

PATENTERING AV DATAPROGRAMMER

- OPPFINNELSESBEGREPET



JUS399 Masteroppgave

Det Juridiske Fakultet

Universitetet i Bergen

Kandidatnummer: 193100

Veileder: Odd Randgaard Kleiva

Antall ord: 11 946

Dato: 10. Desember 2012

Innhold

Patentering av dataprogrammer-oppfinnelsesbegrepet	0
1 Innledning	3
1.1 Tema og problemstilling.....	3
1.2 Relevante rettskilder	3
1.2.1 Patl. § 1 og EPC art. 52	3
1.2.2 Norske rettskilder	4
1.2.3 European patent office.....	5
1.3 Begrepsavklaring	6
1.3.1 Oppfinnelse	6
1.3.2 dataprogram.....	7
1.3.3 Produktkrav, metodekrav og programkrav	8
1.4 Immaterialrettens vern av programvare.....	10
1.5 Hensyn bak patentinstituttet	12
1.5.1 Hvorfor patentere programvare?.....	13
1.6 Patenterbarhetsvilkårene.....	14
1.6.1 Innledende kommentarer	14
1.6.2 Nyhet og oppfinnelseshøyde.....	15
2 oppfinnelsesbegrepet	17
2.1 Generelt om oppfinnelsesbegrepet	17
2.2 Teknisk karakter, teknisk effekt og reproduserbarhet.....	19
2.3 «noe som bare utgjør» og «as such»-begrensningen	20
2.3.1 Begrunnelsen for å unnta dataprogrammer	21
3 teknisk karakter.....	21
3.1 Innledning.....	21
3.2 «contribution approach»	22
3.3 Overgangen til «whole contents approach»	23

3.4	overgangen til «any hardware approach»	25
4	Særlig om programkrav.....	28
4.1	En oppmykning i praksis.....	28
4.2	Ytterligere teknisk virkning.....	29
4.2.1	Gjelder “any hardware approach” for programkrav?	29
4.3	Er unntaket for datamaskinprogrammer reelt?	32
4.4	En utvidelse av adgangen til å patentere datamaskinprogrammer?	33
5	Folkerettslige forpliktelser	36
5.1	Wien-konvensjonen	36
5.2	TRIPS-avtalen.....	37
6	Konklusjoner om norsk rett	38
7	Avsluttende kommentarer.....	40
7.1	Bør det være adgang til å patentere dataprogram?	40
7.2	Forslag til lovendringer.....	42
7.3	Sammendrag	43
8	Konklusjon.....	44
	Litteraturliste.....	45

1 INNLEDNING

1.1 TEMA OG PROBLEMSTILLING

Temaet for denne masteroppgaven er å avklare omfanget av unntaksbestemmelsen i patentloven § 1 og tilsvarende EPC art. 52, som unntar programmer for datamaskiner som sådan fra oppfinnelsesbegrepet.

Emnets aktualitet er et resultat av den pågående diskusjonen om programvarepatenter sin rettmessighet, en diskusjon som har vært gjenstand for heftige debatter i politiske og juridiske miljøer i Norge, Europa og verden for øvrig.

Temaet har blant annet vært oppe for behandling i EU, og i 2002 la Kommisjonen frem et forslag til direktiv om patentering av dataprogramrelaterte oppfinnelser.¹ Forslaget ble imidlertid forkastet av Parlamentet i 2005.² Dette har blant annet ført til at og harmoniseringen av regelverket siden den gang stått på stedet hvil, og at det i stor grad har blitt overlatt til praksis å avgjøre hvorvidt og når programvarerelaterte patenter godtas.

Spørsmålet om dataprogram kan beskyttes ved patent er imidlertid komplekst og sammensatt spørsmål som krever en grundig analyse. Jeg har derfor valgt å avgrense oppgaven til å gjelde forståelsen av *oppfinnelsesbegrepet*, som bare er et av flere patenterbarhetsvilkår som må være oppfylt for at patent skal kunne medgis.

Oppfinnelsesbegrepets endret seg en del over tid og det egentlige innholdet av begrepet fremstår i dag som uklart i relasjon til dataprogramrelaterte oppfinnelser.

1.2 RELEVANTE RETTSKILDER

1.2.1 PATL. § 1 OG EPC ART. 52

Patentretten er et lovregulert rettsområde som i hovedsak styres av patentloven (patl.) av 15. desember 1967 nr. 9. I tillegg til patentloven er også den europeiske

¹ CII Directive

² Se bl.a. Hansen (2006) for det nærmere innholdet i direktivet

patentkonvensjonen (EPC) av betydning for den rettslige reguleringen av patenter. EPC ble vedtatt i München 15. oktober 1973 og er senere også blitt ratifisert i Norge med virkning fra 1. januar 2008.

Patl. § 1(1) angir at den som har gjort en «*oppfinnelse*» på nærmere angitte vilkår har rett til å få patent. Bestemmelsens andre ledd gjør visse unntak fra oppfinnelsesbegrepet og uttrykker at «som oppfinnelser anses ikke noe som bare utgjør (...) programmer for datamaskiner».

En tilsvarende bestemmelse finnes også i EPC art. 52. Også denne bestemmelsens første ledd krever at det må foreligge en oppfinnelse («*invention*»), for at patent skal kunne medgis. I bestemmelsens andre ledd gjøres det et tilsvarende unntak for «*programs for computers (...) as such*».

Dette viser at den norske patl. § 1 er i stor grad likelydende med EPC, art. 52. Likheten mellom de to bestemmelsene er et utslag av at den norske lovteksten i 1979 ble endret for å bringe den i bedre overensstemmelse med EPC.³

I tillegg til lovteksten spiller også patentkravene en sentral rolle, ettersom det er disse som angir beskyttelsesomfanget til det enkelte patentet. Patentkravets rekkevidde må følgelig bero på en konkret tolkning av patentkravene.⁴

1.2.2 NORSKE RETTSKILDER

Patentlovens forarbeider er bl. a. den nordiske utredningen NU1963: 6 og Ot.prp. nr. 36 (1965-1969). I tillegg er også NOU 1976:49 og Ot.prp. nr. 32 (1978-79) av interesse, ettersom dette er forarbeidene til lovendringen som inntok eksklusjonsbestemmelsen for dataprogrammer. Selv om forarbeidene gir noen føringer for hvordan oppfinnelsesbegrepet skal forstås i relasjon til dataprogramrelaterte frembringelser, overlates likevel mye av tolkningen til praksis.

Høyesterettspraksis på patentrettens område er ikke særlig omfattende, og eldre praksis må brukes med varsomhet på grunn av den omfattende

³ NOU 1976:49

⁴ Stenvik (2006) s. 43

internasjonaliseringen av patentretten som har skjedd de senere årene.⁵ Norske høyesterettsavgjørelser berører også spørsmålet om patentering av datamaskinprogrammer i svært liten grad.

I Norge er det Patentstyret som behandler søknader om nasjonale patenter. Patentstyrets praksis er imidlertid ikke bindende for norske domstoler, men Høyesterett har vist varsomhet med å fravike styrets praksis på grunn av deres spesialkunnskap på dette rettsområdet.⁶ Dette tilsier at praksis fra Patentstyret kan brukes i kraft av sin argumentasjonsverdi, men har ikke rettslig betydning utover dette.

Patentstyret har utarbeidet patenteringsretningslinjer som gir veiledende normer for hvordan styrets saksbehandlere skal vurdere patentsøknadene. Tilsvarende retningslinjer foreligger også for forståelsen av EPC, og disse blir omtalt som "Guidelines". Disse retningslinjene er imidlertid ikke rettslig bindende for domstolene, men kan gi uttrykk for forvaltningspraksis på området.

Samlet sett viser denne redegjørelsen at norske rettskilder ikke gir vesentlig bidrag til tolkningen av oppfinnelsesbegrepet i relasjon til dataprogramrelaterte frembringelser. Dette betyr at internasjonal praksis, og særlig praksis knyttet til forståelsen av EPC art. 52, vil tillegges større vekt enn hva som er normalt etter alminnelig rettskildelære.

1.2.3 EUROPEAN PATENT OFFICE

EPC forvaltes av European Patent Office (EPO), som har til oppgave å ta imot, behandle og avgjøre europeiske patentsøknader på grunnlag av reglene i EPC.⁷ Dersom europeisk patent innvilges, vil patentet som hovedregel få samme virkning

⁵ Stenvik (2006) s. 46

⁶ Swingballsaken (Rt. 1975 s. 603) uttalt 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 Styret sitter inne med.»⁶

⁷ Sæbø (2001) pkt. 5.3.2

som nasjonale patenter i medlemslandene, deriblant Norge etter ratifiseringen av avtalen i 2008.

Patentsøknader som blir bragt inn for EPO blir i første omgang bragt inn til Examining Division, som på bakgrunn av reglene i EPC skal vurdere om det er grunnlag for meddelelse av patent. Avgjørelser om avslag på søknad om europeisk patent kan bli anket til et selvstendig ankeorgan som kalles Boards of Appeal (appellkammeret). Saker av stor betydning kan appellkammeret henvise til til Enlarged Boards of Appeal (EBoA), som har til oppgave å sikre ensartet forståelse av konvensjonsteksten i saker av stor betydning.⁸ Også EPO-presidenten har muligheten til å bringe saker inn til behandling for EBoA når appellkammeret har gitt forskjellig begrunnelse i to saker som relaterer seg til tolkningen av det samme rettsspørsmålet.⁹

Denne muligheten benyttet EPO-presidenten seg av i G 0003/08, hvor EBoA måtte ta stilling til spørsmål som knyttet seg til forståelsen av unntaksbestemmelsen for dataprogrammer i EPC art. 52. I saken ble det stilt fire konkrete spørsmål om den nærmere tolkningen, men EBoA fant ingen uoverensstemmelse i praksis på området og kunne dermed ikke realitetsbehandle spørsmålene i saken. Saken er imidlertid av stor interesse fordi EBoA uttaler seg prinsipielt om hvordan praksis på området må forstås. Saken kommer dermed til å være av stor betydning for den nærmere forståelsen av unntaksbestemmelsen for dataprogrammer.

1.3 BEGREPSAVKLARING

1.3.1 OPPFINNELSE

Begrepet «*oppfinnelse*» kan ha flere betydninger alt etter hvilken sammenheng begrepet blir brukt i. I alminnelig dagligtale brukes begrepet ofte for å beskrive materielle konstruksjoner eller fremgangsmåter som springer ut av en ny ide som ikke tidligere har eksistert. Dette begrepet må imidlertid holdes separat fra oppfinnelsesbegrepet i patentretten.

⁸ EPC art. 112 (1) a

⁹ EPC art. 112 (1) b

I patentretten er *oppfinningsbegrepet* et av flere materielle patenterbarhetsvilkår for må være oppfylt for at patent skal gis. Dette patenterbarhetsvilkåret er imidlertid bare et av flere materielle vilkår for patentmeddelelse. I tillegg må blant annet oppfinnelsen være ny, ha oppfinneshøyde og ikke være unntatt fra patentering.

Når en frembringelse oppfyller alle patenterbarhetsvilkårene og patent skal medgis, er det vanlig å betegne frembringelsen som en *patenterbar oppfinnelse*. Dette er imidlertid et snevrere begrep enn det alminnelige oppfinningsbegrepet i patentretten, ettersom i det forutsetter at alle patenterbarhetsvilkårene er oppfylt, ikke bare kravet om å være en «oppfinnelse» i lovens forstand.¹⁰

I denne oppgaven er det *oppfinningsbegrepet* som et av flere patenterbarhetsvilkår som er temaet. Oppgaven tar dermed ikke sikte på å avklare hva som skal til for å ha en patenterbar oppfinnelse fordi en slik tolkning ville forutsatt en nærmere avklaring av også de øvrige patenterbarhetsvilkårene.

1.3.2 DATAPROGRAM

For å vurdere hvorvidt et dataprogram er beskyttet av patentretten er det viktig å ha klart for seg hva en dataprogram faktisk er. Patentloven (patl.) inneholder ingen definisjon av hva som menes med «*programmer for datamaskiner*» patl. § 1(2)(c), og heller ikke EPC har noen definisjon av tilsvarende begrep i EPC art. 52(2). I åndsverkloven (åvl.) benyttes begrepet «*datamaskinprogrammer*» i åvl. § 1 nr. 12, men heller ikke her har lovgiverne valgt å definere hva som menes med dette. Forarbeidene til åndsverkloven viser imidlertid til Norsk Språkråds definisjon av begrepet som er som følger:

«*Et "program" betegner instruksjoner – i en bestemt rekkefølge og i en bestemt form – som kan utføres av en datamaskin*»¹¹

Denne definisjonen stemmer i stor grad med appellkammerets forståelse av tilsvarende begrep i EPC:

¹⁰ Stenvik (2006), s. 123

¹¹ NOU 1986: 18, s. 7

«Such products normally comprise a set of instructions, which, when the program is loaded, makes the hardware execute a specific procedure producing a particular result»¹²

Disse definisjonene tilsier dermed at et dataprogram er et sett med instruksjoner som får datamaskinen til å handle på en bestemt måte.

Et datamaskinprogram finnes ofte i to forskjellige koder – en menneskelesbar kode, som omtales som *kildekoden*, og en maskinlesbar kode som kalles *objektkoden*. Objektkoden gir datamaskinen instruksjoner i form av å slå av og på strøm i ulike kretser. Denne koden består av forskjellige sekvenser av tallene 0 og 1, men fordi dette i praksis er uforståelig for mennesker, blir programmet som regel skrevet i kildekode. Kildekoden kan så «oversettes» ved hjelp av egne programmer til en serie instruksjoner i objektkode som gjør datamaskinen i stand til å utføre instruksjonene.¹³

Selv om både patl. og EPC benytter henholdsvis terminologien «*programmer for datamaskiner*» og «*programs for computers*», kommer jeg til å supplere disse begrepene med terminologier som dataprogrammer og programmer uten at jeg mener at dette skal forstås annerledes enn det som er tilsiktet i patl. og EPC.

1.3.3 PRODUKTKRAV, METODEKRAV OG PROGRAMKRAV

Et patentkravs beskyttelsesobjekt er enten et produkt (*produktkrav*) eller en fremgangsmåte (*metodekrav*). Dette kom blant annet klart til uttrykk i G 2/88:

«There are basically two different types of claim, namely a claim to a physical entity (for example product, apparatus) and a claim to a physical activity (for example a method process use)»¹⁴

¹² T 1173/97 (IBM I)

¹³ Kielland (2005) s. 13

¹⁴ Se også Stenvik (2002) s. 66

Produktkravene omfatter generelt krav som retter seg mot stoffer, gjenstander, kjemiske substanser, materialer, redskaper, bruksgjenstander osv.¹⁵ Slike typekrav retter seg altså mot konkrete produkter av en eller annen fysisk art.

Et dataprogram kan enten være implementert direkte i maskinvaren til et datamaskinprodukt eller det kan være lagret på et digitalt lagringsmedium som kan kjøres av et datamaskinprodukt. Begge disse formene for programmer kan betegnes som *produktkrav*. Sæbø har valgt å dele produktkravene inn i to underkategorier som han omtaler som henholdsvis et *systemkrav* og *programkrav*.¹⁶ Jeg kommer også til å benytte denne begrepsbruken i denne oppgaven.

Med begrepet «*systemkrav*» sikter jeg til patentkrav som retter seg mot et datamaskinprogram som er inkorporert i en annen gjenstand, herunder maskinvaren til et datamaskinprodukt. Begrepet «*programkrav*» kommer jeg til å bruke om patentkrav som retter seg mot datamaskinprogrammet i seg selv, som er lagret på et fysisk lagringsmedium.

Metodekravene retter i motsetning til produktkravene mot fremgangsmåter for å løse tekniske problem som f. eks. målemetoder og lignende. Det som er typisk for slike krav er at de retter seg mot en bestemt handling som enten kan gjennomføres manuelt eller maskinelt.¹⁷ I relasjon til oppgavens tema kommer jeg til å bruke begrepet «*metodekrav*» om patentkrav som er utformet med tanke på å beskytte *fremgangsmåten* som benyttes av et datamaskinprodukt når et dataprogram kjøres.¹⁸

¹⁵ Ibid

¹⁶ Sæbø (2001), pkt. 2.3

¹⁷ Stenvik (2006) s. 66

¹⁸ Sæbø (2001) pkt. 2.3

System-, metode- og programkrav beskytter ulike aspekter ved en oppfinnelse. Dette er grunnen til at det samtlige av disse typekravene ofte blir fremmet for en og samme frembringelse.¹⁹

1.4 IMMATERIALRETTENS VERN AV PROGRAMVARE

Patentretten er bare et av flere rettsområder som hører inn under immaterialretten. Av andre rettsområder kan blant annet opphavsretten, designretten og kjennetegnsretten nevnes. Felles for samtlige av disse rettsområdene er at de etablerer en begrenset *enerett* til rettighetshaveren.²⁰ Eneretten innebærer at rettighetshaveren har et visst monopol til utnyttelsen av den beskyttede gjenstanden (verket, oppfinnelsen, designen osv.).²¹

En inngående redegjørelse for hver av de immaterielle rettsområdene faller utenfor oppgavens tema, men det er likevel nødvendig å gi en kort redegjørelse for hvordan forholdet mellom rettigheter er.

Ofte verner forskjellige immaterielle rettigheter en og samme frembringelse. For eksempel kan programmets utseende når det kjøres på en maskin være beskyttet av designrett, programmets logo kan være varemerkebeskyttet, kildekoden og objektkode kan være beskyttet gjennom opphavsretten. I tillegg har programmet et visst vern mot etterligning gjennom markedsføringsloven.

Det er imidlertid viktig å presisere at de ulike typene immaterielle rettighetene ikke har til hensikt å verne det samme. De verner *ulike aspekter* ved den aktuelle frembringelsen og gir i utgangspunktet ikke noe overlappende vern.²² Flere immaterielle rettigheter kan dermed beskytte en og samme frembringelse uten at den ene ekskluderer den andre.

¹⁹ Se bl. a. IBM I/II

²⁰ Stenvik (2006) s. 13

²¹ Helset (2009) s. 33

²² Helset (2009) s. 48

Noe av begrunnelsen for å unnta programmer for datamaskiner fra patentering i EPC, var blant annet at slike frembringelser ble ansett for å ha tilstrekkelig vern etter opphavsrettslige regler.²³ Denne begrunnelsen stemmer dårlig overens med det som tidligere ble sagt om at de ulike immaterielle rettsområdene beskytter ulike aspekter ved en oppfinnelse. At dataprogrammet er beskyttet opphavsrettslig innebærer ikke nødvendigvis at annen beskyttelse er overflødig for å oppnå et tilfredsstillende vern.

At datamaskinprogrammer kan oppnå opphavsrettslig beskyttelse følger av åndsverkloven § 1 nr. 12. Denne bestemmelsen beskytter blant annet de spesifikke *kodene* i programmet. Både den menneskelesbare kildekoden, samt den maskinlesbare objektkoden vil kunne være beskyttet av opphavsretten.²⁴

Designlovens § 1 gir et visst vern av design, men dataprogrammer er særskilt unntatt i § 2 nr. 2. Lassen og Stenvik viser imidlertid til at «brukersnittet – skjermbildet – eller elementer i dette, kan imidlertid designbeskyttes». Dette betyr at utseendet til dataprogrammer har et visst vern som grafisk design.²⁵

Markedsføringslovens § 8(a) forbyr etterlikning som medfører fare for forveksling og fremtrer som urimelig utnyttelse av innsats eller resultater knyttet til originalproduktet. I tillegg vil etterlikning av produkt kunne være i strid med god forretningsskikk, jf. markedsføringslovens § 1.²⁶ Disse reglene verner imidlertid kun *etterligninger*.

Verken opphavsretten, designretten eller markedsføringsretten verner den tekniske *funksjonaliteten* til et dataprogram. Vern av en frembringelses *funksjonalitet* hører til under patentrettens område. Det er dermed av stor interesse å finne ut om et dataprogram kan anses som en patentrettslig oppfinnelse, jf. patl. § 1(1) og EPC art. 52(1), selv om dataprogrammer har et visst vern gjennom andre immaterielle rettsområder.

²³ Stenvik (2006) s. 132

²⁴ Rognstad (2009) s. 115

²⁵ Lassen og Stenvik (2006)

²⁶ Helset (2009) s. 39

1.5 HENSYN BAK PATENTINSTITUTTET

I forarbeidene vist til at patentbeskyttelsen er:

«det Vederlag, som Samfundet yder Individet, Opfinderen, i sin Overenskomst med ham om, at han skal lade Samfundet nyde godt af hans Opfindelse»²⁷

Tanken er at oppfinneren skal få lønn for sitt arbeide med å utvikle oppfinnelsen, fordi det er av samfunnets interesse at oppfinnelsen blir offentliggjort slik at andre kan bygge videre på det som andre har gjort.

Patentbeskyttelsen innebærer en form for belønning til oppfinnere i form av eneretter. Selv om det er fullt mulig å tenke seg alternative belønningssystemer til patentretten som f. eks. pengepremier eller andre privilegier, er det patentretten som har blitt stående som det gjeldende systemet som i dag benyttes i de aller fleste land.²⁸ Dette er blant annet fordi patentretten har blitt ansett for å være i samfunnets beste interesse ettersom den hindrer hemmelighetsholdelse av nye oppfinnelser:

«(...) og dernæst maa det bemærkes, at en væsentlig Fortjeneste ved Patentvæsenet netop ligger deri, at det hindrer Hemmeligholdelse, «den værste Fiende af industielle Fremskridt»²⁹

Dette bygger på erkjennelsen av at offentliggjøring av viktige oppfinnelser vil kunne bidra til spredning av kunnskap. Tilgangen til allerede kjent kunnskap vil kunne gjøre andre i stand til å videreutvikle den allerede kjente teknikk, slik at nye oppfinnelser kan skapes. Det er også i samfunnets interesse at andre blir satt i stand til å kunne utnytte oppfinnelsen etter patenttidens utløp. Dette vil på sikt kunne være konkurransfremmende og medføre en samfunnsøkonomisk gevinst.

²⁷ NU 1963: 6

²⁸ Stenvik (2006), s. 16

²⁹ NU 1963: 6

På denne måten ser vi at patentretten bidrar til innovasjon og nyskaping gjennom spredning av kunnskap, samtidig med at oppfinneren får enerett til å utnytte sin oppfinnelse i en begrenset periode som lønn for sitt arbeid.

Selv om patentretten kan virke motiverende for utviklingen av stadig nye oppfinnelser, er ikke patentretten uproblematisk. Eneretten innebærer at oppfinneren får monopol på å utnytte oppfinnelsen i en bestemt tidsperiode. En slik tilstand hindrer normal konkurranse i markedet og kan få uheldige samfunnsøkonomiske konsekvenser.

1.5.1 HVORFOR PATENTERE PROGRAMVARE?

Interessen for å patentere programvarerelaterte oppfinnelser er et utslag av at andre rettsområder ikke gir tilstrekkelig beskyttelse for programmets funksjonalitet. Ofte er det funksjonaliteten og de underliggende algoritmene som gir programmet markedsverdi.

Å beskytte programvaren gjennom patenter vil først og fremst være fordelaktig for utvikleren fordi det vil kunne hindre at andre lager et program med tilsvarende funksjonalitet. Beskyttelseshensyn er altså svært sentralt også for vern av dataprogrammer.

Patentbeskyttelse vil imidlertid også kunne innebære andre fordeler. Heriblant kan det nevnes at patentbeskyttelse kan være av stor interesse for potensielle investorer.³⁰ Dette er fordi et patent eller en patentsøknad vil kunne gi investorene et inntrykk av at bedriften har noe av en materiell verdi. Selv om den reelle verdien av patentet i et ofte ikke er stor, vil det likevel kunne være avgjørende for om investorene tør å investere i selskapet eller ikke. Den psykologiske verdien av å ha et patent er i denne sammenhengen av stor betydning.

Også ved markedsføringen av dataprogrammet vil den psykologiske verdien av patentet være verdifull.³¹ Dersom man for eksempel selger et dataprogram til en

³⁰ Hansen (2004) s. 176

³¹ Hansen (2004) s. 176

bedrift som ønsker å lage et produkt basert på funksjonaliteten til dataprogrammet, vil bedriften som kjøper programmet ofte ha stor interesse av å vite om programmet er patentbeskyttet. Dette kan av og til være avgjørende for om bedriften ønsker å kjøpe programmet eller ikke.

Enkelte ganger kan det også være tilnærmet umulig å komme inn i et marked som er dominert av store aktører uten å ha et patent som er attraktivt. Dette er fordi slike marked i stor grad er dominert av lisensavtaler. Slike avtaler kan ofte være et resultat av en byttehandel mellom to firma som har patentert forskjellige oppfinnelser og som begge er avhengig av hverandres oppfinnelse for å lage et godt produkt. Å ha et attraktivt programvarepatent vil ofte være av avgjørende betydning for å komme seg inn i et slikt marked.

Dette viser at det ikke bare beskyttelseshensyn som gjør det ønskelig å patentere en oppfinnelse. Ofte kan økonomiske og bedriftsorienterte hensyn være like viktig.

1.6 PATENTERBARHETSVILKÅRENE

1.6.1 INNLEDENDE KOMMENTARER

Patentloven stiller en rekke materielle krav til det som søkes patentert. Dette omtales ofte som *patenterbarhetsvilkårene*, og er en rekke kumulative vilkår som må oppfylles før patent kan medgis søkeren. Dette innebærer at dersom et eller flere av vilkårene ikke er oppfylt, skal søknaden henlegges eller avslås, jf. patl. §§ 15 og 16.

Patenteringsvilkårene omtales blant annet i Patentretningslinjene pkt. 1.1, hvor det blant annet vises til at det må foreligge en *oppfinnelse* (§ 1 (1)-(3)), som er *ny* og som oppfyller kravet om *oppfinneshøyde* (§ 2 (1)). I denne oppgaven er det som tidligere nevnt *oppfinnelsesbegrepet* som er i fokus. Det er imidlertid nødvendig å se oppfinnelsesbegrepet i sammenheng med kravet om *nyhet* og *oppfinneshøyde* fordi disse patenterbarhetsvilkårene er tett knyttet til hverandre og praksis viser at grensen mellom disse kravene er kan være litt flytende. En utførlig behandling av kravet om nyhet og oppfinneshøyde faller imidlertid utenfor denne oppgavens tema, men jeg finner det likevel nødvendig å gi en kort redegjørelse for disse kravenes generelle innhold.

1.6.2 NYHET OG OPPFINNELSESHØYDE

Nyhetskravet utledes av ordlyden i patl. § 2(1) som uttrykkelig sier at patent bare meddeles for «*oppfinnelser som er nye i forhold til hva som var kjent før patentsøknadens inngivelsesdag*». Det er altså patentsøknadens *inngivelsesdag* som danner utgangspunktet for nyhetsvurderingen.

En oppfinnelse nyhet skal videre vurderes i forhold til «hva som var kjent», jf. § 2(2). Det som tidligere var kjent omtales gjerne som *mothold*, og omfatter etter samme bestemmelse «alt som er blitt allment tilgjengelig, enten dette er skjedd ved skrift, foredrag, utnyttelse eller på annen måte».

Ordlyden «eller på annen måte» tilsier at det ikke spiller noen rolle hvordan motholdet er utformet eller kommer til uttrykk. Den nordiske utredningen gir videre anvisning på at motholdet skal vurderes objektivt, slik at det er uten betydning hvorvidt oppfinneren var eller burde vært kjent med det. Avgjørende for nyhetsvurderingen er hvorvidt en større eller ubestemt krets av personer har hatt adgang til å komme i besittelse av nyhetsskadelige opplysninger.³²

For at motholdet skal være nyhetsskadelig kreves det etter alminnelig praksis at teknikken er beskrevet, utstilt eller lignende på en slik måte at en fagmann ble i stand til å utøve den. Dette kravet omtales gjerne som «enabling disclosure».³³

At patentkravet også må oppfylle kravet om *oppfinneshøyde* kan også utledes av patl. § 2(1), som krever at oppfinnelsen «*skiller seg vesentlig fra*» det allerede kjente. Det som allerede er kjent omtales gjerne som teknikkens stand, og må i likhet med nyhetsvurderingen vurderes etter eventuelle mothold som er allment tilgjengelig, jf. patl. §2(2). Også her er vurderingstidspunktet knyttet til patentsøknadens inngivelsesdag.

Ordlyden «vesentlig» innebærer etter forarbeidene at frembringelsen ikke må ha vært nærliggende.³⁴ Det kreves altså en større forskjell fra teknikkens stand ved

³² Stenvik (2006), s. 182

³³ Stenvik (2006) s. 195

vurderingen av oppfinneshøyde enn hva som er tilfellet ved vurderingen av om oppfinnelsen er ny. Dette innebærer at nyhetsvurderingen i mange tilfeller er overflødig ettersom et patentkrav som oppfyller kravet om oppfinneshøyde vil også nødvendigvis måtte være ny.³⁵

Både nyhetskravet og kravet om oppfinneshøyde gir altså anvisning på en sammenligning med teknikkens stand. Felles for denne vurderingen er at bedømmelsen skal foretas av en tenkt gjennomsnittsfagmann. Det avgjørende er altså om det må antas at fagmannen, som har kunnskap om teknikkens stand på inngivelsestidspunktet, ville kommet frem til oppfinnelsen uten for stor innsats.³⁶ Det fremgår av forarbeidene hva fagmannen er:

«en fagmand indenfor det pågældende område (...) som ikke er i besiddelse af særlig inventive evner, men som på den anded side er fuldt ud kendt med teknikkens standpunkt på det pågældende tidspunkt – ansøgningstidspunktet – og har evne til at udnytte alt det kende materiale på god fagmæssig måde, herunder også til at foretage nærliggende nye konstruksjoner»³⁷

³⁴ Innst.O. I. (1967-68) s. 22.

³⁵ Nyhetskravet har imidlertid selvstendig betydning i forhold til § 2 (2) tredje punktum. Se mer om dette i stenvik s. 179 og s. 206-208

³⁶ Stenvik (2006) s. 204

³⁷ NU 1963: 6 s. 127

2 OPPFINNELSESBEGREPET

2.1 GENERELT OM OPPFINNELSESBEGREPET

Oppfinnelsesbegrepet kan utledes av patl. § 1(1) – og tilsvarende bestemmelse i EPC art. 52(1)- som viser til at:

«Innenfor ethvert teknisk område har den som har gjort en oppfinnelse som kan utnyttes industrielt, eller den som oppfinnerens rett er gått over til, i overensstemmelse med denne lov rett til etter søknad å få patent på oppfinnelsen og derved oppnå enerett til å utnytte den i nærings- eller driftsøyemed»³⁸

En naturlig språklig forståelse av begrepet «*oppfinnelse*» tilsier at det må foreligge en teknisk frembringelse eller fremgangsmåte som representerer noe nytt i forhold til det som allerede tidligere er kjent.

Patl. § 1 viser at dersom vilkårene for patentmeddelelse er tilstede har patentsøkeren et rettskrav på å få patentet, jf. ordlyden «rett til å få». Det er videre en alminnelig oppfatning om at oppfinnelsesbegrepet skal tolkes antitetisk, slik at søknadsgjenstanden ikke kan patenteres dersom den ikke oppfyller kravet om å være en oppfinnelse i lovens betydning.³⁹

Oppfinnelsesbegrepet er ikke definert i loven og de norske lovkomiteene fant heller ingen definisjon som var dekkende.⁴⁰ En definisjon av dette begrepet er etter min mening heller ikke hensiktsmessig, ettersom dette ville kunne komme i skade for å avvise nyskapende frembringelser. Denne begrunnelsen finner man også i lovforarbeidene:

³⁸ Min understreking

³⁹ Stenvik (2006), s. 123

⁴⁰ NU 1963: 6

«Når man ikke har søgt en positiv definition af begrebet «opfindelse» i loven, skyldes det et ønske om at overlade en skønsmargin til domstolene, som gør det muligt at tilpasse patentretten den teknologiske udvikling»⁴¹

En definisjon av oppfinnelsesbegrepet finnes i en dom av Bundesgerichtshof av 27.3.1969 i sak X ZB 15/67 (*Rote Taube*):⁴²

«a teaching to methodically utilize controllable natural forces to achieve a causal, perceivable result»

Denne definisjonen viser følgelig at en oppfinnelse knytter seg til det tekniske fagområdet, og at oppfinnelser generelt blir brukt for å oppnå et bestemt resultat.

Noen føringer for oppfinnelsesbegrepets omfang finnes det også i den negative avgrensningen av begrepet i patl. § 1(2). Her unntas visse frembringelser som ikke skal anses som oppfinnelser i lovens forstand, herunder «*programmer for datamaskiner*».

Unntakene i patl. § 1(2) ble tilføyd den norske bestemmelsen etter mønster fra EPC art. 52(2) og (3) for å bringe den norske lovteksten i bedre overensstemmelse med gjeldende rett i Europa for øvrig.⁴³ Endringen ble imidlertid ansett for å kodifisere det som allerede var gjeldende rett og hadde følgelig ingen hensikt om å endre rettstilstanden på dette området.⁴⁴

Selv om loven unntar visse frembringelser fra oppfinnelsesbegrepet gjelder det et generelt prinsipp om at patent kan gis innenfor «*ethvert teknisk område*». Dette følger blant annet av patl. § 1(1), som har tilført denne presiseringen etter mønster fra den såkalte TRIPS-avtalens art. 27, som fastslår at «*patents shall be available for any inventions, whether products or processes, in all fields of technology*».

⁴¹ NU 1963:6, side 100-102

⁴² Se IIC 1970, 136

⁴³ NOU 1976: 49

⁴⁴ Ibid

2.2 TEKNISK KARAKTER, TEKNISK EFFEKT OG REPRODUSERBARHET

I NU 1963:6 gis det visse føringer for hvordan oppfinnelsesbegrepet i patentloven skal forstås. Det vises her til at det implisitt i oppfinnelsesbegrepet ligger krav om *teknisk karakter, teknisk effekt og reproduserbarhet*.⁴⁵

At en frembringelse må ha *teknisk effekt*, innebærer etter forarbeidene at det i det minste må være sannsynlig at oppfinnelsens formål kan virkeliggjøres slik at det tekniske problem oppfinnelsen tar sikte på å løse, faktisk blir løst.⁴⁶ Som Stenvik uttrykker i sin fremstilling av patentretten, er dette et krav om at oppfinnelsen *må virke*.⁴⁷

Kravet om *reproduserbarhet* viser til at oppfinnelsen må kunne gjentas med en viss sikkerhet om å oppnå oppfinnelsens tilsiktede resultat.⁴⁸

Verken kravet om teknisk effekt eller reproduserbarhet har vært særlig problematisk i forhold til dataprogramrelaterte frembringelser.

Kravet om *teknisk karakter* har derimot vært svært sentralt for å avgrense oppfinnelsesbegrepets omfang og innhold. Forarbeidene viser til at kravet knytter seg til «*løsning af en opgave ved hjælp af naturkræfter, d.v.s. ved en lovbundet udnyttelse af naturens materiale og energi*», og at «*blotte anvisninger til den menneskelige ånd*» faller utenfor bestemmelsens rekkevidde.⁴⁹ Dette tilsier at begrepet avgrenser mot frembringelser av abstrakt karakter.

⁴⁵ Se også Stenvik (2006) om dette, s. 125 flg.

⁴⁶ Ibid

⁴⁷ Stenvik (2006), s. 126

⁴⁸ NU 1963: 6

⁴⁹ Ibid

EPOs utvidede appellkammer har i en uttalelse i G 0003/08 uttrykkelig valgt å ikke definere teknikk-begrepet.⁵⁰ Stenvik viser videre til at:

«Ethvert forsøk på å definere teknikkbegrepet vil antagelig feile, på grunn av dets iboende vaghet»⁵¹

I EPO-praksis er det, likhet med de norske lovforarbeidene, også innfortolket et krav om teknisk karakter i oppfinnelsesbegrepet:

*“Within the context of the application of the EPC the technical character of an invention is generally accepted as an essential requirement for its patentability”*⁵²

Jeg slutter meg til dette og kommer dermed ikke til å gi en eksakt definisjon av teknikk-begrepet. En analyse av praksis fra EPO gjør det imidlertid mulig å angi hva som generelt har blitt ansett som teknisk. Dette kommer jeg imidlertid tilbake til i pkt. 3.

2.3 «NOE SOM BARE UTGJØR» OG «AS SUCH»-BEGRENSNINGEN

Umiddelbart kan det virke som at de ekskluderte unntakene i patl. § 1 (2) - og tilsvarende unntak i EPC art. 52 (2) - innebærer et absolutt forbud mot patentering av de nevnte frembringelsene. Det ligger imidlertid en viktig begrensning i uttrykket «*noe som bare utgjør*» i patl. § 1 (2) første setning og begrensningen «*as such*» i EPC art. 52(3). En naturlig tolkning disse begrensningene er at dersom programmet må anses for å være noe mer enn bare et dataprogram som sådan, er det ikke unntatt fra patentering. En slik tolkning av begrensningene støttes også av forarbeidene, som viser til at «utelukkelsen fra patenterbarhet bare gjelder de oppregnede gjenstander og virksomheter som sådanne», og at det kun er «dataprogrammer i snever forstand» som ikke kan patenteres.⁵³

⁵⁰ Opinion, pkt. 9.2

⁵¹ Stenvik (2006) s. 147-148

⁵² T 1173/97 og T 0935/97 (IBM I/II)

⁵³ NOU 1976: 49 s. 99

At det kun er dataprogrammer i snever forstand som ikke kan patenteres har også blitt lagt til grunn av appellkammeret i EPO, som har vist til at det er tillatt å patentere krav som innebærer en blanding av tekniske og ikke-tekniske funksjoner:

«The European Patent Convention does not ask that a patentable invention be exclusively or largely of a technical nature; in other words, it does not prohibit the patenting of inventions consisting of a mix of technical and non-technical elements.»⁵⁴

Dette tilsier at et produkt eller en fremgangsmåte som har teknisk karakter ikke kan avvises bare fordi det bygger på, eller omfatter, et datamaskinprogram.⁵⁵

2.3.1 BEGRUNNELSEN FOR Å UNNTA DATAPROGRAMMER

Grunnen til at dataprogrammer ble unntatt fra patentering kan dels ses som et utfall av at man anså slike programmer for å være abstrakte matematiske beregninger som ikke skilte seg fra matematiske metoder.⁵⁶ I tillegg til dette anså man dataprogrammer for å være tilstrekkelig vernet gjennom opphavsretten og øvrige immaterielle områder (se pkt. 1.4). Man mente også at granskningen av søknader knyttet til programvare ville bli vanskeliggjort dersom man åpnet for patentering av slike programmer.

3 TEKNISK KARAKTER

3.1 INNLEDNING

Selv om det i praksis har vært bred enighet om at det implisitt i oppfinningsbegrepet gjelder et krav om *teknisk karakter* implisitt i oppfinningsbegrepet, har det likevel vært usikkerhet knyttet til om den tekniske karakteren må vise seg i det "nye" ved oppfinnelsen eller om det er tilstrekkelig at oppfinnelsen samlet sett har teknisk karakter. EPO-praksis gjenspeiler usikkerheten angående dette spørsmålet. Hvordan

⁵⁴ T 0109/90 (Koch&Sterzel/X-ray apparatus) pkt. 3.4

⁵⁵ Stenvik (2002), s. 537

⁵⁶ Stenvik (2006) s. 140

EPO tradisjonelt har vurdert dette, og hva som er den gjeldende oppfatningen i dag, vil dermed være temaet i det følgende.

3.2 «CONTRIBUTION APPROACH»

Unntaket for dataprogramrelaterte oppfinnelser har vært gjenstand for tolkning av appellkammeret i EPO helt siden starten av 1980-årene.⁵⁷ Før denne tid var det en generell oppfatning om at dataprogrammer var upatenterbare, og at det bare var mulig å oppnå patent på oppfinnelser som knyttet seg til maskinvare.⁵⁸ I 1981 avsa U.S. Supreme Court den såkalte *Diamond v. Diehr*, som godtok et patent på et dataprogram som kontrollerte utføringen av en fysisk prosess.⁵⁹ Denne avgjørelsen var et viktig steg i retning av å godta dataprogramrelaterte patentkrav også i Europa.⁶⁰

En av de første sakene som viser tegn på europeisk liberalisering i måten å behandle dataprogramrelaterte patentkrav var **T 208/84 (VICOM)**, som gjaldt et datasystem for digital behandling av satellittbilder. Patentkravene var knyttet til et dataprogram som gjorde det mulig å utføre prosessen raskere og ved hjelp av færre matematiske beregninger, noe som innebar at man kunne stille mindre krav til datamaskinen som programmet skulle kjøres på. I saken ble det fremmet både et *metodekrav* og et *systemkrav* knyttet til datasystemet og samtlige av disse kravene ble ansett for å falle utenfor unntaksbestemmelsen for dataprogrammer som sådan. Det ble imidlertid vist til at avgjørende for om kravene hadde teknisk karakter og var omfattet av oppfinnelsesbegrepet, var hvorvidt frembringelsen utgjorde *et teknisk bidrag til teknikkens stand*:

⁵⁷ Schwarze (2008), s. 606

⁵⁸ Andersen (2005) s. 482

⁵⁹ 450 U.S 175 (Diamond v. Diehr)

⁶⁰ Ibid.

“Decisive is what technical contribution the invention as defined in the claim when considered as a whole makes to the known art”⁶¹

Det var med andre ord ikke tilstrekkelig at frembringelsen samlet sett hadde teknisk karakter. Den tekniske karakteren måtte være knyttet til en såkalt *“technical contribution”*. Dette viser at man i praksis skilte mellom det kjente og det nye ved oppfinnelsen, og krevde at den tekniske karakteren måtte være tilknyttet det nye.⁶² Denne måten å vurdere oppfinnelsesbegrepet på har i ettertid blitt omtalt som *“contribution approach”*, og var lenge den gjeldende måten å vurdere dataprogramrelaterte patentkrav på.⁶³

3.3 OVERGANGEN TIL «WHOLE CONTENTS APPROACH»

Den første avgjørelsen som ga antydninger til en endring i måten å vurdere oppfinnelsesbegrepet på var **T 1002/92 (PETTERSON/Queuing system)** fra 1994.⁶⁴ I denne saken var patentkravene knyttet til et datasystem som kunne dirigere kunder inn i et køsystem som viste kunden hvor han skulle gå for å betjenes når et betjeningssted ble ledig. I denne saken avviste appellkammeret en innsigelse om at det eneste bidraget til teknikkens stand var en forretningsmetode uten teknisk karakter. Det ble her vist til at denne innsigelsen bygde på en misforståelse av forholdet mellom EPC art. 52 og art. 56, og at *“technical contribution”* ikke var nødvendig ved bedømmelsen av oppfinnelsesbegrepet, bare ved vurderingen av oppfinneshøyde. Derimot ble kravet godtatt under henvisning til at patentkravet knyttet seg til en konkret *fysisk gjenstand* som i seg selv måtte anses for å ha teknisk karakter.

Denne måten å vurdere oppfinnelsesbegrepet på ble senere også fulgt opp i tvillingavgjørelsene, **T 1173/97 og T0935/97 (IBM I/II)**. Disse sakene er interessante av to grunner; Den ene grunnen er fordi de, i likhet med PETTERSON/Queuing

⁶¹ Reasons, pkt. 16

⁶² Stenvik (2002) s. 535

⁶³ Stenvik (2006) s. 142

⁶⁴ Se også Stenvik (2006) s. 143

system, viste til at det ikke gjaldt et krav om teknisk bidrag i vurderingen av oppfinnelsesbegrepet. Det ble herunder vist til at den aktuelle tekniske karakteren kunne, etter appellkammerets oppfatningen "(...), be known in the prior art."⁶⁵ Den andre årsaken til at IBM-avgjørelsene er sentrale er at appellkammeret innførte begrepet *ytterligere teknisk virkning*. Dette kommer jeg imidlertid tilbake til i behandlingen av programkravene i pkt. 4.

I **T 931/95 (Pension Benefit System,(PBS))** ble fravikelsen av *contribution approach* enda tydeligere. Denne saken gjaldt patentkravene et datasystem for administrering av pensjonsplaner, og det ble fremmet både et metodekrav og et systemkrav knyttet til dette datasystemet. I denne saken uttalte appellkammere at:

*"There is no basis in the EPC for distinguishing between "new features" of an invention and features of that invention which are known from the prior art when examining whether the invention concerned may be considered to be an invention within the meaning of Article 52(1) EPC. Thus there is no basis in the EPC for applying this so-called contribution approach for this purpose."*⁶⁶

Denne uttalelsen representerer et endelig oppgjør med den tidligere *contribution approach* og det ble fra og med dette punktet klart at det ikke gjelder noe krav om teknisk bidrag til teknikkens stand ved vurderingen av oppfinnelsesbegrepet. Det er følgelig tilstrekkelig at søknadsgjenstanden samlet sett har teknisk karakter. Denne nye måten å vurdere oppfinnelsesbegrepet på har i senere tid blitt omtalt som *"whole contents approach"*, og er den nåværende fremgangsmåten som benyttes av EPO ved vurderingen av oppfinnelsesbegrepet.

Reklamekoppen

Hvordan forskjellen mellom *contribution approach* og *whole contents approach* har innvirkning på vurderingen av tekniske karakter, kan best illustreres ved hjelp av eksemplet som EBoA viste til i G 0003/08.⁶⁷ Eksemplet

⁶⁵ Reasons, pkt. 8

⁶⁶ Reasons, pkt. 6

⁶⁷ Opinion, pkt. 10.6

knyttet seg til en reklamekopp med en bestemt bedriftslogo avbildet på seg. Det ble vist til at koppen ikke hadde noen teknisk virkning, og at logoen ikke var ment for noe annet formål enn å reise bevissthet om merket.

Dersom man hadde vurdert kravet etter *contribution approach* ville reklamekoppen falt utenfor oppfinningsbegrepet fordi det eneste bidraget til teknikkens stand – bedriftslogoen – ikke var av teknisk karakter. Derimot ville man kommet til motsatt konklusjon dersom man hadde vurdert kravets etter *whole contents approach*. Da ville man sett på frembringelsen som en helhet og det ville ikke blitt stilt noe krav om bidrag til teknikkens stand. Reklamekoppen ville dermed blitt godtatt som en oppfinnelse fordi *koppen* er en fysisk gjenstand med teknisk karakter. At koppen ikke representerer noe bidrag til teknikkens stand er ikke avgjørende.

3.4 OVERGANGEN TIL «ANY HARDWARE APPROACH»

Overgangen fra *contribution approach* til *whole contents approach* har også påvirket måten appellkammeret har begrunnet oppfyllelsen av oppfinningsbegrepet på.

Tidligere måtte begrunnelsen – herunder vurderingen av den tekniske karakteren – gjenspeiles i et teknisk bidrag, dvs. det nye og karakteristiske ved oppfinnelsen.

Et eksempel på dette er blant annet **T 0769/92 (SOHEI)**, hvor appellkammeret viste til at:

«(...) *the fact alone that the computer consists of hardware does not render the method patentable if said hardware is purely conventional and no technical contribution to that (computer) art is made by the implementation. However, if a contribution to that art can be found either in a technical problem (to be) solved, or in a technical effect achieved by the solution, said mix may be not excluded under Articles 52 (2), (3) EPC*»⁶⁸

Dette viser at det ikke var tilstrekkelig at datamaskinen i seg selv var et teknisk produkt med teknisk karakter. Det måtte i tillegg foreligge et teknisk bidrag i form av løsningen av et *teknisk problem* eller gjennom å forårsake en *teknisk virkning*.

⁶⁸ Reasons, pkt. 3.3

Appellkammeret viste også til at det tekniske bidraget også kunne utledes av *tekniske overveielser*:

«In the Board's view the non-exclusion also applies to inventions, where technical considerations are to be made concerning the particulars of its implementations»⁶⁹

Denne måten å begrunne oppfyllelsen av oppfinnelsesbegrepet på har etter fravikelsen av contribution approach blitt erstattet av en mye enklere begrunnelse som ofte omtales som *«any hardware approach»*.

Det ble først gitt antydninger til denne måten å begrunne et krav tekniske karakter på i Pension Benefits System-saken. I denne saken ble systemkravet godtatt som en oppfinnelse under henvisning til at:

"An apparatus constituting a physical entity or a concrete product suitable for performing or supporting an economic activity, is an invention within the meaning of Article 52(1) EPC"⁷⁰

Uttalelsen viser at det ble ansett som tilstrekkelig at patentkravet knyttet seg til et *apparat* som utgjorde en *fysisk gjenstand* eller rettet seg mot et *konkret produkt*. Det ble altså ikke stilt noe krav om teknisk bidrag i form av å løse et teknisk problem, forårsake en teknisk virkning eller forutsette tekniske overveielser, slik man tidligere hadde vist til i SOHEI-saken. Det var tilstrekkelig at apparatet i seg selv hadde teknisk karakter, uavhengig av om apparatet allerede var kjent teknikk og at formålet med frembringelsen var av ikke-teknisk art.

Tilsvarende argumentasjon ble derimot ikke brukt i forhold til vurderingen av metodekravet. Det ble ved behandlingen av dette kravet vist til at:

"The feature of using technical means for a purely non-technical purpose and/or for processing purely non-technical information does not necessarily confer technical character to any such individual steps of use or to the method as a whole: in fact, any

⁶⁹ Ibid

⁷⁰ Reasons, pkt. 5, tredje avsnitt

activity in the non-technical branches of human culture involves physical entities and uses, to a greater or lesser extent, technical means.”⁷¹

Uttalelsen impliserer at fremgangsmåtens *formål* var av betydning for vurderingen av om fremgangsmåter har teknisk karakter.⁷² Bruken av datamaskinsystemet ble følgelig ikke ansett som tilstrekkelig. Dette resultatet har i senere tid blitt kritisert for å være i uoverensstemmelse med fravikelsen av *contribution approach*.

Denne uoverensstemmelsen ble det blant annet vist til i **T 258/03 (Hitachi)**, hvor patentkravene var knyttet til et datasystem som automatiserte en auksjonsmetode. Appellkammeret viste i denne saken til at vektleggingen av fremgangsmåtens formål, slik appellkammeret hadde gjort i PBS, forutsatte en vekting av patentkravets kjernefunksjoner, noe som ikke hørte hjemme ved vurderingen av om kravet er en oppfinnelse eller ikke. En vurdering av de tekniske aspektene ved metodekravet derimot mer passende under behandlingen av nyhet og *oppfinneshøyde*. Appellkammeret konkluderte som følge av denne begrunnelsen med at:

”In general, a method involving technical means is an invention within the meaning of Article 52(1) EPC”⁷³

I likhet med systemkravene, ble det nå også for metodekravene tilstrekkelig å vise til at fremgangsmåten involverte bruk av en teknisk gjenstand i form av et datamaskinprodukt.

Denne vurderingsmåten har senere også blitt fulgt opp i **T 0154/04 (DUNS LICENSING)**, hvor en fremgangsmåte for å estimere salgsaktivitet ble godtatt som en oppfinnelse under henvisning til at fremgangsmåten involverte bruk av et datamaskinprodukt:

«Auxiliary request 1 explicitly claims technical means (processor) to perform individual steps of the method. From the HITACHI decision T 258/03 (supra). Reasons

⁷¹ Reasons, pkt. 3, femte avsnitt

⁷² Se også Stenvik (2006) s. 146

⁷³ Reasons, pkt. 4.7

Nos. 4.1 to 4.7, it follows that the claimed method is an invention in terms of Article 52(1) EPC⁷⁴

Den tidligere vektleggingen av fremgangsmåtens formål, som PBS ga anvisning på, må dermed betraktes som endelig fraveket også for vurderingen av metodekrav.

Konklusjonen så langt blir dermed at programrelaterte *systemkrav* og *metodekrav* generelt anses for å ha teknisk karakter dersom de relaterer seg til en *konkret fysisk gjenstand*, i form av f. eks. et datamaskinprodukt. Når teknisk karakter kan påvises, er kravene også omfattet av oppfinnelsesbegrepet.

4 SÆRLIG OM PROGRAMKRAV

4.1 EN OPPMYKNING I PRAKSIS

Tidligere var det antatt at man aldri kunne oppnå patentbeskyttelse for et dataprogramprodukt uten at dette var relatert til utførelsen av en bestemt fremgangsmåte (metodekrav), eller som en integrert del av et datamaskinprodukt som var i stand til å utøve den aktuelle fremgangsmåten (systemkrav). Dette ble begrunnet i at såkalte *programkrav* ikke var annet enn «programs for computers (...) as such», og måtte dermed anses for å være utenfor oppfinnelsesbegrepets rekkevidde.

Konsekvensen av at programmer bare kunne beskyttes som system- og metodekrav var at det praktisk talt var umulig for patenthavere å håndheve sitt krav før programvaren faktisk ble kjørt på et egnet datamaskinprodukt. Dette gjorde det praktisk talt umulig for patenthaveren å gjøre gjeldende krav mot produsenter, leverandører og importører av tilsvarende dataprogram som det patenterte.⁷⁵

I IBM I/II (se ovenfor pkt. 3.3), ble den tidligere oppfatningen om at det ikke kunne oppnås patent på programkrav satt til side. Det nærmere saksforholdet i de to sakene kommer jeg ikke til å gå nærmere inn på ettersom saken uansett ble sendt

⁷⁴ Reasons, pkt. 22

⁷⁵ Schwarze (2008), s. 3

tilbake til Examining Division for endelig avgjørelse. Det interessante med IBM-avgjørelsene er imidlertid at appellkammeret uttalte seg prinsipielt om adgangen til å patentere *programkrav*. Det ble herunder vist til at:

«*a computer program product is not excluded under all circumstances*»⁷⁶

Appellkammeret fravek med dette den tidligere oppfatningen om at programkrav var upatenterbare. Begrunnelsen for dette standpunktet var at *teknisk karakter* var et generelt vurderingstema og at også rene programkrav måtte godtas dersom kravet hadde en slik karakter.

4.2 YTTERLIGERE TEKNISK VIRKNING

Godtakelsen av at programkrav i noen tilfeller kunne patenteres, gjorde det nødvendig å vise hva som skilte et programkrav med *teknisk karakter* fra programkrav som bare var «programs for computers (...) as such» EPC art. 52(2) og (3).

Det ble herunder vist til at den tekniske karakteren ikke kunne stamme fra det som er felles for alle datamaskinprogrammer, dvs. den fysiske interaksjonen mellom programvare og maskinvare som forårsaker elektriske spenninger. Selv om dette i seg selv kunne anses som teknisk, var ikke dette i seg selv tilstrekkelig for at programmet falt utenfor eksklusjonsbestemmelsen i EPC art. 52 (2) og (3). Det måtte etter appellkammerets mening foreligge noe utover dette, og appellkammeret introduserte med dette konseptet om at det måtte foreligge en såkalt «*further technical effect*» (*ytterligere teknisk virkning*).⁷⁷

4.2.1 GJELDER “ANY HARDWARE APPROACH” FOR PROGRAMKRAV?

IBM-sakene viste til at det heller ikke var tilstrekkelig at programmet var lastet inn på et fysisk lagringsmedium. Også her måtte programmet ha potensiale til å frembringe en ytterligere teknisk virkning. Dette følger av uttalelsen:

⁷⁶ Reasons, pkt. 4.1, avsnitt 3

⁷⁷ Reasons, pkt. 6

«It does not make any difference whether a computer program is claimed by itself or as a record on a carrier»⁷⁸

Uttalelsen stemmer imidlertid dårlig overens med *any hardware approach* som appellkammeret har vist til i senere avgjørelser (se pkt. 3.4).⁷⁹ Dette er fordi *any hardware approach* viser til at tilstedeværelsen av en konkret fysisk gjenstand i seg selv er nok for at patentkravet anses som en oppfinnelse. Legger man en slik tolkning til grunn vil lagringsmediet – som er en konkret fysisk gjenstand – medføre at kravet har teknisk karakter og dermed bringes innenfor oppfinnelsesbegrepets omfang. Dette innebærer at det vil være overflødig å vise til en ytterligere teknisk virkning i vurderingen av oppfinnelsesbegrepet.

Det kan imidlertid tenkes at *any hardware approach* må forstås med den begrensningen at det ikke er tilstrekkelig at programmet finnes på et fysisk lagringsmedium, og at det egentlig kreves at den fysiske gjenstanden må være i stand til å *utføre* instruksjonene som programvaren angir for at kravet skal gå fri av unntaksbestemmelsen. En slik tolkning innebærer at det i realiteten er et skille mellom system- og programkravene, og at det bare er ved programkravene det kreves en ytterligere teknisk virkning.

Denne tolkningen har Sæbø lagt til grunn i sin artikkel om oppfinnelsesbegrepet. Han finner støtte for sin tolkning i Pension Benefits System, og viser til at:

«Jeg legger da vekt på at det skal være et "apparatus". Av ordlyden og sammenhengen mener jeg det må legges vekt på at en prosessor kan gjennomføre instruksjonene, mens en minnebrikke og diskett kun kan lagre dem. Dermed vil en slik prosessor være omfattet av uttalelsen om "concrete apparatus", mens rene minnebrikker og lagringsmedia faller utenfor»⁸⁰

⁷⁸ Reasons, pkt. 13

⁷⁹ Pension Benefits System, Hitachi, Duns Licensing

⁸⁰ Sæbø (2001) pkt. 7.3.5

Senere praksis viser imidlertid at kravet om en ytterligere teknisk virkning heller ikke har blitt opprettholdt for programkravene. Et eksempel på dette er **T0424/03 (Microsoft)**. I denne saken ble det uttalt at:

«The subject matter of claim 5 has technical character since it relates to a computer-readable storage medium, i.e. a technical product involving a carrier (see decision T 258/03 – Auction method/Hitachi cited above)»⁸¹

Kravets tekniske karakter ble i denne saken ikke begrunnet i at programmet hadde en ytterligere teknisk virkning. Det ble imidlertid ansett som tilstrekkelig at programmet var lagret på et konkret fysisk produkt – herunder et lagringsmedium- som i seg selv medførte at kravet måtte anses for å ha teknisk karakter. Henvisningen til at programmet medførte en ytterligere teknisk virkning i denne saken var kun relevant for spørsmålet om patentkravet hadde *oppfinnelsehøyde*.⁸² Denne tolkningen har også blitt lagt til grunn av Enlarged Boards of Appeal i G 0003/08.⁸³

Samlet sett kan dette oppsummeres med å si at kravet om ytterligere teknisk virkning, slik det ble formulert i IBM I/II, ikke lenger har betydning for avgjørelsen av om et dataprogramrelatert patentkrav omfattes av oppfinnelsesbegrepet i EPC art. 52(1). Det er tilstrekkelig at kravet knytter seg til en *konkret fysisk gjenstand* – herunder et lagringsmedium i form av f. eks. en minnebrikke eller harddisk. Dette kommer klart til uttrykk i G 0003/08, hvor EBoA viste til at:

“a claim in the area of computer programs can avoid exclusion under Articles 52(2)(c) and (3) EPC merely by explicitly mentioning the use of a computer or a computer-readable storage medium”⁸⁴

⁸¹ Reasons, pkt. 5.3

⁸² Opinion, pkt. 10.7.1

⁸³ Ibid. pkt. 10.7.6

⁸⁴ Ibid. pkt. 10.13

Dette viser at *any hardware approach* også gjelder for vurderingen av programkrav og at tilstedeværelsen av et lagringsmedium i form av en harddisk eller minnebrikke er tilstrekkelig for å bringe kravet utenfor unntaksbestemmelsen i EPC art. 52(2) og (3).

4.3 ER UNNTAKET FOR DATAMASKINPROGRAMMER REELT?

Det neste som må vurderes er om unntaksbestemmelsen, «*programs for computers (...) as such*» overhode innebærer noen begrensning mot programvarerelaterte programkrav.

Det eneste tilfelle der en slik begrensning kan tenkes etter nåværende praksis, er for programvare som *ikke* relaterer seg til en *konkret fysisk gjenstand*.

Det er imidlertid praktisk talt umulig å tenke seg til noen dataprogramrelaterte patentkrav som ikke relaterer seg til en konkret fysisk gjenstand. Dette er fordi det ligger i systemkravenes natur at de er direkte nedfelt i et apparat som er i stand til å utøve de instruksjonene som programmet gir. Videre vil et dataprogramrelatert metodekrav alltid forutsette en eller annen datamaskin som kan kjøre programmet og dermed utøve den fremgangsmåten som patentkravet tar sikte på å beskytte. For programkravene er det også umulig å tenke seg en situasjon der programmet er separert fra et fysisk produkt, ettersom alle programkrav vil innebære et fysisk lagringsmedium som programmet lagres i.

Samlet sett tilsier dette at det aldri vil være noen tilfeller hvor programmet ikke relaterer seg til en konkret fysisk gjenstand. Dette innebærer nødvendigvis også at alle dataprogramrelaterte patentkrav vil kunne unngå unntaksbestemmelsen for «*programs for computers (...) as such*» gjennom å formulere kravet slik at programmet er knyttet til en konkret fysisk gjenstand.

Konsekvensen av dette er at alle datamaskinprogrammer må anses for å ha teknisk karakter etter den nåværende «*any hardware approach*», og at ingen dataprogramrelaterte patentkrav lenger blir avvist av EPO på grunn av at de er «*programs for computers (...) as such*». Dette har resultert i at dette unntaksalternativet etter gjeldende praksis kun har blitt et formalia-unntak uten praktisk innhold for vurderingen av oppfinnelsesbegrepet. Dette poenget ble det også vist til i G 0003/08:

«(...) it follows that a claim to a computer implemented method or a computer program on a computer-readable storage medium will never fall within the exclusion of claimed subject-matter under Articles 52(2) and (3) EPC»⁸⁵

Enlarged Board of Appeals har imidlertid gitt uttrykk for at unntakene som nevnes i art. 52 (2) kan være av betydning ved vurderingen av om et patentkrav tilfredsstiller kravet om *oppfinneshøyde*:

«However, this does not mean that the list of Subject-matters in Article 52(2) EPC (including in particular “programs for computers”) has no effect on such claims (...) it is evident from its frequent use in decisions of the Boards of Appeal that the list of «non-inventions» in Article 52 (2) EPC can play a very important role in determining whether claimed subject-matter is inventive»⁸⁶

Dette tilsier at unntaksbestemmelsen fortsatt har reell betydning, men ikke for vurderingen av *oppfinnelsesbegrepet*. Derimot kan unntaket fortsatt være relevant for vurderingen av *oppfinneshøyde*.

4.4 EN UTVIDELSE AV ADGANGEN TIL Å PATENTERE DATAMASKINPROGRAMMER?

Overgangen fra *contribution approach* til *whole contents- og any hardware approach* kan fremstå som en vesentlig oppmykning og utvidelse av det patenterbare området fordi det ikke lenger kreves et teknisk bidrag til teknikkens stand ved vurderingen av frembringelsen er en oppfinnelse.

Likevel er det viktig å presisere at det ikke var meningen å fravike kravet om teknisk bidrag til teknikkens stand i sin helhet. Poenget var at man anså det som mer hensiktsmessig å bestemme om det foreligger «*technical contribution*» i vurderingen av om det foreligger *nyhet* og *oppfinneshøyde*.⁸⁷ Dette synspunktet kommer også til uttrykk i IBM I/II hvor BoA uttaler at:

⁸⁵ Opinion, pkt. 10.13.1

⁸⁶ Ibid.

⁸⁷ Sæbø (2001), pkt. 7.7

«Determining the technical contribution an invention achieves with respect to the prior art is (...) more appropriate for the purpose of examining novelty and inventive step»⁸⁸

Spørsmålet er dermed om appellkammerets endring av fokus fra oppfinnelsesbegrepet til nyhet og oppfinneshøyde, har noe å si for den endelige avgjørelsen av om patentet skal godtas eller ikke.

Ved vurderingen av om en oppfinnelse har oppfinneshøyde, er det sentrale vurderingstemaet hvorvidt oppfinnelsen skiller seg vesentlig fra det som var kjent, jf. patl. § 2(2) (se ovenfor pkt 1.6.2). Det følger av langvarig praksis at oppfinneshøyden skal vurderes for oppfinnelsen som helhet.⁸⁹ Dette kan tolkes som at også bidrag av abstrakt karakter er relevant for vurderingen. Dersom man legger en slik tolkning til grunn ville skiftet av fokus helt klart fått betydning for resultatet.

Denne tolkningen er imidlertid ikke i forenelig med gjeldende praksis i EPO, som i en rekke saker har vist til at det må foreligge «*technical contribution*» for kravet om oppfinneshøyde er innfridd.⁹⁰ Det kreves dermed at det "nye" ved oppfinnelsen må fortsatt være av teknisk karakter for at det skal foreligge oppfinneshøyde. At oppfinnelsen har bidrag av abstrakt karakter er ikke tilstrekkelig.⁹¹

Selv om fokuset er blitt flyttet fra oppfinnelsesbegrepet til kravet om oppfinneshøyde er likevel kriteriet det samme og det kreves fortsatt et visst teknisk bidrag til det som allerede er kjent teknikk. Hvorvidt dette vurderes under oppfinnelsesbegrepet eller oppfinneshøyde synes dermed å være uten betydning

⁸⁸ IBM I/II pkt 8 andre avsnitt

⁸⁹ Stenvik (2006), s. 232

⁹⁰ Se bl. a. Pension Benefits System

⁹¹ Se også T 641/00 (Comvik), hvor det ble gitt uttrykk for at appellkammeret viste til at man bare skulle ta i betraktning de funksjonene som bidrar til kravets tekniske karakter ved vurderingen av oppfinneshøyde.

for resultatet for patentsøknaden. Dette ble også påpekt av det utvidede appellkammeret i G 0003/08, hvor det ble vist til at:

“a claim which specifies no more than “Program X on a computer-readable storage medium,” or “A method of operating a computer according to program X,” will always still fail to be patentable for lack of an inventive step under articles 52(1) and 56 EPC”⁹²

Dette kan blant annet illustreres med reklamekoppeksempelen som ble nevnt ovenfor i punkt ---. Fordi søknadsgjenstanden er en kopp som i seg selv er en fysisk gjenstand med teknisk karakter, er den omfattet av oppfinnelsesbegrepet i EPC art 52(1).

Det må så vurderes om koppen oppfyller kravet om *oppfinneshøyde*. I denne vurderingen er det av betydning om oppfinnelsen gir bidrag til teknikkens stand. Ettersom det eneste bidraget er at koppen har en bedriftslogo på seg, er det nye ved oppfinnelsen utelukket av abstrakt karakter. Fordi det kreves bidrag av teknisk karakter, oppfyller ikke koppen kravet om oppfinneshøyde.

Resultatet vil dermed bli at reklamekoppen ikke kan patenteres. Dette ville imidlertid også blitt resultatet dersom det tekniske bidraget hadde vært påkrevd under vurderingen av frembringelsen kunne anses som en oppfinnelse eller ikke.

Overgangen fra *contribution approach* til *whole contents- og any hardware approach* har følgelig ikke medført en utvidelse av adgangen til å patentere dataprogrammer.

Endringen innebærer et metodisk skifte fordi teknisk bidrag til teknikkens stand nå må vurderes under kravet om *oppfinneshøyde*, og ikke under vurderingen av *oppfinnelsesbegrepet*.⁹³

⁹² Opinion, pkt. 10.13

⁹³ Stenvik (2006), s. 144

5 FOLKERETTLIGE FORPLIKTELSER

5.1 WIEN-KONVENSJONEN

Spørsmålet er så om den nåværende tolkningen av unntaksbestemmelsen i EPC art. 52(2) og (3) er i strid med folkerettslige forpliktelser om traktatolkning, ettersom unntaket kun er å betrakte som et *formalia*-unntak.

Wien-konvensjonen av 23. mai 1969 gir uttrykk for folkerettslig sedvanerett om traktatolkning og er derfor av betydning for hvordan konvensjonsteksten i EPC skal tolkes.

Det følger av Wien-konvensjonens art. 31 (1) at:

"A treaty shall be interpreted in good faith in accordance with the ordinary meaning to be given to the terms of the treaty in their context and in the light of its object and purpose"

Utgangspunktet er følgelig at konvensjonsteksten i EPC art. 52(2)(c) og (3) skal tolkes etter en naturlig forståelse av ordlyden. Denne gir klart uttrykk for at dataprogrammer i seg selv ikke omfattes av oppfinningsbegrepet. Dette kan trekke i retning av at gjeldende EPO-praksis ikke er i samsvar med en naturlig forståelse av ordlyden, slik at tolkningen dermed er i strid med alminnelige regler om traktatolkning.

Konvensjonstekstens kontekst og formål kan imidlertid trekke i motsatt retning. Dette ble det også vist til av appellkammeret i IBM I/II, som uttalte at:

"In particular, the object and purpose of the EPC is the grant of patents for inventions and thus to promote technical progress by giving proper protection to these inventions. With this in mind, the Board has arrived at its interpretation in the light of developments in information technology. This technology tends to penetrate most branches of society and leads to very valuable inventions. In its interpretation the

*Board has in its view not gone beyond the ordinary meaning given to the terms of the EPC*⁹⁴

Det er viktig å ha i bakhodet at IBM-sakene godtok programkravene under forutsetning av at programmene hadde potensiale til å frembringe en *ytterligere teknisk virkning*. Denne forståelsen innebar at ikke alle dataprogrammer kunne anses omfattet av oppfinnelsesbegrepet. Det var på denne tiden fortsatt en begrensning i at dataprogrammer som sådan var ekskludert og jeg er av denne grunn enig med appellkammeret i at en slik tolkning ikke er utenfor konvensjonstekstens ordlyd.

Når man i senere tid har gått bort fra kravet om ytterligere teknisk virkning, er imidlertid situasjonen en annen. Dette er fordi det ikke lenger ligger en begrensning i denne bestemmelsen dersom alle programmer godtas. En slik tolkning er etter min mening ikke forenelig med en naturlig forståelse av ordlyden i EPC art. 52(2) og (3).

Den nåværende tolkningen kan likevel være forenelig ut fra en kontekstuell forståelse av unntaksbestemmelsen. Dette er fordi unntaksbestemmelsen fortsatt har betydning for vurderingen av oppfinneshøyde. I tillegg er denne tolkningen også forenelig med konvensjonens kontekst og formål slik det også ble vist til i IBM I/II.

Samlet sett anser jeg ikke den nåværende tolkningen av unntaksbestemmelsen i EPC art. 52 (2) og (3) for å være i strid med Wien-konvensjonens art. 31, som gir uttrykk for alminnelig sedvanerett om traktattolkning.

5.2 TRIPS-AVTALEN

Problemstillingen er hvorvidt den nåværende tolkningen av oppfinnelsesbegrepet er i strid med *Agreements on Trade-related Aspects of Intellectual Property Rights* (TRIPS-avtalen).

TRIPS-avtalen avtale om handelsrelaterte sider ved immaterielle rettigheter som administreres og håndheves av World Trade Organization (WTO).⁹⁵ Avtalen ble

⁹⁴ Reasons, pkt. 10.2

⁹⁵ Denne drøftelsen bygger i hovedsak på Sæbø (2001) pkt. 8.2

vedtatt 15. april 1994 og gir en rekke minimumsrettigheter for patentbeskyttelse av oppfinnelser.⁹⁶ Norge har også ratifisert denne konvensjonen.

I avtalens art. 27 heter det at det ”skal (...) kunne gis patent for alle oppfinnelser, enten det dreier seg om produkter eller fremgangsmåter, på alle teknologiske områder”. TRIPS-avtalen innebærer i motsetning til EPC og den norske patentloven ingen unntak for datamaskinprogrammer.

Tidligere ble unntaksbestemmelsene for datamaskinprogrammer i EPC og patentloven kritisert for å være i strid med TRIPS-avtalen fordi datamaskinprogrammer klart hører til et *teknologisk område*.⁹⁷

Den nåværende tolkningen av oppfinnelsesbegrepet har i realiteten gjort unntaket for dataprogrammer til et formalia-unntak. Denne tolkningen er følgelig ikke i strid med TRIPS-avtalen.

6 KONKLUSJONER OM NORSK RETT

Spørsmålet er nå om unntaksbestemmelsen i patl. § 1(2)(c) avviker fra det som til nå er sagt om tilsvarende unntaksbestemmelse i EPC art. 52(2) og (3).

I Norge gjelder det såkalte dualistiske prinsipp, som innebærer at folkeretten kun får innvirkning på intern rett når den er særskilt gjennomført. Dette kan skje enten ved inkorporasjon gjennom at det henvises til den aktuelle konvensjonsteksten i loven, eller ved transformasjon gjennom at konvensjonsteksten gjøres om til norsk lov.⁹⁸

EPC har nylig blitt ratifisert av Norge den 11. juni 2007, med ikrafttredelse fra 23. desember samme år. Ved ratifikasjonen ble det vist til at det ikke var nødvendig å

⁹⁶ Sæbø (2001) pkt. 5.5

⁹⁷ Se mer om dette i Sæbø (2001), pkt. 8.2

⁹⁸ Sæbø (2001), pkt. 8.1

endre norsk lov, ettersom lovteksten allerede var i samsvar med EPC som følge av det store harmoniseringsarbeidet som ble gjort i 1979.⁹⁹

Før ratifikasjonen av avtalen var det også antatt at Norge var forpliktet til å «følge de materielle bestemmelsene» i EPC, gjennom EØS-avtalens protokoll 28 art. 3. Det var videre også konstatert normharmoni i lovforarbeidene som viste til at:

«det europeiske patentverkets praksis (...) må tillegges atskillig betydning», og «det ikke være grunn til å tillate patentering av dataprogrammer i større utstrekning i Norge enn hva som vil bli tilfelle i Vest-Euro på for øvrig»¹⁰⁰

Etter at EPC senere også har blitt endelig ratifisert, kan EPO innvilge patenter med gyldighet i Norge. Dette betyr at EPO sin forståelse og praksis om oppfinningsbegrepet har direkte betydning for når dataprogramrelaterte patenter innvilges. EPO er imidlertid ingen overnasjonal rettsinstans, og spørsmål om gyldigheten av patenter i Norge er overlatt til de nasjonale domstolene å avgjøre.

Norsk rettspraksis gir imidlertid svært sparsommelige føringer på hvordan oppfinningsbegrepet i patl. § 1 skal forstås, og eldre praksis på dette området må også anvendes med stor varsomhet etter den senere utviklingen som har foregått på dette området. På grunn av dette er det heller ingen grunn til å anta at norske domstoler vil avvike fra EPO-praksis på dette området.

At norsk rett er i samsvar med EPO-praksis kan også begrunnes i det såkalte *presumsjonsprinsippet*, som innebærer at dersom det foreligger flere tolkningsalternativer antas norsk rett å være i samsvar med folkerettslige forpliktelser.¹⁰¹

Ordlyden i patl. § 1(2)(c) sier at «som oppfinnelser anses ikke noe som bare utgjør (...) programmer for datamaskiner». Når EPO-praksis likevel gir anvisning på at alle programmer godtas som oppfinnelser, kan dette tale for at EPO-praksis er uforenelig

⁹⁹ Besl.O.nr. 37 (1996-1997)

¹⁰⁰ Ot.Prp. nr. 32 (1978-79) s. 22- denne gjelder for TRIPS-avtalen

¹⁰¹ Sæbø (2001) pkt. 8

med ordlyden i norsk lov. Dette kan tale for at norsk rett avviker fra Europeisk rett på dette området.

Den norske lovteksten må imidlertid, i likhet med EPC, også tolkes i lys av konteksten og formålet med regelen. Fordi dette ikke avviker fra formålet eller konteksten i EPC art. 52, henviser jeg i denne forbindelse til det som tidligere ble sagt om dette i pkt. 5.1. Dette trekker også i retning av at norsk rett ikke har ment å avvike fra det som er europeisk rett på dette området og ordlyden kan dermed ikke anses for å være uforenelig med nåværende EPO-praksis.

Samlet sett blir dermed konklusjonen at unntaksbestemmelsen for datamaskinprogrammer i patl. § 1(2)(c), ikke avviker fra det som EPO har sagt om tilsvarende unntaksbestemmelse i EPC art. 52(2) og (3).

7 AVSLUTTENDE KOMMENTARER

7.1 BØR DET VÆRE ADGANG TIL Å PATENTERE DATAPROGRAM?¹⁰²

Jeg har til nå vist til at man i praksis *har* åpnet for patentering av dataprogramvare. Et annet spørsmål er imidlertid om man *bør* åpne for en slik patenteringsadgang.

I utgangspunktet er det rimelig at utviklere av dataprogrammer skal ha samme adgang til å beskytte sine frembringelser som utviklere av annen type teknologi. Det er ingen grunn til at en programmerer skal ha dårligere mulighet til å beskytte sine oppfinnelser enn andre i samfunnet.

Erfaringer fra andre teknologiske områder viser at patenter gir incentiv til å tenke nytt, noe som fører til mer innovasjon og utvikling av nye oppfinnelser. Et utilstrekkelig vern mot etterligninger kan innebære en urimelig utnyttelse av andres innsats. Dette vil i det lange løp også være skadelig fordi det kan føre til en stagnering i utviklingen. Patenter bidrar også til å skape økonomisk aktivitet som opprettholder en økonomisk vekst. Dette kan tale for at programvarepatenter vil gi en tilsvarende virkning.

¹⁰² Se også Teknologirådet (2004)

Patentbeskyttelse sikrer også programmereren lønn for sitt arbeide gjennom å gi han en begrenset enerett til utnyttelse av sin oppfinnelse for en begrenset periode på 20 år. Fordelen av dette vil for programmereren være den samme uavhengig av om oppfinnelsen er et dataprogram eller en annen teknisk frembringelse. Det kan virke urimelig å ikke gi programmerere en tilsvarende «belønning» for å ha utviklet noe nytt og beskyttelsesverdig.

Programvareindustrien er imidlertid til forskjell fra andre industrier i svært rask utvikling og dette kan tale for at en 20 år lang enerett til å utnytte oppfinnelsen er alt for lang ettersom de fleste programmer vil være utdaterte lenge før beskyttelsestiden er omme. Den raske utviklingen innen programvareindustrien kan også føre til at programmer blir utdaterte før patent på programmet overhode innvilges. Dette kan tale for at den alminnelige beskyttelsestiden på 20 år ikke er egnet for slike frembringelser som dataprogrammer.

Mange mener også at programmer i seg selv ikke er annet enn matematiske formler, og at slike frembringelser av den grunn ikke egner seg for patenteringsvernet. Å skrive et program består i det vesentlige av å sette sammen kodene på en ny måte for å gi datamaskinen instruksjoner om hva den skal gjøre. Dette kan tale for at funksjonaliteten til et program allerede er kjent og bør av denne grunnen ikke kunne patenteres på samme måte som sammensetning av forskjellige noter til et musikkstykke ikke kan patenteres.

I USA har det generelt vært en videre adgang enn i Europa til å patentere dataprogrammer. Dette har ført til store patentstrider i IT-miljøene som har kostet flere millioner dollar å avklare. Erfaringer herfra viser også at den vide patenteringsadgangen har skapt stor misnøye blant dataprogramutviklerne. Mye av kritikken går ut på at patentinstituttet tilgodeser de utviklerne med størst ressurser fordi det er bare disse som har råd til å engasjere juridisk ekspertise for å beskytte sine programmer. Flere programvareutviklere viser også til at den vide patenteringsadgangen av dataprogrammer har vært direkte skadelig for utviklingen og innovasjonen på dette området.

Stenvik viser i sin artikkel om rettsbeskyttelse av forretningskonsepter og -metoder til at:

«Gode grunner tilsier at man burde utvise tilbakeholdenhet med å åpne patentretten for nye fenomener. Ikke er det dokumentert at incentivene til utvikling av nye forretningsmetoder har vært for små etter den tidligere rettstilstand, og ikke har man noen sikkerhet for at adgang til å patentere forretningsmetoder vil gi en samfunnsøkonomisk gevinst»

Jeg mener en tilsvarende argumentasjon også gjelder for dataprogrammer. Heller ikke på dette området har man dokumentasjon på at incentivene til utvikling av nye programmer har vært for små. Erfaringen derimot det motsatte: nemlig at patentering ikke har hatt betydning for utviklingen. Dette er blant annet tilfellet i de såkalte «åpen kildekode-miljøene», hvor utviklingen tvert imot har skutt fart som følge av åpenhet og deling av kildekode.

Samlet sett viser de overnevnte momentene at det etter min mening er gode grunner for å opprettholde et unntak fra patentering for dataprogrammer. Hvordan et slikt unntak eventuelt skal praktiseres og formuleres må imidlertid være opp til praksis og lovgivere i Europa å vurdere.

Uavhengig av om man velger å åpne for patentering av dataprogrammer eller ikke, er det etter min mening viktig å ha et klart regelverk som gjør det lett for oppfinnere å forutberegne sin rettsstilling i forhold til programvarepatenter.

7.2 FORSLAG TIL LOVENDRINGER

Som vist til ovenfor har unntaksbestemmelsen for dataprogrammer som sådan i EPC art. 52(2) og (3) og patl. § 1(2)(c) mistet sin betydning i forhold til vurderingen av oppfinnelsesbegrepet. Dette er en uheldig situasjon ettersom ordlyden i disse bestemmelsene gir klar anvisning på at dataprogrammer som sådan er unntatt fra oppfinnelsesbegrepet.

Den beste løsningen på dette problemet er etter min mening å ta bort unntaksbestemmelsen for dataprogrammer som sådan i EPC art. 52(2) og (3) og patl. § 1(2)(c). Dette ville gjort det klart for de som ønsker å patentere sine oppfinnelser at dataprogrammer kan patenteres på lik linje med øvrige frembringelser.

Det kunne etter min mening også blitt innført en bestemmelse som gjør det klart at programmer må ha en *ytterligere teknisk virkning* for å oppfylle kravet om

oppfinneshøyde, ettersom det i realiteten er dette som setter en skranke for å patentere datamaskinprogrammer.

På et område som patentretten er det etter min mening svært viktig å opprettholde forutberegnelighet for de som ønsker patentbeskyttelse for sin oppfinnelse. Dette er fordi uklare rettsregler på dette området er lite hensiktsmessig når målet med reglene er å fremme innovasjon og utvikling.

Det nåværende regelverket gjenspeiler ikke måten programvarerelaterte oppfinnelser vurderes verken i EPO eller av Patentstyret. Det er etter min mening på tide å revidere lovverket, om ikke annet for å bringe dette i samsvar med gjeldende praksis på området.

7.3 SAMMENDRAG

Jeg har til nå vist at måten EPO har vurdert oppfinnelsesbegrepet i tilknytning til dataprogramrelaterte patentkrav har endret seg. Tidligere var det spørsmålet om kravet medførte et teknisk bidrag til teknikkens stand som var avgjørende for om frembringelsen skulle anses omfattet av oppfinnelsesbegrepet (*contribution approach*). Nyere praksis har imidlertid senere gått bort fra denne fremgangsmåten og etter dagens praksis er det avgjørende hvorvidt kravet samlet sett har hatt teknisk karakter (*whole contents approach*).

Overgangen fra *contribution approach* til *whole contents approach* har også medført endringer i hvordan et patentkravs tekniske karakter begrunnes. Tidligere var begrunnelsen at patentkrav løste et teknisk problem, medførte en teknisk virkning eller forutsatte tekniske overveielser. Nåværende praksis har imidlertid også godtatt at patentkravet knytter seg til en *konkret fysisk gjenstand (any hardware approach)*.

At tilstedeværelsen av enhver konkret fysisk gjenstand aksepteres som tilstrekkelig for å bringe et dataprogramrelatert patentkrav utenfor unntaksbestemmelsene i EPC art. 52(2) og (3) og patl. § 1(2)(c), innebærer at i realiteten alle slike patentkrav anses som oppfinnelser i patentrettslig forstand. Dette er fordi alle programvarerelaterte patentkrav knytter seg til en fysisk gjenstand i en eller annen form – herunder et datamaskinprodukt eller et fysisk lagringsmedium. Dette innebærer at unntaksbestemmelsen for dataprogrammer som sådan fremstår som en formalia-

bestemmelse uten reell betydning for vurderingen av *oppfinnelsesbegrepet*.
Unntaket kan imidlertid fortsatt være relevant ved vurderingen av
oppfinneshøyde.

Samlet sett viser dette at alle dataprogramrelaterte patentkrav, dvs. *system- metode- og programkrav* omfattes av oppfinnelsesbegrepet såfremt patentkravet formuleres slik at det relaterer seg til en *konkret fysisk gjenstand*.

8 KONKLUSJON

Temaet for denne mastergradsavhandlingen har, som nevnt allerede innledningsvis, vært å avklare det nærmere omfanget av unntaksbestemmelsen i og tilsvarende EPC art. 52(2) og (3) og tilsvarende unntaksbestemmelse i patl. § 1(2)(c), som unntar programmer for datamaskiner som sådan fra oppfinnelsesbegrepet.

Etter en gjennomgang av praksis på området er den endelige konklusjonen at unntaksbestemmelsene for dataprogrammer som sådan i EPC art. 52(2) og (3) og patl. § 1(2)(c) ikke lenger er en reell begrensning i vurderingen av *oppfinnelsesbegrepet*. Unntaket fremstår dermed per i dag som et formalia-unntak som ikke svarer til hvordan man i praksis vurderer dataprogramrelaterte patentkrav.

Unntaksbestemmelsen kan imidlertid fortsatt være relevant for vurderingen av *oppfinneshøyde*, men en nærmere behandling av omfanget av et slikt unntak faller utenfor denne oppgavens tema.

LITTERATURLISTE

- Andersen (2005) Andersen, Bryde (2005), *IT-retten*, 2. Utgave, København (e-bok)
- Arnold (1992) Arnold, Henry Carr Richard (1994), *Computer Software*, 2. Utgave, Sweet & Maxwell
- Beresford (2002) Beresford, Kieth (2002), *Patenting Software Under the European Patent Convention*, 2. Utgave, London
- Hansen (2004) Hansen, Kim G. (2004), *Software Patents in Europe*, Stockholm Institute for Scandinavian Law
- Helset, (2009) Per Helset, Felix Reimers, Toril Melander Stene og Ragnar Vik (2009), *Immaterialrett og produktetterligning mv. etter markedsføringsloven*, Cappelen Akademisk forlag
- Kielland (2005) Kielland, Torger (2005), *Copyleft – en analyse av gjensidighetsvilkår i åpne programvarelisenser i norsk rett*, Complex 7/2005
- Lassen og Stenvik (2006) Lassen, Birger Stuevold og Stenvik, Are (2006) *Designrett – en innføring*, Cappelen Akademisk Forlag
- Rognstad (2009) Rognstad, Ole-Andreas (2009), *Opphavsrett*, Universitetsforlaget
- Schwarze (2008) Schwarze, Holm (2008), *Computer-implemented inventions in Denmark and Europe*, NIR 6/2008
- Sæbø (2001) Sæbø, Jarle Roar (2001), *Patent på datamaskinprogrammer – Oppfinnelsesbegrepet*, NIR 3/2001
- Sherman (ukjent dato) Sherman, Brad (ukjent dato), *Computer Programs as Excluded Subject Matter*, SCP/15/3

Stenvik (2006)	Stenvik, Are (2006), <i>Patentrett</i> , 2.Utgave, Cappelen Akademisk Forlag
Stenvik (2002)	Stenvik, Are (2002) <i>Rettsbeskyttelse av forretningskonsepter og –metoder</i> , Tidsskrift for Forretningsjus
Teknologirådet (2004)	Teknologirådet (2004), <i>Programvarepolitikk for fremtiden</i> , Rapport 2,Oslo

Norsk Høyesterett Rt. 1975 s. 603 (*Swingballsaken*)

EPOs Board of Appeal

T 208/84 (*VICOM*)

T 0026/85 (*Koch & Sterzel*)

T 0769/92 (*SOHEI*)

T 1002/92 (*PETTERSON/Queing system*)

T 1173/97 (*IBM I*)

T 935/97 (*IBM II*)

T 931/95 (*Pension Benefits System*)

T 641/00 (*Comvik*)

T 0258/03 (*Hitachi*)

T 0424/03 (*Microsoft*)

T 0154/04 (*Duns Licensing*)

EPO Enlarged Board of Appeal

G 0003/08 Opinion, 12. mai 2010

G 2/88

United States Supreme Court

450 U.S 175 (*Diamond v. Diehr*)

Bundesgerichtshof

XZB 15/67n (*Rote Taube*)

Forarbeider

NOU 1963: 6 Betenkning angående nordisk patentlovgivning, angitt av samarbeidende danske, finske, norske og svenske kommiteer

Ot.prp. nr. 36 (1965-1969)

NOU 1976:49 Internasjonalt patentsamarbeid

Ot.prp.nr. 32 (1978-79)

Nettsider

CII Directive

<http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:52002PC0092:EN:NOT>