

Mastergradsoppgave
JUS399

PATENTERING AV PROGRAMVARE

Oppfinnelsesbegrepet og kravet til teknisk karakter

Kandidatnr:

172983

Veileder:

Odd Randgaard Kleiva

Antall ord

11 934

01/06/2012

Innholdsfortegnelse

1	<u>INNLEDNING</u>	1
1.1	PROBLEMSTILLING OG AKTUALITET	1
1.1.1	<i>HVA ER PROGRAMVARE?</i>	3
1.1.2	<i>Skillet mellom programvare og maskinvare</i>	4
2	<u>RETTSKILDER</u>	4
2.1	PATENTLOVEN	4
2.2	FORARBEIDER	4
2.3	RETTSPRAKSIS	5
2.4	PATENTSTYRETS PRAKSIS	5
2.5	DEN EUROPEISKE PATENTKONVENSJONEN (EPC)	5
2.5.1	<i>DET EUROPEISKE PATENTVERKET (EPO)</i>	6
2.5.2	<i>TECHNICAL BOARD OF APPEAL (BOA)</i>	6
2.5.3	<i>GUIDELINES</i>	6
2.5.4	<i>ENLARGED BOARD OF APPEAL - EBOA</i>	6
3	<u>ØVRIG VERN FOR PROGRAMVARE</u>	8
3.1	INNLEDNING	8
3.2	OPPHAVSRETT	8
3.3	DESIGNRETT	10
3.4	MARKEDSFØRINGSRETTLIG VERN	10
3.4.1	<i>VERN MOT ETTERLIGNINGER</i>	11
3.4.2	<i>GENERALKLAUSULEN OM GOD FORRETNINGSSKIKK</i>	11
3.5	KOMMENTARER TIL DET ØVRIGE IMMATERIALRETTLIGE VERN	12
4	<u>GENERELT OM PATENTRETTE</u>	13
4.1	IMMATERIALRETTE	13
4.2	PATENTRETTENS HISTORIE	13

4.3	<i>PATENTERBARHETSVILKÅRENE</i>	14
4.3.1	<i>NYHETSKRAVET</i>	15
4.3.1.1	<i>UNNTAK FOR UTPRØVING</i>	16
4.3.2	<i>OPPFINNELSESHØYDE</i>	17
4.3.3	<i>VURDERING AV VILKÅRENE – FAGMANNEN</i>	18
4.3.3.1	<i>UTØVELSEN AV OPPFINNELSEN – ”ENABLING DISCLOSURE”</i>	19
4.4	<i>OPPSUMMERING</i>	20
5	<u>PROGRAMVARE I PATENTRETTE</u>	21
5.1	<i>INNLEDNING</i>	21
5.2	<i>OPPFINNELSESBEGREPET</i>	21
5.2.1	<i>UTGANGSPUNKTET FOR ”OPPFINNELSER”</i>	22
5.3	<i>UNNTAKET FOR PROGRAMVARE</i>	23
5.3.1	<i>BEGRUNNELSEN FOR PROGRAMVAREUNNTAKET</i>	24
5.3.1.1	<i>TEGN PÅ LIBERALISERING</i>	26
5.3.2	<i>FORSTÅElsen AV UNNTAKET I PRAKSIS</i>	26
5.3.3	<i>NÆRMERE OM ”FURTHER TECHNICAL EFFECT”</i>	29
5.3.4	<i>FORHOLDET MELLOM OPPFINNELSESBEGREPET OG OPPFINNELSESHØYDE – ”THE CONTRIBUTION APPROACH”</i>	30
5.3.5	<i>HVORDAN ”FURTHER TECHNICAL EFFECT” KAN OPPNÅS</i>	32
5.3.6	<i>TILSIDESETTELSE AV ”FURTHER TECHNICAL EFFECT”? ”THE WHOLE CONTENT APPROACH”</i>	32
5.3.7	<i>OPPSUMMERING</i>	35
6	<u>KONKLUSJON OG KOMMENTARER</u>	37
6.1	<i>INNLEDNING</i>	37
6.2	<i>KRAVET TIL ”FURTHER TECHNICAL EFFECT”</i>	37
6.3	<i>PATENTKRAVET</i>	38
6.4	<i>KAN UNNTAKSBESTEMMElsen TOLKES PÅ EN ANNEN MÅTE?</i>	39
7	<u>LITTERATURLISTE</u>	41

1 Innledning

1.1 Problemstilling og aktualitet

Formålet med denne oppgaven er å kartlegge hvilke krav som stilles for at det skal gis patent på programvare. Problemstillingen er hvor den nedre grensen for programvarepatenterbarhet går.

Etter norsk og europeisk patentrett er utgangspunktet at det ikke gis patenter på programvare. Hjemmelen for slik nektelse finnes i patentloven (patl.) § 1 annet ledd nr. 3, hvor det ikke gis patent på noe som «bare utgjør...programmer for datamaskiner». Denne unntaksbestemmelsen er inntatt i tråd med den europeiske patentkonvensjonen (EPC) art. 52 (2).

Med dette som utgangspunkt har Det europeiske patentverket (EPO) innvilget flere titalls tusen programvarepatenter de siste tiårene.¹ Denne praksisen har ikke utløst noen endring av EPC og adgangen til slik patentering er derfor i det vesentlige utviklet gjennom praksis.

Denne holdningen til patenterbarheten for programvare har utløst debatt på grunn av utviklingen innen IKT de siste 20 til 30 årene. IKT er per idag et av områdene hvor det skjer mest utvikling, både i mengden nye programmer og utviklingen av allerede eksisterende programmer. Illustrerende for dette er de senere års tilvekst av applikasjoner (apps) til produkter som smarttelefoner og nettbrett, hovedsakelig til operativsystemene iOS og Android.

Det er bred enighet både blant lovgivende myndigheter og innad i IKT-bransjen om at man må ha et klart rammeverk som stimulerer til størst mulig forskning og utvikling på programvarefronten. Utviklingen på feltet har vist tydelig at det er store gevinster å hente ved å systematisk ta i bruk programvare; herunder effektivisering og rasjonalisering både innen offentlig og privat sektor. Eksempler på dette er blant annet at United Airlines har begynt å ta i bruk iPads på sine fly fremfor å ha de fysiske

¹ <http://www.stortinget.no/no/Saker-og-publikasjoner/Sporsmal/Skriftlige-sporsmal-og-svar/Skriftlig-sporsmal/?qid=31483> (sist besøkt den 31.05.12)

manualene i cockpiten. Dette anslår de at de vil spare ca. 1,2 millioner liter drivstoff i året på.²

Tidligere kunne man se klare skillelinjer mellom aktørene i debatten. På den ene siden stod de rendyrkede kommersielle programvareselskapene som ønsket en vid adgang til programvarepatentering for på denne måten å sikre et klart definert vern for sine produkter.

På den andre siden fant man motstanderne av programvarepatentering, som i stor grad utgjorde tilhengere av åpen kildekode. Disse mente at en slik patentadgang ville skape monopoler og hemme utviklingen. Dette fordi det kunne være vanskelig og ressurskrevende for mindre aktører å få klarlagt hvorvidt deres programvare krenket et allerede registrert patent og at dette ville hindre nyskaping og innovasjon. Videre viste man til at det allerede foregikk en rask utvikling på feltet og at det derfor ikke var behov for å stimulere denne utviklingen gjennom en vid patentadgang.

De siste årene virker imidlertid partene til å ha innrettet seg etter at det faktisk gis slike patenter; i begge leire har man nå begynt med såkalt ”patentpooling”, hvor flere aktører går sammen om å tilegne seg patenter og deretter lisensiere dem seg imellom.³

Debatten pågår likevel fortsatt, da man ønsker en endelig avklaring på hvorvidt det fortsatt skal gis programvarepatenter og hvilke konkrete krav som skal stilles for at slike patenter skal gis.

I drøftelsen vil jeg først se på hvilket øvrig rettsvern programvare nyter (kapittel 3). Deretter vil jeg gå nærmere inn på patentretten generelt (kapittel 4) og programvarepatentering spesielt (kapittel 5). Avslutningsvis vil jeg komme med noen egne kommentarer og vurderinger av dagens rettsstilstand (kapittel 6).

² <http://www.aftenposten.no/reise/nyheter/article4213832.ece> (sist besøkt den 31.05.12)

³ Se f. eks. <http://www.openpatentalliance.com> (sist besøkt den 31.05.12) og <http://www.openinventionnetwork.com> (sist besøkt den 31.05.12)

1.1.1 Hva er programvare?

Innledningsvis er det hensiktsmessig å avklare nøyaktig *hva* som er subjektet vi skal drøfte patenterbarheten til. Dette fordi en viss innsikt i teknikken på området vil være en forutsetning for å kunne forstå drøftelsene. Innledningsvis vil jeg påpeke at patentloven og EPC benytter henholdsvis «programmer for datamaskiner» og «programmer for computer». Jeg kommer hovedsakelig til å bruke begrepene «programvare» og «dataprogrammer», men det er ikke tilsiktet noen forskjell mellom disse og lovens begreper.

Patentloven § 1 annet ledd nr. 3 benytter begrepet «programmer for datamaskiner» uten å videre definere dette. Sæbø mener at det ikke er naturlig å legge for stor vekt på en teknisk preget tolkning av begrepet. Han hevder at det er mer hensiktsmessig å legge vekt på hvilke frembringelser det er naturlig å betegne som «oppfinnelser» i patentrettslig forstand.⁴

Jeg er enig i denne vurderingen. Dette særlig fordi det kan være uheldig å binde rettsanvenderen til en legaldefinisjon. Allerede på 1970-tallet foregikk det diskusjoner som antydte en viss forsiktighet med dette, da man mente at teknikkens stand på daværende tidspunkt gjorde det vanskelig å fastslå om programvare ville kunne patenteres.⁵

Det virker derfor som om man allerede på 70-tallet var bevisst på at programvare ville gjennomgå en utvikling som kunne åpne for patenterbarhet. Denne vurderingen gjorde det lite hensiktsmessig å definere hva som er programvare, da en legaldefinisjon fra en periode hvor programvare var forholdsvis nytt, fort kunne bli lite treffende.

Likevel mener jeg at det er hensiktsmessig å forsøke å definere programvare *per idag*. I følge Store norske leksikon er programvare «de binære filene som gjør det mulig å bruke en datamaskin eller annen elektronikk.»⁶ Dette kan utdypes videre med at programvaren skrives i et programmeringsspråk, kalt kildekoden, som så oversettes til binærkode ved hjelp av en kompilator. Binærkoden er språket datamaskinen kan lese.⁷

⁴ Sæbø (2001) s. 353

⁵ Beresford (2002) s. 16, pkt. 1.50

⁶ <http://snl.no/programvare/IT> (sist besøkt den 31.05.12)

⁷ Sæbø (2001) s. 354

For å forstå hvordan dette påvirker datamaskinen kan man se hen til en nærmere forklaring fra praksis i det europeiske patentverket: «Such products (programvaren, forf. anm.) normally comprise a set of instructions, which, when the program is loaded, makes the hardware execute a specific procedure producing a particular result.»⁸

Jeg mener at det er grunnlag for å være mer bastant enn dette og ville heller brukt begrepet «always» fremfor «normally». Dette fordi programvare som ikke inneholder et slikt «set of instructions» ikke påvirker maskinvaren og dermed ikke har noen funksjon. At koden instruerer maskinvaren må etter min mening være en forutsetning for at den skal kunne defineres som programvare.

1.1.2 Skillet mellom programvare og maskinvare

Ettersom programvaren må inneholde visse instruksjoner som skal styre maskinvaren, kan det også være greit å kort avklare hva som er maskinvare. Maskinvaren er de fysiske komponentene i datamaskinen, f. eks. prosessoren, harddisken eller hovedkortet.

Skillet mellom programvare og maskinvare er imidlertid ikke alltid like skarpt. Dette fordi man ved produksjonen av programvaren kan implementere visse instruksjoner i denne som forblir uendret i hele maskinvarens levetid. Et eksempel på dette kan være en mikroprosessor som styres av programvare lagret i ROM, NVRAM eller lignende.

2 Rettskilder

2.1 Patentloven

Den primære rettskilden for å løse patentrettslige spørsmål etter norsk rett er patentloven av 1967 med tilhørende forskrifter. De aller fleste spørsmål i patentretten er lovregulert.⁹ Som supplement til patentlovgivningen kommer også patentkravene, som er praktisk viktige normer i de enkelte patenter. Sammen med patentloven utgjør patentkravene grunnlaget for å klarlegge patenters beskyttelsesomfang.

2.2 Forarbeider

Det mest sentrale forarbeidet er den fellesnordiske utredningen NU 1963: 6 (Betenkning angående nordisk patentlovgivning). Denne utredningen behandler de fleste sentrale

⁸ T 1173/97 IBM 1, Reasons pkt. 9.2

⁹ Stenvik (2006) s. 43

patentrettslige spørsmål og belyser grundig flere av problemstillingene som ikke er uttrykkelig behandlet i loven, herunder oppfinnelsesbegrepet.

Andre forarbeider som kan være av interesse er NOU 1976: 49 (Internasjonalt patentsamarbeid), som omhandler arbeidet knyttet til harmonisering av patentloven med de sentrale internasjonale konvensjonene på området.

2.3 *Rettspraksis*

Det foreligger heller lite norsk rettspraksis knyttet til problemstillingen i denne oppgaven, da de fleste saker jeg har funnet innen temaet omhandler oppfinneshøyde og nyhet i patl. § 2 og eneretten i § 3, men ikke unntaksbestemmelsen i § 1 annet ledd. Rettspraksis vil likevel tillegges betydelig vekt i noen tilstøtende spørsmål om konvensjonstolkning.

I tillegg skal det nevnes at Høyesterett i Rt. 1975 s. 603 på s. 606 slo fast at retten har full prøvelsesrett av vedtak fra Patentstyret, men understreket at «det er all grunn for domstolene til å vise tilbakeholdenhet med å fravike Patentstyrets avgjørelser i betraktning av den spesielle sakskunnskap og det brede erfaringsgrunnlag som Styret sitter inne med.» Dette har siden blitt stadfestet i Rt. 2008 s. 1555 (Biomar) premiss 38.

2.4 *Patentstyrets praksis*

Patentstyret er den norske patentmyndigheten og behandler patentsøknader, klager på avslag og administrativ overprøving. Patentstyrets praksis har betydning ved løsningen av patentrettslige problemstillinger, men dette er først og fremst å anse som forvaltningspraksis med full prøvelsesrett for domstolene. Såvidt jeg er kjent foreligger det ikke noen avgjørelser fra Patentstyrets annen avdeling som er av betydning for denne oppgaven.

2.5 *Den europeiske patentkonvensjonen (EPC)*

Den europeiske patentkonvensjonen står i en særstilling innen patentretten. Norge var tidligere ikke en del av EPC, men deltok i forhandlingene om konvensjonen i 1973.¹⁰ Til tross for dette var Norge forpliktet til å «følge de materielle bestemmelser i Konvensjonen» etter EØS-avtalens protokoll 28 art. 3 og 4. Dette har ikke lenger særlig betydning, da Norge ratifiserte EPC og ble medlem av det europeiske patentverket (EPO) den 11. juni 2007 med ikrafttredelse den 13. desember 2007. Ved ratifiseringen

¹⁰ Stenvik (2008)

var det heller ikke behov for materielle endringer i patentloven, da de ble tilpasset EPC i 1979.¹¹

2.5.1 *Det europeiske patentverket (EPO)*

EPO er organisasjonen som forvalter EPC og behandler europeiske patentsøknader. Av særlig interesse for denne oppgaven er praksis hos EPOs klageorgan, the Technical Board of Appeals (BoA) og the Enlarged Board of Appeals (EBoA).

2.5.2 *Technical Board of Appeal (BoA)*

Klageorganet hos EPO er the BoA. Dersom en patentsøknad avslås ved den ordinære saksbehandlingen, kan avgjørelsen klages inn for BoA. I denne oppgaven vil BoA-praksis være sentral og tillegges stor vekt, da det i det vesentlige er her de nærmere vilkårene for programvarepatenterbarehet er utviklet.

2.5.3 *Guidelines*

BoA har i henhold til EPC art. 10 (2) bokstav a utarbeidet ”Guidelines for examination in the European Patent Office” (Guidelines). Retningslinjene er i det vesentlige et sammendrag av gjeldende rett slik den praktiseres av EPO. BoA er selv ikke bundet av the Guidelines, jf. art. 23 (3), så deres vekt må antas å kunne sidestilles med litteratur.

2.5.4 *Enlarged Board of Appeal - EBoA*

Etter EPC art. 112 (1) bokstav a kan BoA henvise saken til behandling i EBoA dersom det er nødvendig for å «ensure uniform application of the law, or if a point of law of fundamental importance arises». Utfallet av denne behandlingen er bindende for BoA, jf. (3). Den samme adgangen har EPO-presidenten etter (1) bokstav b dersom det gjelder «a point of law where two Boards of Appeal have given different decisions on that question.»

Det fremgår ikke av bestemmelsen hvorvidt en vurdering på begjæring fra EPO-presidenten er bindende for etterfølgende praksis. Det må likevel antas at en slik vurdering har stor vekt, hvilket underbygges av at begjæringer fra BoA i enkeltsaker er bindende.

¹¹ Se note 10

EPO-presidenten har benyttet denne adgangen i forbindelse med programvarepatentering, hvilket vil behandles senere.

3 Øvrig vern for programvare

3.1 Innledning

For å kunne ta stilling til hvorvidt dagens rettstilstand innen patentretten gir et tilstrekkelig vern for programvareutviklere er det også hensiktsmessig å klarlegge hvilket øvrig vern programvare nyter. Dette for å få klarhet i hva som er vernet i øvrig lovgivning, hvor omfattende vernet er og hvorvidt vernet er tilstrekkelig treffende til at utviklerens rettigheter er ivaretatt.

Eneretten til programvare er fordelt over flere typer vern. González begrunner dette med at ”software is not a monolithic work: it possesses several elements that can fall within different categories of intellectual property protection”.¹² Jeg er enig i denne betraktningen.

Jeg vil i det følgende fokusere på de mest aktuelle typene vern for programvare; opphavsrett, designrett og markedsføringsloven (mfl.) sitt etterligningsforbud og generalklausul om god næringsskikk. Jeg går ikke inn på de konkrete vilkårene for vern, men snarere på virkeområdet for lovgivningen. Behandlingen vil i tillegg være noe overfladisk, da den bare er ment å gi en oversikt over de forskjellige typer vern.

3.2 Opphavsrett

Den tradisjonelle oppfatningen innen immaterialretten er at programvare er vernet av opphavsretten. Et klart uttrykk for dette finner man i lovgivningen, hvor man i åndsverkloven (åvl.) § 1 annet ledd nr. 12 har valgt å angi programvare som en frembringelse som kan være et ”åndsverk”.

Kjerneområdet for opphavsretten er litterære, vitenskapelige og kunstneriske verk, jf. § 1. Det klassiske eksempelet på et slikt vern er at forfatteren av en bok har enerett på dette verket og kan håndheve denne retten ved å nekte andre å utgi kopier eller etterligninger, såfremt det enkelte tilfellet ikke omfattes av § 4.

¹² González (2006) s. 6

Ut fra dette eksempelet kan det virke som om også programvare nyter et sterkt vern gjennom opphavsretten. Dette er imidlertid en forenkling av virkeligheten, da opphavsrettsrettslig vern av programvare innebærer flere svakheter og uklarheter.

Noe av svakheten med det opphavsrettslige vernet for programvare kommer frem i lovteksten, hvor det fremgår at ”åndsverk” er ”verk av enhver art og uansett *uttrykksmåte og uttrykksform*” (min kursivering). Med andre ord er det *uttrykket* – ikke den tekniske løsningen – som er subjektet for opphavsrettslig vern. Ettersom programvaren består av kildekode og denne foreligger i skriftlig form, vil den logiske slutningen være at det er denne som nyter opphavsrettslig vern.¹³

Dette er noe av kjernen i problemet med å begrense programvarevernet til å være opphavsrettslig; programvare består av flere elementer enn bare uttrykksformen. Programmet har riktignok litterære elementer i seg gjennom kildekode og ofte også grafiske innslag, jf. § 1 annet ledd nr. 7, men det har også en funksjonell side ved seg som det ikke er naturlig at er opphavsrettslig beskyttet. Dette fordi, som sagt, opphavsretten skal beskytte uttrykket.

González¹⁴ mener at kategoriseringen av programvare som åndsverk er et utslag av vanskelighetene med å klassifisere det innen immaterialretten. Dette er jeg også enig i, da man – samtidig som man husker at opphavsretten ikke nødvendigvis er tilstrekkelig – kan stille spørsmål ved hvorvidt programvaren faktisk *er* en teknisk løsning som bør omfattes av patentinstituttet.

Min mening er at opphavsretten ikke gir et tilstrekkelig vern i denne sammenheng. Dette er nettopp fordi programvare, i kraft av hvordan den skapes sammenlignet med dens bruksområde, ikke bare er et opphavsrettslig uttrykk. Litterære, kunstneriske og vitenskapelige verk skapes for å leses, studeres eller beskues. Programvaren er utviklet for å *brukes*. Ettersom programvaren følgerlig har andre sider ved seg enn bare uttrykket, vil det kunne være vanskelig for rettsanvenderen å fastslå hva som er opphavsrettslig vernet og hva som faller utenfor.

Samtidig står ovenfor vanskeligheter med å vurdere hvorvidt en opphavsrettslig rettighetskrenkelse har funnet sted dersom to dataprogrammer innehar den samme tekniske løsningen på det samme tekniske problemet. Et eksempel er at de kan være

¹³ González (2006) s. 1-2

¹⁴ Se note 13

skrevet i forskjellige programmeringsspråk og dermed ikke har identiske eller lignende kildekoder.

Disse motforestillingene tilsier at opphavsretten ikke er tilstrekkelig som den primære beskyttelse og vern av programmererens frembringelser.

3.3 *Designrett*

Etter designloven § 1 kan den som har frembrakt et ”design” få enerett til utnyttelse av dette. Hva som ligger i ”design” er redegjort for i § 2 nr. 1: ”utseendet til et produkt eller en del av et produkt som særlig følger av de karakteriserende trekkene ved linjene, konturene, fargene, formen, strukturen eller materialet til produktet”. Det presiseres videre i bestemmelsens nr. 2 at ”edb-programmer” ikke er et ”produkt”.

Stuevold Lassen og Stenvik¹⁵ mener at programvare likevel kan få vern som grafisk design. Dette vil da omfatte brukergrensesnittet eller elementer i dette. Jeg er enig i denne vurderingen, da det grafiske uttrykket som brukergrensesnittet utgjør har klare designrettslige trekk ved seg. Dette vernet avgrenses likevel til de deler som ikke er bestemt av ”teknisk funksjon”, jf. § 7 nr. 1.

Begrensningene i dette vernet er likevel klare, som det fremgår av § 7 nr. 1. Programvarens ”teknisk[e] funksjon” er uttrykkelig unntatt fra designrettslig vern. For en programmerer vil hovedfokuset være å få vernet sin tekniske løsning, da det er denne som utgjør kjernen i de aller fleste dataprogrammer. Å oppnå enerett til hele eller deler av f. eks. brukergrensesnittet vil selvfølgelig også være i hans interesse, men dette vernet er forholdsvis lett å omgå for konkurrenter.

Min vurdering er derfor at designretten ganske klart ikke gir et tilstrekkelig vern.

3.4 *Markedsføringsrettslig vern*

I markedsføringsretten har man visse bestemmelser som skal beskytte næringsdrivende mot det som kan beskrives som ulovlig atferd fra konkurrentene. For programvarens vedkommende er det mfl. §§ 25 og 30 som er mest aktuelle, da det er de som utgjør det markedsføringsrettslige etterligningsvernet.

¹⁵ Stuevold Lassen, Stenvik (2006) s. 37

3.4.1 Vern mot etterligninger

Etter mfl. § 30 er det forbudt å ”å anvende etterlignede (...) produkter, (...) eller andre frambringelser på slik måte og under slike omstendigheter at det må anses som en urimelig utnyttelse av en annens innsats eller resultater og fører med seg fare for forveksling” dersom dette foregår som ledd i ”næringsvirksomhet”.

Vilkårene for inngripen etter denne bestemmelsen er følgelig at det i ”næringsvirksomhet” må ha blitt laget en ”etterligning” av en annens produkt eller frambringelse. Denne etterligningen må være en ”urimelig utnyttelse” av hva de andre har utrettet og utnyttelsen må medføre ”fare for forveksling”. Som det fremgår av ordlyden er vilkårene kumulative.

Her må det nevnes at produktetterligning *per se* ikke er urimelig. Det at flere aktører kan tilby lignende produkter med tilsvarende bruksområder er en forutsetning for at konkurransen skal være reell og å forhindre at det etableres monopoler. Bestemmelsen er ment å ramme etterligninger, ikke konkurrerende produkter.

Det som likevel utgjør svakheten etter denne bestemmelsen er at den gjelder nettopp *markedsføring*, og ikke utviklingen av den tekniske løsningen eller produktet. Dette kommer tydelig frem i begrepet ”fare for forveksling”. Forvekslingskriteriet innebærer at det må være en fare for at kundene velger produktetterligningen fremfor originalproduktet i den tro at det er originalen.¹⁶

Bestemmelsens virkeområde er derfor hvordan produktet fremstår og markedsføres ovenfor kundene. Dersom produktetterligningen ikke gir inntrykk av å være det samme som originalproduktet og det markedsføres under annet navn og andre kjennetegn, vil det falle utenfor denne bestemmelsen.

3.4.2 Generalklausulen om god forretningsskikk

Ettersom § 30 ikke er tilstrekkelig treffende, kan man se hen til generalklausulen i § 25. Av denne bestemmelsen fremgår det at det ikke må ”foretas handling som strider mot god forretningsskikk næringsdrivende imellom.”

¹⁶ Lunde, Mestad, Michaelsen (2010) s. 180

Bestemmelsen favner videre enn § 30, da den ikke bare verner mot forvekslingsfare, men også skal ivareta næringsdrivendes interesser.¹⁷ Blant de klassiske typetilfellene som kan rammes av § 25 er etterligninger.¹⁸

Ettersom § 25 er en generalklausul, vil den kunne supplere øvrige immaterialrettslover og dermed kunne gi et visst vern utover det man finner i den lovgivningen.¹⁹ Dette gir den et relativt vidt anvendelsesområde.

Jeg mener at § 25 kan komme programmereren til unnsetning dersom han mener at hans rettigheter har blitt krenket av en annen. Svakheterne ved dette vernet er først og fremst de subjektive vilkårene. Med tanke på hvor stort utvalg som idag finnes innen de fleste typer programvare kan det være vanskelig å fastslå subjektiv klanderverdighet hos den påståtte rettighetskrenkeren.

For det andre angir ikke bestemmelsen noen konkrete grenser for vernet, hvilket tilsier at det må foretas en skjønnsmessig vurdering fra sak til sak. Det er derfor vanskelig for både rettighetshaver og tredjeparter å kunne ta stilling til hvor nært opp til det konkurrerende produktet man kan gå før det vil stride mot ”god forretningsskikk”.

3.5 *Kommentarer til det øvrige immaterialrettslige vern*

Både åndsverkloven, designloven og markedsføringsloven gir et visst vern for programvare. Tilsammen kan det også påstås at vernet er relativt omfattende, da f. eks. en opphavsrettslig vurdering kombinert med mfl. § 25 i mange tilfeller vil kunne gi relativt god beskyttelse for programmereren. Man kan også tenke seg tilfeller hvor brukergrensesnittet krenker programmererens designrett, programvarens uttrykk ligger i gråsonen av hans opphavsrett og at dette samlet sett vil anses som i strid med generalklausulen i mfl. § 25.

Det problematiske er likevel at ingen av disse regelsettene hovedsakelig verner programvarens tekniske løsning, men bare i visse tilfeller berører denne. Omfanget av vernet fremstår som uklart og uten klare avgrensninger, hvilket kan medføre svekket forutberegnelighet for alle parter.

¹⁷ Lunde, Mestad, Michaelsen (2010) s. 145

¹⁸ Lunde, Mestad, Michaelsen (2010) s. 149

¹⁹ Lunde, Mestad, Michaelsen (2010) s. 146

4 Generelt om patentretten

4.1 Immaterialretten

Patentretten er en del av immaterialretten, som omfatter patentretten, designretten, kjennetegnsretten og deler av markedsføringsretten. Felles for disse er at de skal beskytte ideer som ligger til grunn for verdiskaping og kunstneriske uttrykk. Disiplinene kan også omtales som åndsretten, men den betegnelsen er ikke helt treffende for den delen som omfatter markedsføringsretten.

Immaterielle rettigheter kan idag ha betydelig verdi og – særlig for mindre bedrifter – være mer verdt enn bedriftens fysiske eiendeler og kapital. For eksempel kan lisensiering av en rettighetshavers patent eller kjennetegn utgjøre en stor del av en bedrifts inntekter. Man kan også tenke seg eksempler hvor en nystartet bedrift har gjort en oppfinnelse som er såpass etterspurt i markedet at patentet alene kan være verdt flere millioner kroner.

4.2 Patentrettens historie²⁰

Patentinstituttet er et uttrykk fra samfunnet for at man ønsker å stimulere til tekniske nyvinninger og innovasjon. Dette gjøres gjennom en ”byttehandel”: oppfinneren får en enerett til oppfinnelsen mot at han offentliggjør detaljene i den tekniske løsningen han har utviklet. Denne eneretten kan håndheves rettslig.

Ved utarbeidelsen av patentloven av 1910 uttalte man om begrunnelsen for patentinstituttet at ”det særlige hensyn, som samfundet tager sigte paa ved at indrømme patentbeskyttelse, nemlig at opfindelsen saa hurtig som muligt kan blive bragt til almenhedens kjendskab, saaledes at opfindelsen efter beskyttelsestidens udløb kan blive overladt til almindelig benyttelse”.²¹

Om byttehandelen ble det presisert at ”[n]aar samfundet gennem patentbeskyttelse giver opfinderen eneret til hans opfindelses udnyttelse, er det hensyn sterkt medvirkende, at opfindelsens indhold som vederlag herfor skal blive tilgjængelig for almenheden, saaledes at der paa den i opfindelsen nedlagte idé eller trufne løsning kan blive arbeidet videre til industriens fremme.”²²

²⁰ Denne delen er i det vesentlige basert på fremstillingen i Stenvik (2006) s. 16-27

²¹ Udkast 1904 s. 37

²² Udkast 1904 s. 42

For at oppfinneren skal få slikt rettsvern må han levere en søknad til patentmyndighetene, hvor han gjør rede for den tekniske løsningen og hva han mener utgjør det oppfinnerske. Dette omtales som patentkravet. I Norge er patentmyndigheten Styret for det industrielle rettsvern, best kjent som Patentstyret, jf, Lov om Styret for det industrielle Retsvern.

Tanken om enerett på nye tekniske løsninger er ikke ny. Så tidlig som ca. 720 – 510 f.Kr. skal herskeren i den greske kolonien Sybaris ha gitt enerett i ett år til dem som skapte nye og originale matoppskrifter.²³ Sannhetsgehalten i denne beretningen er dog noe usikker, da den er basert på romerske overleveringer.

Det som anses som den første patentlov kan dateres tilbake til 1474, hvor det i Venezia ble gitt fyrstelige privilegier for oppfinnelser. I Nord-Europa ble det utover 1500-tallet vedtatt lover som innvilget patenter etter den venetianske modellen. I Norge ble den første patentbestemmelsen inntatt i Lov om håndverksdriften av 1839 § 2, hvor det første patentet ble innvilget i 1842.

Dagens patentlov ble vedtatt i 1967, men har siden blitt revidert, da særlig for å tilpasse den til rettstilstanden i Europa.²⁴

4.3 Patenterbarhetsvilkårene

Flere vilkår må oppfylles etter patl. §§ 1 og 2 for at patent skal gis. Det første vilkåret etter § 1 er at det må foreligge en ”oppfinnelse”. Dette begrepet vil drøftes grundigere i kapittel 5.

Dersom oppfinnelsesvilkåret er oppfylt, kreves det at oppfinnelsen er ny (nyhetskravet) og at den ”skiller seg vesentlig” fra det som var kjent på søknadsinngivelsesdagen (oppfinneshøyde), jf. § 2.

Disse to vilkårene vil i mange tilfeller overlappe hverandre,²⁵ da en oppfinnelse med tilstrekkelig oppfinneshøyde ”skiller seg vesentlig” fra det som var kjent og i mange tilfeller da også er ny. Et samlebegrep for disse vilkårene er ”teknikkens stand”.²⁶

²³ Matoppskrifter kan idag trolig ikke patenteres, da de ikke tilfredsstillt kravene til teknisk karakter og teknisk effekt, se kapittel 5

²⁴ Ot.prp. nr. 32 (1978-79) s. 22

Vurderingstemaet for disse to vilkårene er om man kan finne *mothold* som tilsier at oppfinnelsen var kjent fra før og/eller ikke skiller seg tilstrekkelig fra det kjente. Et *mothold* er enhver allment tilgjengelig opplysning som kan tilsa at den tekniske løsningen var kjent eller nærliggende fra før. I tillegg er det et krav at oppfinnelsen ut fra patentkravet skal kunne utføres av en fagmann.

Ettersom kravet om nyhet og oppfinneshøyde i stor grad glir over i hverandre, kan det virke litt kunstig å behandle dem hver for seg, men dette gjør jeg likevel for å klarlegge i større grad hva de innebærer hver for seg.

4.3.1 Nyhetskravet

Kravet til nyhet kan utledes av ordlyden i § 2 om at oppfinnelser må være ”nye i forhold til hva som var kjent før patentsøknadens inngivelsesdag”. Her fremgår det også at det er inngivelsesdagen som er skjæringspunktet for nyhetsvurderingen; det er kun teknikkens stand *før* patentsøknaden ble inngitt som skal vurderes. Dette innebærer blant annet at informasjon som ble kjent samme dag ikke er nyhetsskadelig.

Det oppstår da to sentrale spørsmål: 1. hvilke informasjonsbærere som er relevante *mothold* og 2. hvilke tekniske løsninger de relevante informasjonsbærerne formidlet til allmennheten.²⁷

Et svar på disse problemstillingene følger av bestemmelsens annet ledd, hvor det fremgår at ”som kjent anses alt som er blitt allment tilgjengelig”, for eksempel i skrift, foredrag eller presentasjon. Bestemmelsen er ikke uttømmende, jf. ordlyden ”eller på annen måte”. Dette innebærer at en lang rekke kilder kan benyttes som *mothold*.

Under arbeidet med loven ble det drøftet hvorvidt nyhetskravet skulle være absolutt eller relativt:

²⁵ Stenvik (2006) s. 178 -179

²⁶ Se note 25

²⁷ Se note 25

”Komitéerne har indgående drøftet spørgsmålet om, hvorvidt man bør opstille et absolut eller generelt nyhedskrav, således at enhver i tid og sted nok så fjern opplysning kan indvirke på muligheden for patentering, eller om man skal begrænse de nyhedshindrende omstændigheder til bestemte, klart afgrænsede forhold.

De hensyn, der ligger til grund for patentretten – såvel det synspunkt, at patentet er et slags vederlag, som samfundet yder den, der tilfører den tekniske udvikling noget nyt, som det synspunkt, at samfundet er interessert i at fremme åndelige nyskabelser ved at beskytte ophavsmanden i besiddelsen af sin nyskabelse, således at han kan nyde frugterne af sin virksomhed uden frykt for indgreb fra anden side – taler for at gå vidt i kravene til nyhed, idet man ikke kan have nogen samfundsmæssig interesse i at tilgodese den, som blot har bragt noen frem, som sagkyndige allerede kender eller har kunnet skaffe sig kendskab til. *Patentrettens formål taler således i og for sig for at anse enhver omstændighed, der har muliggjort kenskab til oppfindelsen, for nyhedshindrende.*²⁸ (min kursivering)

Komiteen tok også stilling til ulemper ved å oppstille et slikt nyhetskrav, men endte til slutt med å gå inn for at nyhetskravet bør være absolutt. Dette ble fulgt opp av lovgiver og man gikk derfor bort fra 1910-lovens relative nyhetskrav til et strengere og absolutt krav.²⁹

Vurderingen av nyhet er således objektiv. Det er ikke tilstrekkelig at oppfinneren ikke var eller burde vært kjent med eventuelle mothold; så lenge motholdet er nyhetsskadelig, kan det medføre at kravet ikke er oppfylt, uavhengig av oppfinnerens kjennskap.

4.3.1.1 Unntak for utprøving

Selv om nyhetskravet er absolutt, godtas det i visse tilfeller at oppfinnelsen kan prøves ut før det søkes patent uten at dette er nyhetsskadelig. Begrunnelsen for dette er at det kan være hensiktsmessig å få avklart om en oppfinnelse faktisk virker som forutsatt før man søker patent, f. eks. ved utvikling av en ny flytype eller ved større konstruksjoner.

I NU 1963: 6 s. 125 utdypes dette:

²⁸ NU 1963: 6 s. 121 – 123

²⁹ Stenvik (2006) s. 174

”Et særligt forhold foreligger i visse tilfælde, hvor det kan være nødvendigt for færdiggørelsen af en opfindelse, at denne bliver genstand for eksperimenter og afprøvning under sådanne forhold, at man ikke kan hindre, at udenforstående får en viss mulighed for at blive kendt med opfindelsen, (...)Fra komitéernes side mener man ikke, at sådanne tilfælde skulle indbefattes under begrebet offentliggørelse, men hvis det er muligt for opfinderen uden større besvær og bekostning at foretage foranstaltninger, der hindrer eller begrænser offentlighedens adgang til at gøre sig bekendt med den pågældende konstruktion, forudsættes det, at sådanne foranstaltninger tages. Endvidere må det være en forudsætning for, at en sådan afprøvning kan foretages uden skade for opfindelsens patenterbarhed, at den ikke foretages i et længere tidsrum eller i større omfang, end den under hensyn til opfindelsens karakter anses for rimeligt.”

Denne adgangen åpner for en ganske fri skjønnsvurdering fra Patentstyrets side.³⁰ Et eksempel på at denne unntaksadgangen har vært benyttet i praksis ser man i en kjennelse fra Patentstyrets annen avdeling i den såkalte Statfjord A-saken.³¹

4.3.2 *Oppfinneshøyde*

Kravet om oppfinneshøyde kan utledes av ordlyden om at oppfinnelsen ”skiller seg vesentlig” fra det kjente etter § 2. Dette kravet er helt grunnleggende i patentretten, da kjernen i en oppfinnelse nettopp er at den tilfører noe nytt til teknikkens stand som ikke bare er en mindre forbedring av det kjente.

Spørsmålet blir da hva som skal til for at oppfinnelsen ”skiller seg vesentlig” fra det kjente.

Ordlyden ”vesentlig” tilsier at terskelen er relativt høy. Vurderingen vil her være en sammenligning av den patentsøkte oppfinnelsen og teknikkens stand. Det som da skal sammenlignes er teknikkens stand og det som fremgår av patentkravene, da det er patentkravene som fastlegger hva det søkes patent for.³²

Som vi skal se nedenfor er ikke kravet såpass strengt som ordlyden kan tilsi. Det avgjørende vil være hvorvidt oppfinnelsen fra før er kjent eller om oppfinnelsen ville vært nærliggende for fagmannen.

³⁰ Stenvik (2006) s. 194

³¹ 2. avd. kj. 5178, også omtalt i NIR 1987 s. 81

³² Stenvik (2006) s. 200

4.3.3 Vurdering av vilkårene – fagmannen

Når man har skal vurdere om patenterbarhetsvilkårene er oppfylt, vil det også være nødvendig med en viss standard for *hvem* som skal vurdere dette, da særlig kravet til oppfinnelseshøyde.

Denne problemstillingen dukker også opp innen kjennetegns- og designretten. For kjennetegnsrettens vedkommende er den tenkte personen som skal vurdere kjennetegnet gjennomsnittsforbrukeren.³³ Han er alminnelig opplyst, rimelig oppmerksom og velunderrettet.³⁴ I designretten finner man den informerte brukeren, som har god kjennskap til det aktuelle produktområdet og et visst øye for detaljer. Kunnskapene er likevel ikke så omfattende at han kan anses som en ekspert.³⁵

Patentretten opererer med gjennomsnittsfagmannen, eller fagmannen. Etter forarbeidene er han ”en fagmand indenfor det pågældende område (...) som ikke er i besiddelse af særlige inventive evner, men som på den anden side er fuldt ut kendt med teknikkens 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 konstruktioner”.³⁶

Fagmannen er således en tenkt person med all tilgjengelig kunnskap på det aktuelle fagområdet, men uten særlig kreative evner. Han er likevel ikke blottet for kreativitet. Dette innebærer at dersom fagmannen kan forventes å komme på en tilsvarende teknisk løsning som den patentsøkte, vil den følgelig mangle oppfinnelseshøyde.

Ettersom fagmannen er en tenkt person, foretas det ingen empiriske undersøkelser av hvor vanlig slik kompetanse som han innehar er. Dersom det er søkt patent på en oppfinnelse som innebærer bruk både av datamaskiner og medisiner, skal man således legge til grunn at fagmannen er teknisk kyndig både innen IT og medisin – uavhengig av hvor utbredt en slik kombinert kompetanse er. Man ser også eksempler på at fagmannen er et helt team av personer. Dersom det for eksempel søkes patent på programvare, har man antatt at fagmannen er ”a software project *team*, consisting of programmers.”³⁷ (min kursivering)

³³ Gjennomsnittsforbrukeren brukes riktignok ikke som målestokk i norsk kjennetegnsrett, men EU-domstolen opererer med en slik tenkt person, se Stuevold Lassen, Stenvik (2011) s. 320

³⁴ EU-domstolens sak C-342/97 Lloyd

³⁵ Stuevold Lassen, Stenvik (2006) s. 50 – 52

³⁶ NU 1963: 6 s. 127

³⁷ Opinion (2010) pkt. 13.2

Selv om fagmannen er teknisk kyndig, er han normalt heller ikke en fremstående ekspert. I Rt. 1935 s. 1033 (Hasted) uttalte man på s. 1036 om dette at "[d]et riktige synes at være at det maa skjælnes mellem de tilfelle hvor kombinasjonen er saavidt nærliggende at den kan utføres ved hjelp av almindelig teknisk kyndighet, og de tilfelle paa den annen side hvor kombinasjonen forutsetter spesialinnsikt paa vedkommende omraade eller en selvstendig oppfinnervirksomhet."

4.3.3.1 *Utøvelsen av oppfinnelsen – "enabling disclosure"*

For å kunne vurdere om en "oppfinnelse" oppfyller kravene til patent – eller i det hele tatt er en "oppfinnelse" - må beskrivelsen i patentsøkanden utformes på en slik måte at fagmannen kan utføre oppfinnelsen. Dette kalles "enabling disclosure". Stenvik mener vi ikke har noe dekkende norsk uttrykk for dette og såvidt jeg er kjent, stemmer dette.³⁸

Stenvik mener at dette kravet ikke fremgår i dagens patentlov, men at det må antas at det fortsatt gjelder.³⁹ Han begrunner dette med å vise til at det i 1910-lovens § 2 ble uttrykt at lovens krav i forhold til vurderingen av teknikkens stand ikke var oppfylt dersom de aktuelle mothold muliggjorde "at sakkyndige derefter kan bringe den [oppfinnelsen] til utførelse."

Jeg er uenig med Stenvik her. En lignende formulering finner man i § 8 annet ledd tredje punktum, hvor det fremgår at beskrivelsen må være "så tydelig at en fagmann på grunnlag av denne kan utøve oppfinnelsen." Dette forstår jeg som at kravet til "enabling disclosure" ikke har blitt utelatt fra dagens patentlov.

Slik jeg forstår 1910-lovens bestemmelse er § 2 mer rettet mot hvilke kombinasjoner av mothold som kan åpne for at det var nærliggende for fagmannen å utføre oppfinnelsen før inngivelsesdagen. Jeg kan ikke se at bestemmelsen er en tydeligere kodifisering av "enabling disclosure" enn dagens § 8 annet ledd tredje punktum, utover at den gamle § 2 var en selvstendig bestemmelse. Det ville også virket lite hensiktsmessig å fjerne en regel som er såpass sentral for vurderingen av patenterbarhet.

³⁸ Stenvik (2006) s. 195

³⁹ Stenvik (2006) s. 196, som i fotnote nr. 405 viser til NU 1963: 6 s. 120 og 123

4.4 Oppsummering

Foruten oppfinnelsesvilkåret er det dermed to vilkår som må oppfylles for å utløse retten til patent; nyhet og oppfinneshøyde. Det virker noe kunstig å behandle disse vilkårene separat, da de i stor grad overlapper hverandre. En slik separat behandling i teorien er likevel hensiktsmessig, da man tydeligere kan få en innsikt i de to momentene som ligger i teknikkens stand.

Vurderingen av om vilkårene for patenterbarhet er oppfylt skal utføres ut fra hvordan en tenkt fagmann på området vurderer teknikkens stand om hvorvidt han, med sine begrensede innovative evner, ville ansett oppfinnelsen som nærliggende. Dersom den var nærliggende, kan det ikke gis patent.

Sånn sett er patentretten ganske forskjellig fra andre rettsområder, da vurderingene har et ikke ubetydelig teknisk preg. Den befinner seg i krysningfeltet mellom den teoritunge jussen og de mer praktisk orienterte teknologiske fagområdene.

5 Programvare i patentretten

5.1 Innledning

Som vi har sett i forrige kapittel, er patentretten et av de mer teknisk orienterte rettsområdene. Slike tekniske vurderinger kan vanskeliggjøre rettsanvendelsen sammenlignet med andre rettsområder. Frembringelser som ”bare utgjør...programmer for datamaskiner” er unntatt fra oppfinnelsesbegrepet, jf. § 1 annet ledd nr. 3. Det er nettopp tekniske vurderinger som ligger til grunn for dette unntaket.

Ettersom unntaksbestemmelsen knytter seg til at de oppramsede frembringelsene ikke er ”oppfinnelser”, vil det derfor være naturlig å først drøfte oppfinnelsesbegrepet.

5.2 Oppfinnelsesbegrepet

Etter patl. § 1 skal det etter søknad gis patent til ”[d]en som har gjort en oppfinnelse som kan utnyttes industrielt, eller den som oppfinnerens rett er gått over til”.

Begrepet ”oppfinnelse” tilsier at det har blitt utviklet en innovativ, teknisk løsning på et problem. Det er ikke et krav at oppfinneren forut for dette hadde definert problemet; dersom løsningen ble til ved en tilfeldighet, er det like fullt en ”oppfinnelse”. Dette er likevel ikke en helt treffende definisjon.

Det finnes ingen legaldefinisjon av oppfinnelsesbegrepet. Dette kan ha sammenheng med at det vil være vanskelig å faktisk gi en treffende definisjon på det. I fraværet av en positiv legaldefinisjon har man derfor valgt løsningen med å definere det negativt, jf. ordlyden ”[s]om oppfinnelser anses ikke” i § 1 annet ledd. Vanskelighetene og tilbakeholdenheten med å ville definere oppfinnelse tilsier at lovgiver ønsket at begrepet skulle fastlegges gjennom bl.a. praksis. Dette er etter min mening en hensiktsmessig løsning, da det åpner for en mer dynamisk forståelse av begrepet. Det fremstår da som klart at oppfinnelsesbegrepet vil gjennomgå en utvikling etter hvert som det gjøres tekniske fremskritt og gråsoner utfordres.

Fraværet av en definisjon på ”oppfinnelser” er ikke unikt for patentloven, men er tatt etter modell av EPC. Beresford⁴⁰ kritiserer definisjonsvegringen i EPC:

«Two matters of interest must however be mentioned. First, it is clear that from the preparatory papers that those involved were concerned to achieve two goals, namely

⁴⁰ Beresford (2002) s. 15 pkt. 1.48

legal certainty on one hand and flexibility in the definition on the other hand, so that the European Patent Office and the courts would not be unduly restricted by the definition of patentable subject-matter in a manner which would prevent the patent system keeping pace with new technology. In a sense, these two goals are incompatible. *By definition, provision for flexibility inevitably introduces the potential for legal uncertainty.*» (min kursivering)

Jeg er for såvidt enig med Beresford i denne vurderingen, men mener at fraværet av en legaldefinisjon er et resultat av man stod ovenfor to løsninger, hvorav ingen var perfekt: 1. å komme med en presis definisjon som med tiden kunne bli lite treffende eller 2. å overlate til praksis å tolke begrepet.

Å overlate til praksis å definere innholdet har sin store svakhet i at praksis er i stadig utvikling og at begrepet over tid da kan tillegges nytt innhold. Min mening er likevel at å overlate deler av definisjonsmakten til praksis var den løsningen som i størst grad tilgodeser at teknikken stadig vil utvikle seg og utfordre gråsoner.

5.2.1 *Utgangspunktet for "oppfinnelser"*

Med bakgrunn i definisjonsvanskene har lovgiver tatt utgangspunkt i at oppfinnelsesbegrepet innebærer at frembringelsen må være en teknisk løsning av et problem, hvor løsningen har teknisk karakter, teknisk effekt og er reproduserbar, jf. NU 1963 s. 96. Å fastlegge det øvrige innholdet har da vært overlatt til praksis og teori.

Man har følgelig oppstilt tre kriterier som må være oppfylt før det foreligger en patentrettslig oppfinnelse. Det første kravet – teknisk karakter – mente komiteen at det var vanskelig å si noe konkret hva inneholdt. De fremhevet likevel at det må være tale om "løsning af en opgave ved hjælp af naturkræfter, d.v.s. ved en lovbundet udnyttelse af naturens materie og energi." Utenfor begrepet, presiseres det, faller de rene oppdagelsene og "blotte anvisninger til den menneskelige ånd". Jeg vil komme tilbake til sistnevnte senere.

Kravet til teknisk karakter har ofte vært ansett som selve kjernekriteriet som skiller oppfinnelser fra frembringelser; blant annet har BoA oppstilt følgende definisjon av "invention", som tilsvarer patentlovens "oppfinnelse": "subject-matter *having a technical character*".⁴¹ (min kursivering)

⁴¹ Se f. eks. T 0258/03 Hitachi, Reasons pkt. 3.1

Videre ble det i NU 1963 s. 96 om den tekniske effekt uttrykt at ”opfindelsens særlige formål skal kunne virkeliggøres, således at det tekniske problem, opfindelsen vedrører, er løst.” I tillegg fremhevet man også behovet for at det for fagmannen skulle fremstå som sannsynlig at oppfinnelsen virket på den måten som ble angitt. Som nevnt i kapittel 4.3.3, så er fagmannen innen programvarepatenter et team av programmerere.

Det siste oppfinnelsesvilkåret er reproduserbarhet. Med dette menes ikke bare at oppfinnelsen kan fysisk kopieres eller etterlignes, men at den har ”en sådan karakter, at man ved den gentagne, rette udøvelse av opfindelsen kan være sikker på at opnå det ved opfindelsen tilsigtede resultat.”

På bakgrunn av dette definerer Stenvik⁴² en «oppfinnelse» som «[e]n oppfinnelse er en praktisk løsning av et problem, der løsningen har teknisk karakter, teknisk effekt og er reproduserbar». Dette er en god definisjon når man ser hen til lovens løsning med å definere det negativt.

I det videre vil jeg kun fokusere på kravet til teknisk karakter, da det har vært gjennom dette det har utviklet seg en praksis om programvarepatentering hos EPO.

5.3 Unntaket for programvare

Som nevnt i 5.1, gis det ikke patent på noe som ”bare utgjør...programmer for datamaskiner”, jf. § 1 annet ledd nr. 3. Ordlyden ”programmer for datamaskiner” er svært vid og kan ved første lesning gi inntrykk av at det er et bortimot absolutt forbud mot programvarepatenter. Dette må ses i sammenheng med at annet ledd er en negativ definisjon av oppfinnelsesbegrepet, jf. ordlyden ”[s]om oppfinnelser anses ikke”.

Ut fra ordlyden kan det virke som om det er en forskjell på EPC art. 52 (2) og patl. 1 annet ledd. EPC art. 52 (2) bruker begrepet «in particular», hvilket gir en klar pekepinn på at bestemmelsen ikke er uttømmende. Dette innebærer at man ikke slipper klar av unntaket bare fordi den konkrete frembringelsen ikke er nevnt. I patentloven finner man ikke en tilsvarende formulering, men Stenvik⁴³ mener at den må forstås på samme måte som EPC. Denne vurderingen er nok riktig, da særlig med tanke på

⁴² Stenvik (2006) s. 125

⁴³ Se note 42

harmoniseringshensynet og at frembringelsens tekniske karakter i alle tilfeller skal vurderes.

Med dette i mente er det da naturlig å spørre seg hvorfor det per 2005 hadde blitt innvilget over 30 000 patenter på datamaskinimplementerte oppfinnelser i EPC-landene.⁴⁴

Denne problemstillingen tok også medlemsstatene innover seg. Ved The Diplomatic Conference for revision of the EPC 2000 ble det debattert å fjerne programvareunntaket. Dette fordi det ble hevdet at det i praksis hadde mistet sin funksjon.⁴⁵ En slik endring av EPC ble imidlertid ikke vedtatt, da man ønsket å avvende direktivet om datamaskinimplementerte oppfinnelser (CII-direktivet). Dette direktivet ble likevel ikke vedtatt, da flere fryktet at det ville fjerne alle hindringer for programvarepatenter og føre til en ”American-style unlimited patentability of software”.⁴⁶

5.3.1 *Begrunnelsen for programvareunntaket*

Noe av grunnen til at programvare tradisjonelt har vært ansett som ikke-patenterbart er at de mangler teknisk karakter nettopp fordi det er programvare, jf. IBM I⁴⁷, Reasons pkt. 6.1 – 6.2. De fysiske utslagene programvaren kan gi i maskinvaren, f. eks. å sende elektriske signaler mellom komponentene i datamaskinen, gir ikke i seg selv programmet teknisk karakter i patentrettslig forstand.

BoA forklarer videre:

”Although such modifications may be considered to be technical, they are a common feature for all those programs for computers which have been made suitable for being run a computer, and therefore cannot be used to distinguish programs for computers with a technical character from programs for computers as such.”⁴⁸

Argumentet for at programvare ikke er patenterbart er derfor at det mangler teknisk karakter utover den tekniske karakter all programvare har. Noe av bakgrunnen for dette er at det på 1970-tallet ble hevdet at programvare kun var en ren anvendelse av matematiske beregninger som på ingen måte skilte seg fra matematiske metoder, som

⁴⁴ Se note 1

⁴⁵ Wisser (2010) s. 58 pkt. 5

⁴⁶ González (2006) s. 4

⁴⁷ T 1173/97 IBM I

⁴⁸ T 1173/97 IBM I, Reasons pkt. 6.3

var ekskludert etter EPC art. 52 (2) bokstav a. Det ble her tatt til orde for at man heller burde søke å etablere et sui generis-vern som ikke var omfattet av patentretten.⁴⁹

Man var likevel bevisst på at utviklingen trolig ville lede til at programvare før eller siden ville bli en del av produkter og prosesser som ellers ville være patenterbare. Det ble derfor ytret bekymringer for at en utelukkelse av programvare fra patenterbarhet ville kunne medføre at disse produktene eller prosessene også ville være utelukket fra patentrettslig vern.⁵⁰

For norsk patentretts vedkommende kan man også se hen til forarbeidene for å finne en viss begrunnelse for at programvare ikke er patenterbar. NU 1963: 6 viser til at ”blotte anvisninger til den menneskelige ånd” ligger utenfor patentinstituttet. Ettersom programvare i alt det vesentlige er et uttrykk for utviklerens bruk av et programmeringsspråk og ikke nødvendigvis er teknisk i tradisjonell forstand, kan det hevdes at programvare er nettopp slike ”blotte anvisninger” til intellektet.

Dette ses igjen i debatten som er gjengitt ovenfor, hvor oppfatningen var at programvare kun var et uttrykk for matematiske metoder. Ut fra dette argumentet kan henvisningen til intellektet ha en viss tyngde.

I folkeretten vektlegges derimot eventuelle forarbeider i langt mindre grad enn i norsk rett. I mange tilfeller vil det sågar ikke engang foreligge noen forarbeider. Sentrale tolkningsmomenter for EPC vil heller være ordlyden, praksis fra EPO og Wien-konvensjonens art. 31.⁵¹ Norge har riktignok ikke tiltrådt Wien-konvensjonen, men art. 31 anses å være uttrykk for folkerettslig sedvane.⁵² Patentlovens materielle bestemmelser var imidlertid i det vesentlige harmonisert med EPC allerede før ratifiseringen i 2007,⁵³ så forarbeidene har fortsatt stor betydning i norsk patentrett i den grad de berører problemstillingene.

For denne oppgavens vedkommende er det særlig interessant å bemerke seg at lovgiver ønsket å overlate til EPO «den nærmere avgrensning av unntaket» i patl. § 1 annet ledd

⁴⁹ Beresford (2002) s. 19 pkt. 1.56

⁵⁰ Beresford (2002) s. 20 pkt. 1.60

⁵¹ Se bl.a. Opinion (2010) pkt. 7.2. om forholdet mellom EPC og Wien-konvensjonens art. 31

⁵² Rt. 2004 s. 957, siden fulgt opp i Rt. 2008 s. 577 og Rt. 2011 s. 1581

⁵³ Stenvik (2008)

bokstav c og at fremtidig EPO-praksis «må tillegges adskillig betydning».⁵⁴ Disse forarbeidene stammer fra før ratifisering i 2007, men gir en klar indikasjon på at lovgiver ønsket at norsk rett skulle ligge tett opp mot EPOs praksis.

5.3.1.1 Tegn på liberalisering

Inntil 1985 ble patentforbudet ansett som en bortimot absolutt grense. Det var kun mulig å gi patent på rene maskinvareoppfinnelser eller oppfinnelser hvor programvaren var integrert i maskinvaren på en slik måte at programvaren var nødvendig for å gjennomføre en ”mekanisk eller elektromekanisk mekanisme.”⁵⁵

Dette synet endret seg likevel utover 80-tallet. I saken *Diamond v. Diehr*⁵⁶ fra 1981 slo the U.S. Supreme Court fast at et dataprogram som utførte en fysisk prosess var patenterbart. Bryde Andersen⁵⁷ hevder at denne dommen smittet over på europeisk rett da EPO utformet sine første Guidelines om programvarepatentspørsmålet i 1985. Jeg er enig i denne vurderingen.

Disse resulterte i at det kom flere avgjørelser fra BoA som liberaliserte tidligere praksis om programvarepatenter. Den mest sentrale i denne sammenheng er VICOM, som jeg vil komme tilbake til senere.

5.3.2 Forståelsen av unntaket i praksis

Adgangen til programvarepatenter har i det vesentlige blitt utarbeidet gjennom praksis hos BoA. Her har man ved vurderingen av patenterbarheten vurdert om produktet er programvare ”as such”, som i patentloven tilsvarer ”bare utgjør”.

Jeg vil her påpeke at jeg i resten av drøftelsen kun vil bruke begrepet ”as such” fremfor ”bare utgjør”. Dette fordi praksisen som gjengis er fra BoA. Det er ikke tilsiktet noen realitetsforskjell.

⁵⁴ Ot.prp. nr.32 (1978-79) s. 22

⁵⁵ Bryde Andersen (2005) s. 482

⁵⁶ 450 U.S. 175

⁵⁷ Se note 55

Ved å legge avgjørende vekt på ”as such”-vilkåret har man innskrenket unntaket til å bare gjelde programvare som ikke oppfyller nærmere kriterier som er utviklet i praksis. Som vi skal se, har BoA sin praksis vært at programvare som *ikke* er programvare as such er en ”oppfinnelse” som skal vurderes for nyhet og oppfinneshøyde. Dersom det er programvare ”as such”, kan det ikke gis patent.

Spørsmålet er da hvilke vilkår man har knyttet til ”as such”.

Som nevnt i 5.3.1, har det vært antatt at programvare ikke er ”oppfinnelser” fordi det mangler teknisk karakter. Når EPO da har innvilget patent på programvare som ikke er programvare ”as such”, kan man tolke det som at EPO mener den aktuelle programvaren har teknisk karakter utover å sende elektriske signaler mellom maskinvarekomponentene. Dette kommer også eksplisitt til uttrykk i IBM I pkt. 9.4⁵⁸, hvor BoA uttaler at ”having technical character means not being excluded from patentability under the ”as such” provision pursuant to Article 52(3) EPC”.

En lignende uttalelse finner man i Pension Benefits System-avgjørelsen⁵⁹, hvor det var søkt patent på et system for å administrere pensjonsplaner. I følge patentbeskrivelsen var dette bl.a. for å redusere ”the financial and administrative burdens for both sides, the employers and the employees, and achieving significant advantages over the former pension systems.”, se pkt. IV.

Om dette uttalte BoA:

”[A] computer system suitably programmed for use in a particular field, even if that field is the field of business or economy, has the character of a concrete apparatus in the sense of a physical entity, man-made for a utilitarian purpose and is thus an invention within the meaning of Article 52 (1) EPC.”⁶⁰

Hva angikk den tekniske karakter uttalte de:

”the term "invention" in Article 52(1) EPC in conjunction with the so-called "exclusion provisions" of Article 52(2) and (3) EPC, which mention subject-matter that "in particular shall not be regarded as inventions within the meaning of paragraph 1", is understood as implying a "requirement of technical character" or "technicality" which is

⁵⁸ T 1173/97

⁵⁹ T 931/95

⁶⁰ T 931/95, Reasons pkt. 5

to be fulfilled by an invention as claimed in order to be patentable. Thus an invention may be an invention within the meaning of Article 52(1) if for example a technical effect is achieved by the invention or if technical considerations are required to carry out the invention”.⁶¹

Dette resonnementet kan forstås bedre ved å se til BoAs drøftelse i IBM I av “as such”-vilkåret i forhold til den tekniske karakter all programvare har:

”It is thus necessary to look elsewhere for technical character in the above sense: It could be found in the further effects deriving from the execution (by the hardware) of the instructions given by the computer program. Where said further effects have a technical character or where they cause the software to solve a technical problem, an invention which brings about such an effect may be considered an invention, which can, in principle, be the subject-matter of a patent.

Consequently a patent may be granted not only in the case of an invention where a piece of software manages, by means of a computer, an industrial process or the working a piece of machinery, but in every case where a program for a computer is the only means, or one of the necessary means, of obtaining a technical effect within the meaning specified above, where, for instance, a technical effect of that kind is achieved by the internal functioning of a computer itself under the influence of said program.”⁶²

Denne tekniske effekten omtales som ”further technical effect”.⁶³ Selv om begrepet isolert sett kan forstås å være en del av kravet til teknisk effekt, er det ut fra sammenhengen i sitatet klart at det hører under teknisk karakter. Det er også interessant å bemerke at det ikke er et krav at programvaren skal være den eneste løsningen; det kan foreligge flere løsningsalternativer, som ellers i patentretten.

Som det fremgår av denne uttalelsen, gis det patent på programvare som styrer industrielle prosesser eller maskineri. Av hensyn til ordgrensen vil ikke dette drøftes videre, da temaet for oppgaven er patent på programvare som et *produkt* og ikke som en integrert del av en prosess eller datamaskin. Denne og tvillingavgjørelsen T 935/97 IBM II gjorde det imidlertid klart at det kan gis patent på selve programvaren, hvilket er temaet her.⁶⁴

⁶¹ T 931/95, Reasons pkt. 2

⁶² T 1173/97 IBM I, Reasons pkt. 6.4 – 6.5

⁶³ Innholdet i begrepet ble først utformet i T 208/84 Vicom, se González (2006) fotnote 30, men IBM I anses å være saken hvor det for alvor fikk gjennomslagskraft, se Opinion (2010) pkt. 10.8.1

⁶⁴ Sæbø (2001) s. 369

5.3.3 Nærmere om "further technical effect"

Begrepet "further technical effect" er ganske vagt i seg selv og denne vagheten var noe av det som utløste det i 5.3 nevnte arbeidet med CII-direktivet, hvor man blant annet forsøkte å gjøre ordlyden mer presis.⁶⁵ Ut fra sammenhengen begrepet ble utviklet i kan man likevel sette som et klart utgangspunktet at det sikter til at programvaren må ha teknisk karakter utover hva all programvare har; det må utløse mer enn bare elektriske signaler mellom maskinvarekomponentene.

BoA uttalte i IBM I at en «further technical effect» foreligger dersom programvaren «is capable of bringing about, a technical effect which goes beyond the 'normal' physical interactions between the program (software) and the computer (hardware) on which it is run».⁶⁶

Heller ikke dette gir noen konkrete avklaringer på begrepet, men man kan utlede at dersom bruken av programvaren gir utslag i den fysiske verdenen, vil det falle utenfor unntaket i patl. § 1 annet ledd bokstav c. For eksempel vil programvare som får mikroprosessen i datamaskinen til å kjøre mer effektivt eller forlenger levetiden til batteriet i en laptop være en "oppfinnelse".

Et eksempel på programvare som gir fysiske utslag ser man i T 0208/84 (VICOM). I denne saken ble det gitt patent på en matematisk metode (en algoritme) for å redusere ressursbruken i datamaskinen når den kjørte et bildebehandlingsprogram, jf. EPC art. 52 (2) bokstav b, som tilsvarer patl. § 1 annet ledd nr. 1. Det ble i tillegg gitt patent på programvaren som utførte metoden, jf. EPC art. 52 (2) bokstav c, som tilsvarer nr. 3 i patentlovens unntaksbestemmelse.

Om den matematiske metoden uttalte BoA:

"[E]ven if the idea underlying an invention may be considered to reside in a mathematical method a claim directed to a technical process in which the method is used does not seek protection for the mathematical method as such."⁶⁷

BoA la altså til grunn at dersom den matematiske metoden relaterte seg til en teknisk prosess, ville den kunne unnsnippe unntaksbestemmelsen, da den ikke uten videre var en

⁶⁵ González (2006) s. 4

⁶⁶ T 1173/97 IBM I, Reasons pkt. 13

⁶⁷ T 0208/84, Reasons pkt. 6

matematisk metode “as such”. En forutsetning for dette var da at “that process is carried out on a physical entity implementing the method and provides as its result a certain change in that entity.”⁶⁸

BoA uttaler videre at det ville være ulogisk å innvilge patent kun på den matematiske metoden, når programvaren som utførte metoden skulle være unntatt patenterbarhet.⁶⁹ Sæbø⁷⁰ mener at også programvaren som et produkt ville vært patenterbart idag fordi det har tilstrekkelig teknisk karakter. Jeg er enig i denne vurderingen, fordi virkningene programvaren utløser er konkrete og målbare. Dersom for eksempel en metode i datamaskinen var i stand til å forlenge batteriets levetid, ville den hatt teknisk karakter og vært en ”oppfinnelse”. Programvaren utløser her en teknisk effekt som, dersom metoden ble implementert på en annen måte, ville vært en ”oppfinnelse”. I VICOM reduserte programvaren belastningen på datamaskinen ved kjøring av bildebehandlingsprogrammet, hvilket i realiteten er en metode for å forbedre ytelsen til deler av maskinvaren. Den logiske løsningen vil da være at slik programvare har tilstrekkelig teknisk karakter til å falle utenfor unntaksbestemmelsen.

Resonnementet er følgelig at dersom programvaren implementerer en metode med teknisk karakter, kan programvaren identifiseres med metoden og følgelig ha den nødvendige ”further technical effect”. Dette stadfestes i IBM I pkt. 9.8.⁷¹

5.3.4 Forholdet mellom oppfinnelsesbegrepet og oppfinneshøyde – ”the contribution approach”

Ut fra resonnetet om at programvaren må utløse en ”further technical effect” kan man spørre seg om EPO stiller krav om at programvaren må skille seg tilstrekkelig fra de kjente tekniske effekter i datamaskiner på inngivelsesdagen, for å i det hele tatt anses som en ”oppfinnelse”. Sett at den påberopte ”further technical effect” er kjent fra før, er da ikke den patentsøkte programvaren en ”oppfinnelse”?

Tidligere praksis kan tyde på at det forelå et slikt krav, se f. eks. T 52/85, hvor det ble uttalt at ”the subject-matter of Claim 1 does not contribute anything to a field not excluded from patentability by the provisions of Article 52(2) and (3) EPC.”⁷² Resonnementet er at ettersom frembringelsen ikke ga et bidrag utover på de områder

⁶⁸ T 0208/84, Reasons pkt. 5

⁶⁹ T 0208/84, Reasons pkt. 16

⁷⁰ Sæbø (2001) s. 371

⁷¹ T 1173/97

⁷² T 52/85, Reasons pkt. 5.8

hvor det ikke gis patent, kunne den heller ikke være en “oppfinnelse”. (kalt “the contribution approach”)

Denne tilnærmingen ble senere forlatt i T 258/03:

”The structure of the EPC therefore suggests that it should be possible to determine whether subject-matter is excluded under Article 52(2) EPC without any knowledge of the state of the art (including common general knowledge).”⁷³

Dette har også blitt fulgt opp i IBM I, hvor det ble lagt til grunn at bidraget til teknikkens stand bør vurderes “for the purpose of examining novelty and inventive step”.⁷⁴

Jeg mener at det var riktig å forlate “the contribution approach”, da vurderingen av hvorvidt noe bidrar til teknikkens stand er mer naturlig under vurderingen av oppfinneshøyde etter patl. § 2. Denne bestemmelsen forutsetter at det foreligger en “oppfinnelse”, hvilket er vurderingstemaet i § 1 annet ledd.

Sæbø⁷⁵ mener at det endelige oppgjøret med “the contribution approach” ble tatt i Pension Benefits System-avgjørelsen. Jeg er uenig i dette og mener at IBM I-avgjørelsen var den som stadfestet at bidraget til teknikkens stand er uten betydning i oppfinnelsevurderingen. Riktignok brukte man i Pension Benefits System en mer bastant formulering,⁷⁶ men per idag bør IBM I anses som avgjørelsen som endelig forlot synet om at en frembringelse må gi et bidrag til teknikkens stand for å være en “oppfinnelse”.⁷⁷

Uavhengig av dette er det klart at rettstilstanden per idag er at det ikke er relevant for vurderingen etter § 1 annet ledd hvorvidt programvaren gir et bidrag til teknikkens stand, se f. eks. redegjørelsen i Opinion (2010) pkt. 10.4 – 10.7, hvor dette behandles grundig.

⁷³ T 258/03, Reasons pkt. 3.1

⁷⁴ T 1173/97, Reasons. pkt. 8

⁷⁵ Sæbø (2001) s. 365

⁷⁶ T 931/95, Reasons pkt. 6

⁷⁷ Se også Opinion (2010) pkt. 10.8.1

5.3.5 Hvordan ”further technical effect” kan oppnås

Det neste spørsmålet blir da hvordan programvaren kan oppnå en ”further technical effect”, slik at den faller utenfor programvareunntaket i § 1 annet ledd. Som vi har sett i VICOM- og IBM-avgjørelsene, vil programvare ha teknisk karakter dersom den implementerer en teknisk metode og vil dermed ikke være programvare ”as such”. Etter min vurdering er dette et fornuftig utgangspunkt for programvarepatenterbarhetens nedre grense. Dette fordi det gir en viss klarhet i hva som ligger i ”as such”-begrepet. Imidlertid har BoA lagt seg på en mer liberal linje, som vil drøftes i det følgende.

Som nevnt i 1.1.2, er ikke alltid skillet mellom program- og maskinvare like skarpt, da programvare kan implementeres permanent i maskinvaren, f. eks. ved at en mikroprosessor er programmert til å fungere på en gitt måte. Dette tok IBM I-avgjørelsen høyde for i sine vurderinger og uttalte at “it does not make any difference whether a computer program is claimed by itself or as a record on a carrier”.⁷⁸ Det var med andre ord irrelevant om man søkte patent på et dataprogram som produkt eller på et dataprogram som var lagret på et lagringsmedium, f. eks. en Blu-Ray-disk eller en USB-harddisk. Dersom det var søkt patent på programvare som et produkt, skulle dataprogrammets evne til å oppnå en “further technical effect” vurderes uavhengig av lagringsmediet.

Denne vurderingen er jeg enig i, da den fysiske entiteten programvaren er lagret på ikke bør kunne gi *programvaren* tilstrekkelig teknisk karakter til å være en “oppfinnelse”. Dersom man ser EPC art. 52 (2) i lys av Wien-konvensjonens art. 31 fremstår dette også som en nærliggende løsning, da det fremstår som lite sannsynlig ut fra ordlyden i (2) at “as such” i (3) skal få en for snever anvendelse, til tross for usikkerheten ved utformingen av EPC.

5.3.6 Tilsidesettelse av ”further technical effect”? ”The whole content approach”

Ideen om at lagringsmediet er irrelevant for vurderingen av om programvare er ”oppfinnelser” gjenspeiles imidlertid ikke i gjeldende rett. For det første er jeg ikke kjent med at denne ideen har fått tilslutning i noen andre saker. EBoA sin Opinion-uttalelse, som gjengis direkte nedenfor, har heller ikke funnet noen saker som tilsier at en slik løsning er praksis.

For det andre blir avgjørelsen kritisert av EBoA.⁷⁹ Kritikken kan oppsummeres på følgende måte: IBM I-avgjørelsen oppstiller et krav om “further technical effect” og at

⁷⁸ T 1173/97, Reasons pkt. 13

⁷⁹ Opinion (2010) pkt. 10.8.1 – 10.8.5

dette skal vurderes uten hensyn til teknikkens stand. EBoA mener at det har formodningen mot seg at dette bare gjelder for programvare og at man skal se hen til teknikkens stand for andre typer frembringelser. Slutningen fra dette vil da være at alle frembringelser som vurderes ekskludert etter eksklusjonsbestemmelsene i patl. § 1 annet ledd og EPC art. 52 (2) skal vurderes uten hensyn til teknikkens stand.

Hvorvidt et lagringsmedium er en "oppfinnelse" skal følgelig vurderes uten hensyn til teknikkens stand. Ettersom unntaksbestemmelsen ikke nevner lagringsmedier, er det heller ingen krav om at det må ha en "further technical effect" utover de alminnelige egenskapene til et lagringsmedium.

EBoA konkluderer derfor i pkt. 10.8.6 med at ettersom et patentkrav på "A computer-readable storage medium" ikke er omfattet av eksklusjonsbestemmelsen, er heller ikke "A computer-readable storage medium storing computer program X" omfattet.⁸⁰ Det ble derfor hevdet at IBM I motsa sine egne premisser.

Videre fremheves det at IBM I forsøker å avgrense patentkravet til hva som faktisk er oppfinnelsen. Det foreligger ingen praksis hos BoA om å forsøke å klarlegge hva som er kjernen i en frembringelse,⁸¹ slik det angivelig tidvis har vært i tysk rett og vært kjent som Kerntheorie.⁸² Man kan likevel finne visse indikasjoner på en slik "søken" etter kjernen i frembringelsen i IBM I:

"[T]he hardware is not part of the invention. (...) Furthermore, it is clear that if, for instance, the computer program product comprises a computer-readable medium on which the program is stored, this medium only constitutes the physical support on which the program is saved, and thus constitutes hardware."⁸³

Denne tilnærmingen har dog, som sagt, ikke blitt fulgt opp i praksis. Ettersom uttalelsene i IBM I om å dataprogrammet uavhengig av lagringsmediet siden ikke har blitt fulgt opp, er det nærliggende å forstå dem som et slags obiter dictum.

⁸⁰ Det må her igjen understrekes at dette bare knytter seg til hvorvidt programvare er "oppfinnelser" i patl. § 1 og EPC art. 52 (1). Jeg antar at et patentkrav med en slik ordlyd ville blitt avslått på grunnlag av manglende oppfinneshøyde og nyhet. EBoA antyder i Opinion (2010) pkt. 10.13 at hvorvidt man avviser en slik patentsøknad etter EPC art. 52 (2) bokstav c eller art. 54 (1) kan være en smakssak. Dette er jeg uenig i ut fra systematikken i konvensjonen, hvor "novelty" etter art. 54 skal vurderes selvstendig.

⁸¹ Opinion (2010) pkt. 10.8.6

⁸² Se Opinion (2010) pkt. 10.8.6

⁸³ T 1173/97, Reasons pkt. 9.3

Min vurdering er at dette er en uheldig løsning, da det innsnevrer anvendelsesområdet for hele eksklusjonsbestemmelsen til å bortimot bare gjelde ordlyden i et patentkrav. Å anvende en slik “søken etter kjernen” i frembringelsen ville her kunne opprettholde hovedregelen om at programvare “as such” ikke er omfattet av oppfinnelsesbegrepet, mens programvare som kan vise til en “further technical effect” ville kunne falt utenfor unntaket. Til tross for dette er løsningen et logisk resultat av å fravike “the contribution approach”, da det omfatter EPC art. 52 i sin helhet, og ikke bare (2).

Ved avveiningen av hvorvidt “the contribution approach” skulle opprettholdes, burde BoA i denne saken vært klar over at det ville bli et valg mellom to imperfekte løsninger; 1. Å implisitt knytte oppfinnelseshøyde til oppfinnelsesbegrepet, eller 2. Å risikere en viss grad av uthuling av unntaksbestemmelsen. Eventuelt kunne man mer uttrykkelig søkt å utforme et tredje alternativ som lå nærmere opp til Kerntheorie-tilnærmingen. Det fremgår imidlertid ikke av avgjørelsen at denne problemstillingen har blitt vurdert. Dette er beklagelig, da en slik uttrykkelig vurdering ville gitt senere praksis klarere pekepinner på hva IBM I faktisk la til grunn for sin konklusjon.

Med utgangspunkt i de oppstilte løsningene fremstår ingen av dem som særlig gode. Det minst dårlige alternativet er nok å stadfeste at oppfinnelseshøyde er et selvstendig vilkår for patent – da dette berører samtlige patentsøknader – fremfor å opprettholde en løsning som i større grad ivaretar en unntaksbestemmelse.

Ut fra den logiske slutningen om at det er tilstrekkelig at programvaren er lagret på et medium med teknisk karakter, hevder EBoA at etterfølgende praksis med å innvilge patent på en lang rekke dataprogrammer per se er en naturlig utvikling ut fra premissene IBM I la – ikke et brudd med dem.⁸⁴

Man kan derfor spørre seg om BoA har forlatt kravet til “further technical effect” til fordel for å også legge vekt på den fysiske entiteten programvaren ligger på, hvilket vi skal behandle videre.

Rettstilstanden på området idag er at man *ikke* ser bort fra datamaskinen som programmet kjøres på eller lagringsmediet når man vurderer om det er programvare “as such”. Man vurderer følgelig helheten ved frembringelsen, hvilket kalles “whole

⁸⁴ Opinion (2010) pkt. 10.8.8

content approach”.⁸⁵ Jeg vil her påpeke at denne tilnærmingen anvendes generelt i patentretten, og ikke bare på programvarepatenterbarhetens område.

Dette innebærer ikke nødvendigvis at man har forlatt kravet til ”further technical effect”. Et eksempel på hvordan ”whole content approach” anvendes i praksis ser man i T 0424/03 Microsoft. I denne saken uttalte BoA at programvaren har teknisk karakter i kraft av at den er lagret på et medium med slik karakter. Likevel mente de:

”[T]he computer-executable instructions have the potential of achieving (...) further technical effect of enhancing the internal operation of the computer, which goes beyond the elementary interaction of any hardware and software of data processing (...) *The computer program recorded on the medium is therefore not considered to be a computer program as such, and thus also contributes to the technical character of the claimed subject-matter*”. (min kursivering)

Denne uttalelsen er et godt eksempel på ”whole content approach” i forhold til programvarepatentering; lagringsmediet har teknisk karakter. Gitt at den ikke hadde det, utløser programvaren som er lagret på det en ”further technical effect” når den kjøres.

Stenvik⁸⁶ mener at ”whole content approach” innebærer en utvidelse av oppfinningsbegrepet. Jeg enig i denne vurderingen. Dette fordi det kan virke som om det ikke bare er selve den tekniske løsningen som det vurderes om er en ”oppfinnelse”, men at hele enheten løsningen inngår i kan tilfredsstillende kravet til teknisk karakter. Som Stenvik videre påpeker, må ikke dette forveksles med at det patenterbare området utvides. Dette fordi en utvidelse av oppfinningsbegrepet ikke innebærer at kravene til nyhet og oppfinningshøyde senkes.

5.3.7 Oppsummering

Kravet til ”further technical effect” har i stadig større grad blitt utfylt og til dels tilsidesatt av ”whole content approach”. Rettstilstanden per idag er at programvare har den nødvendige tekniske karakter dersom man i patentkravet angir at den er lagret på et teknisk medium.

Dette fordi frembringelsen skal vurderes som helhet. At deler av oppfinnelsen er kjent fra før utelukker følgelig ikke patenterbarhet etter eksklusjonsbestemmelsene i patentloven og EPC.

⁸⁵ Stenvik (2006) s. 143

⁸⁶ Stenvik (2006) s. 144

Noe av grunnen til at "further technical effect" kan anses å stå i motsetning til "whole content approach" er nok at førstnevnte begrep er utviklet spesifikt for programvarepatenterbarhetens vedkommende, mens sistnevnte knytter seg til vurderingen av oppfinnelsesbegrepet i patentretten generelt. Utviklingen av dem har derfor trolig vært preget av at forskjellige hensyn har hatt ulik vekt i de to begrepene.

6 Konklusjon og kommentarer

6.1 Innledning

Gjennomgangen i kapittel 5 viser at praksis knyttet til programvarepatentering har blitt stadig mer liberal siden medio 1980-tall. Som Bryde Andersen hevder, startet trolig denne liberaliseringen som følge av utviklingen i USA.⁸⁷ Mens man tidligere anså programvare som ikke-patenterbart, har man nå lagt seg på en tolkning av patl. § 1 annet ledd nr. 3 som gir bestemmelsen et snevrere anvendelsesområde og dermed åpner opp for større patentadgang.

Jeg mener at Beresford har et poeng når han påpeker at fleksibilitet for domstolene og ivaretagelse av forutberegnelighetshensynet er gjensidig utelukkende.⁸⁸ Praksis rundt programvarepatenter viser at man i større grad har vektlagt fleksibilitet, hvilket kan være noe av årsaken til usikkerheten rundt hvor grensen for patenterbarhet går.

6.2 Kravet til "further technical effect"

IBM-avgjørelsene brøytet for alvor veien for at programvare som produkt kan være omfattet av oppfinnelsesbegrepet. Kravet om «further technical effect» fremstår for meg som en nødvendig forutsetning for at selve programvaren skal kunne unnslippe unntaksbestemmelsen i § 1 annet ledd nr. 3.

Dersom «as such»-vilkåret skal bli realisert, er det nødvendig å kunne skille mellom programvare med og uten teknisk karakter. Ettersom all programvare kan vise til trekk som i *prinsippet* utgjør teknisk karakter, måtte man gå nærmere inn «as such»-vilkåret for å kunne klarlegge terskelen for at programvaren skulle være omfattet av oppfinnelsesbegrepet.

Slik jeg ser det, ville alternativene til å innføre kravet om «further technical effect» være å enten utelukke ethvert programvareprodukt fra patenterbarhet eller å i realiteten ikke

⁸⁷ Se 5.3.1

⁸⁸ Se 5.2.1

behandle «as such»-vilkåret. Sistnevnte ville på den annen side kunne åpnet for det González omtalte som «American-style unlimited patentability of software».⁸⁹

Man stod derfor ovenfor den situasjon at dersom praksis ikke utviklet videre vilkår, ville man ha to løsningsalternativer, hvor begge etter min mening kunne være i direkte strid med unntakene.

6.3 Patentkravet

Som EBoA påpekte i sin Opinion, vil det per idag i mange tilfeller være tilstrekkelig å angi i patentkravet at programvaren er lagret på et teknisk medium.⁹⁰ Jeg er enig med EBoA i at dette er en naturlig og logisk utvikling fra premissene som ble lagt i IBM-avgjørelsene, hvor man forlot «the contribution approach» til fordel for «the whole content approach».

Jeg mener likevel at denne praksisen er uheldig og kan befinne seg i gråsonen av hva unntaksbestemmelsen åpner for. Det var riktignok tidligere en del usikkerhet knyttet til hvorvidt programvare ville kunne være patenterbart, men det har formodningen mot seg at denne usikkerheten gjaldt hvorvidt programvaren ville kunne kjøres på et teknisk medium eller ikke. Snarere mener jeg at man var usikre på hvorvidt programvare *i seg selv* kunne inneha den nødvendige tekniske karakter som kreves for å omfattes av oppfinnelsesbegrepet.⁹¹

Dette spørsmålet ble langt på vei besvart bekreftende i IBM-avgjørelsene med innføringen av kravet til «further technical effect». Etter min mening var da grensen for programvarepatenterbarhet trukket, selv om begrepet ikke nødvendigvis er av den mest uttømmende typen.

At ”the whole content approach” ble innført ser jeg ikke på som en reaksjon mot en for restriktiv praksis, men snarere en generell utvikling av patentretten. Denne utviklingen mener jeg likevel er uheldig i forhold til EPC art. 52 (2) bokstav c og patl. § 1 annet ledd nr. 3.

⁸⁹ Se 5.3

⁹⁰ Se note 79

⁹¹ Se 5.3.1

6.4 Kan unntaksbestemmelsen tolkes på en annen måte?

Ettersom jeg mener at dagens praksis med å anvende ”whole content approach” også på unntaksbestemmelsen er uheldig, er det da naturlig å spørre om det finnes alternativer.

Som vi så i IBM I-avgjørelsen, valgte BoA å uttale seg om hva som kreves for at teknisk karakter skal oppnås i forhold til programvare. Dette ble omtalt som ”further technical effect”. Man utviklet således vilkår som kun gjaldt for en helt spesiell del av patentretten. Når BoA tidligere har benyttet denne løsningen, mener jeg at de også kan benytte den igjen. Et eksempel på hvordan dette kan gjøres er å uttrykkelig forlate ”whole content approach” når det er snakk om forståelsen av programvareunntaket. Dette mener jeg ble forsøkt i IBM I, men at man ikke var tilstrekkelig bevisst på de øvrige premissene for avgjørelsen.

Et annet alternativ er å innføre et såkalt «sui generis»-vern som innebærer en kombinasjon av opphavs- og patentrett, gjerne supplert av visse generalklausuler etter inspirasjon av markedsføringslovens § 25. Man har også tidligere foreslått alternative former for vern.⁹²

Partene i patenteringsdebatten har likevel innrettet seg etter dagens rettstilstand ved å opprette patentpooler.⁹³ Min vurdering er at dette er en god måte å tilpasse seg forholdene på, da open source-tilhengerne kan beskytte sine løsninger samtidig som de kan unngå uventede rettighetskrenkelser og krav på lisensieringsavgifter. Også for patenttilhengerne er dette en hensiktsmessig løsning, da det kan bidra til å gi dem det sterkere vernet de har etterspurt og i tillegg gi dem tilgang til tekniske løsninger som det er avklart på forhånd at er åpne for lisensiering.

I alle tilfeller er det behov for avklarende endringer i EPC art. 52 (3) sitt «as such»-vilkår. Jeg mener at EPO har fått et for vidt mandat til å tolke unntaksbestemmelsen og at dette mandatet best kan avgrenses og avklares gjennom en traktatendring. Erfaringene fra CII-direktivet, som ikke ble vedtatt, viser imidlertid at *det* kan være lettere sagt enn gjort.

Til tross for vanskelighetene med å komme til enighet i denne saken mener jeg at EBoA sin uttalelse – som riktignok gjaldt EPC art. 112 (1) bokstav b – kan understreke

⁹² Se pkt. 5.3.1 og note 49

⁹³ Se note 3

poenget mitt om «as such»-vilkåret: «When judiciary-driven legal development meets its limits, it is time for the legislator to take over.»⁹⁴

⁹⁴ Opinion (2010) pkt. 7.2.7

7 Litteraturliste

Stenvik (2006):

Stenvik, Arne (2006) *Patentrett*, 2. utgave, Oslo

Bryde Andersen (2005):

Bryde Andersen, Mads (2005), *IT-retten*, 2. utgave, København (e-bok)

Beresford (2002):

Beresford, Keith (2002), *Patenting Software Under the European Patent Convention*, 2. utgave, London

Wisser (2010):

Wisser, Derk (2010), *The Annotated European Patent Convention*, 18. utgave, Veldhoven

Lunde, Mestad, Michaelsen (2010):

Lunde, Tore, Mestad, Ingvild og Michaelsen, Terje (2010), *Markedsføringsloven med kommentarer*, 1. utgave, Oslo

Stuevold Lassen, Stenvik (2006):

Stuevold Lassen, Birger og Stenvik, Are (2006), *Designrett – En innføring*, 1. utgave, Oslo

Stuevold Lassen, Stenvik (2011):

Stuevold Lassen, Birger og Stenvik, Are (2011), *Kjennetegnsrett*, 3. utgave, Oslo

Stenvik (2008):

Stenvik, Are (2008), *Utviklingen på immaterialrettsområdet i Norge*, Nordisk Immaterialt Rättsskydd, nr. 6/2008, s. 537

González (2006):

González, Andrés Guadamuz (2006), *The software patent debate*, Journal of Intellectual Property Law & Practice 1 (3), s. 196 – 206 (artikkelen er skrevet ut separat, så sidetallene i henvisningene avviker fra de her oppgitte sidetall)

Sæbø (2001):

Sæbø, Jarle Roar (2001), *Patent på datamaskinprogrammer – Oppfinnelsesbegrepet*, Nordisk Immaterielt Rättsskydd, nr. 3/2001, s. 351 – 380

Norges Høyesterett:

Rt. 1975 s. 603 (Swingball)

Rt. 2008 s. 1555 (Biomar)

Rt. 2004 s. 957

Rt. 2008 s. 577

Rt. 2011 s. 1581

Patentstyrets annen avdeling

2. avd. kj. 5178, NIR 1987 s. 81

EPOs Board of Appeal

T 1173/97 IBM I

T 935/97 IBM II

T 0258/03 Hitachi

T 931/95 Pension Benefits System

T 208/84 VICOM

T 52/85

T 0424/03 Microsoft

EPOs Enlarged Board of Appeal

Opinion (2010):

G 003/08 Opinion of 12 May 2010

United States Supreme Court

450 U.S. 175 Diamond v. Diehr

EU-domstolen

C-342/97 Lloyd

Forarbeider

Udkast (1904):

Udkast til love om den industrielle retsbeskyttelse, Kristiania 1904

NOU 1963: 6 Betenkning angående nordisk patentlovgivning, angitt av samarbeidende danske, finske, norske og svenske komiteer, Oslo 1962

NOU 1976: 49 Internasjonalt patentsamarbeid

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

Nettsider

<http://www.stortinget.no/no/Saker-og-publikasjoner/Sporsmal/Skriftlige-sporsmal-og-svar/Skriftlig-sporsmal/?qid=31483>

<http://www.aftenposten.no/reise/nyheter/article4213832.ece>

<http://www.openpatentalliance.com>

<http://www.openinventionnetwork.com>

<http://snl.no/programvare/IT>