som er trukket opp i praksis beskrives.¹³⁵ Samtidig presenterer EPO PSA som gjeldende metode for

¹³⁵ EPO, Case Law of the Boards of Appeal, kapittel I delkapittel D punkt 9.12., <https://www.epo.org/law-practice/legal-texts/html/caselaw/2022/e/index.htm> (sist sett 9. mai 2023)

oppfinnelseshøydevurderingen i sine Guidelines for Examination in the European Patent Office, uten at det i noen av disse fremstillingene tas stilling til om PSA benyttes også for problemoppfinnelser, eller om det er en egen metode som gjelder i disse tilfellene. Også EPOs praksis mangler avklarende uttalelser om hvorvidt PSA er gjeldende metode for vurderingen av oppfinnelseshøyde også for problemoppfinnelser. For å klargjøre dette ytterligere, og legge enda bedre til rette for fremtidig praksis om problemoppfinnelser, er det ønskelig at EPO kommer med en uttrykkelig uttalelse, enten i sine Guidelines for Examination in the European Patent Office, eller i en fremtidig avgjørelse, om forholdet mellom PSA og deres metode for vurdering av oppfinnelseshøyde for problemoppfinnelser.

Litteraturliste

LOVGIVNING

Nasjonal lovgivning

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

Internasjonale traktater og konvensjoner

EPC *European Patent Convention*, München, vedtatt 5. oktober 1973, revidert 29. november 2000 (ikrafttredelse 13. desember 2007, i Norge 1. januar 2008).

EØS-avtalen *Avtale om Det europeiske økonomiske samarbeidsområde*, Porto, vedtatt 2. mai 1992 (ikrafttredelse 1. januar 1994).

FORARBEIDER

Nasjonale forarbeider

NOU 1976:49 Internasjonalt patentsamarbeid

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

Nordiske forarbeider

NU 1963:6 Betenkning angående nordisk patentlovgivning

RETTSPRAKSIS

Norsk rettspraksis

Høyesterettsavgjørelser

Rt. 1936 s. 757 A (van Heusen)

Rt. 1964 s. 1090 A (Faber)

Rt. 1975 s. 603 A (Swingball)

Rt. 2008 s. 1555 A (Biomar)

Lagmannsrettsavgjørelser

LB-2001-1701

LB-2008-066692

LB-2016-159466

LB-2019-106420

LB-2019-161549

Tingrettsavgjørelser

TOSLO-2017-95796

Klagenemnda for industrielle rettigheter (KFIR)

KFIR avgjørelse 17-00195 (2018)

KFIR avgjørelse 19/00033 (2020)

Engelsk rettspraksis

Actavis UK Ltd v Novartis AG [2010] EWCA Civ 82

Haberman v Jackel International [1999] FSR 683

European Patent Office (EPO)

T 24/81 (Metal refining) av 13.10.1982

T 109/82 (hearing aid) av 15.5.1984

T 184/82 (Poly (p-methylstyrene) articles) av 4.1.1984

T 2/83 (Simethicone tablet) av 15.3.1984

T 195/84 (General technical knowledge) av 10.10.1985

T 225/84 av 16.7.1986

T 229/85 (Etching process) av 27.10.1986

T 532/88 av 16.5.1990

T 386/89 (Tractor wheel) av 24.3.1992

T 455/91 (Expression in yeast) av 20.6.1994

T 566/91 (Nystatin/SQUIBB) av 18.5.1994

T 630/92 (Salmonella vaccines/LELAND STANFORD JUNIOR UNIVERSITY) av
22.2.1994

T 798/92 av 28.7.1994

T 971/92 (Terephthalic acid/AMOCO) av 7.9.1994

T 422/93 (Luminescent security fibres) av 21.9.1995

T 540/93 av 8.2.1994

T 610/95 (Dressing/SQUIBB) av 21.7.1999

T 43/97 av 10.10.2001

T 623/97 av 11.4.2002

T 805/97 (Schutzbügel/AMAZONEN) av 13.1.2000

T 967/97 (Chipkarte/OVD KINEGRAM AG) av 25.10.2001

T 257/98 (Lipase-containing detergent composition/UNILEVER) av 3.9.2002

T 558/00 (Developer/CANON) of 18.2.2004

T 1236/03 av 8.3.2006

T 35/04 (Paper surface sizing/AVEBE) av 18.1.2006

T 1417/05 (Printer control/CANON) av 4.12.2008

T 252/10 (Regenerating adsorbent/AIR PRODUCTS) av 26.4.2012

T 764/12 av 8.2.2014

T 1742/12 (On-demand instantiation/RAYTHEON) av 22.6.2016

T 2321/15 (REHYDRATABLE PHARMACEUTICAL PRODUCT/Biocompatibles UK Limited) av 14.6.2018

LITTERATUR

England, Paul og Scott Parker, “Obviousness in the new European order” *Journal of Intellectual Property Law & Practice* 2012, s. 805-815.

Mikalsen, Rikard, *Patenters gyldighet – materielle betingelser i aktuell norsk og europeisk praksis*, Revidert versjon 2022, Karnov 2022.

Paterson, Gerald, *The european patent system: The law and Practice of the European Patent Convention*, 1. utg., Sweet & Maxwell 2001

Schovsbo, Jens, Morten Rosenmeier og Clement Salung Petersen, *Immaterialret*, 6. utg., Djøf Forlag 2021

Stenvik, Are, *Patentrett*, 4.utg., Cappelen Damm AS 2020

ELEKTRONISKE UTGIVELSER

EPO Case Law of the Boards of Appeal. Tilgjengelig på EPOs hjemmeside:
<https://www.epo.org/law-practice/legal-texts/html/caselaw/2022/e/index.htm> (sist sett 9. mai 2023).

RETNINGSLINJER OG VEILEDERE

- EPO Guidelines for Examination in the European Patent Office. Guidelines er tilgjengelig på EPOs hjemmeside: <https://www.epo.org/law-practice/legal-texts/guidelines.html> (sist sett 9. mai 2023).
- Patentstyret Patentretningslinjer for saksbehandlere. Patentretningslinjene er tilgjengelig på Patentstyrets hjemmesider: <https://www.patentstyret.no/tjenester/patent/patentretningslinjer/> (sist sett 9. mai 2023).