

# Ekvivalensvern i patentretten

*Hva ligger i kravet for at det må være snakk om  
en nærliggende modifikasjon i Donepezil-  
kjennelsen*

Kandidatnummer: 73

Antall ord: 13661



JUS399 Masteroppgave  
Det juridiske fakultet

UNIVERSITETET I BERGEN

1.juni 2018

# Innholdsfortegnelse

Innholdsfortegnelse.....	1
1.....	4
1.1 Aktualitet og plassering av problemstilling.....	4
1.2 Metode .....	5
1.2.1 Komparativ rett.....	6
1.3 Begrepsavklaring.....	6
2 Patentretten sin inngrepsvurdering.....	8
2.1 Tolkning.....	8
2.2 Ekvivalens vilkår.....	9
2.3 Modifikasjonskriteriet.....	10
2.4 Kan modifikasjonskriteriet brukes generelt i ekvivalensvurderingen?.....	11
3 Ekvivalenslæren.....	13
3.1 Hvor langt rekker vernet.....	13
3.2 Avgrensning mot nye og selvstendige oppfinnelser.....	14
3.2.1 Kvalitet vurderingen av patentet sin rolle.....	15
4 Anvendelse av kriteriet.....	18
4.1 Anvendelse av kriteriet i norsk rettspraksis.....	18
4.2 Kriteriet sammenlignet mot komparativ rett.....	19
5 Modifikasjonskriteriet.....	22
5.1 Tredjemann sitt beskyttelsesbehov.....	22
5.1.1 Ordlyd og utelatelser.....	24
5.2 Oppfinnelseshøyde som et moment i vurderingen.....	27
5.3 Hvilken del av patentkravet kan modifiseres.....	29
5.3.1 Kjent teknikk og nye elementer.....	30
5.3.2 Patentkravene sin selvstendighet.....	31

5.4	Innovasjon hos inngrepsgjenstanden.....	32
5.5	Konklusjon.....	33
6	Modifikasjonskriteriet, er det et behov.....	35
6.1	Nærliggende kriteriet.....	35
6.1.1	Produktpatenter.....	37
6.2	En variant av samme problem?.....	39
6.3	Et fjerde vilkår.....	42
6.4	Konklusjon.....	44
	Litteraturliste.....	45

# 1

Temaet for masteroppgaven er å se hva som ligger i kravet for at det er snakk om en nærliggende modifikasjon i forholdet til Donepezil-kjennelsen.

## 1.1 Aktualitet og plassering av problemstilling

Patentretten regulerer eneretten som en patenthaver har til å utnytte en oppfinnelse i næringsøyemed. Dette er aktuelt både for bedrifter, grundere og privatpersoner som ønsker å utnytte sine oppfinnelser for økonomisk vinning. Regulering av eneretten til en oppfinnelse vil alltid være aktuelt, spesielt i dagens moderne og teknologiske samfunn hvor nye ideer og produkter ”masseproduseres”. Vi er på vei inn *den fjerde industrielle revolusjon*, som vil medføre en enda raskere datautvikling, automatisering og behov for nye produksjonsmetoder<sup>1</sup>. Næringslivet, både i Norge og i verden for øvrig utvikler seg, og vil i fremtiden bli mer automatisert. Prognoser sier at ca 40% av dagens jobber vil bli erstattet med roboter<sup>2</sup>. Olje- og gass sektoren, har i mange år vært en av hovedkildene til arbeidsplasser og inntekter for Norge, men i de senere år har både antall arbeidsplasser og investeringer blitt redusert betraktelig. Omstillingen har utfordret næringslivet, til å tenke nytt og kreativt, og vil således kunne gi opphav til mange nye patenter. Man er derfor helt avhengig av å ha gode juridiske verktøy, som gjør at man ønsker å utvikle og investere i disse ideene. Gründere er spådd å være en viktig drivkraft for norsk økonomi i årene fremover<sup>3</sup>, ved å skape oppfinnelser som igjen genererer nye arbeidsplasser og inntekter for landet.

Dagens høyteknologiske samfunnet, genererer mange nye oppfinnelser for daglig bruk. Dette er oppfinnelser og produkter med stor nytteverdi, men også oppfinnelser som har mer underholdningsverdi. Muligheten til å tjener penger på oppfinnelsen, er helt avhengig av patentretten, og den mulighet dette gir patenthaver til å ivareta sine interesser og rettigheter ovenfor senere oppfinnelser som ligger nært den patenterte oppfinnelsen.

Eneretten til oppfinnelsen bestemmes ut fra patentkravene jfr. Patentloven § 3 som er skrevet av patenthaveren. Når patentkravene er skrevet, er det dette som gir rammen for beskyttelsen. Patentkravene blir offentlig tilgjengelig, slik at andre kan lære av patent og videreutvikle det

---

<sup>1</sup> <http://www.næringslivnorge.no/vekst-i-norge/et-industrielt-veivalg>

<sup>2</sup> <http://www.næringslivnorge.no/vekst-i-norge/et-industrielt-veivalg>

<sup>3</sup> <http://www.næringslivnorge.no/vekst-i-norge/et-industrielt-veivalg>

allerede eksisterende patentet. Dette innebærer også at tredjemann enkelt kan omgå patentkravene.

For å hindre en slik omgåelse av patentkravene har vi gjennom rettspraksis fått ekvivalenslæren. I *Donepezil* (Rt.2009 s1055) avsnitt 32 sier Høyesterett i en uttalelse at ”ekvivalenslæren er et hjelpemiddel til å utvide metoden som er noenlunde identiske, og derfor beskrives som en modifikasjon av patentet”. Dette er en viktig kjennelse for innehavere av patent, da beskyttelsen på en oppfinnelse blir styrket, i forhold til det noe snevre vernet som patentkravene gir. For tredjemann innebærer dette at hvis man legger seg for nært den patenterte oppfinnelsen, vil man bli dømt for inngrep.

I *Donepezil* (Rt.2009 s1055) oppstiller Høyesterett tre vilkår for å få ekvivalens beskyttelse. Det har også blitt diskutert om Høyesterett oppstiller et fjerde vilkår for ekvivalens beskyttelse. Dette vilkåret handler om det foreligger en ”modifikasjon”. I denne oppgaven vil jeg ta for meg hvilken momenter som ligger til grunn i vurderingen av modifikasjon, og om modifikasjon er å anse som et eget vilkår.

## 1.2 Metode

Når det gjelder de metodiske grepene for oppgaven, vil man se hen til juridisk praksis. *Donepezil-kjennelsen* (Rt.2009 s1055) er den eneste dommen fra Høyesterett som tar for seg ekvivalenslærens vilkår, samt at den også drøfter om det foreligger et fjerde vilkår - ”modifikasjon”, som et eget kriterium. Selv om kjennelsen er avklarende i form, og gir ekvivalenslæren et fast innhold, er den uklar i vurderingene av vilkårenes innhold<sup>4</sup>. Førstevoterende omtaler også vurderingen som en skjønsmessig helhetsvurdering i avsnitt 28. Dette gjør at dommen er omdiskutert. Siden det kun foreligger en Høyesterettsdom som ta for seg ekvivalensvilkårene, må en søke til underrettspraksis for å se om disse kan være med på å skape et bedre bilde av rettssituasjonen.

Det foreligger lite juridisk teori på området, selv om spørsmålene i *Donepezil* er diskutert. Ekvivalenslæren er beskrevet i Are Stenvik sin doktorgrad fra 2001 – ”Patenters beskyttelsesomfang”. I tillegg er det skrevet forskjellige artikler som omhandler temaet, og i kombinasjon med underrettspraksis vil disse være sentrale i oppgaven.

---

<sup>4</sup> Stenvik (2013) side 366

### 1.2.1 Komparativ rett

Siden det foreligger begrensede kilder som besvarer oppgaven sin problemstilling i norsk teori og praksis, har jeg også måtte se til utenlandske rettskilder. Patentretten er internasjonal, og det er gjort forsøk på å få til en harmonisering for de europeiske landene, dette har ikke lyktes helt. Vi har fått EPC, den europeiske patent konvensjonen, samt EPO BoA som er tungtveiende rettskilder i avslag og ugyldighets saker. Det er forøvrig opp til hvert enkelt land sine domstoler å avsi dom i inngrepsspørsmålene. Patentretten har fått et internasjonalt preg, og dette tilsier at bruk av annen lands rettspraksis og teori kan ha innvirkning på hvordan norsk rett skal kunne oppfattes. Tysk patentrett har lignende vilkår til det Donepezil kjennelsen stiller, for å oppnå ekvivalensvern. Bruk av eksempler fra tysk juridisk teori og praksis vil derfor benyttes for å belyse sider ved modifikasjons vurderingen.

Den norske patentloven bygger på de felles nordiske forarbeidene NU:1963: 6, eksempler fra dansk teori er brukt for å klarlegge begreper, og for å understreke betydninger.

## 1.3 Begrepsavklaring

Jeg vil her gjøre kort rede for særbegreper som benyttes videre i oppgaven.

Det finnes to hovedteorier innenfor patentretten, den ene er patentkravlæren, og den andre er kjerneteorien. Patentkravlæren er teorien som benyttes i norsk patentrett, og den regulerer hva en har krav på vern for, på en sikker måte. Teorien går ut på at det er patentkravene som regulere beskyttelsesomfanget<sup>5</sup>. Det er patentkravene som sette grense for hvor lang vernet rekker, men er det enighet om at man kan strekke vernet til å omfatte ”nærliggende modifikasjoner”.

I kjerneteorien sees patentkravene på som et resyme av hva som er de viktigste elementene i oppfinnelsen, eller hva som er kjernen i selve oppfinnelsen<sup>6</sup>. Ulempen med denne teorien er at det er vanskelig for alle parter å vite hva man må avgrense mot, og hva man ikke får vern for. Ved bruk av kjerneteorien har man ikke behov for en utvidet beskyttelse, da teorien anser det som faller inn i kjernen av den patenterte oppfinnelsen som et inngrep.

---

<sup>5</sup> Stenvik (2001) s.86

<sup>6</sup> Stenvik (2001) s. 230-231

Ved bruk av patentkravlæren kommer bruken av ekvivalens til nytte. Ekvivalens betyr likeverdig. En ekvivalent utførelsesform er en utførelsesform som ikke omfatter patentkravets ordlyd, men som allikevel omfattes av patentvernet fordi den er likeverdig med den patenterte oppfinnelsen<sup>7</sup>. Man må skille mellom det som omtales som ekvivalens, som er navnet på et resultat og ekvivalenslæren som er den rettslige normen.

Fagmann benyttes en del i oppgaven. Begrepet benyttes både i vurderingen av oppfinneshøyde og i ekvivalensvurderingen. Fagmann er en juridisk standard som i de felles nordiske forarbeidene ble beskrevet som en fagmann er en ”*som ikke besiddelse af særlige inventive evner, men som på den anden siden er fuldt ud kendt med teknikkens standpunkt på det pågældende tidspunkt –ansøgningsdagspunktet – og har evnen til å udnytte alt det kendte materiale på en god fagmæssig måde, herunder også til at foretage nærliggende nye konstruktioner*”<sup>8</sup>.

Teknikkens stand er den teknikken oppfinnelsen bygger på, hovedmålet er å redegjøre for om patentet oppfyller patentbarhetsvurderingen<sup>9</sup>.

Kjent teknikk er all teknikk som er kjent før søknadsdagen eller prioritetsdagen, og innebærer at man ikke kan få patent på noe som var kjent fra før, og som er allmenn tilgjengelig<sup>10</sup>.

Inngrepsgjensstanden, brukes om tredjemann sin oppfinnelse, som det påstår gjør inngrep i det gjelden patent.

Tidspunktet for når vurderingen skal skje er fra er ”søknadstidspunktet”, da dette vil være den rettsteknisk enkleste løsningen<sup>11</sup>. Fra dette tidspunktet skal vurderingen av nyhet og oppfinneshøyde skal skje jfr. patl § 2 første punktum. Dette er dagen som patentsøknaden kom inn til Patentstyret.

Patenthaver er den som er innehaver av patentet. Det kan enten være oppfinner, eller en som lovlig har fått overdratt retten til seg. For å få et patent må patenthaveren definere patentkrav. Patentkravene er en bestemt angivelse av hva patenthaver ønske å søke beskyttelse for.

---

<sup>7</sup> Stenvik (2001) s. 662

<sup>8</sup> NU 1963:6 s. 127

<sup>9</sup> Stenvik (2001) s.498

<sup>10</sup> Stenvik (2013) s.170

<sup>11</sup> Stenvik (2001) s. 682-683

## 2 Patentretten sin inngrepsvurdering

I patentretten gis innehaveren av patentet en enerett til å utnytte oppfinnelsen i ”nærings og driftsøyemed” jfr. Patl § 1 første ledd. Dette betyr at den som har rett til oppfinnelsen, enten er oppfinneren selv, eller en som lovlig har fått retten overdratt til seg. Hva som anses som en oppfinnelse er definert i korte trekk som ”løsning på et teknisk problem”<sup>12</sup>

For å få en patent må en sende søknad til patentkontoret jfr. patl § 8. Patentvernet vil da som utgangspunkt vare i 20 år jfr. patl § 40, men kan utvides i en ny periode på 5 år. I Norge er det mulig å søke om to ulike typer patenter. Fremgangsmåtepatent ( patentering av fremgangsmåten) og produktpatent ( patentering av selve oppfinnelsen) jfr. patl § 3. Frem til 1992 fantes også analogifremgangsmåtepatenter.

Det sentrale spørsmålet når det gjelder patentet, er i hvor stort omfang den rettslige beskyttelsen dekker patentet. Når innehaveren av et patent føler at noen gjør et inngrep i patentet, vil inngrepsvurderingen bygge på to ting. Det første er å klargjøre omfanget av oppfinnelsen sin beskyttelse, og det andre er å kartlegge om inngrepsgjenstanden faller innenfor patentets beskyttelse. Som utgangspunkt er det bare patentkravene som har vern, men ekvivalensbeskyttelsen blir en forlengelse av dette vernet.

### 2.1 Tolkning

”Patentvernets omfang bestemmes av patentkravene” jfr. patl § 39. Dette er også i overenstemmelse med ordlyden i den europeiske patentkonvensjonen (EPC) artikkel 69 nr. 1. EPC tolkningsprotokoll for art. 69 fastslår en streng og bokstavtro tolkning av ordlyden som er benyttet i patentet<sup>13</sup>, som betyr at det er den objektive ordlyden som danner grunnlaget for eneretten<sup>14</sup>. Dette kan også illustreres med *Lift-up* (Rt.1997 s.1749), der det ble formulert ”Utgangspunktet for fastleggelse av patentets verneområdet er selve patentkravet jf. patl § 39. Patentet omfatter ikke mer enn det som kan utledes av kravet etter en objektiv fortolkning basert på en fagmanns forståelse av ordene og sammenhengen”

---

<sup>12</sup> Stenvik (2013) side 13.

<sup>13</sup> Bleken (2010) side 112

<sup>14</sup> Stenvik (2013) side 344.



Patl § 39 andre punktum gir en lovfestet rett for tolkningen av patentkravene. Et patentkrav omfatter både tekniske og juridiske aspekter. Andre kilder for tolkning av et patentkrav finnes i juridisk teori<sup>15</sup> og praksis<sup>16</sup>.

Det er enighet om, både i norsk rett patl § 39 og i den europeisk patentrett EPC art.69 at disse kan tolkes til å omfatte ekvivalensvernet. Ved en ekvivalens tolkning vil man bevege seg utenfor patentkravene sin ordlyd. Da patl § 39 og EPC art. 69 har en streng tolkning, vil dette også ha en innvirkning på den ekvivalente tolkningen, noe som kan føre til at det sperres for ekvivalentbeskyttelse som vil strekke seg utenfor ordlyden<sup>17</sup>. Beskyttelsesomfanget blir da avhengig av tolkningen, for hvor langt en kan strekke ekvivalensvernet. Et eksempel kan være korrespondansen mellom den som søker et patent og patentmyndighetene. Hvis det i korrespondansen mellom disse legges til grunn en tolkning, kan dette føre til at man når inngrepssøksmålet kommer, ikke kan få konkludert med inngrep, selv om inngrepsgjenstanden er svært nærliggende for en fagperson.

## 2.2 Ekvivalens vilkår

Høyesterett har med *Donepezil kjennelsen* (Rt.2009 s. 1055) klarlagt de tre vilkårene som ligger til grunn for vurderingen om man kan få ekvivalensvern. Selv om kjennelsen er ganske ny, har utvidet beskyttelse tradisjonelt vært akseptert, da ”uvesentlige modifikasjoner” har blitt avskåret av domstolene<sup>18</sup>. Også de ekvivalensvilkårene vi kjenner i dag har i lengre tid vært akseptert i juridisk teori<sup>19</sup> og underrettspraksis.

I *Donepezil* oppstiller Høyesterett tre vilkår for å få et ekvivalensvern. Disse innebærer at inngrepsgjenstanden må (1) løse samme problem som den patenterte oppfinnelsen, (2) de modifikasjonene som er gjort må ha vært nærliggende for en fagmann og (3) inngrepsgjenstanden skal ikke tilhøre den frie teknikken (avsnitt 30). Disse tre vilkårene anså høyesterett som et ”hensiktsmessig utgangspunkt”(avsnitt 30) for vurderingen av ekvivalens. De sammen vilkårene ligger også til grunn i tysk patentrett<sup>20</sup> samt i svensk<sup>21</sup>.

---

<sup>15</sup> Stenvik (2006) s. 392

<sup>16</sup> Rt.2009 s1055 (*Donepezil*)

<sup>17</sup> Bleken (2010) side.112

<sup>18</sup> Stenvik (2013) s.362

<sup>19</sup> Stenvik (2006) s. 392

<sup>20</sup> *Schneidmesser II*, BGH 12.03.2002

<sup>21</sup> Bleken (2010) s. 130

## 2.3 Modifikasjonskriteriet

I *Donepezil* (Rt.2009 s.1055) går ikke høyesterett inn på noen av de tre generelle vilkårene for ekvivalens. I stedet spør de om ”modifikasjon” etter vilkår 2 hadde selvstendig betydning, slik lagemansretten mente den hadde. Dommen omhandler lagemansrettens lovanvendelse av patl. § 39, ved analogifremgangsmåtepatentet for fremstilling av legemiddelet Donepezil.

Et analogifremgangsmåtepatent vil si at man får patent på en eller flere fremgangsmåter for fremstillingen av farmasøytiske oppfinnelser. Dette begrunnes med at det frem til 1992 ikke var mulig å få produktpatent på legemidler i Norge<sup>22</sup>. Det var selve produktet som begrunnet beskyttelsen, mens selve gjenstanden for beskyttelse var fremgangsmåten for å fremstille produktet.

Kjennelsen er kontroversiell, da Høyesterett gir ”modifikasjon” selvstendig betydning, og dermed konkluderer som lagmannsretten. Førstevoterende dommer uttaler i avsnitt 32 at ekvivalens er å ”utvide beskyttelsen til metoder som er noenlunde identiske, og som derfor kan beskrives som modifikasjoner av patentet”.

Ved ”modifikasjonskriteriet ønsker Høyesterett å avgrense patentbeskyttelsen ovenfor konkurrenter som blir for nærgående, og må derfor ha en objektiv sammenligning av oppfinnelsen og inngrepsgjenstanden. Altså at avgrensning må skje gjennom en avveining av tredjemann sin innovative innsats”<sup>23</sup>. Høyesterett slutter seg til lagmannsretten sin mening om ”at bruken av begrepet modifikasjon i det andre kriteriet for ekvivalens – at modifikasjon må ha vært nærliggende for en fagmann – har en selvstendig betydning i den forstand at andre metoder faller utenfor beskyttelsen, og det selv om det var nærliggende for en fagmann å finne frem til, og benytte denne metoden” (avsnitt 31). I selve vurderingen av ”modifikasjon” sa høyesterett i avsnitt 34 at det var av stor betydning for løsningen om fagmann oppfattet inngrepsgjenstanden som en ”modifikasjon” eller en ”annen metode” i forholde til patentet. Dette betyr at hvis inngrepsgjenstanden sin løsning er noenlunde identisk, vil det foreligge et inngrep i patentet.

Når Høyesterett oppstiller et slikt selvstendig behov, vil spørsmålet videre i oppgaven bli om det er et behov for et ekstra vilkår. Hvis det er nødvendig, kan man da bruke det på alle former for ekvivalensvern, eller er det redusert til bare å omhandle noen typer vern?

---

<sup>22</sup> Ørstavik (2010) s.137

<sup>23</sup> Ørstavik (2010) s.138

## 2.4 Kan modifikasjonskriteriet brukes generelt i ekvivalensvurderingen?

I *Donepezil* trekker høyesterett rammene for det som i dag anses som de 3 vilkårene for ekvivalensvurderingen i norsk patentrett. I *Donepezil* nevnes et fjerde vilkår, nemlig modifikasjonsvilkåret. Dommen tar for seg en analogifremgangsmåte. Spørsmålet blir da om kravet til modifikasjon bare kan benyttes på inngrepssaker som omhandler analogifremgangsmåte patenter, eller om det også kan benyttes på produkt- og fremgangsmåtepatenter?

Juridisk teori er splittet med hensyn til hvordan man skal håndterer dette problemet. Stenvik mener at beskyttelsesomfanget ikke er for strengt, og dermed gir tredjemann såkalte ”incentive to invent around”<sup>24</sup>. Dette innebærer at ekvivalensbeskyttelsen bør dekke ”nærliggende modifikasjoner”, og ikke mer en det<sup>25</sup>. ”Begreper som ”modifikasjon” og ”noenlunde identisk” er ingen del av den patentrettslig tradisjon”<sup>26</sup>. Selv om Høyesterett i *Donepezil* (Rt.2009 s.1055) sier at ”ekvivalenslæren ...er et hjelpemiddel for å utvide beskyttelsen til metoder som er noenlunde identiske, og som derfor kan beskrives som en modifikasjon av patentet” (avsnitt 32).

Stenvik kritiserer førstevoterende dommer i *Donepezil* for ikke å ha gjort et forsøk på å definere eller presisere begrepene, og han mener at dommeren i stedet viser til at avgjørelsen beror på en konkret vurdering der domstolen ”i ikke ubetydelig grad må lene seg mot den tekniske sakkyndighet (avsnitt 33)”<sup>27</sup>. Jeg tolker det dithen at om det er ”nærliggende for fagmann” vil dette være avgjørende, da man skal lene seg på vurderingen til den sakkyndige, som gjør at modifikasjonskriteriet blir overflødig.

Ørstavik mener at man ikke kan ”reparere” at man får et dårligere vern av analogifremgangsmåtepatentet, ved å strekke ekvivalensvernet videre for andre fremgangsmåtepatenter<sup>28</sup>. Selv om hun er kritisk til måten Høyesterett har benyttet modifikasjons kriteriet på i *Donepezil*, er hun allikevel åpen for å benytte modifikasjon i

---

<sup>24</sup> Hilton Davis Chemical Co v Warner Jenkinson Co. Inc- &2 F.3d 1512

<sup>25</sup> Stenvik (2013) s.373

<sup>26</sup> Stenvik (2013) s.375

<sup>27</sup> Stenvik (2013) s.375

<sup>28</sup> Ørstavik (2010) s.146

vurderingen av ekvivalens. Dette kan gjøres ved å knytte vurderingen av modifikasjon til det første ekvivalensvilkåret om at ”inngrepsgjenstanden løser sammen problem”<sup>29</sup>

Bleken er mer positiv til bruken av modifikasjonskriteriet. Han mener at Høyesterett gjennom Donepezil har styrket norsk patentrett inn mot et felles europeisk marked. Ved bruken av modifikasjon kommer man nærmer patentkravene<sup>30</sup>. Dette sammenfaller også med eldre norsk praksis som eksempel *Christensen-Høglund* (Rt.1927 s.87), *Tønneventildommen* (Rt.1913 s.823) og *Brannrør* (Rt.1957 s.1123), samt den felles europeiske praksisen<sup>31</sup>. Dette kan derfor sees på som *de lege lata*. Bleken mener at man har så mange dommer fra utenlandsk rett, at man vil kunne bygge videre på disse, sammen med de skjønsmessige kriteriene Høyesterett har trukket. Rettsikkerheten for tredjemann vil dermed bli styrket<sup>32</sup>.

Spørsmålet er om kriteriet er generelt eller spesielt, og om det bare tar for seg analogifremgangsmåtepatenter? I Donepezil snakker man om at ”kjennelsen gjelder direkte ”metoder”, som det er naturlig å lese som fremgangsmåter ut fra sammenhengen begrepet er brukt på i kjennelsen”.<sup>33</sup> Ordlyden i dommen fastslår at bare ”noenlunde identiske metoder” rammes av ekvivalensvernet. Dette er et moment i vurderingen av om patenthaveren sto fritt til å kunne kreve beskyttelse for ”alle tenkelige metoder som han er i stand til å definere på søknadstidspunktet” (avsnitt 32). Ut fra dommen kan man tenke at kravet til modifikasjon bare gjelder for analogifremgangsmåtepatenter.

Ørstavik heller mot denne løsningen. Hun mener det ikke er behov for et modifikasjonskrav, og hvis behovet er der, vil det kun foreligge for fremgangsmåtepatenter.<sup>34</sup> Hun mener at Donepezil dommen viser et slik behov. Bleken på sin side er uenig i dette standpunkt. Han mener at kjennelsen er relevant for alle typer patenter, da Høyesterett tok stilling til tolkning av gjelden rett patl. § 39.<sup>35</sup>

Et annet moment er at Bleken mener at Høyesterett drøftet saken opp mot teoretisk ekvivalenslære, og at ekvivalenslæren derfor må å ha samme normer for vern, for alle typer patenter.

---

<sup>29</sup> Ørstavik (2010) s.146

<sup>30</sup> Bleken (2010) s.132

<sup>31</sup> BGH 29.4.86 GRUR 1986, 803 (Formstein) og BGH 12.3.2002 GRUR 2002, 519 (Schneidmesser II)

<sup>32</sup> Bleken (2010) s.133

<sup>33</sup> Bleken (2010) s.120

<sup>34</sup> Ørstavik (2010) s.139

<sup>35</sup> Bleken (2010) s.121

# 3 Ekvivalens

## 3.1 Hvor langt rekker vernet

Ekvivalens i patentretten brukes i inngrepssaker der inngrepsgjenstanden ikke er lik patentet etter patentkravene, men der det har en lik utførelsesform som gjør at det kan krenke patentvernet. Stenvik forklarer ekvivalens som et navn på resultatet, der ekvivalens er navnet på situasjonen som brukes på å konstatere et patentinngrep<sup>36</sup>. Vilråene for ekvivalens er med på å trekke grenser for vernet man får, når ekvivalens er konstatert. Først en kort gjennomgang av de tre tradisjonelle vilråene i ekvivalenslæren som ble oppstilt i Donepezil.

Det først vilrået for å oppnå ekvivalens er om inngrepsgjenstanden løser sammen problem som den patentert oppfinnelsen. Dette betyr at selve problemet er de oppgavene oppfinnelsen løser, uten å bruke kjent teknikk. Dette kan bestå i å oppnå en spesiell effekt, unngå visse ulemper osv. Det er ikke tilstrekkelig at inngrepsgjenstanden har sammen virkning. Likhet i form av virkning anses som nødvendig, men ikke tilstrekkelig for ekvivalens<sup>37</sup>.

Det andre vilrået i ekvivalenslæren er at modifikasjonen ikke må være nærliggende for en fagmann. Patentbeskyttelsen bør være reell – stimulere til ny utvikling, og ikke hindre fortsatt teknisk utvikling. Med dette kravet ønsker man at tredjemann skal kunne benytte seg av teknikker som patentet bringer, men ikke gå for nære, eller omgå patente på en slik måte at det er en nærliggende modifikasjon<sup>38</sup>.

Det siste av de tradisjonelle vilråene er at inngrepsgjenstanden må tilhøre den frie teknikken. Dette er å regne som et grunnleggende prinsipp i patentretten<sup>39</sup>. En ønsker ikke at den frie teknikken skal monopoliseres, og dermed gjøres utilgjengelig. Dette bør også omfatte ekvivalensvernet. En kan ikke få vern for noe som man ikke kan få patent på.

Hvis ett av de tre vilråene ikke er oppfylt, foreligger intet patentinngrep etter ekvivalenslæren. Det må allikevel antas at vilråene ikke er uttømmende, selv om man må anta at ekvivalens foreligger dersom alle tre vilråene er oppfylt<sup>40</sup>. Dette standpunktet finner

---

<sup>36</sup> Stenvik (2013) s. 361

<sup>37</sup> Stenvik (2013) s. 368-369

<sup>38</sup> Stenvik (2013) s.372-373

<sup>39</sup> Stenvik (2013) s. 381

<sup>40</sup> Stenvik (2013) s. 365

man også i tysk rett, der man sier at man skal være forsiktig med å bruke de tre vilkårene som en slags ”checkliste”<sup>41</sup>.

Rekkevidden av ekvivalenslæren er, slik førstevoterende uttalte i Donepezil et ”hensiktsmessig utgangspunkt”. Dette innebærer at man ikke nødvendigvis kan anta at de tre vilkårene er tilstrekkelige. Som et eksempel kan man vise til tilfeller der patentsøker har gått avkall på deler av vernet, ved å legge til grunn en spesiell tolkning av patentkravene. I slike tilfeller kan det hende at ekvivalensvernet kan nektes, selv om alle tre vilkår er oppfylt.

Vilkårene som Donepezil åpner for, gir stor grad av skjønn, selv om ekvivalenslæren har fått en fastere ramme etter Donepezil. Som det ble uttalt i avsnitt 28 i dommen ansees ekvivalensvurderingen som en ”skjønnsmessig helhetsvurdering”.

Vilkåret der det benyttes mest skjønn i vurdering er vilkåret om at ”modifikasjonen skal være nærliggende for en fagmann”. Vilkaåret stiller spørsmål som både er av juridisk, men også av teknisk karakter. Vurderingen blir om fagmannen ut i fra skjønn ser inngrepsgjstanden som nærliggende. I tillegg stiller Høyesterett spørsmålet om modifikasjon er et selvstendig vilkår, noe de selv svarer bekreftende på. Med en skjønnsmessig vurdering som utgangspunkt, og der ikke alle de tre vilkårene er oppfylt, kan man forstå opprettelsen av dette spørsmålet som et eget kriteriet. Dette er med på å styrke rettsvernet til patenthaver.

Når vurderingen blir skjønnsmessig, vil det skape både positive og negative virkninger. De positive virkningene gjør at fleksibiliteten skaper en balanse mellom patenthaver og tredjemann. De negative konsekvensene er uforutsigbarheten ved at det ikke er klare grenser, noe som skaper usikkerhet for alle parter<sup>42</sup>. Man må tolerere en viss grad av uforutsigbarhet, for at ekvivalenslæren skal kunne fungere, og fylle sin funksjon.

## **3.2 Avgrensing mot nye og selvstendige oppfinnelser**

Patentvernet må ikke bli så strengt at det hindrer nyvinninger, og oppfinnelser som har en stor grad av oppfinneshøyde, slik at nye oppfinnelser ikke kan bygge videre på eldre teknikk.

---

<sup>41</sup> BGH 14.12.2010 GRUR 2011, 313 Crimpwerkzeug IV

<sup>42</sup> Stenvik (2013) s.366

I engelsk rett bruker man uttrykket ”incentive to invent around”<sup>43</sup>, overført til norsk rett vil dette bety at oppfinnelsen er avhengig av grunnpatentet<sup>44</sup>.

Hensynet til den tekniske utviklingen må balanseres opp mot oppfinnerens rettferdighetskrav på å få beskyttelse for resultatet av sin intellektuelle innsats. Løsningen en fagmann kan utlede av beskrivelsen, uten urimelig byrde eller oppfinnerisk innsats ligger implisitt i beskrivelsen, og det må anses som rimelig at dette dekkes av patentvernet. Dette tilsier også at ekvivalensvernet må dekke nærliggende modifikasjoner, men ikke mer<sup>45</sup>. Ubetydelige forsøk på å omgå patente blir da avvist, mens nye patenter som inneholder nyvinninger vil få vern. Det er en tendens til å begrense ekvivalensbeskyttelsens omfang til bare å omfatte ”obvious modifications”. Tysk og sveitsisk praksis har en slik løsning<sup>46</sup>.

Norsk rettspraksis har vanligvis gitt ekvivalensbeskyttelse der begrunnelsen er at modifikasjon er uvesentlig. Når det inngripende patentet har fått medhold, har som regel dette blitt begrunnet med at modifikasjonen ikke var nærliggende. Praksisen som viser til denne tolkningen av ekvivalensbeskyttelsen er mellom 60 og 100 år gammel. *Donepezil dommen* (Rt 2009 s.1055), stiller opp vilkåret om at modifikasjonen må være nærliggende for en fagmann. Internasjonal praksis støtter dette. Det gjør også de reelle hensynene bak patentretten, som sier at ekvivalensbeskyttelse bør omfatte nærliggende modifikasjoner, også for norsk rett sitt vedkommende<sup>47</sup>.

Denne juridiske normen har holdepunkter både i norsk, tysk og annen europeisk rett, samt at det foreligger en rettledning fra EPO, som sier at ekvivalens må anses å foreligge dersom endringen var nærliggende for en fagmann. På en annen side vil inngrepsgjenstanden som ligger innenfor patentkravets ordlyd, måtte anses å omfattes av patentvernet selv om løsningen ikke er nærliggende. Dette omfatter også avhengighetsoppfinnelser som er avhengig av tillatelse fra grunnpatentet, for å utnytte sitt patent.

### **3.2.1 Kvalitets vurderingen av patentet sin rolle**

Ofte foreligger det kvalitetsforskjeller mellom patentet og inngrepsgjenstanden.

Inngrepsgjenstanden kan ha en bedre eller dårligere kvalitet, og virkning enn patentet.

---

<sup>43</sup> Hilton Davis Chemical Co. v. Warner-Jenkinson Co. Inc. 62 F.3d 1512 side 1519.

<sup>44</sup> Stenvik (2013) side 64

<sup>45</sup> Stenvik (2010) side 679

<sup>46</sup> BGH 29.4.86 GRUR 1986 - Formstein (tysk) og BG 10.2.71 BGE 97 II 85 – Pendeltüre (sveitsisk)

<sup>47</sup> Stenvik (2001) side 681

Har dette da innvirkning på vurderingen av modifikasjon av patentet, eller vil det kunne anses som en annen metode?

Inngrepsgjenstanden kan løse problemet som patentet hadde på en bedre og mer fullkommen måte. Et eksempel kan være en vedovn, som avgir mer varme, samtidig som den brenner renere, avgir mindre sot og er mer miljøvennlig. Det kan også være snakk om at inngrepsgjenstanden holder en lavere kvalitet, og dermed løser færre problemer en patentet. De kvalitative egenskapene til oppfinnelsen er som regel ikke oppgitt i patentet, noe som fører til at man regner med en identisk utnyttelse av patentene. Dette fører til at de kvalitetsforskjeller som foreligger, vil være uten betydning for inngrepsvurderingen. Dette gjelder også for ekvivalensvurderingen der utnyttelsen ikke har vært helt identisk<sup>48</sup>. Spørsmålet må være om kvalitetsforskjellen spiller en rolle for vurderingen av ekvivalens? Selv om inngrepsgjenstanden ikke er nærliggende for en fagmann, kan de kvalitative egenskapene være så like at selv om inngrepsgjenstanden har brukt en helt ny teknologi, vil de løse de samme problemene, med de samme resultatene. Det vil da være snakk om en modifikasjon, og kan være en måte å omgå et patent på.

I *Donepezil* (Rt.2009 s.1055) presiserer et av vilkårene at inngrepsgjenstanden skal løse samme problem. Her utfordrer dommen ekvivalenslæren på spørsmålet om kvalitetsvurdering. Ved vurderingen om det er nærliggende for en fagmann, er det ofte snakk om at modifikasjonen som er gjort i inngrepsgjenstanden, har en viss grad av tekniske fremskritt eller nyvinninger. Er det snakk om tekniske nyvinninger eller fremskritt som gir nye og bedre løsninger, eller en kvalitets forbedring av oppfinnelsen, vil dette føre til at oppfinnelsen ikke er nærliggende, og ekvivalensbeskyttelse blir da ikke gitt. Det vil da foreligge et nytt patent.

I fagmannen sin vurdering, er ikke vurderingen av kvalitet med på å avgjøre om det er et inngrep. Om dette burde hatt en sterkere betydning i fagmannen sin vurdering, er jeg usikker på. Det kan i noen tilfeller være med på å gi en mer rettferdig vurdering. Der man er i tvil om modifikasjonen er nærliggende for en fagmann kan man komme frem til et negativt resultat, og dette kan føre til at originalpatentet ikke får ekvivalensvern. Dette gjelder når inngrepsgjenstanden er relativt lik (originalpatentet), men ny teknikk gjør at den går fri.

---

<sup>48</sup> Stenvik (2001) side 603



Et eksempel fra et ikke europeisk land, som er store på immaterial- og patentrett er Japan. Her stilles 5 vilkår for å få patent. Vilkår nummer 2 ”identisk funksjon og effekt til tross for utskiftning”, har et krav om kvalitet. Dette innebærer at hvis produktene eller prosessen har minst en av de samme funksjonene, vil det være snakk om ekvivalens<sup>49</sup>.

---

<sup>49</sup> Pitz/Kawada/Schwab (2015) side 30.

# 4 Anvendelse av kriteriet

## 4.1 Anvendelse av kriteriet i norsk rettspraksis

Selv om *Donepezil kjennelsen* (Rt.2009 s.1055) er relativ ny, har den satt sine spor i norsk rettspraksis. Dommen er for øvrig kontroversiell, og har fått kritikk. Siden 1950-tallet har den norske patentretten bygget på patentkravlæren, som har en skjønnsmessig helhetsvurdering<sup>50</sup>. Ekvivalenslæren har vært en måte å avgrense omfanget av de oppfinnelsene som må anses som "uvesentlige modifikasjoner" jf. *Lift-up dommen* (Rt.1997 s.1749)

Ved *Donepezil dommen* fikk man en mer definert ekvivalenslære. I senere tid har det kommet flere dommer som gjør bruk av kriteriet "nærliggende for en fagperson". Disse er ganske like *Donepezil dommen* i sitt innhold, men de utdyper ekvivalenslæren ytterligere.

I en dom fra Borgarting lagmannsrett i 2009<sup>51</sup>, omhandlet en inngrepssak i et analogifremgangsmåtepatent for legemidler. Dommen vekt på at nærliggende for en fagmann, må vurderes i forhold til selve patentet. Dette innebærer at inngrepsgjenstanden vil krenke patentet hvis modifikasjonen som er gjort, er nærliggende med utgangspunkt i beskrivelsen og kravene til patentet. Retten foretar en sammenligning av patentet sin fremgangsmetode for å fremstille legemiddelet opp mot inngrepsgjenstanden sin metode. Ved sammenligningen ser retten på likhetene og forskjellene mellom de to fremgangsmåtene. Det ble i denne saken ikke konkludert med at fremgangsmetoden som var benyttet av tredjemann var nærliggende for en fagmann. Dette ble derfor ikke konstanter inngrep.

Denne dommen fra lagmannsretten hadde sin hovedforhandling få måneder før *Donepezil* kom opp for Høyesterett, en må derfor legge til grunn at anførselen er løsrevet fra Høyesterett sin kjennelse, selv om *Donepezil* refereres til i dommen<sup>52</sup>.

I den andre dommen fra Borgarting lagmannsrett, også denne fra 2009<sup>53</sup>, er det snakk om et produktpatent på en resemaskin for tappdigler (en slags bøtte som man transporter smeltet aluminium i). Her var det snakk om en konkret sammenligning av patentkravene opp mot inngrepsgjenstanden sitt krav. Det ble i saken lagt avgjørende vekt på modifikasjon, som er en

---

<sup>50</sup> Stenvik (2001) side 286.

<sup>51</sup> LB-2008-142381

<sup>52</sup> Bleken (2010) side 125.

<sup>53</sup> LB-2009-40658

del av den tradisjonelle patentkravlæren i norsk rett. Patentet hadde en annen vinkel på sin maskin i forhold til inngrepsgjenstanden, noe som ble begrunnet av praktisk årsaker. Det ble derfor ikke ansett som et inngrep, da inngrepsgjenstanden måtte velge en annen løsning. Her ble det ikke konstatert et inngrep i patentet. Dommen hadde hovedforhandlingene før Donepezil.

I *Losartan* (LB-2009-134493) som omhandlet en inngrepsvurdering i et analogifremgangsmåtepatent for hjertemedisinen Losartan, var spørsmålet om metoden som var benyttet til å fremstille inngrepsproduktet var å anse som en nærliggende modifikasjon av den patenterte metoden. Lagemansretten kom frem til at det var den, etter en konkret vurdering.

Lagemansretten viser til drøftelser fra Donepezil i sin vurdering av spørsmålet om modifikasjon. Kjennelsen kommer ikke med klare svar på anvendelse av vilkåret modifikasjon, men ”noenlunde identisk” og ”andre metoder” er med i vurderingen av om inngrepsgjenstanden er en nærliggende modifikasjon.

I *Sertalin* (LB-2006-186315) gjaldt saken erstatning for markedsføring av et legemiddel mot depresjon, og som innebar en krenking av retten til patenthaver. Lagemansretten viser i dommen til juridisk teori ved Stenvik (patentrett 2006), de tre ekvivalens vilkårene, samt ”uvesentlige modifikasjoner” som domstolen skal skjære gjennom for. Rettspraksis viser at bruken av ordet og begrepet modifikasjon benyttes, men ikke har blitt akseptert som et selvstendig kriterium i ekvivalenslæren.

## 4.2 Kriteriet sammenlignet mot komparativ rett

Tysk ekvivalenslære har etter mange års utvikling, og etter Schneidmesser kriteriene utviklet seg til det den er i dag. De tyske kraven har likhetstrekk med norsk patentrett, men kriteriene som stilles i Tyskland er snevrer enn ekvivalensvernet vi hadde i Norge før Donepezil<sup>54</sup>.

Schneidmesser II dommen er en videreføring av Formstein dommen som er et grunnleggende foranledning for ekvivalenslæren. Bleken mener at etter Donepezil har norsk rett nærmede seg tysk rett.

---

<sup>54</sup> Bleken (2010) s. 130

Dette kan forklares ved å gi en kort redegjørelse for kriteriene i Schneidmesser. Det første kravet /spørsmålet ”das der Erfindung zugrundeliegende Problem mit zwar abgewandelten, aber objektiv gleichwirkenden Mitteln löst”<sup>55</sup> Med andre ord patent er krenket dersom en løsning oppnås med modifiserte midler som fra en objektiv vurdering har sammen effekt som den beskyttede patentet sine midler. Dette er ganske likt kriteriet som Donepezil og Stenvik stiller, om at ”inngrepsgjensstanden må løse sammen problem som patentet”. Det må også tilføyes at i tysk rett legges det til ”Seine Fachkenntnisse den Fachmann befähigen, die abgewandelten Mittel als gleichwirkend aufzufinden. Ebenso wie die Gleichwirkung nicht ohne Orientierung am Patentanspruch festgestellt werden kann” som betyr at det i tillegg til å løse sammen problem, må skje med midler som er objektivt sett likeverdige patentkravene.<sup>56</sup> Den tyske tilnærmingen er snevrere enn den norske, da denne retter seg mot ting som er objektivt likeverdige. Den norske tilnærmingen omfatter ”alt” som løser sammen problem.

Det neste spørsmålet blir som en forlengelse av spørsmål nummer 1, ”Seine Fachkenntnisse den Fachmann befähigen, die abgewandelten Mittel als gleichwirkend aufzufinden. Ebenso wie die Gleichwirkung nicht ohne Orientierung am Patentanspruch festgestellt werden kann”. Spørsmålet kan deles inn i to deler. Det første blir da å se inngrepsgjensstanden opp mot nærliggende kriteriet, som er kriteriet som norsk rett bygger på. Her ønsker man å ekskludere de tilfeller som etter oppfinneriske trinn anses som nødvendige for å finne den modifiserte løsningen som har samme effekt. Hvis den samme effekten av modifiserte midler er gjenkjennelig for en fagmann, vil patentet være krenket. Det betyr også at hvis de midlene som har samme effekt ligger utenfor det som må sies åpenbart for en fagmann, vil det også ligge utenfor patentvernets omfang<sup>57</sup>. Det andre delen blir om en fagmannen kan benytte seg av kunnskap, der han kan identifisere likhetstrekkene<sup>58</sup>. Dette snevrer inn vernet til hva en fagmann vil kunne være i stand til å finne ut av, basert på sine kunnskaper innenfor teknikken, og på hva som står i patentetkraven<sup>59</sup>. I norsk rett har vi ikke dette samme spørsmål/kravet slik tysk rett har. Tilsvarende spørsmål i norsk rett blir derfor om det er nærliggende for en fagmann, og om denne fagmannen har valgt den gitte løsningen i inngrepsgjensstandens patent utfra en rimelig forventning om å lykkes. Utfra dette kan man si at norsk rett har den samme standarden som tysk rett legger til grunn, bare at man ”baker” det inn i et vilkår.

---

<sup>55</sup> BGH 12.03.2002 – X ZR135/01 avsnitt 32.

<sup>56</sup> Bleken (2010) side 131

<sup>57</sup> Meier-Beck (2009) side 292

<sup>58</sup> Bleken (2010) side 132

<sup>59</sup> Meier-Beck (2009) side 293

Hva fagmannen skal vurdere utfra er litt uklart, da patentkravene er bindene for fagmannen slik som de er fastsatt. Dette betyr at det som anses som nærliggende for en fagmann, anser patentkravene som direktiver for fagmann. Selv om ordlyden er uklar og tvetydig, er det klart at dette ikke utelukker ekvivalent beskyttelse<sup>60</sup>.

Det siste og fjerde vilkåret i tysk patentrett sin ekvivalensbeskyttelse er knytter opp mot den frie teknikk. Dette må da holdes utenfor, da en ikke kan forvente å få beskyttelse for noe en selv ikke kan få patent for. Dette sammenfaller med Stenvik<sup>61</sup>. Vilkaåret kan begrense omfanget av vernet fordi de utelater alt som er å anse som kjent, og allment tilgjengelig.

Tidspunktet for når det er nærliggende for en fagmann, vurderes i tysk rett som tidspunktet for prioritetsdagen av patentet. Det samme tidspunktet skal ekvivalensvurderingen foretas etter.

Patentvernet bør ikke utvides så langt utover ordlydens grenser, at en kan forvente at ekvivalensvernet skal gripe inn i den frie teknikk. En patenthaver skal ikke ha rimelig grunn til å tro at en skal kunne få enerett til noe en ikke kan få patent på, selv om det foreligger en søknad.<sup>62</sup> Dette er et generelt prinsipp som er akseptert i flere land, og det kommer til uttrykk i den tyske avgjørelsen *Formstein-dommen*. Her sa domstolen at ”ekvivalensbeskyttelsen ikke omfatter løsninger som er kjent eller nærliggende”<sup>63</sup>.

I svensk rett har man det sammen omgåelsesformålet som Norge har. Dette er fult ut akseptert. Ekvivalensvilkårene i svensk rett sammenfaller med vilkårene i *Donepezil*<sup>64</sup>. Det tilsvarende vilkåret som ”nærliggende for en fagmann” er i norsk rett, er i svensk rett et krav om at tredjemann utnytter patentet sin teori. Dette gjøres ikke for å omgå patentet, men for å oppnå et likeverdig resultat. Dette sammenfaller med tysk rett<sup>65</sup>.

---

<sup>60</sup> Stenvik (2001) side 709

<sup>61</sup> Stenvik (2001) side 538

<sup>62</sup> Stenvik (2001) side 673

<sup>63</sup> BGH 29.4.86 GRUR 1986, 803 (Fromstein)

<sup>64</sup> Domeij (2007) s. 107

<sup>65</sup> Bleken (2010) 129

## 5 Modifikasjonskriteriet

Den språklig forståelse av ordet modifikasjon er ”en liten endring eller tilpasning fra det opprinnelige”<sup>66</sup>. I *Donepezil* kjennelsen tar Høyesterett i liten grad stilling til det konkrete innholdet i modifikasjonsvilkåret, og hva ligger i selve kravet til modifikasjon.

Heller ikke i underrettsteori og praksis tar man konkret stilling til hva som ligger i selve modifikasjonsvilkåret. Dette gjør at rettstilstanden på området anses som uklar. Jeg vil derfor se på hvilke momenter som kan gjøre seg gjeldene i modifikasjonsvurderingen, ved å se på juridisk teori og praksis, der man vurderer inngrepsgjenstanden opp mot den patenterte oppfinnelsen. Ut ifra dette kan man trekke opp momenter i vurderingen av hva som ligger i kravet til nærliggende modifikasjon.

### 5.1 Tredjemann sitt beskyttelsesbehov

Som et utgangspunkt kan man starte med tredjemann sitt beskyttelsesbehov, eller forventning om beskyttelse. Som tidligere nevnt er det patentkravene som setter rammen for beskyttelsen, og ekvivalensbeskyttelsen må derfor kunne søkes tilbake til patentkravene etter patl. § 39.

Bleken sier i sin artikkel at ”modifikasjonsbegrepet” er en forutsetning for at inngrepsgjenstanden må sees i forhold til noe annet<sup>67</sup>. Når tredjemann leser patentkravene kan man forvente at beskyttelsen begrenses ut fra patentkravene, og eventuelt annen kommunikasjon i søknadsprosessen. Man vil da kunne utelukke at modifikasjonen er nærliggende.

En kan med dette spørre seg om tredjemann kan innrette seg etter patentkravene, eller om en må regne med en utvidet grad av beskyttelse. I *Donepezil* sier Høyesterett at det er opp til innehaveren av et patent å definere patentbeskyttelsen. Samme konklusjon kom man frem til i *Lift-Up* (Rt.1997 s1749) der man sier at det er ut fra patentkravene man får beskyttelse, og dermed utelukkes det som ikke er nevnt i patentkravene. Det er opp til patenthaveren å skrive patentkravene, slik at patenthaveren selv kan definere hva man ønsker beskyttelse for. Dette følger av patl. § 8. Dette gir innehaveren av patentet et klart vern for det som står i patentkravene, i tillegg blir søknadsprosessen tatt med i forståelsen og tolkningen av patentkravene jfr. *Naturbetong* dommen (Rt.1966 s.1269). Også i juridisk teori vektlegges det

---

<sup>66</sup> store norske leksikon (snl.no)

<sup>67</sup> Bleken (2010) side 109

at det er patentkravene som skal legges til grunn ved patentkrenkelse eller inngrepsvurderingen<sup>68</sup>.

Stenvik sier at klare patentkrav må man være forsiktige med å tillegge betydning utenfor den klare ordlyden i patentkravene<sup>69</sup>. Spørsmålet er diskutert. Hvis patenthaveren i sitt patentkrav bevisst utelukker noe, slik at tredjemann kan innrette sitt patentkrav etter dette, bør ikke patenthaver få medhold i utvidelse av beskyttelsen. På en annen side vil EPC art.69 gå mot dette, da det står at ” The strict, literal meaning of the wording used in the claims, the description and drawings being employed onely for the purpose of resolving an ambiguity found in the claims”. EPC hevder at ekvivalenslærrens formål nettopp er å utvide beskyttelsen i de tilfeller der inngrepsgjenstanden faller utenfor ordlyden<sup>70</sup>.

Der en kan eller bør begrense beskyttelsesomfanget for patenthaveren ved å ha klarere definerte patentkrav for å hindre at ekvivalensbeskyttelsen kan være diskutabel, må patenthaveren selv ha gitt uttrykk for en spesiell betydning, eller et angitt mål i patentkravene som bryter med det normale. Dette må være utenfor fagmannen sin forståelse og kunnskap på området. Det er patenthaver sin oppgave å skrive patentkravene. Det kan være både utfordrende og vanskelig, da svært detaljerte patentkrav kan gjøre at tredjemann enkelt kan unngå patentet ved å omformulere seg. Vage patentkrav kan gi for mye rom for tredjemann, og kan dermed gi tredjemann grunn til å tro at beskyttelsen er begrenset. Av hensyn til tredjemann, vil patentsøkeren ha distansert oppfinnelsen fra teknikkens stand, dette kan tale for at søkeren har gitt avkall på en bestemt utførelsesform, og dermed ekskludert denne fra sin oppfinnelse<sup>71</sup>. Et eksempel fra domstolene er *Naturbetong* dommen (Rt.1966 s. 1269), der det i patentkravene var angitt en bestemt metode, i en bestemt rekkefølge for å skape en spesiell overflate som patente anga. Her var det klart for Høyesterett at tredjemann måtte kunne ha en forventning om at det kun var denne fremstillingsmetoden som var beskrevet i patentet som hadde beskyttelse. Når inngrepsgjenstanden hadde en annen fremgangsmetode, ble det ikke konstatert et inngrep. Årsaken var at Naturbetong hadde spesifisert patentkravene sine for detaljert.

Underrettpraksis underbygger dette bla i en dom fra Oslo tingrett (TOSLO-2014-147089). Saken omhandlet et patentinngrep i festemekanismen til en trinse til skistaver. Swix sport

---

<sup>68</sup> Stenvik (2013) s.338

<sup>69</sup> Stenvik (2013) s. 384

<sup>70</sup> Stenvik (2013) s.384

<sup>71</sup> Stenvik (2001) s.723

saksøker her Fischer (Finor AS) for et inngrep de mener finner sted. Swix sin trinse ble utviklet, og lansert til en ny toppmodell, Triac 1.0 i 2010. Senere ble festemekanismen også benyttet på de andre modellene de hadde av langrennstaver. Tingretten konkluderte med at det ikke dreide seg om et patentinngrep, da inngrepsproduktet hadde en annen og ulik festeanordning. Inngrepsproduktet var en speilvendning av gjenge til patentet, samt at patentet anga en øvre låsinnretning som ikke var å gjenfinne i patentet. Retten kom dermed frem til at selve ordlyden i patentkravene var for konkrete og for kortfattet. Med dette mente retten at Fischer hadde grunn til å forstå at det var selve kravene som var beskyttet, og ikke noe annet. Et annet eksempel er *Valsartan*-saken (LB-2011-62214). I denne saken, som omhandler et inngrep i et analogifremgangsmåtepatent for fremstilling av legemidler, var et av substituttene entydig angitt som *metylen*. For tredjemann ble substituttet byttet ut med *metin*. Retten kommer frem til at ekvivalens måtte foreligge, men var i tvil om hvor mye ordlyden skulle tillegges spørsmålet. Dommen hadde dissens.

Rettspraksis legger vekt på søknadshistorikken i sin tolkning, men det er ikke et klart skille mellom tolkningen og ekvivalensvurderingen<sup>72</sup>. Søknadskorrespondansen, uttalelser, og eller endringer kan få betydning for begge vurderingene. Når vi skal foreta en tolkning av ekvivalensvurderingen, vil vi få et spørsmål om hvor langt utover patentkravene sin ordlyd vi skal trekke grensen for vernet. Søknadskorrespondansen vil bli vektlagt i vurderingen av ekvivalensvern fordi ordlyden aldri vil trekkes i motsatt retning, noe den kan gjøre ved en tolkningsfaktor i patentkravs vurderingen<sup>73</sup>. Et eksempel kan være at søkeren har gitt avkall på visse former for utførelse. Dette gjør at en ikke kan trekke disse utførelsesformene inn igjen ved et eventuelt inngrepssøksmål. Det kan ikke anses som en modifikasjon, og må derfor være den klare hovedregelen. Ordlyder i patentkravene eller søknadshistorikken begrenser teknikkens stand, og gir tredjemann en berettiget forventning om at endringen han eller hun gjør i sin oppfinnelse vil falle utenfor patentkravets enerett.

---

<sup>72</sup> Stenvik (2013) side 385

<sup>73</sup> Stenvik (2013) side 385



### 5.1.1 Ordlyd og utelatelse

Et annet spørsmål som kan stilles er når ordlyden, eller den bestemte bruken av ord og uttrykk, ikke gir tredjemann en berettiget forventning om at dette gir begrensninger i beskyttelsesvernet. Dette kan for eksempel foreligge når patentsøkeren har skrevet patentkravet, uten å spesifisere en spesifikk metode. En kan også se det slik at patenthaveren har utelatt eller oversett noe som helt klart burde ha vært med i patentkravet, og av den grunn gjør at det må sees på som en modifikasjon, som faller utenfor eneretten.

I tysk rett BGH 10.5.2011 GRUR 2011, 701, IIC 2011, 851 *Okklusionsvorrichtung* kommer retten til at patenthaveren ikke kunne kreve patentvern for utførelsesform som nevnt i beskrivelsen, og som ikke ble omfattet av patentkravene. Her ble det lagt vekt på at patenthaveren kunne bebreides for ikke å ta med utførelsesformen i patentkravene. Dette førte til at tredjemann fikk en forventning om at denne utførelsesformen ikke var omhandlet av patentkravene. I et annet eksempel, også fra tysk rett er BGH.24.3.87 GRUR 1987, 626 *Rundfunkübertragungssystem* ble det gjort krav på vern for et kringkastingssystem. Her hadde man utelatt å søke om vern for sender og mottaker hver for seg. Retten kom frem til at det ikke ble konstatert et inngrep. I Høyesterett dom Løkka-doningen (Rt.1965 s.893), hadde man søkt patentvern for en kombinasjon av oppfinnelsen, men utelatt å søke vern for de enkelte delene. Saksøkeren fikk medhold i sin anførsel.

Det er ikke noen enhetlig praksis på dette området, og resultatet kan slå begge veier<sup>74</sup>. Hvis det går i patenthaverens favør, og patentkravene ikke avgrenser, eller utelater noen spesiell metode, foreligger det ofte en rimelighetsvurdering. Dette fordi metoden som blir brukt vil være nærliggende for en fagmann, og dermed må vurderes som en modifikasjon. I teorien kommer synspunktet om at beskyttelsen av patentet bør gjenspeile den reelle oppfinnelsen, og ikke ut fra dyktigheten til å kunne utforme patentkrav, som dekker alle muligheter som kan være ekvivalente<sup>75</sup>.

Patentkrav kan være skrevet forholdsvis vidt, selv om beskrivelsen inneholder en spesiell teknikk eller metode. Hvis disse teknikkene eller metodene er nærliggende for en fagmann, vil det bety at dersom tredjemann velger en annen løsning, anses dette som en modifikasjon. Ordlyden i seg selv kan ramme flere teknikker. Et godt eksempel finner man i dommen

---

<sup>74</sup> Stenvik (2013) s.387

<sup>75</sup> Schjelderup (1937) s. 242-249.

*Losartan Mylan* (LB-2009-134493). I dommen var ordlyden i patentkravene diskutert. Disse anga ingen klar metode for et av trinnene i fremgangsmåten, for dannelsen av arylarylkobling. I beskrivelsen var det angitt en spesiell metode (ullmannkobling), mens den saksøkte hadde benytte seg av en annen metode (negishikobling). Lagemansretten sa at hadde patenthaver spesifisert denne spesielle teknikken i sitt patentkrav, ville anvendelsen av den andre teknikken ha unngått patentvernet. Når dette ikke var gjort, mente retten at selv om metoden var forskjellig, var begge metoder velkjente og nærliggende for en fagmann. Dette førte til at det ikke kunne gis medhold, fordi det var et naturlig valg for en fagmann å velge en av de to teknikkene. Lagmannsretten kom til den konklusjon om at dette må regnes som en modifikasjon.

Hvis bedømmelsen går i tredjemann sin favør, vil dette da vurderes som om det er patenthaveren som er nærmest til å bære skylden, hvis en anser at patentkravene er mangelfulle, eller for generelt utformet? Svaret på spørsmålet er at det kan virke preventivt for patenthaver, slik at de legger ned mer arbeid i sine metoder for å utarbeide gode og fullstendige patentkrav. I engelsk rett har man hevdet at ”*What is not claimed is disclaimed*”<sup>76</sup>, altså hvis man ikke hevder sin rett, mister man også retten til dette. Det må også legges vekt på at tredjemann vil innrette seg lojalt ovenfor patentkravene. Det finnes tilfeller der det å innrette seg lojalt burde veie tyngre en hensynet til beskyttelsesvernet av patentet, og at rimelighetshensyn bør beskytte den lojale tredjemann. Spesielt i de tilfeller der patenthaver har utelatt ting som helt klart burde ha vært med, men også der patenthaver har spesifisert enkelte metoder eller formler (se 5.1) slik at andre enn disse utelukkes fra patentvernet<sup>77</sup>. Det vil da regnes som en annen metode, og ikke en modifikasjon av patentet.

Hvis patenthaver har med oppkonstruerte ord og uttrykk, og dermed har gitt oppfinnelsen en egen tolkning, skal det mer til for at inngrepsgjenstanden kan anses som en modifikasjon. Spørsmålet blir hva tredjemann med rimelighet kan forvente at patentkravene beskytter. Hvis patenthaver i sine patentdokumenter, eventuelt i søknadskorrespondansen har gitt inntrykk av at utførelsesformer er utelatt eller gitt avkall på, kan dette tale for at tredjemann kan stole på patent, og dermed tenke at de utførelsesformene som er utelatt, ikke tilhører

---

<sup>76</sup> RPC 367. *Rodi and Wienenberger A.G. v. Henry Showell Ltd.* (1969)

<sup>77</sup> Stenvik (2013) s.388

beskyttelsesvernet. Det er viktig å huske at enhver uttalelse med rimelighet ikke kan tolkes slik at man gir avkall på patentvern<sup>78</sup>.

Ut fra rettspraksis og teori kan man trekke en konklusjon om at utformingen av patentkravene har betydning, selv om det foreligger en sprikende praksis. Stenvik sier at man som retningslinje bør si at ekvivalensbeskyttelse bør utelukkes der søknadshistorien gir tredjemann en berettiget grunn til å basere seg på at meningen har vært å gi avkall på vern for den omtvistede utførelsesformen<sup>79</sup>.

## 5.2 Oppfinneshøyde som moment i vurderingen

Et annet moment i vurderingen av modifikasjon er om inngrepsgjenstanden har en slik oppfinneshøyde at den skiller seg vesentlig fra den patenterte gjenstanden.

Patl. § 2 første ledd, sier at for å få et patent må oppfinnelsen ”skille seg vesentlig fra” patenter som var kjent fra før. Dette kalles også for oppfinneshøyde. Ordet oppfinneshøyde refererer til en utvikling som må sees i sammenheng med tidligere kjent teknikk. Kravet til oppfinneshøyde er av vesentlig betydning for næringslivet, for at de skal kunne møte fremtiden med teknisk handlingsfrihet altså friholdelsesbehov<sup>80</sup>.

I *Donepezil* dommen (Rt.2009 s.1055) sier Høyesterett at det avgjørende vil være en ”konkret vurdering av om metoden har en tilstrekkelig nærhet til fremgangsmåten i patentkravene, slik at den kan karakteriseres som noenlunde identisk” (avsnitt 33). Høyesterett sier i sin uttalelse at det må foreligge en oppfinneshøyde på fremgangsmåten, hvis ikke er det bare en modifikasjon.

Det er snakk om en ekvivalenstolkning, og det vil være avgjørende om det er nærliggende for en fagmann. Denne vurderingen er ganske lik vurderingen til krav om oppfinneshøyde. Det er patentkravene som er utgangspunktet for tolkningen jfr. patl. § 39.

Omfanget av beskyttelsen for oppfinneshøyden må dermed bygge på kravene i patentretten. Det vil derfor være avgjørende om det foreligger en lav eller høy terskel for oppfinneshøyde. I *Lift-UP* (Rt.1997 s.1749 s.1756-1757) sa Høyesterett at oppfinnelser

---

<sup>78</sup> Kockvedgaard (1965) s.154

<sup>79</sup> Stenvik (2013) s.386

<sup>80</sup> Stenvik (2013) s.214

med lav grad av oppfinneshøyde bare gir beskyttelse for det ”patentkravene.... gir klar og sikker dekning for”. Fra underrettspraksis har man tradisjonelt vært forsiktig med å gi ekvivalensbeskyttelse på oppfinnelser som har en lav grad av oppfinneshøyde. I lagemansretten sin dom LB-1999-1608, var det vanskelig å gi ekvivalensvern for oppfinnelsen, da de mente at oppfinnelsen befant seg i nedre sjiktet i forhold til oppfinneshøyde. Det samme resultat ble stadfestet i *Lansoprazol* LB-2007-9840.

På en annen side vil høy oppfinneshøyde, gi tredjemann et større behov til å legge seg lengre fra patentet, enn det de kunne gjort ved lav oppfinneshøyde. Handlingsrommet som gis ved høy grad av oppfinneshøyde krever dermed en større grad av nyskapning og innovasjon, enn det som gjøres ved lav oppfinneshøyde. Man ønsker å belønne oppfinnere som kommer med innovative og nyskapning løsninger og patenter, og derfor skal kravene til at tredjemann sin inngrepsgjensstand kan anses som ny, og ikke bare som en modifikasjon av den patenterte oppfinnelsen, være høye.

I en sak fra lagemansretten *Borehull-dommen* (LG-2013-162132), handlet saken om utvikling av barriereplugg til bruk i oljebrønner/borehull. Originalpatentet representerte en nyvinning med stor oppfinneshøyde, da brønnpluggen i glass ikke fantes i lignende teknologi. Saksøkte la seg for tett opp til originalpatentet, og det ble konstatert inngrep. Patenthaveren sin bruk av helt ny teknologi gjorde at oppfinneshøyden ble stor, og dette gjorde at tredjemann måtte legge seg lengre fra originalpatentet for unngå inngrep.

Grunnen for å benytte oppfinneshøyde som et moment i vurderingen av nærliggende modifikasjon, kommer til uttrykk i *Bio-mar* (Rt.2008 s.1555). Høyesterett sier at med et ”ønske om å fremme den tekniske utviklingen ved å beskytte oppfinnerens innsats, samtidig som den allmenne tekniske utviklingen som stadig finner sted i et samfunn, på sin side beskyttes” (avsnitt 37).

De reelle hensynene tilsier at nye oppfinnelser skal ha en viss oppfinneshøyde da de skal representere en videre utvikling eller en nyvinning. Dette tvinger tredjemann til å legge seg lenger unna den patenterte oppfinnelsen. Samtidig beskytter kravet om oppfinneshøyde innehaveren av patentet, ved å gi en belønning i form av enerett, som han eller hun kan utnytte økonomisk<sup>81</sup>. Ved en utvidet beskyttelse i form av ekvivalens, gis patentinnehaveren et større vern som gjør det vanskeligere å misbruke patentet, eller å gå for nær patentet slik

---

<sup>81</sup> Stenvik (2001) s.148

at det bare blir en modifikasjon av det opprinnelige patentet<sup>82</sup>. Hensynet til patentsystemet styrer også bruken av oppfinneshøyde som et moment i modifikasjons vurderingen.

### 5.3 Hvilken del av patentkravet kan modifiseres

Patl. § 8 annet ledd sier at patentkravene sin oppgave er å angi hvilke elementer i kravet som skal beskyttes.

Når det foretas en endring, mener man de tilfeller der tredjemann erstatter ett eller flere elementer som er angitt i patentkravene, med nye elementer<sup>83</sup>. Eksempel fra rettspraksis er *Tønneventildommen* (Rt.1913 s.823) Her ble to elementer erstattet med et nytt. En lignende dom finnes i engelsk rett<sup>84</sup>. Hvis en endring foreligger, slik at et element er byttet ut, vil ikke inngrepsgjensstanden omfattes av patentkravene lenger, da det ikke er snakk om en identisk utnyttelse av oppfinnelsen. Spørsmålet blir da om det foreligger en ekvivalent utnyttelse av patentet.

Ekvivalensvurderingen skjer når et eller flere elementer er byttet ut. Er elementene helt utelatt, er det snakk om delbeskyttelse<sup>85</sup>. I ekvivalensvurderingen vil det sentrale være om element som ble byttet ut, var av vesentlig betydning for om oppfinnelsen skulle løse et problem<sup>86</sup>.

Som utgangspunkt skal en ekvivalensvurdering ta for seg oppfinnelsen i sin helhet, men av praktiske årsaker vil den ta for seg elementene i vurderingen hver for seg. Dette skyldes at ved en inngrepsvurdering er oppgaven å ta for seg hvilke elementer i inngrepsgjensstanden som skiller seg ut fra den patenterte løsningen<sup>87</sup>

Et eksempel på at et enkelt element vurderes er *Naturbetongdommen* (Rt.1966 s.1269) Patentet ga en anvisning på en fremgangsmåte som krevde en trinnvis prosess for å lage fasade på bygg. Høyesterett mente at det ikke forelå en modifikasjon da inngrepspatentet sin fremgangsmetode hadde en vesentlig annen prosess for å skape denne spesielle fasaden. I en nyere dom fra lagmannsretten *Blafro Tools* (LB-2012-171734) forelå det heller ikke et

---

<sup>82</sup> Ørstavik (2010) s136

<sup>83</sup> Stenvik (2001) s.602

<sup>84</sup> *Société Nouvelle des Bennes Saphem v. Edbro Ltd.* (1983) RPC 345.

<sup>85</sup> Stenvik (2001) s.662

<sup>86</sup> Stenvik (2001) s. 663

<sup>87</sup> Stenvik (2001) s.663

inngrep i patentvernet. Saken omhandlet en teleskopinnretning (rør) som ble brukt i oljeindustrien. Det patenterte røret hadde en løsning, der røret var trukket ut. Det viste seg at dette gjorde at røret ble svakere. Inngrepsgjenstanden hadde en annen løsning, der røret var trukket sammen. Det at røret enten var trukket ut, eller trykket sammen var et vesentlig element ved patentet. Dommen viser at elementer som endres vesentlig, fører til at inngrepsgjenstanden må anses som å ha en annen metode enn den patenterte.

### 5.3.1 Kjent teknikk og ny elementer

Vurderingen av om et element er vesentlig eller ikke, er av betydning for vurderingen av om modifikasjonen er nærliggende. Et annet spørsmål er om elementene som vurderes er nye, eller om de tilhører den kjente teknikken. Dette vil ha betydning for beskyttelsesomfanget, da de fleste oppfinnelser består av kjente elementer, kombinert på en ny måte<sup>88</sup>.

Vurderingen av om et element er nytt, vil ta utgangspunkt i den allerede kjente teknikken. Det tredje vilkåret for å oppnå ekvivalensbeskyttelse omhandler dette. Teknikk som er kjent før prioritetsdagen anses som kjent<sup>89</sup>, og er tilgjengelig for alle å benytte seg av. Slik teknikk har et friholdelsesbehov, for almen nyttig bruk. Benytter man seg av teknikk som er kjent fra før, vil dette ikke regnes som en modifikasjon.

I Tysk rett er *Formstein*<sup>90</sup> forsvaret et begrep. Her hevder man at ekvivalensbeskyttelse ikke kommer til anvendelse, fordi oppfinnelsen ikke er patenterbar i form av at det er kjent teknikk. Tilsvarende finnes i engelsk rett hvor man snakker om ”Gillette-forsvaret”.

I Lift-Up dommen (Rt.1997 s.1749) var et av spørsmålene om det var kjent teknikk. Saken omhandlet fremgangsmåte og produkt til oppsamling av rester etter fiskefôr. Grunnen til at det ikke ble konstanter patentinngrep, var at oppsamlingssystemet ikke tok sikte på å sortere fôr restene.

Det som er nytt i ett krav, er beskyttet i patentvernet, og ligger under eneretten til oppfinneren. Dette må sees som naturlig, da et av hensynene bak patentretten er å gi belønning til de som finner opp ting som er av samfunnsøkonomisk nytte. Desto større oppfinneshøyden er, desto bedre blir vernet. Dette gjøres for at tredjemann ikke skal kunne

---

<sup>88</sup> Stenvik (2013) s.217

<sup>89</sup> Stenvik (2013) s.175

<sup>90</sup> Formstein (GRUR 1986)

”stjele” oppfinnelsen, ved å endre på små detaljer. Ulempen ved dette er et sterkt beskyttelsesvern som kan hindre innovasjon, og dermed nye og bedre oppfinnelser.

Kjente elementer er mulig for tredjemann å benytte seg av. Når nye elementer endres, og dette er av vesentlig betydning, vil det være snakk om en modifikasjon. Et eksempel fra rettspraksis finnes i *Stållegering dommen* (LB-2000-2704). Her ble det konstatert et inngrep i et patent, på en ny type stållegering for bruk i oljeindustrien. Lagemansretten mente at det oppfinneriske med utviklingen av en slik legering, var ligningen for sammensetningen av stoffene som skulle danne stålet. Dette krevde stor oppfinnerisk innsats og mye ressurser. Retten mente at inngrepspatentet lå for nære det originale patentet, og dermed prøvd å omgå dette.

### **5.3.2 Patentkravet sin selvstendighet**

Et annet moment som må være med i vurderingen, er hva som er gjenstand for modifikasjon i patentkravene.

Her kan man stille spørsmål om patentkravenes selvstendighet. Det finnes to hovedtyper patentkrav, de selvstendige patentkravene og de uselvstendige patentkravene.

Et patent vil inneholde ett eller flere patentkrav, som består av selvstendige og uselvstendige krav. De uselvstendige kravene omfatter alle krav i de selvstendige, og de vil dermed være avhengig av de selvstendige kravene<sup>91</sup>.

Lagemansrettens dom *Blafro Tools* (LB-2012-171734) konkluderer med at ”endringer som består i at ytterligere trekk innføres i søknadens selvstendige patentkrav, eller i at generelle angivelser erstattes med mer spesifikke, vil føre til en begrensning av patentvernet”. Konklusjonen ligger i at det uselvstendige kravet ikke kan være krenket, uten at det selvstendige kravet er det.

I juridisk teori sies det at det er av vesentlig betydning for beskyttelsesomfanget om kravet er selvstendig eller uselvstendig. Det uselvstendige kravet forutsetter anvendelse av alle trekk i det selvstendige, noe som fører til at det aldri vil foreligge krenkelse av det uselvstendig

---

<sup>91</sup> Stenvik (2013) s.74

kravet uten at det selvstendige kravet er krenket<sup>92</sup>. Dette fører til at uselvstendige krav ikke har betydning i modifikasjonsvurderingen.

## 5.4 Innovasjon hos inngrepsgjenstanden

For å få et patent må man oppfylle krav til nyhet og oppfinneshøyde jf. patl. § 2 første ledd. Når inngrepsoppfinnelsen ikke vil være ”nærliggende for en fagperson” vil det ofte være snakk om at inngrepsgjenstanden er innovativ og ny. Dette vil da føre til at inngrepsgjenstanden ikke vil være en modifikasjon, fordi den ikke er en imitasjon av det originale patentet. Så hva er med på å skape denne innovasjonen som gjør at en går klar av patentvernet?

Juridisk teori sier at patentbeskyttelsen ikke skal stenge for videre innovasjon, da modifikasjon er uttrykk for en innsats som har oppfinneshøyde. I slike tilfeller skal ikke patenthaver ha noe legitimt beskyttelsesbehov, og en må gå klar av patentbeskyttelsen<sup>93</sup>.

I lagemansrett *Sertralin* (LB-2006-186315) spør retten om det foreligger teknisk fremskritt i inngrepsgjenstandens oppfinnelse, i forholdt til den patenterte oppfinnelsen. Retten kom frem til at det ikke forelå tekniske fremskritt, og at begge metodene som var brukt var ”nærliggende for en fagmann,” og dermed var inngrepsgjenstanden sin fremgangsmåte bare en modifikasjon av patentet. Dommen viser at det kan legges vekt på i vurderingen, om det foreligger noen tekniske fremskritt.

EPC sine retningslinjer sier at ”The EPC does not require explicitly or implicitly that an invention, to be patentable, must entail some technical progress or even any useful effect”<sup>94</sup>. Dette stemmer overens med juridisk teori, som sier at det ikke foreligger noen kvalitet sensur for om et patent skal ha sosial nytteverdi, eller at de skal fremme tekniske fremskritt.

Underretts praksis i *Lansoprazol* (LB-2007-9840), støtter dette prinsippet, og benytter det i en inngrepssak. Retten legger vekt på at tekniske fremskritt ikke er nok, så lenge ikke forbedringen har betydning for helheten. Det kan da konkluderes med at teknisk fremskritt ikke er nok til å unngå et patentinngrep.

---

<sup>92</sup> Stenvik (2013) s.75

<sup>93</sup> Ørstavik (2010) s.139

<sup>94</sup> EPC Guidelines G, I, 3



Ett annet moment i vurderingen om inngrepsgjenstanden er innovativ finner man i *Donepizil* (Rt.2009 s.1055). Her legges det til grunn at selv om inngrepsgjenstanden endrer trinnene i sin prosess, vil allikevel regelen om ”all elements rule” gjelde. Dette understreker at endringer, sammenslåinger eller unnlater i rekkefølgen ikke er nok til å unngå patentvernet, og må anses som en styrke for patentvernet, da det hindrer etterligning og kopiering. Dette gjelder hovedsakelig for analogi- og fremgangsmåtepatenter. Patentkravene i disse har en bestemte rekkefølge for hvordan man skal komme frem til selve produktet. Dette er lagt til grunn i underrettspraksis i *Losartan Myland* (LB-2009-134493).

Juridisk teori sier på sin side at det skal være legitimt å søke om andre fremgangsmetoder for å kunne konkurrere i det sammen produktmarkedet. Hvis tredjemand sin metode, utelater ting fra det opprinnelige patentet, som gjør at produktet får en enklere prosess, blir mer tidsbesparende eller mer økonomisk lønnsom, vil inngrepsgjenstanden ofte gå klar av patentvernet<sup>95</sup>. I *Naturbetong* (Rt.1966 s.1269 ) var en av konklusjonene at endringen i rekkefølgen ikke førte til inngrep i patentet, da Høyesterett anså dette som en annen metode. Når noe ansees som en annen metode, må det anses å ikke være en modifikasjon. Dette kan skje ved at man legger til, eller trekke fra, et eller flere trinn i prosessen som gjør at helhetsinntrykket endres så mye at det ikke vil kunne rammes av ekvivalensvernet .

## 5.5 Konklusjon

For å oppsummere hvilke momenter som må være med i vurderingen av kravet til modifikasjon, er patentkravene helt vesentlige. Patenthaver sin rolle i utformingen av kravet kan være med på å redusere sjansen for at inngrepsgjenstanden kan anses som en modifikasjon, og at det heller blir vurdert som en annen metode. Hvis patentkravene skaper en forventning for tredjemand om at ting er utelatt eller innskrenket til en gitt forståelse, vil man gå klar av patentvernet.

I vurderingen vil kjent teknikk ikke være omfattet, noe heller ikke ny og forbedret teknikk vil være. Det som ligger i kravet til modifikasjon, vil være med på å luke ut ”uvesentlige modifikasjoner”, som ikke forandrer produktet nevneverdig. Dette stemmer også godt overens med *Donepizil* dommen som uttaler i avsnitt 32 ”at ekvivalenslæren er et hjelpemiddel til å

---

<sup>95</sup> Ørstavik (2010) s.143

utvide beskyttelsen for metoder som er noenlunde identiske, og som kan beskrives som en modifikasjon av patentet”.

# 6 Modifikasjonskriteriet, er det et behov?

Har modifikasjons kriteriet etter Donepezil kjennelsen betydning som et selvstendig kriteriet, eller er det kun

et resultat av de andre kriteriene? Det foreligger to hovedteorier rundt ”modifikasjon” som selvstendig kriterium. Den ene er Ørstavik sin teori om at ”modifikasjon” kun er et selvstendig kriterium for inngrepssaker som omhandler analogifremgangsmåtepatenter. Den andre teorien finner støtte hos Bleken og Stenvik, som mener at modifikasjon er et selvstendig kriterium for vurdering av ekvivalens.

## 6.1 Nærliggende kriteriet

Hva innebærer modifikasjonskravet? I Donepezil sier vilkår nr.2 at ”de modifikasjoner som er gjort må ha vært nærliggende for en fagmann”<sup>96</sup>. Spørsmålet blir dermed om vurderingen for hva som er nærliggende for en fagmann er den samme som modifikasjonsvurderingen, eller kan modifikasjonen ansees som et selvstendig kriteriet?

Patentbeskyttelsen må ikke bli så sterk at den hindrer videre utvikling. Et av hensynene bak patentloven er at eldre patenter skal fungere som et springbrett, for den tekniske utviklingen av nye oppfinnelser. Patentbeskyttelsen blir begrenset av ekvivalenslæren, ved vilkåret om at modifikasjoner må være nærliggende for en fagmann. De nærliggende alternative utførelsesformene dekkes, slik at ikke enhver modifikasjon går klar av patentet, selv om den er innovativ<sup>97</sup>.

Den tradisjonelle vurderingen av hva som menes med nærliggende for en fagmann, vil i følge Stenvik sammenfalle med standarden til kravet om oppfinneshøyde i patl. § 2<sup>98</sup>. Dette sammenfaller også med tysk rett<sup>99</sup>. For å oppfylle kravet til å få patent må oppfinnelsen være ny, og den må ha oppfinneshøyde. Patl § 2 sier at oppfinnelsen må skille seg ”vesentlig” fra det som er kjent fra før. Dette innebærer at tekniske løsninger som er kjent før

---

<sup>96</sup> Rt.2009 s.1055 avsnitt 29

<sup>97</sup> Ørstavik (2010) s.144

<sup>98</sup> Stenvik (2001) s.687

<sup>99</sup> BGH 17.3.94 GRUR 1994, 597 (Zerlegvorrichtung für Baumstämme)

søknadsdagen anses som nærliggende for en fagmann. Kravet stiller som vilkår om at det må foreligge en viss utvikling innenfor det tekniske området. Praksis viser standarden for dette. I Biomar (Rt.2008 s.1555) ble oppfinnelsen ansett som nærliggende for en fagmann, hvis fagmannen ville valgt den patentsøkte løsningen med en rimelig forventning om å lykkes.

Kriteriet om nærliggende vil ut fra slik det kan forstås, skape problemer i noen inngrepsituasjoner, spesielt for analogifremgangsmåtepatenter. Et analogifremgangsmåtepatent har vern for en eller flere fremgangsmåter til et produkt. Det er selve produktet som begrunner patentet, mens vernet ligger på fremgangsmåten. Fremgangsmåten er som oftest kjent. Nærliggendevurderingen kan ikke benyttes i fremgangsmåtepatenter, da fremgangsmåten vil være kjent, og derfor ”nærliggende for en fagmann”. Når vilkåret om nærliggende ikke får virkning, må det være mulig å benytte andre løsninger, ellers vil ikke ekvivalensvernet ha noe verdi.

De reelle hensynene til patentretten tilsier at man bør ha et ekvivalensvern, da man legger til grunn gjensidighetshensynet. Ved å få patent på en oppfinnelse oppnår man en eksklusiv enerett som blant annet gir økonomiske fordeler for patenthaver. Patentet blir allment tilgjengelig og det er mulig for andre å videreutvikle patentet, og dermed stille nye tekniske løsninger til disposisjon. Selv om kravet til oppfinneshøyde ofte er begrunnet i en formål- og hensiktsmessighetsvurdering, er det et ønske om at patentretten skal fremme en teknisk utvikling<sup>100</sup>. Analogifremgangsmåtepatentene vil stå svakt, hvis man ikke kan benytte seg av andre metoder for å verne om fremgangsmåte. Dette vil virke urimelig, da loven frem til 1992 ikke tillot patenter på farmasøytiske oppfinnelser.

I Donepezil hadde Høyesterett en formulering om ”hensiktsmessig utgangspunkt”. Dette kan tale for at de tradisjonelle kriteriene ikke nødvendigvis er anvendelige, eller avgjørende i alle saker<sup>101</sup>. Det er også med på å understøtte at ”modifikasjon” bør stå som et eget vilkår. Det kommer ikke klart frem i Donepezil, at de tre tradisjonelle ekvivalensvilkårene er uttømmende. Man kan likevel anta at ekvivalens foreligger, dersom disse tre vilkårene er oppfylt i følge Stenvik<sup>102</sup>.

Ved bruk av modifikasjonskriteriet kan man bevare ekvivalensbeskyttelsen i de tilfeller der vilkårene i ”nærliggende for en fagmann” ikke komme til anvendelse. Høyesterett formulerer

---

<sup>100</sup> Stenvik (2013) s.170

<sup>101</sup> Stenvik (2013) s.365

<sup>102</sup> Stenvik (2013) s.365

kravet til modifikasjon utfra uttalelsen om at ”en konkret vurdering av om metoden har en tilstrekkelig nærhet til fremgangsmåten i patentkravet, slik at den kan karakteriseres som noenlunde identisk” (avsnitt 34). Modifikasjonsvurderingen tolkes som en sammenligning der løsninger som er svært like må anses som en modifikasjon, og dermed som et inngrep i det eksisterende patentet. Dette er med på å beskytte analogifremgangsmåtepatentet, ved at den sammenligner ulike metoder opp mot hverandre.

I underrettspraksis blir det i *Losartan Mylan* (LB-2009-134493) foretatt en vurdering som kan ligne på anvendelse av modifikasjon som et selvstendig kriterium. Tvisten omhandler et inngrep i et analogifremgangsmåtepatent. Retten konkludert med at det var et ekvivalent inngrep. Retten siterer Donepezil sine drøftelser, og legger vekt på begreper som ”noenlunde identisk”, ”nærliggende varianter” og ”andre metoder” i vurderingen av om inngrepsgjenstanden var ”nærliggende for en fagmann”. Det ble konstatert at tekniske nyvinninger og fordeler var uvesentlige for inngrepstvurderingen, med mindre inngrepsgjenstanden var en ”nærliggende modifikasjon”. Dommen støtter opp om å benytte modifikasjon som et selvstendig kriterium.

Valsartan Activis (LB-2011-62214) tillater modifikasjonsvilkåret brukt som et selvstendig vilkår i ekvivalensvurderingen. Kjennelsen ble formulert som at det ”avgjørende er en konkret vurdering av om metoden har en tilstrekkelig nærhet til fremgangsmåten i patentkravet, slik at den karakteriseres som en noenlunde identisk- i de tilfeller er den kun en modifikasjon”. Det ble også vektlagt at grensedragningen mellom hva som er å anse som en ”modifikasjon” og en ”annen metode”, er opp til fagmann.

Dommen sammenfaller med Høyesterett sin uttalelse i Donepezil, avsnitt 34. Denne sier at i grensedragningen mellom hva som er en ”modifikasjon” og hva som må anses som en ”annen metode”, må man, i ”ikke ubetydelig grad” lene seg mot den teknisk fagkyndige.

### **6.1.1 Produktpatenter**

Modifikasjonsvilkåret brukt på produktpatenter er omdiskutert i forhold til anvendelse av nærliggende kriteriet. Domstolene avgjør som regel inngrepsspørsmålet gjennom direkte inngrep, og følgelig vil de andre ekvivalensvilkårene bli benyttet.

Bleken mener at ”modifikasjonsvilkåret” må kunne benyttes på alle typer patenter<sup>103</sup>, og ikke bare på analogifremgangsmåtepatenter slik Ørstavik mener<sup>104</sup>. Argumentet for dette er at Høyesterett tar stilling til en skreven rettsregel, patl § 39, som gjelder både for fremgangsmåtepatenter og for produktpatenter<sup>105</sup>.

Rekkevidden i norsk rett var sannsynligvis en vesentlig grunn til at saken i ble behandlet i Høyesterett.<sup>106</sup> Bleken mener det også er behov for en generell avklaring av ekvivalens, av hvor stor likhet eller nærhet det kan være mellom patent og inngrepsgjenstand.

Høyesterett drøfter saken opp mot teorien i ekvivalenslæren hvor det heves at ekvivalenslæren har de samme normene for ekvivalentvern for produktpatenter, så vel som for fremgangsmåtepatenter<sup>107</sup>.

Ørstavik mener at Bleken sin teori om nærliggende vilkåret ikke er aktuell for produktpatenter, da ekvivalensspørsmålet for disse patentene kan løses ved å ta utgangspunkt i vilkår nummer 1. Hun begrunner dette med at modifikasjonskriteriet i andre sammenhenger enn analogifremgangsmåtepatenter kun er et resultat av at vurderingen om inngrepsgjenstanden løser sammen problem, og at modifikasjonen er nærliggende for en fagmann<sup>108</sup>. Ørstavik mener at Donepezil kjennelsen kun gjelder direkte metoder som naturlig må leses som fremgangsmåter utfra sammenhengen den er brukt i. I avsnitt 32 fastslår kjennelsen at bare ”noenlunde” identiske metoder rammes av ekvivalensvernet ved at patenthaver fritt kan liste opp alle metoder som er mulig å definere på søknadstidspunktet. Dette kan kun gjelde for analogifremgangsmåtepatenter<sup>109</sup>.

Høyesterett sier i Donepezil, avsnitt 34 at ”teknisk fagkyndige oppfatning og redegjørelse for løsningen ville ha stor betydning ved avgjørelsen om forskjellene mellom inngrepsgjenstanden og patentkravet var å anse som en modifikasjon eller en annen løsning”. Når høyesterett legger slik vekt på de fagkyndige sin vurdering, kan dette trekke i retning av at løsningen av modifikasjonskriteriet ikke har en selvstendig betydning når det kommer til produktpatenter. Fagmannen sin vurdering blir dermed lik nærliggende vurderingen.

---

<sup>103</sup> Bleken (2010) s. 122

<sup>104</sup> Ørstavik (2010) s. 140

<sup>105</sup> Bleken (2010) s.121

<sup>106</sup> Bleken (2010) s.121

<sup>107</sup> Bleken (2010) s.121

<sup>108</sup> Ørstavik (2010) s.140

<sup>109</sup> Bleken (2010) s.120

Terskelen for hva som må anses som oppfinnelseshøyde har i praksis ofte stilt små krav til den som søker patent. Dette gjelder patenter som dekker et smalt område, eller der det finnes andre alternative løsninger<sup>110</sup>. I de tilfeller der oppfinnelsen dekker et stort teknisk området, og det finnes få alternativer vil terskelen være høyere for kravet om oppfinnelseshøyde. Meddelelse av et patent kan føre til monopol på et teknisk område, og således stoppe utviklingen. For ekvivalenslæren, vil mange av de sammen vurderingene som gjøres ved innvilgelse av et patent være aktuelt. Er det et stort teknisk område bør inngrepsgjenstanden skille seg vesentlig ut fra den patenterte oppfinnelsen, da mulighetene er flere. Små modifikasjoner bør ikke belønnes med innvilgning av et nytt patent, ved at man ”stjeler” en annen sin oppfinnelse.

## 6.2 En variant av samme problem?

Modifikasjonsvilkåret har sine behov i de tilfeller der Donepezil vilkår nr.2 ikke kan benyttes. Har dette allikevel betydning som et selvstendig vilkår, eller er det bare en omformulering av at inngrepsgjenstanden løser samme problem ?

Ørstavik mener at ”begrepet modifikasjon innebærer en presisering av identitetsvurderingen som hører inn under vilkåret om at inngrepsgjenstanden løser sammen problem”<sup>111</sup>.

Vurderingen for å løse sammen problem er når det har sammen effekt, sammen virkning eller løser samme tekniske oppgave<sup>112</sup>.

I begrunnelsen for at ”modifikasjon” hører inn under spørsmålet om at ”inngrepsgjenstanden løser sammen problem” mener Ørstavik at det som utgangspunkt er legitimt å omgå patentvernet ved å finne andre fremgangsmåter, som gjør det mulig å konkurrere i samme produktklasse. Et eksempel på dette er *Naturbetong* dommen (Rt.1966 s.1269). Når tredjemann omgår patentet vil dette skje ved at fremgangsmåten er mer kostbar, mindre effektiv osv. Originalpatentet fikk sitt patent, enten ved at det var en nyvinning, eller for at metode var kostnadsbesparende, mer effektiv osv. slik at det oppfylte kravet til

---

<sup>110</sup> Stenvik (2001) side 688

<sup>111</sup> Ørstavik (2010) s.139

<sup>112</sup> Stenvik (2006) s. 394

oppfinneshøyde etter patl. § 2. Dersom tredjemann ikke inkluderer dette i sin metode, vil man som regel gå klar av patentet<sup>113</sup>. Dette gjelder for fremgangsmåtepatenter.

Patentbeskyttelsen bygger på et objektivt kriteriet. Dette fører til at forsøk på å omgå patentet ikke er av betydning i vurderingen. Av Høyesterett sin uttalelse i Donepezil fremgår det at ekvivalensbeskyttelsen er begrenset til modifikasjoner. Uttalelsen sier at ekvivalenslæren er ”et hjelpemiddel for å utvide beskyttelsen til metoder som er noenlunde identiske, og som derfor kan beskrives som modifikasjoner av patentet”. (Avsnitt 32). Her sier Ørstavik at patentbeskyttelsen ikke kan utvides til å omfatte andre metoder, selv om de leder frem til det samme resultatet. Noe annet ville innebære at fremgangsmåtepatenter i realiteten ga beskyttelse for produkter<sup>114</sup>.

Spørsmålet blir å identifisere hva som ligger i selve begrepet modifikasjon. Begrepet modifikasjon må ses i sammenheng med en tolkning av patentet. I vurderingen av om det løser sammen problem, har man en objektiv sammenligning, hvor man avgrenser mot det som er annerledes slik det er formulert av Stenvik<sup>115</sup>. Dette kan gi mange alternativer, helt avhengig av hvordan man stiller spørsmålet. Stiller man spørsmålet på et overordnet nivå vil man få mange alternative løsninger, i motsetning til om man konkretiserer spørsmålet.<sup>116</sup>

Det er avgjørende på hvilket abstraksjonsnivå identitetsvurderingen skjer. Altså ikke bare hvilket problem oppfinnelsen løser, men også hvordan den blir løst. Her vil det for produktpatenter være naturlig å se vurderingen opp mot de enkelte trekk i patentet, for dermed å la patentets abstraksjonsnivå være avgjørende for de ekvivalente løsningene. For fremgangsmåtepatenter er dette vanskeligere, da patentbeskyttelsen blir for lik løsningen for produktpatenter hvis man løser den på samme måte. Dette på grunn av at det finnes et større antall muligheter å komme frem til ved produkter eller prosesser, enn det gjør ved et spesifikt produkt. Her må man prøve å holde tak i hovedproblemet, som objektivt sett er å anse originalpatentet og inngrepsmetoden som likeverdige<sup>117</sup>.

Ved å tillegge ”modifikasjon” en selvstendig betydning, vil vernet for analogifremgangsmåtepatenter utvides, og dermed strekke seg lenger enn

---

<sup>113</sup> Ørstavik (2010) s.143

<sup>114</sup> Ørstavik (2010) s.144

<sup>115</sup> Stenvik (2001) s. 690

<sup>116</sup> Ørstavik (2010) s.141

<sup>117</sup> Ørstavik (2010) s. 142-143



fremgangsmåtepatenter. Hensynet til tredjemann bør veie tungt, og grensen for ekvivalensbeskyttelse må gi en stor grad av klarhet. Som utgangspunkt bør man prøve å ha en viss tilbakeholdenhet med å oppstille et fjerde vilkår for ekvivalensbeskyttelse, da dette vil være med på å komplisere vurderingen ved å skape en usikkerhet<sup>118</sup>. En slik usikker og sammensatt vurdering vil også gjøre det vanskeligere for domstolen å praktisere ekvivalenslæren. Dette må derfor anses som lite hensiktsmessig.

Modifikasjonsvilkåret er gjort etter en objektiv identitetsvurdering, som i følge Ørstavik sin mening, er forvirrende. Ørstavik mener at hvis Høyesterett hadde tatt for seg en konkret anvendelse av alle de tre vilkårene istedenfor å kun ha et vilkår opp til prøving, ville dette kunne redusert behovet for å knytte et eget vurderingstema til ”modifikasjon”<sup>119</sup>. Spesielt når dette er gjort, der modifikasjonen har vært nærliggende for en fagmann.

Jeg har tidligere i oppgaven vist til betydningen av kvalitetsforskjeller (se 3.2.1), men da som en del av vurderingen om modifikasjonen var nærliggende for en fagmann. Vurderingen av kvalitetsforskjellene er en del av vurderingen om det foreligger en modifikasjon. Sagt på en annen måte, hvis kvalitetsforskjellene er med på å løse sammen problem, er det en modifikasjon av patentet.

Momenter i vurderingen av hva som ligger i selve kravet til modifikasjon kan peke i retning av Ørstavik sin teori. Jeg har tidligere (se punkt 5), redegjort for momenter i drøftelsen av modifikasjon. Her konkluderte jeg med at modifikasjonsvilkåret har likhetstrekk med vilkåret om at ”inngrepsgjenstanden løser sammen problem”. Dette fordi man utelukker ting som allerede er kjent, eller som er nye. Man sitter igjen med å vurdere om inngrepsgjenstanden skiller seg fra den patenterte oppfinnelsen. Har inngrepsgjenstanden lagt til eller trukket fra trinn i en prosess, byttet ut enkelte stoffer eller materialer og erstatter de med tilsvarende? Hvis ja, kan man spørre seg om de endringene som inngrepsgjenstanden gjør, fører til at de løser sammen problem som den patenterte oppfinnelsen.

Et argument mot at modifikasjon er en del av det første vilkåret i ekvivalenslæren om at inngrepsgjenstanden må løse ”samme problem”, er henvisningen til eldre norsk rettspraksis som har patentkravlæren som hovedregel jfr. *Lift-Up* (Rt.1997 s.1749). Dommen følger opp tradisjonen fra før patentloven.

---

<sup>118</sup> Stenvik (2001) s.703

<sup>119</sup> Ørstavik (2010) s.147

Kjennelsen tar for seg patentkravene, og ikke inngrepsvurderingen<sup>120</sup>. Stenvik argumenterer med at dommen gjelder tolkningen av patentkravene, og kan derfor tolkes dithen at Høyesterett ikke aviser ekvivalensbeskyttelse utenfor patentkravenes sin ordlyd.

Bleken mener Lift-Up dommen viser til unntaksregelen for ekvivalente tilfeller utenfor kravets ordlyd. Dommen er anvendt på en snever gruppe av gjennomskjæringstilfeller for å omgå patentet der inngrepsgjenstanden i realiteten er identiske eller likeverdige, men som skiller seg fra patentet i detaljer<sup>121</sup>. Ut fra dette må begrepet ”noenlunde identisk” som det står i Donepezil legge vekt på forståelsen av ”identisk”, og ikke på ”noenlunde”. Når man skal foreta en skjønsmessig identitetsvurdering, er det identiteten mellom patentkravet og inngrepsgjenstanden som skal stå i fokus.

Ørstavik sin teori er at bruken av modifikasjon som et selvstendig kriteriet vil kunne føre til forvirring for både patenthaver og tredjemann, hun begrunner dette med at grensene for modifikasjonsvilkåret ikke har noe bestemt innhold, og blir uklare. Domstolen vil få et fjerde vilkår, som i mange tilfeller vil føre til at prosessen kompliseres. Vilkåret kan i noen tilfeller anvendes ved analogifremgangsmåtepatenter, og ved noen fremgangsmåtepatenter. Dette vil være der vilkåret om nærliggende for en fagmann ikke vil passe. Etter Ørstavik sin teori vil det ikke ha noe betydning for selve vurderingen om det er en modifikasjon. Vilkåret om at inngrepsgjenstanden løser samme problem, vil derfor være dekket. Dette gjør at man ikke skal få noe dårligere vern. På produktpatenter vil vilkåret om nærliggende for en fagmann passe, samt vilkåret om at inngrepsgjenstanden løser sammen problem.

### 6.3 Et fjerde vilkår

Hvis modifikasjonsvilkåret har en selvstendig betydning, hva vil det innebære? Bleken mener at modifikasjon har en selvstendig betydning, og at det vil passe for alle typer patenter. Ørstavik derimot mener at det bare passer for analogifremgangsmåtepatenter. Høyesterett gir i Donepezil dommen modifikasjon en selvstendig betydning.

Bleken sier i sin artikkel at vi kan stå ovenfor en implementering fra tysk rett, de såkalte ”Schneidmesser- kriteriene”<sup>122</sup>. Schneidmesser-kriteriene (4 stykker) stammer fra BGH 150

---

<sup>120</sup> Stenvik (2001) s.286-287

<sup>121</sup> Bleken (2010) s.123

<sup>122</sup> Bleken (2010) s. 125.

BGHZ 149 (33 IIC 873) og stiller opp tilnærmet de samme kriteriene som Høyesterett setter i Donepezil dommen. Donepezil skapte en endring i norsk patentrett. Dette førte blant annet til at det ble en større likhet med rettspraksisen i Tyskland, som regnes som en av de store patentnasjonene. Før Donepezil dommen hadde Norge et større ekvivalensvern enn det Tysk rett hadde. Schneidmesser dommen er fra 2002, og bygger på Formstein dommen. Selv om Formstein uttrykker seg annerledes, er dommen med på å underbygge disse kriteriene. I år 2002 kom det en rekke dommer som har formet tysk patentrett sine ekvivalensvilkår, blant annet Schneidmesser dommen, som nevnt over. Bundesgerichtshof (tysk domstol) baserer sine avgjørelser på EPC art. 69, og på at patentkravene ikke bare er å regne som utgangspunkt for vernet, men at det er helt avgjørende for vernet. Man kan si at kravene styrer vernet<sup>123</sup>. Norsk teori, ved Stenvik oppstiller kriteriene om ekvivalensvern allerede i 2001, noe som betyr at dette ikke var ukjent for lagmannsretten. Donepezil dommen henviser også til disse kriteriene.

Ved å tillate et fjerde vilkår for ekvivalens vil man, slik som tysk rett, kunne sette klare rammer for hva som anses som ekvivalent eller ikke. Dette vil innsnevre vernet. Når vernet blir mindre, vil kun det som direkte utnytter oppfinnelsen blir rammet, eller i de tilfellene der teknikken stand gjenfinnes i patentkravene<sup>124</sup>. I tysk rett har vilkår 2 og 3 til formål å gjøre dette.

Bleken mener at det norske vilkåret om ”nærliggende” slik det fremstår hos Stenvik, kan betraktes som en ”fullmakt uten forbehold” for å konstanter ekvivalens. Det norske vilkåret fremstår mer åpent i motsetning til de tyske vilkårene som er langt mer presise.

Etter Donepezil kjennelsen er den norske ekvivalenslæren ”strammet inn”, og ligger tettere opp mot tysk rett ved at man har fått en presisering og anvendelse av kriteriet ”noenlunde identisk”. Dette gjør at man bør se til de tyske kriteriene for å få en større grad av presisjon.

At de ”tradisjonelle” vilkårene ikke anses som utfyllende, gir mulighet for modifikasjonsvilkåret<sup>125</sup>. Som vist over kan vilkåret ha funksjon ved at det kan løse problemer hvor de tradisjonelle vilkårene ikke kommer til anvendelse, og av den grunn ikke passer inn. Slik som nærliggende kriteriet bruk på analogifremgangsmåtepatenter. Når Høyesterett

---

<sup>123</sup> Bleken (2010) s. 132

<sup>124</sup> Bleken (2010) s. 132

<sup>125</sup> Stenvik (2013) s. 365

formulerer det som et ”hensiktsmessig utgangspunkt”, vil dette tale for en anvendelse av ”modifikasjon” som et eget kriteriet<sup>126</sup>.

Bleken mener også at Donepezil dommen styrer norsk rettspraksis inn mot en felles europeisk rettspraksis,<sup>127</sup> og mot tysk rettspraksis spesielt. Det er også gjort forsøkt på å standardisere rettspraksis for de europeiske patentaktørene, samt de store patentaktørerene utenfor Europa, som USA og Japan. Selv om Donepezil ikke legger til grunn hva som i utgangspunktet ligger i vilkåret om modifikasjon, finnes det mye tysk rettspraksis på område, som Bleken mener kan legges til grunn for å utype kravet til modifikasjon. Dette kan være med på trekke presise grenser for kriteriet, da norsk rett fortsatt, etter Donepezil, baserer seg på en ”skjønsmessig identitetsvurdering”<sup>128</sup>. Det må også legges til grunn at man må ha en viss grad av skjønsmessighetsvurderinger

Bleken legger vekt på at Donepezil dommen ikke er noe nytt i seg selv, men at den bygger på mange års praksis innen norsk rett. Den kan derfor bare anses som en videreføring av tidligere praksis, å må sees på som kontinentet på området . Med dette menes det at Høyesterett styrker norsk ekvivalensvern ved Donepezil dommen<sup>129</sup>.

## 6.4 Konklusjon

Spørsmålet jeg stilte i innledningen til punkt 6 var om modifikasjonen var å anse som et selvstendig kriteriet. Momenter i modifikasjonsvurderingen er på mange måter med på å besvare spørsmålet om inngrepsgjenstanden løser sammen problem. Dermed blir modifikasjonen bare et navn på selve resultatet av vurderingen.

Bleken argumenterer med å gi modifikasjon en selvstendig betydning, altså som et fjerde vilkår. Etter hans mening vil dette være en videreføring av tidligere norsk rettspraksis. Det vil også føre oss nærmere europeisk rettspraksis, og da spesielt tysk rett. Ørstavik ønsker også å vektlegge modifikasjonen slik som Bleken gjør i sin teori, men Ørstavik ønsker å løse det som en del av et større vilkår. Dette gjør at ekvivalenslæren blir enklere for alle parter, også for domstolen som skal praktisere reglen. Bruken av modifikasjon som et selvstendig kriteriet kan for øvrig føre til forvirring, da Høyesterett ikke presisert vilkåret i Donepezil dommen.

---

<sup>126</sup> Stenvik (2013) s.170

<sup>127</sup> Bleken (2010) s.121

<sup>128</sup> Bleken (2010) s. 133

<sup>129</sup> Bleken (2010) s. 121

Med ekvivalenslæren ønsker man å skjære gjennom for ”uvesentlige modifikasjoner” dette gjøres allerede gjennom de eksisterende vilkårene. Derfor skaper det ikke et behov for et eget selvstendig modifikasjonsvilkår.

På bakgrunn av dette støtter jeg Inger Ørstavik sin teori, om at modifikasjon er en del av spørsmålet om at inngrepsgjensstanden løser sammen problem.

# Litteraturliste

## Juridisk litteratur

**Bleken (2010)** Håkon Bleken, *Ekvivalens i norsk patentrett*, NIR-2010-108 (Lest på lovdata.no)

**Domeij (2007)** Bengt Domeij, *Patenträtt* (Stockholm 2007)

**Koktvedgaard (1965)** Mogens Koktvedgaard, *Konkurrencepregede immaterialretspositioner* (København 1965)

**Maier-Beck(2009)** Peter Maier-Beck, Pumfrey et al. i Yale J.L & Tech. 281 (2009) s.286-296 (lest på ssrn.com)

**Pitz (2015)** Johann Pitz, Atsushi Kawada, Jeffrey Schwab, A. *Patent Litigation in Germany, Japan an the United States* (München 2015)

**Schjelderup (1937)** F.Schjelderup, *Ragnar Knoph: Åndsretten "anmeldelse" i Rt.1937 s.241-249.* (Lest på lovdata.no)

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

**Stenvik (2006)** Are Stenvik, *Patentrett -2.utgave*( Oslo 2006)

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

**Ørstavik (2010)** Inger Berg Ørstavik, *Ekvivalenslærens innhold som rettsnorm i norsk patentrett*, NIR-2010-134 (Lest på lovdata.no)

## Rettsavgjørelser

### Høyesteretts dommer

Rt.1913 s.823 Tønneventil

Rt.1927 s.87 Christensen-Høglund

Rt.1957 s.1123 Branrør

Rt.1965 s.893 Løkka-doningen

Rt.1966 s.1269 Naturbetong

Rt.1997 s.1749 Lift-Up

Rt.2008 s.1555 Biomar

Rt.2009 s.1055 Donepezil

## **Lagemansrett og tingrett dommer**

LB-1999-1608

LB-2000-2704

LB-2005-86796

LB-2006-186315

LB-2007-9840 Lansoprazol

LB-2008-142381 Losartan Krka

LB-2009-134493 Losartan Mylan

LB-2009-40658 Digelrensemaskin

LB-2011-62214 Valsatan Actavis

LB-2012-171734 Blafro Tools

LB-2013-162132 Glassplugg

TOSLO-2014-147089 Skistav

## **Utenlandsk praksis**

### **Tysk**

GRUR 1986, 803; 18 IIC 795 (1987) (Formstein)

BGH 24.04.1987, GRUR 1987, 626 (Rundfunkübertragungssystem)

BGH 17.03.1994 GRUR 1994, 267 Zerlegvorrichtung für Baumstämme

BGH 12.03.2002, GRUR 2002, 519 X ZR 135/01 (Schneidmesser II)

BGH 14.12.2010 GRUR 2011, 313 (Crimpwerkzeug IV)

BGH 10.05.2011 GRUR 2011, 701 (Okklusionsvorrichtung)

### **Sveitsisk**

BG 10.2.71 BGE 97 1185 Pendeltüre

### **Engelsk**

RPC 367 Rodi and Wienenberger A.G v. Henry Showell Ltd. (1969)

RPC 21 Société Nouvelle des Bennes Saphem v. Edbro Ltd (1983)

### **USA**

Hilton Davis Chermical Co v. Warner Jenkinson Co. 520 U.S 17 (1997)

### **Lover**

Patl 1967 LOV-1967-12-15-9, *Patentloven*



## **Forarbeider**

NU 1963:6 *Betenkninger angående nordisk patentlovgivning, avgitt av samarbeidende danske, finske, norsk og svenske komiteer.*

## **Konvensjoner**

EPC *European Patent Convention*, vedtatt 5.oktober 1973, revidert 29.november 2000

EPC PI *The European Patent Convention, Protocol on the Interpretation of Article 69 EPC*, vedtatt 28.juni 2001

## **Internett**

Næringslivenorge.no <http://www.næringslivenorge.no/vekst-i-norge/et-industrielt-veivalg>  
(12/4-2018)

Snl.no <https://snl.no/modifikasjon> (3/3-2018)