

UiO : **Det juridiske fakultet**

# Modifikasjon eller annen løsning?

Modifikasjonskriteriets betydning for ekvivalensbeskyttelse av patenter

Kandidatnummer: 600

Leveringsfrist: 25. april 2017

Antall ord: 17 238



# Innholdsfortegnelse

<b>1</b>	<b>INNLEDNING.....</b>	<b>1</b>
1.1	Tema og aktualitet.....	1
1.2	Rettskildesituasjonen .....	2
1.2.1	Rettspraksis og juridisk teori .....	2
1.2.2	Komparative aspekter .....	2
1.3	Begrepsavklaringer .....	4
1.4	Patentrettens inngrepsvurdering.....	5
1.4.1	Tolkning av patentkrav .....	6
1.4.2	Identitetsvurderingen .....	6
<b>2</b>	<b>EKVIVALENSLÆREN .....</b>	<b>8</b>
2.1	Vilkår .....	8
2.2	Ekvivalenslærens begrunnelse og hensyn.....	8
2.3	Høyesteretts vurdering av modifikasjonskriteriet .....	10
2.4	Rekkevidden av Donepezil .....	12
2.4.1	Er det behov for et modifikasjonskriterium? .....	12
2.4.2	Gjelder modifikasjonskriteriet for alle patenttypene? .....	14
<b>3</b>	<b>MODIFIKASJON – ET FJERDE EKVIVALENSKRITERIUM? .....</b>	<b>15</b>
3.1	Modifikasjonskriteriet i underrettspraksis .....	15
3.1.1	Analogifremgangsmåtepatenter.....	15
3.1.2	Andre fremgangsmåtepatenter.....	18
3.1.3	Produktpatenter.....	19
3.2	Modifikasjonskriteriets betydning for ekvivalensvurderingen .....	22
3.2.1	Innledende refleksjoner .....	22
3.2.2	De berørte aktørene .....	23
3.2.3	Betydningen for patenttypene.....	24
3.3	Konklusjon.....	29
<b>4</b>	<b>MOMENTER I VURDERINGEN AV MODIFIKASJONSKRITERIET .....</b>	<b>30</b>
4.1	Bevisst begrensning av beskyttelsesomfanget .....	30
4.1.1	Tredjemanns beskyttelsesverdige forventning .....	30
4.1.2	Typetilfeller .....	33
4.1.3	Konklusjon.....	37
4.2	Den patenterte løsningens oppfinnelseshøyde .....	38
4.3	Hvilken del av patentkravene som modifiseres .....	40

4.3.1	Selvstendige og uselvstendige patentkrav .....	40
4.3.2	Vesentlige og uvesentlige elementer .....	41
4.3.3	Nye og kjente elementer .....	42
4.4	Innovasjon som argument mot modifikasjon.....	44
4.4.1	Teknisk fordel.....	44
4.4.2	Patentering .....	45
4.5	Bruk av tilleggstrinn eller endret rekkefølge i fremgangsmåten.....	46
4.6	Tidsbruk .....	47
<b>5</b>	<b>AVSLUTNING</b> .....	<b>49</b>
<b>6</b>	<b>KILDELISTE</b> .....	<b>50</b>

# 1 Innledning

## 1.1 Tema og aktualitet

Norsk næringsliv står overfor en omstillingsfase. Oljeprisene er lavere og arbeidsledigheten er høyere enn før. Som Statistisk Sentralbyrå skrev: «Oljenedturen og spesielt det kraftige fallet i oljeinvesteringer, gir (...) betydelige negative impulser mot nær sagt alle næringer og over hele landet.»<sup>1</sup> I statsministerens nyttårstale fremhevet Erna Solberg at «i fremtiden kan vi ikke lene oss like mye på oljeaktiviteten.»<sup>2</sup> Det betyr at Norge må finne nye måter å drive økonomien videre. Et viktig juridisk verktøy i denne omstillingen er den eneretten som patentene gir mulighet for. Bedrifter må oppmuntres til å investere i prosjekter og forskning på innovative løsninger, og må kunne tjene på investeringene. Men hvor langt rekker vernet? Og hvor langt unna må konkurrenter legge seg for å kunne utnytte teknologien?

Patentrettens formål er å gi insentiv til utvikling av nye løsninger. Den skal sikre at oppfinneren kan tjene på sin forskning, samtidig som samfunnet skal få tilgang til den nye kunnskapen. Rettsområdet gjennomføres av to motstående hensyn: hensynet til oppfinnerens rimelige belønning for sin innsats og hensynet til tredjemanns behov for å forutse og innrette sin virksomhet etter patentets rekkevidde. For inngrepsspørsmålet materialiserer hensynene seg i fastleggelsen av patentbeskyttelsen. Den sentrale kilden er ordlyden i patentkravene.

Høyesterett har gjort det klart at formuleringen av patentkrav er patenthavers ansvar, og domstolene skal ikke skrive kravene for patenthaver, jf. *Dreietårn* (Rt. 2001 s. 450). Det er en stor utfordring å skrive patentkrav som oppfyller patenterbarhetsvilkårene samtidig som de favner så vidt at patenthaver får en rimelig beskyttelse. Når oppfinnelsen først er gjort, er det enkelt å kopiere løsningen. Patenthaver har derfor et legitimt behov for beskyttelse mot uredlige omgørelser av patentkravene. For å bøte på disse problemene, har det over tid utviklet seg en ekvivalenslære som på visse vilkår gir beskyttelse utover ordlyden i patentkravene.<sup>3</sup>

I *Donepezil* (Rt. 2009 s. 1055) uttalte førstvoterende: «Ekvivalenslæren slik jeg har beskrevet den, er et hjelpemiddel for å utvide beskyttelsen til metoder som er noenlunde identiske, og som derfor kan beskrives som modifikasjoner av patentet» (avsnitt 32). Uttalelsen har skapt uenighet i juridisk teori, særlig om Høyesterett innfører et modifikasjonskriterium i ekvivalensvurderingen. Problemstillingene jeg skal ta for meg i oppgaven er hvorvidt Høyesterett har gitt modifikasjonskriteriet selvstendig betydning, og hvilke momenter som eventuelt vil være relevante å vurdere i subsumsjonen under modifikasjonskriteriet.

---

<sup>1</sup> SSB (2016).

<sup>2</sup> Regjeringen (2017).

<sup>3</sup> Stenvik (2013) s. 362.

## 1.2 Rettskildesituasjonen

### 1.2.1 Rettspraksis og juridisk teori

Opgavens hovedproblemstilling er om modifikasjonskriteriet har selvstendig betydning for ekvivalensbeskyttelse av patenter. Den eneste inngrepsaken som har nådd Høyesterett der det var spørsmål om ekvivalenslæren, er *Donepezil* (Rt. 2009 s. 1055). Kjennelsen er uklar og har skapt debatt. På tross av debatten er problemstillingen lite behandlet i juridisk teori. Subsumsjonen under modifikasjonskriteriet har vært overlatt til rettspraksis, som har få kilder å støtte seg til. Det gjør rettsstilstanden usikker. Med få autoritative kilder vil underrettspraksis få større betydning. Jeg vil derfor undersøke om underrettspraksis har dannet et mønster for hvordan ekvivalenslæren tolkes etter *Donepezil*, og for hvilke momenter som trekkes frem ved vurderingen av om inngrepsobjektet er tilstrekkelig lik den patenterte.

Mangelen på andre autoritative rettskilder taler for at juridisk teori tillegges forholdsvis stor vekt på området. Are Stenvik har gjennom sin doktorgrad – *Patenters beskyttelsesomfang* fra 2001 – gitt et stort bidrag til å klargjøre ekvivalensvilkårene i Norge. Stenvik siteres i stor grad i rettspraksis, også av Høyesterett.<sup>4</sup> Dette taler for at juridisk teori tillegges forholdsvis stor vekt på området.

### 1.2.2 Komparative aspekter

Patentretten er internasjonal. På tross av forsøk på harmonisert regelverk, har de europeiske landene ulike tilnærminger til spørsmålet om utmålingen av patenters beskyttelsesomfang. Ingen land har klart å skape tydelige skillelinjer mellom det lovlige og det ulovlige.<sup>5</sup> Eksempler fra andre lands rettspraksis og teori kan derfor gi bidrag til hvordan ekvivalenslæren bør forstås i norsk rett.

Patentloven<sup>6</sup> (patl.) er et resultat av nordisk lovsamarbeid. Det gir bestemmelsen om patenters beskyttelsesomfang tilnærmet parallell ordlyd i de nordiske patentlovene. I tillegg er det felles forarbeid, NU 1963: 6. Svensk og dansk patentrett kan derfor tjene som illustrasjon for tolkingen av de norske bestemmelsene.

I svensk rett har man tradisjonelt anerkjent en form for ekvivalenslære, men med et snevert anvendelsesområde.<sup>7</sup> Svensk rett anvender seks kriterier som taler mot ekvivalensbeskyttelse. Ett av momentene vil stort sett alltid være til stede, hvilket gjør at svenske domstoler sjelden

---

<sup>4</sup> For eksempel *Donepezil* avsnitt 29–30.

<sup>5</sup> Stenvik (2013) s. 366.

<sup>6</sup> Patentloven (1967).

<sup>7</sup> Levin (2007) s. 311.

vurderer ekvivalensbeskyttelse.<sup>8</sup> I dansk rett blir ekvivalenslæren ansett som en hevdvunnet regel, men anvendelsen er uklar.<sup>9</sup> Dette forsterkes ved at danske dommer er korte og knapt begrunnet. I følge Schovsbo synes dansk rett i stor grad å bygge på de samme prinsipper som norsk rett, særlig etter *Guldager* (U 2009/1523 H) og U 2014/88 H fra Højesteret. Han har imidlertid uttrykt skepsis til *Donepezil* og modifikasjonskriteriet.<sup>10</sup>

Norge har ratifisert den Europeiske Patentkonvensjonen<sup>11</sup> (EPC) med tilhørende tolkningsprotokoll<sup>12</sup> (EPC PI). EPC gir hjemmel til at det kan meddeles europeiske patenter, jf. art 1 og 2. Konvensjonen pålegger nasjonale myndigheter å akseptere europeiske patenter, samtidig som samarbeidet strandet i arbeidet med å få en sentral domstol for avgjørelse av inngrepsspørsmål.<sup>13</sup> Fastleggelsen av patentenes gyldighet og beskyttelsesomfang er dermed overlatt til nasjonale domstoler.<sup>14</sup> EPC har ført til økt rettsenhet i Europa. På spørsmålet om fastleggelsen av patenters beskyttelsesomfang er det fremdeles forskjeller mellom medlemslandene,<sup>15</sup> fordi hjemmelen for ekvivalenslæren i EPC PI art. 2 tolkes ulikt.

I Storbritannia har patentkravene tradisjonelt blitt oppfattet som «gjerdestolper».<sup>16</sup> Det innebærer at patentkravet er yttergrensen for beskyttelsen. Andre tolkningskilder vektlegges bare dersom ordlyden er flertydig eller uklar.<sup>17</sup> Inngrepstvurderingen foretas gjennom ett trinn: tolkning av patentkravene.<sup>18</sup> Metoden kalles «patentkravslæren» eller «the peripheral definition theory»,<sup>19</sup> som legger vekt på forutberegnelighet fremfor rimelighet.<sup>20</sup> Britisk rett har i liten grad åpnet for ekvivalens. I motsatt ende har Tyskland tradisjonelt benyttet «kjerneteorien»,<sup>21</sup> på tysk «kerntheorie».<sup>22</sup> Etter denne teorien angir patentkravene sentrum av patentbeskyttelsen. Den nærmere fastleggelsen av beskyttelsesomfanget beror på patentets oppfinne-

---

<sup>8</sup> Domeij (2007) s. 110 og 116.

<sup>9</sup> Schovsbo (2015) s. 437.

<sup>10</sup> Schovsbo (2015) s. 440.

<sup>11</sup> EPC (2000).

<sup>12</sup> EPC PI (2001).

<sup>13</sup> «Agreement on a Unified Patent Court» (UPC) oppretter en overnasjonal domstol for løsning av patenttvister mellom private. Avtalen har ikke trådt i kraft. Tilslutning vil reise forvaltningsrettslige spørsmål knyttet til overføring av myndighet, hvilket gjør at Norge sannsynligvis ikke vil bli medlem (Stenvik (2013) s. 42).

<sup>14</sup> Stenvik (2013) s. 39 flg.

<sup>15</sup> Stenvik (2001) s. 271 flg. og Meier-Beck (2009) s. 286.

<sup>16</sup> Cornish (1996) s. 207 og Schovsbo (2015) s. 432.

<sup>17</sup> Laddie (2009) s. 6.

<sup>18</sup> Stenvik (2007) s. 367.

<sup>19</sup> Stenvik (2001) s. 229 flg.

<sup>20</sup> Cornish (1996) s. 207–208.

<sup>21</sup> Stenvik (2001) s. 229 flg.

<sup>22</sup> Moufang (2009) s. 249.

riske bidrag,<sup>23</sup> og det sentrale er hva fagmannen lærer av patentkravene. Hvis inngrepsgjensstanden anvender samme lærdom, taler det for patentinngrep.<sup>24</sup> Tysk rett har dermed hatt en ekvivalenslære mer løsrevet fra patentkravenes ordlyd.

Disse fire landenes praksis og juridisk teori vil benyttes som illustrasjoner under noen av problemstillingene og spørsmålene oppgaven reiser. Praksis er ikke harmonisert og de teoretiske diskusjonene er ulike landene imellom. Det gjør at de komparative aspektene ikke får stor rettskildemessig betydning utover illustrasjonsverdien.

### 1.3 Begrepsavklaringer

Opgavens tema befinner seg midt i patentretten, og patenteringssystemet i norsk rett forutsettes kjent. Jeg vil innledningsvis avklare en del særbegreper som benyttes i oppgaven.

Med «patenthaver» sikter jeg til den som til enhver tid innehar patentrettigheten. Jeg skiller ikke mellom opprinnelig patenthaver, som dermed utformet patentsøknaden, og patenthaver etter en rettighetsoverdragelse.

Med «patentkrav» sikter jeg til de delene av patentsøknaden som angir det som søkes beskyttet av patentet, jf. patl. § 8 annet ledd, jf. patentforskriften<sup>25</sup> (pf.) § 6. Patentkravene har betydning for patenterbarhetsvurderingen og for fastleggelsen av beskyttelsesomfanget.<sup>26</sup>

«Kjent teknikk» benyttes som en samlebetegnelse på alt som var kjent før patentets prioritetsdag. Begrepet har særlig betydning for vurderingen av om patent skal meddeles, men vil også ha betydning i inngrepsspørsmålet. Kjent teknikk er allemannseie, og legger derfor begrensninger på enerettens omfang.<sup>27</sup>

Med begrepet patentets «prioritetsdag» eller «søknadstidspunkt» sikter jeg til det tidspunktet nyhetsvurderingen skal foretas for patentets gyldighet, jf. patl. § 2 første punktum. Som hovedregel er det den dagen patentsøknaden kom inn til Patentstyret, jf. patl. § 11. Oppfinnelser som tidligere har vært patentsøkt i andre land, kan på særlige vilkår få prioritetsdagen satt til dagen for innlevering av den første utenlandske søknaden, jf. patl. §§ 6 og 29.

---

<sup>23</sup> Schovsbo (2015) s. 432.

<sup>24</sup> Stenvik (2008a) s. 373.

<sup>25</sup> Patentforskriften (2007).

<sup>26</sup> Stenvik (2013) s. 53–54.

<sup>27</sup> Stenvik (2013) s. 170 flg.

Med begrepet «inngrepsgjenstand» mener jeg det produktet eller den fremgangsmåten som patenthaver påstår gjør inngrep i hans enerett. Jeg vil bruke begrepet uavhengig av om det faktisk ble konstatert inngrep i saken, og om inngrepsgjenstanden besto i et produkt eller en fremgangsmåte.

Med begrepet «fagmann» sikter jeg til den eller de fagkyndige som kreves for å forstå oppfinnelsen og inngrepsgjenstanden. Fagmannen blir i forarbeidene<sup>28</sup> beskrevet som en gjennomsnittlig fagperson som ikke er spesielt innovativ. Han har imidlertid full kunnskap til kjent teknikk på området, og er i stand til å anvende denne på en god fagmessig måte.<sup>29</sup>

Begrepet «patentkravslære» er uklart. Juridisk teori er ikke samstemt i hva som skal legges i begrepet. Noen forfattere mener det er en henvisning til prinsippet i patl. § 39 første punktum,<sup>30</sup> mens andre bruker det som et navn på den britiske patenttolkningstradisjonen.<sup>31</sup> Jeg vil bruke begrepet i sistnevnte betydning.

Med uttrykkene «ekvivalens», «ekvivalenslære» eller «ekvivalensbeskyttelse» sikter jeg til den teoretiske beskrivelsen av når patentet og inngrepsgjenstanden er så like at inngrepsgjenstanden krenker patentet selv om den er utenfor ordlyden, jf. *Donepezil* (Rt. 2009 s. 1055, avsnitt 28). «Ekvivalens» er navnet på et resultat, og «ekvivalenslære» er en samlebetegnelse for de rettslige normene som styrer vurderingen.<sup>32</sup>

I en del inngrepssaker blir inngrepsgjenstanden omtalt som et «generisk» legemiddel. Det sentrale vilkåret er at generiske legemidler benytter «samme kvalitative og kvantitative sammensetning av virkestoffet» som originallegemidlet, jf. legemiddelforskriften<sup>33</sup> (lf.) § 3-8 bokstav b. Legemiddelforskriften er hjemlet i legemiddeloven<sup>34</sup> (lml.). Generiske legemidler må ha markedsføringstillatelse, jf. lml. § 8 første ledd bokstav a, men søknadsprosedyren er forenklet, jf. lf. §§ 3-9 til 3-11a.

#### **1.4 Patentrettens inngrepsvurdering**

Patenter gir patenthaver enerett til utnyttelse av en oppfinnelse i «nærings- eller driftsøyemed», jf. patl. § 1 første ledd. Oppfinnelser blir tradisjonelt definert som løsninger på tekniske

---

<sup>28</sup> NU 1963: 6 s. 127.

<sup>29</sup> Stenvik (2013) s. 196.

<sup>30</sup> Levin (2007) s. 305 flg. og Schovsbo (2015) s. 430 flg.

<sup>31</sup> Stenvik (2001) s. 24 flg.

<sup>32</sup> Stenvik (2013) s. 361.

<sup>33</sup> Legemiddelforskriften (2009).

<sup>34</sup> Legemiddeloven (1992).



problemer.<sup>35</sup> I norsk rett har vi tre typer patenter: analogifremgangsmåtepatenter, fremgangsmåtepatenter og produktpatenter, jf. patl. § 3 første ledd nr. 1–3. For å få tildelt patent må oppfinneren sende søknad til Patentstyret, jf. patl. § 8 første ledd. Eneretten varer som hovedregel i 20 år, jf. patl § 40 første ledd.

For patenthaver er det et sentralt spørsmål hvor langt den rettslige beskyttelsen av oppfinnelsen rekker. Dersom han mener konkurrenter eller andre har trådt hans rett for nær, vil han påstå at det er gjort inngrep i patentet. Inngrepsvurderingen i patentsaker består av to trinn.<sup>36</sup> For det første må det avgjøres hvilket beskyttelsesomfang patentet har, og for det andre må man vurdere om den påståtte inngrepsgjenstanden faller innenfor dette. I forlengelse av det andre vurderingstrinnet vil ekvivalenslæren kunne komme i spill. Ekvivalens betyr likeverdig, og argumentasjonen for inngrep er at det dreier seg om en «likeverdig teknisk løsning».<sup>37</sup>

#### 1.4.1 Tolkning av patentkrav

I henhold til patl. § 39 første punktum skal «patentvernets omfang bestemmes av patentkravene.» Bestemmelsen antas å være i overensstemmelse med EPC artikkel 69 nr. 1. Dette innebærer at enerettens omfang avgjøres gjennom en tolkning av patentkravenes ordlyd.<sup>38</sup>

Patl. § 39 annet punktum gir en lovfestet anvisning på spesialkilder for tolkningen av patentkrav. I tillegg gir både rettspraksis<sup>39</sup> og juridisk teori<sup>40</sup> anvisning på at patenter skal underlegges en kontekstuell tolkning. Dette gjelder ikke minst fordi patentretten kombinerer juridiske og vitenskapelig-tekniske vurderinger. Det vil føre for langt å redegjøre for tolkningsprinsippene i detalj. Jeg viser derfor til Stenviks gjennomgang.<sup>41</sup>

#### 1.4.2 Identitetsvurderingen

Patl. § 39 angir implisitt det rettslige grunnlaget for inngrepsvurderingen i patentretten. Retningslinjene for inngrepsvurderingen er fastlagt gjennom rettspraksis og juridisk teori. Etter at patentkravenes meningsinnhold er klarlagt gjennom tolkning, sammenlignes den patenterte løsningen med inngrepsgjenstanden. Dette har vært beskrevet som at patentkravene bestem-

---

<sup>35</sup> For eksempel Stenvik (2013) s. 13.

<sup>36</sup> Stenvik (2008a) s. 367–368.

<sup>37</sup> Stenvik (2013) s. 360 flg.

<sup>38</sup> Stenvik (2013) s. 344 flg.

<sup>39</sup> *Donepezil* (Rt. 2009 s. 1055) avsnitt 22.

<sup>40</sup> Stenvik (2001) s. 440 flg. og Bleken (2010) s. 110 flg.

<sup>41</sup> Stenvik (2001) s. 437 flg. og Stenvik (2013) s. 344 flg.

mer abstraksjonsnivået til oppfinnelsen. Jo mer abstrakte patentkravene er, jo mindre skal til for at en annen løsning kan rammes av patentkravene.<sup>42</sup>

Høyesterett har i flere saker lagt til grunn det såkalte «all elements rule»-prinsippet, som innebærer at alle elementer må gjenfinnes i inngrepsgjenstanden for at det skal være en krenkelse av patentet, jf. *Tønneventil* (Rt. 1913 s. 823). Det er tilstrekkelig at elementene er til stede, da eneretten ikke er begrenset til de utførelsesformer som er beskrevet i patentet.<sup>43</sup> Dersom inngrepsgjenstanden inneholder alle elementene, foreligger det direkte inngrep i patentet.

---

<sup>42</sup> Stenvik (2001) s. 26 og Ørstavik (2010) s. 141 flg.

<sup>43</sup> Stenvik (2013) s. 359.

## 2 Ekvivalenslæren

### 2.1 Vilkår

Til tross for at patl. § 39 første punktum klart angir at patentbeskyttelsen bestemmes av patentkravene, har norsk rett i lang tid anerkjent at patenthaver i visse situasjoner har krav på en utvidet beskyttelse utover patentkravenes ordlyd.<sup>44</sup> Tradisjonelt innebar dette at domstolene avskar «uvesentlige modifikasjoner».<sup>45</sup> Stenvik konkretiserte ekvivalenskriteriene i *Patenters Beskyttelsesomfang* fra 2001. Dette ga normene for utvidet beskyttelse et klarere innhold.

I *Donepezil* (Rt. 2009 s. 1055) benyttet Høyesterett Stenviks formulering av ekvivalensvilkårene og anså disse som et «hensiktsmessig utgangspunkt» for vurderingen (avsnitt 30). Høyesterett siterte vilkårene som: «(1) Inngrepsgjenstanden (...) må løse *samme problem* som den patenterte oppfinnelsen, (2) de modifikasjonene som er gjort må ha vært *nærliggende for en fagmann* og (3) inngrepsgjenstanden må ikke tilhøre *den frie teknikk*.»<sup>46</sup> *Donepezil* har skapt debatt rundt flere aspekter ved ekvivalenslæren. Det er bare diskusjonen rundt modifikasjonskriteriet som en presisering av vilkåret «nærliggende for fagmannen» som er relevant for denne oppgaven. De andre prinsipielle spørsmålene *Donepezil* reiser, faller utenfor.<sup>47</sup>

Min hovedproblemstilling er hvorvidt *Donepezil* innførte et selvstendig modifikasjonskriterium i vurderingen av det andre ekvivalensvilkåret. Det er et spørsmål om inngrepsgjenstanden, i tillegg til å være «nærliggende for fagmannen», også må kunne karakteriseres som en «modifikasjon» av patentet for å gjøre inngrep. For å belyse dette spørsmålet, vil jeg først klargjøre ekvivalenslærens begrunnelse og hvilke hensyn som gjør seg gjeldende i vurderingen. I punkt 2.3 vil jeg gjennomgå Høyesteretts uttalelser i *Donepezil*, og deretter oppsummere debatten og uenigheten i juridisk teori i punkt 2.4.

### 2.2 Ekvivalenslærens begrunnelse og hensyn

Patenteringssystemet innebærer et kompromiss mellom næringslivsaktørens behov for hemmeligholdelse og samfunnets behov for tilgang til viktige teknologiske oppfinnelser og fremskritt. Dette er manifestert gjennom eneretten til utnyttelse, jf. patl. § 1, og offentliggjøringen av patentkravene, jf. patl. § 22. Det er heller ikke en patentkrenkelse å forske på oppfinnelsens løsning, jf. patl. § 3 tredje ledd nr. 3.<sup>48</sup>

---

<sup>44</sup> Stenvik (2010) s. 525–526.

<sup>45</sup> Stenvik (2013) s. 362.

<sup>46</sup> *Donepezil* avsnitt 29, original utheving. Lagmannsretten siterte *Lansoprazol* (LB-2007-9840) sin redegjørelse for vilkårene, som igjen bygget på Stenviks beskrivelse fra 2006.

<sup>47</sup> For oversikt, se Stenvik (2013) s. 365 flg.

<sup>48</sup> Stenvik (2013) s. 311 flg.

Ekvivalenslæren innebærer en erkjennelse av at patenthaver i visse situasjoner har behov for vern utover ordlyden i kravene for å få reell beskyttelse for sin oppfinneriske innsats.<sup>49</sup> Dersom beskyttelsen ikke er reell, vil patentinstituttet miste tillit. Det kan i verste fall medføre at bedrifter og aktører ikke offentliggjør sine funn, men finner andre måter å beskytte sine immaterielle verdier.<sup>50</sup> Det vil skade samfunnets tilgang på ny teknologi og gjøre videreutvikling mer tungvint. Kunnskapsutviklingen i samfunnet går raskt, og det ligger stort fremskrittspotensiale i for eksempel internett og nanoteknologi.<sup>51</sup> Denne utviklingen har allmennheten behov for å ta del i. Aktørens tillit til at patentsystemet gir en rettferdig og reell beskyttelse for investeringene og innsatsen bak patentene er derfor svært viktig.

Ekvivalenslæren skal også bidra til effektiv ressursutnyttelse i samfunnet. Det er viktig for den teknologiske utviklingen at ressurser og forskning ledes i produktive retninger. Patentbeskyttelsen skal verken oppmuntre til omgåelse eller skremme konkurrenter bort fra området,<sup>52</sup> men bidra til en fornuftig avveining mellom investeringer i nyskaping og videreutvikling av eksisterende teknikk. Det optimale er å styre utviklingen til reelle nyvinninger,<sup>53</sup> hvilket bør reflekteres i ekvivalenslærens interesseavveining.

Hensynene som begrunner ekvivalenslæren berører tre aktører: patenthaveren, konkurrenter og andre tredjemenn i markedet og samfunnet generelt.<sup>54</sup>

Patenthaver ønsker at patentbeskyttelsen skal være videst mulig. Han skal få en rimelig beskyttelse i betaling for offentliggjøringen av sin oppfinnelse, og beskyttelsen skal speile hans oppfinneriske bidrag.<sup>55</sup> Når oppfinnelser først er gjort, er det enkelt å kopiere løsningene. Derfor må patenthaver beskyttes mot imitasjon av patentet.<sup>56</sup>

Patenthaver kan ikke motsette seg at andre benytter alternative metoder som leder til samme resultat som hans egen oppfinnelse. Dette innebærer en begrensning i beskyttelsesomfanget begrunnet i lovlig og legitim konkurranse.<sup>57</sup> Patentretten skal stimulere til forskning på og utvikling av bedre løsninger. Andre aktører i markedet må vite at det er mulig å komme unna patentet dersom de legger tilstrekkelig innsats i å finne nye løsninger. Løsningene skal be-

---

<sup>49</sup> Stenvik (2008a) s. 386 og Ørstavik (2010) s. 135.

<sup>50</sup> Stenvik (2013) s. 361.

<sup>51</sup> Stenvik (2005) s. 7.

<sup>52</sup> Stenvik (2000) s. 683–684.

<sup>53</sup> Stenvik (2013) s. 362.

<sup>54</sup> Bleken (2010) s. 109.

<sup>55</sup> Stenvik (2001) s. 97.

<sup>56</sup> Ørstavik (2010) s. 136.

<sup>57</sup> Ørstavik (2009) s. 18 og Ørstavik (2010) s. 143.

dømmes utfra objektive kriterier knyttet til deres nyskapende verdi.<sup>58</sup> Patentbeskyttelsen må ikke bli så omfattende at den begrenser samfunnsnyttig videreutvikling på området. Dette beskrives som hensynet til innovasjon.<sup>59</sup>

Innovasjonshensynet har en side til forutberegnelighet. Patentbeskyttelsen må ikke få et slikt forhold til patentkravenes ordlyd at tredjemanns rettslige posisjon blir for usikker og vilkårlig. Lovgiver har gitt et klart utgangspunkt i patl. § 39 ved at det er patentkravene som skal bestemme beskyttelsesomfanget. I forarbeidene forutså man noen av de avveiningsproblemer som kan oppstå ved utmålingen av patentets beskyttelsesomfang. Det ble eksplisitt uttrykt at patenthaver ikke skal høste fordeler av utydelige og uklare patentkrav gjennom en vid beskyttelse.<sup>60</sup> Det vil skape rettsusikkerhet for tredjemenn og samfunnet. I rettspraksis er dette fulgt opp slik at det er patenthavers oppgave å formulere patentkravene, se for eksempel *Løka-Doningen* (Rt. 1965 s. 893), *Lift Up* (Rt. 1997 s. 1749) og *Dreietårn* (Rt. 2001 s. 450).

Avslutningsvis har samfunnet et friholdelsesbehov ved utmålingen av patentenes beskyttelsesomfang.<sup>61</sup> Forarbeidene nevnte dette hensynet i forbindelse med patenterbarhetsvilkårene,<sup>62</sup> men det gjelder tilsvarende ved evalueringen av beskyttelsen. Friholdelsesbehovet ivaretas i stor grad av det tredje ekvivalensvilkåret, ved at kjent teknikk ikke skal gjøres til del av eneretten.<sup>63</sup> Kjent teknikk er samfunnets eie, som kan benyttes av alle.

På denne bakgrunn er ekvivalenslæren i bunn og grunn en interesseavveining. I *Donepezil* la Høyesterett til grunn at domstolene skal foreta en skjønnsmessig identitetsvurdering med bakgrunn i de motstående hensynene (avsnitt 28 og 33). Målet er en rimelig beskyttelse proporsjonal med det oppfinneriske bidraget,<sup>64</sup> som samtidig stimulerer til videre forskning og fri konkurranse.<sup>65</sup>

### 2.3 Høyesteretts vurdering av modifikasjonskriteriet

Da *Donepezil* (Rt. 2009 s. 1055) ble avgjort, hadde det i lengre tid vært et økende antall inngrepssaker for domstolene. De fleste dreide seg om legemidler, der spørsmålet var hvorvidt endringene i inngrepsgjenstanden var tilstrekkelige til å falle utenfor beskyttelsesomfanget.<sup>66</sup>

---

<sup>58</sup> Ørstavik (2010) s. 142.

<sup>59</sup> Ørstavik (2009) s. 18.

<sup>60</sup> NU 1963: 6 s. 186.

<sup>61</sup> Ørstavik (2010) s. 136.

<sup>62</sup> NU 1963: 6 s. 127.

<sup>63</sup> Stenvik (2013) s. 381.

<sup>64</sup> Ørstavik (2010) s. 136 og Stenvik (2013) s. 68.

<sup>65</sup> *Donepezil* avsnitt 33.

<sup>66</sup> Stenvik (2010) s. 525–526.

*Donepezil* er den første inngrepssaken avgjort gjennom en utvidet patentbeskyttelse som har nådd Høyesterett siden *Brannrør* (Rt. 1957 s. 1123).

*Donepezil* er en kjennelse over lagmannsrettens lovanvendelse av patl. § 39 ved avgjørelsen av tvisten mellom Eisai Co. Ltd og Pfizer AS – Eisai – og Krka Sverige AB – Krka. Eisai hadde et analogifremgangsmåtepatent for fremstilling av legemiddelet donepezil. Borgarting lagmannsrett kom til at det ikke forelå inngrep, fordi Krkas metode var en prinsipielt annen enn Eisais.<sup>67</sup> Det avgjørende tvistetemaet for Høyesterett var hvorvidt modifikasjonskriteriet hadde selvstendig betydning for ekvivalensvurderingen. Høyesterett formulerte spørsmålet som hvorvidt patentvernet bare kunne utvides til «modifikasjoner», eller om også «andre metoder» kunne være omfattet av patentvernet (avsnitt 31).

Høyesterett startet i patl. § 39 og la til grunn at det avgjørende for beskyttelsesomfanget var tolkning av patentkravenes ordlyd (avsnitt 25). Førstvoterende forsto ekvivalenslæren som en teoretisk beskrivelse av når patentet og inngrepsgjenstanden er så like at det foreligger patentvern (avsnitt 28). For Høyesterett var dermed ekvivalensbeskyttelse en forlengelse av spørsmålet om patentvernets omfang, hvilket gjorde patl. § 39 til det rettslige grunnlaget for ekvivalenslæren (avsnitt 32). Ved vurderingen av ekvivalensbeskyttelse var det avgjørende spørsmålet hvilken grad av likhet som kreves mellom patentet og inngrepsgjenstanden. I og med at patl. § 39 var det rettslige grunnlaget, måtte utgangspunktet for likhetsvurderingen være patentkravene (avsnitt 25). Likhetsvurderingen var dermed en skjønsmessig identitetsvurdering med utgangspunkt i patentkravene (avsnitt 28).

Lagmannsretten hadde ikke begått lovanvendelsesfeil ved å gi modifikasjonskriteriet selvstendig betydning i ekvivalensvurderingen (avsnitt 32). Førstvoterende uttalte at ekvivalens var en måte å «utvide beskyttelsen til metoder som er noenlunde identiske, og som derfor kan beskrives som modifikasjoner av patentet.»<sup>68</sup> Modifikasjonskriteriet skulle avgjøres utfra «en konkret vurdering av om metoden har en tilstrekkelig nærhet til fremgangsmåten i patentkravet, slik at den kan karakteriseres som noenlunde identisk.»<sup>69</sup> Dette var nødvendig for at likhetsvurderingen ikke skulle fjerne seg for langt fra patl. § 39.<sup>70</sup>

Høyesterett skulle ikke prøve den konkrete subsumsjonen. Likevel skisserte Høyesterett i et obiter dictum at de teknisk fagkyndiges oppfatning og redegjørelse for løsningene ville ha stor

---

<sup>67</sup> LB-2009-17502.

<sup>68</sup> *Donepezil* avsnitt 32.

<sup>69</sup> *Donepezil* avsnitt 33.

<sup>70</sup> Stenvik (2010) s. 256.

betydning ved avgjørelsen av om forskjellene mellom inngrepsgjenstanden og patentkravene var å anse som en «modifikasjon» eller en «annen metode» (avsnitt 34).

På denne bakgrunn ser Høyesterett ut til å ha oppstilt et selvstendig kriterium eller vurderings-tema knyttet til det andre ekvivalensvilkåret for å sikre at inngrepsgjenstanden har en kobling til patentkravenes ordlyd. Modifikasjonskriteriet innebærer dermed at hvis ikke inngrepsgjenstandens løsning er «noenlunde identisk» med beskrivelsen i patentkravene, foreligger det ikke patentinngrep.

## 2.4 Rekkevidden av Donepezil

Det har oppstått tvil og debatt i juridisk teori knyttet til Høyesteretts uttalelser om modifikasjonskriteriet. Det er særlig tre juridiske forfattere som har frontet ulike syn. Målet i inneværende punkt er å sammenfatte de ulike oppfatningene knyttet til behovet for modifikasjonskriteriet, og hvorvidt det vil gjelde for alle patenttypene.

### 2.4.1 Er det behov for et modifikasjonskriterium?

Spørsmålet om det er behov for et selvstendig modifikasjonskriterium knytter seg først og fremst til hvorvidt rettsanvendelsen blir mer forutsigbar dersom «noenlunde identisk» og «modifikasjon» blir vurderingstemaene.

Både Stenvik<sup>71</sup> og Ørstavik<sup>72</sup> er enige i at de fleste inngrepssakene løses med basis i de tre tradisjonelle ekvivalenskriteriene. Det kan imidlertid være et unntak der patenthaver kunne inkludert inngrepsgjenstandens løsning i kravene, men ikke har gjort det. I slike situasjoner kan det være behov for ytterligere presisering av vurderingstemaet.

Stenvik påpeker at Høyesterett formulerte «modifikasjon» som en nødvendig begrensning av patentbeskyttelsen for å ikke fjerne seg for langt fra patentkravenes ordlyd (avsnitt 33).<sup>73</sup> Han mener dette er upresist.<sup>74</sup> Begrepene «modifikasjon» og «noenlunde identisk» er ikke en del av den patentrettslige tradisjonen. Begrepene har ikke et klart innhold, og de ble ikke definert av Høyesterett.<sup>75</sup> Videre gjør henvisningen til sakkyndiges vurderinger som det sentrale for vurderingen at «nærliggende for fagmannen» uansett blir avgjørende. Jeg tolker dette slik at de sakkyndiges betydning taler for at modifikasjonskriteriet ikke tilfører noe nytt til vurderingen. Dermed bidrar det heller ikke til en mer forutsigbar rettsanvendelse.

---

<sup>71</sup> Stenvik (2008a) s. 383–385.

<sup>72</sup> Ørstavik (2010) s. 139.

<sup>73</sup> Stenvik (2010) s. 526.

<sup>74</sup> Stenvik (2015) note 190, spørsmål B.

<sup>75</sup> Stenvik (2013) s. 375.

Etter Ørstaviks mening angir *Donepezil* riktig vurderingstema, men hun mener det heller bør plasseres under spørsmålet om inngrepsgjensstanden «løser samme problem». Patentets problemangivelse viser hva som er det nye og oppfinneriske i løsningen. Dermed vil patentkravenes abstraksjonsnivå påvirke hvor mye som faller innenfor patentvernet. Jo høyere oppfinneshøyden er, jo mer vil omfattes av problemangivelsen. Da kan patenthaver benytte mer generelle begreper for å beskrive problemløsningen, fordi patenter med høy oppfinneshøyde bidrar med mye nytt i forhold til kjent teknikk. Inngrepsgjensstanden løser «samme problem» dersom den har «samme effekt, samme virkning eller løser samme tekniske oppgave»<sup>76</sup> som patentet. Høyesterett knyttet modifikasjonskriteriet til beskyttelse mot imitasjon, fordi det ikke er avgjørende at inngrepsgjensstanden oppviser teknisk fordel for å gå klar av patentvernet.<sup>77</sup> Ørstavik mener imitasjonshensynet allerede ivaretas gjennom problemformuleringens detaljnivå, og dermed tilfører ikke modifikasjonskriteriet noe nytt til vurderingen.

Bleken mener Høyesterett gjennom modifikasjonskriteriet klart forankrer ekvivalenslæren i patentkravene. Dette bidrar til en mer forutsigbar rettsanvendelse fordi ekvivalensbeskyttelse uten forankring i ordlyden ikke lengre er gjeldende rett.<sup>78</sup> Inngrepsvurderingen etter *Donepezil* er dermed i tråd med eldre rett, patentlovens regulering og øvrig europeisk rett.<sup>79</sup> Han mener modifikasjonskriteriet har betydelige likhetstrekk med kriteriet «uvesentlig modifikasjon» fra tidligere rettspraksis,<sup>80</sup> formulert i for eksempel *Brannrør* (Rt. 1957 s. 1123, s. 1126).

Formuleringen av modifikasjonskriteriet har også skapt spørsmålet om det finnes andre vurderingstemaer som egner seg bedre. Stenvik understreker at formuleringen av alternative og supplerende kriterier for ekvivalensbeskyttelse er blant patentrettens vanskeligste spørsmål. Formålet med slike kriterier er å styrke rettssikkerheten, men det er vanskelig å finne klare og presise grenser for vernet.<sup>81</sup>

Som et mulig tilleggskriterium vil Stenvik begrense patentvernet der utvidelse vil medføre så stor usikkerhet at tredjemann vil avstå fra lovlig konkurranse med patenthaver. Forslaget har bakgrunn i EPC PIs avveining mellom hensynene til rimelig beskyttelse og tredjemanns forutberegnelighet.<sup>82</sup> Bleken er ikke enig i Stenviks forslag. Han mener at Stenviks fjerde krite-

---

<sup>76</sup> Ørstavik (2010) s. 140–141.

<sup>77</sup> Ørstavik (2010) s. 143.

<sup>78</sup> Bleken (2010) s. 109.

<sup>79</sup> Bleken (2010) s. 132–133.

<sup>80</sup> Bleken (2010) s. 122 flg.

<sup>81</sup> Stenvik (2008a) s. 384.

<sup>82</sup> Stenvik (2008a) s. 387–388.



rium er svært skjønnsmessig og uklart, og at *Donepezil* har tatt et steg i riktig retning ved å kreve at inngrepsgjenstanden har en kobling til patentkravene for å gjøre inngrep.<sup>83</sup> Modifikasjonskriteriet er heller ikke krystallklart, men man kan ikke komme utenom en skjønnsmessig vurdering.<sup>84</sup>

#### 2.4.2 Gjelder modifikasjonskriteriet for alle patenttypene?

Det vanskeligste spørsmålet knyttet til modifikasjonskriteriet, er om det skal gjelde for alle patenttypene. Ørstavik mener at dersom modifikasjonskriteriet gjelder, vil det bare være relevant ved vurderingen av fremgangsmåtepatenter.<sup>85</sup> Det har sammenheng med at tvisten i *Donepezil* ikke vil oppstå på samme måte for produktpatentene.<sup>86</sup> En forutsetning for anvendelse av ekvivalensbetraktninger er at inngrepsgjenstandens og patentets løsninger er rimelig like. For produktpatenter vil sammenligningen gjøres innenfor kriteriet «samme problem», og patentkravenes abstraksjonsnivå vil avgjøre hvor mange alternativer som faller innenfor produktbeskrivelsen.<sup>87</sup> For fremgangsmåtepatentene derimot, kan problemformuleringen gjøre at vernet går i retning av en tilnærmet produktbeskyttelse. Det kan derfor være behov for å presisere vurderingstemaet, hvilket innebærer at modifikasjonskriteriet kan tenkes å gjelde for fremgangsmåtepatentene.<sup>88</sup>

Bleken fremholder at Høyesterett vurderte lovanvendelsen av en generell rettsregel, og tok utgangspunkt i teoriens ekvivalensvilkår. Disse er formulert slik at de skal gjelde generelt for alle patenttyper. Han er videre uenig med Ørstavik i at problemangivelsen i enhver situasjon vil bringe inngrepsgjenstanden utenfor produktpatenters beskyttelsesomfang. Han stiller seg også uforstående til Ørstaviks konklusjon om at «modifikasjon» hører til problemangivelsen, særlig fordi han mener at nærliggende-kriteriet ikke alene kan ivareta hensynet til fortsatt utvikling på området.<sup>89</sup> Høyesteretts formulering av spørsmålet, hvilken grad av likhet som kreves, er et spørsmål som det var behov for en generell avklaring på. Han mener derfor at modifikasjonskriteriet bør gjelde for alle patenttyper.

---

<sup>83</sup> Bleken (2010) s. 115–116.

<sup>84</sup> Bleken (2010) s. 122.

<sup>85</sup> Ørstavik (2010) s. 139.

<sup>86</sup> Ørstavik (2009) s. 18.

<sup>87</sup> Ørstavik (2010) s. 140–141.

<sup>88</sup> Ørstavik (2010) s. 142.

<sup>89</sup> Bleken (2010) s. 120–121.

### 3 Modifikasjon – et fjerde ekvivalenskriterium?

Jeg vil i det følgende vurdere hvordan underrettspraksis har håndtert ekvivalenslæren etter *Donepezil* (Rt. 2009 s. 1055) for å undersøke om modifikasjonskriteriet har blitt behandlet som et selvstendig kriterium.

Underrettspraksis må normalt utgjøre et mønster for å kunne tillegges rettskildeværdi utover overbevisningskraften til de enkelte argumenter i domspremissene.<sup>90</sup> Rettsavgjørelser i patentrett er konkret begrunnet, og domstolene avgjør få inngrepssaker. Få avgjørelser kombinert med konkrete begrunnelser gjør at typetilfellene må favne større variasjoner i faktum enn på andre rettsområder. Avgjørelsens betydning svekkes ytterligere ved at retten i liten grad tar stilling til det prinsipielle spørsmålet om modifikasjonskriteriets eksistens. Slutninger fra avgjørelsene til generelle rettssetninger er derfor usikre.

I punkt 3.1 vil jeg undersøke hvordan underrettspraksis tolker ekvivalensvilkårene etter *Donepezil*, for å finne ut om det utledes et selvstendig modifikasjonskriterium fra rettskildene. Spørsmålet er altså om modifikasjonskriteriet gjelder som et juridisk fenomen, og svaret må hentes i underrettspraksis' tolkning av rettsstilstanden. Ikke alle avgjørelsene tar stilling til dette. I de tilfeller vil jeg tolke likhetsvurderingen for å undersøke om det er holdepunkter for at retten implisitt legger til grunn et selvstendig modifikasjonskriterium. Faktum og subsumsjonen i sakene er derfor kun omhandlet der det er nødvendig for å vurdere et implisitt modifikasjonskriterium. Avgjørelsene gjennomgås kronologisk, sortert etter patenttype. Kombinasjoner av produkt- og fremgangsmåtepatenter behandles sammen med produktpatentene. I punkt 3.2 vil jeg vurdere hvilken betydning modifikasjonskriteriet vil ha for rettsstilstanden, særlig om det vil påvirke terskelen og anvendelsesområdet for ekvivalenslæren. Et annet aspekt er hvordan et ytterligere kriterium vil påvirke inngrepsvurderingen i det konkrete tilfellet, særlig om det bidrar til økt forutberegnelighet.

#### 3.1 Modifikasjonskriteriet i underrettspraksis

##### 3.1.1 Analogifremgangsmåtepatenter

Et analogifremgangsmåtepatent innebærer en enerett på en bestemt fremgangsmåte for tilvirking av et produkt, jf. patl. § 3 første ledd nr. 3. Patenteringsformen er et resultat av at det frem til 1992 ikke var mulig å produktpatentere legemidler i Norge.<sup>91</sup>

Det oppfinneriske i et analogifremgangsmåtepatent er legemiddelet og dets egenskaper, men eneretten omfatter bare fremstillingsprosessen. Patentkravene dekker ofte bare det siste syn-

---

<sup>90</sup> Eckhoff (2001) s. 162.

<sup>91</sup> Stenvik (2013) s. 163–164.

tesetrinnet i en lengre kjemisk prosess. Disse særtrekkene gjør at inngrepsvurderingen for analogifremgangsmåtepatenter ofte dreier seg om hvorvidt inngrepsgjenstanden har benyttet samme kjemi som patentkravene. Underrettspraksis formulerer dette som et spørsmål om «samme syntesestrategi». Spørsmålsstillingen nødvendiggjør inngående kjemisk kunnskap om prinsippene bak byggingen av molekylene i prosessen. Det gjør at de fagkyndiges vurdering får stor betydning for resultatet.

Etter *Donepezil* har det vært fire saker for lagmannsretten der retten vurderte ekvivalens som grunnlag for inngrep i analogifremgangsmåtepatenter. Tvistetemaet i alle sakene var hvorvidt inngrepsgjenstanden innebar en «nærliggende modifikasjon» av patentet.

I *Losartan Krka* (LB-2008-142381) hadde saksøkeren – MSD – lisens på et analogifremgangsmåtepatent som beskyttet det siste trinnet i fremstillingen av legemidlet losartan, brukt til behandling av høyt blodtrykk og hjertesvikt. Trinnet startet med en reaksjon mellom to molekylstrukturer til et mellomprodukt. Deretter ble mellomproduktet omformet slik at man sto igjen med losartanmolekylet. Krka ble frifunnet for inngrep, fordi retten mente inngrepsgjenstanden benyttet kjent teknikk.

Avgjørelsen ble avsagt kort tid etter *Donepezil*, og spørsmålsformuleringene i begrunnelsen er i tråd med underrettspraksis før kjennelsen, se *Sertralin Hexal* (LB-2006-186315) og *Lansoprazol* (LB-2007-9840). Lagmannsretten knyttet imidlertid kommentarer til *Donepezils* betydning for modifikasjonskriteriet, og mente det ble gitt selvstendig betydning. Retten foretok videre en ordlydstolkning basert på oversettelse av «nærliggende» til engelsk og tilbake til norsk. Dette resulterte i begrepet «åpenbar», hvilket retten konstaterte ikke var avgjørende for ekvivalensvurderingen. Inngrepsgjenstanden falt ikke utenfor patentbeskyttelsen utelukkende ved at den «fremstår som en annen, men ikke åpenbar løsning basert på patentkravene og beskrivelsen». Videre måtte modifikasjonskriteriet etter lagmannsrettens syn innebære at «nærliggende for fagmannen» vurderes i forhold til selve patentet, fordi modifikasjonskriteriet innebar en henvisning til patentkravene. Vurderingen av «nærliggende for fagmannen» skulle bare foretas dersom inngrepsgjenstanden ble ansett som en modifikasjon av patentet.

*Losartan Mylan* (LB-2009-134493) dreide seg om det samme patentet som i *Losartan Krka*. Tvisten sto mellom MSD og Mylan, og retten kom til at Mylan gjorde inngrep gjennom ekvivalenslæren. Lagmannsretten siterte drøftelsene i *Donepezil* og *Lansoprazol* (LB-2007-9840) som kilde til ekvivalenslæren. Retten utledet ingen regel fra sitatene, og tok dermed ikke uttrykkelig standpunkt til hvorvidt «modifikasjon» innebar et selvstendig ekvivalenskriterium.

Ved vurderingen av om inngrepsgjenstanden var «nærliggende for fagmannen», tok retten utgangspunkt i patl. § 39, og benyttet begrep som «noenlunde identisk», «nærliggende varian-

ter» og «andre metoder» i begrunnelsen. Teknisk fordel og reell nyvinning var uvesentlig for inngrepsvurderingen, med mindre inngrepsgjenstanden var en «nærliggende modifikasjon». Disse trekkene i *Losartan Mylan* kan ligne på anvendelsen av et selvstendig modifikasjonskriterium. Det kan tale for at retten forsøkte å bruke modifikasjonskriteriet som et selvstendig vilkår i likhetsvurderingen, selv om det ikke ble sagt uttrykkelig. Dommen gir derfor ikke støtte til å avvise modifikasjonskriteriet.

I *Valsartan Actavis* (LB-2011-62214) hadde patenthaver – Novartis – analogifremgangsmåtepatent som beskyttet omforming av et valsartanmolekyl til en variant med en annen molekylstruktur. Motparten i saken var Actavis.

Lagmannsretten tolket *Donepezil* slik at «andre metoder» falt utenfor patentvernet selv om de var nærliggende for fagmannen. Videre konstaterte retten at det kun var nødvendig å vurdere «nærliggende for fagmannen» dersom inngrepsgjenstanden var en modifikasjon. Retten mente derfor at det ville utelukke patentinngrep dersom inngrepsgjenstanden var en «annen metode». Modifikasjonskriteriet måtte avgjøres utfra om inngrepsgjenstandens metode var så nær beskrivelsen i patentkravene at den var «noenlunde identisk». Denne vurderingen inneholdt blant annet en interesseavveining mellom hensynet til forutberegnelighet for tredjemann og en rimelig beskyttelse for patenthaver. Det avgjørende spørsmålet ble hvor stor avstand det var mellom patentkravenes ordlyd og inngrepsgjenstandens metode. Lagmannsretten delte seg i subsumsjonen, hvilket jeg vil komme tilbake til i punkt 4.1.2.3 nedenfor.

*Valsartan Actavis* er et eksempel på at lagmannsretten tiller modifikasjonskriteriet selvstendig betydning i ekvivalensvurderingen. Flertallet kom til at Actavis gjorde inngrep gjennom ekvivalenslæren.

I *Irbesartan* (LB-2012-41843) hadde patenthaver – Sanofi – analogifremgangsmåtepatent som beskyttet reaksjon mellom to molekyler og en omformulering av mellomproduktet. Prosessen lignet derfor på MSDs patent i *Losartan Krka* og *Losartan Mylan*. Motparten var Actavis.

Lagmannsretten la til grunn at ekvivalenslæren gjorde det mulig å utvide patentvernet utover meningsinnholdet i patentkravene til å omfatte nærliggende varianter og uvesentlige modifikasjoner. *Donepezil* medførte at det skulle foretas en toleddet vurdering av vilkåret «nærliggende modifikasjon». Lagmannsretten mente dette innebar en interesseavveining, og viste til *Valsartan Actavis*. Subsumsjonen fulgte de samme linjer som i *Losartan Mylan*, og avgjørelsen ble vist til i begrunnelsen. Retten konkluderte med at Actavis gjorde inngrep i patentet.

Disse fire sakene fra lagmannsretten viser at domstolene over tid har delt vurderingen av det andre ekvivalensvilkåret i to momenter. I tillegg viser den nyeste avgjørelsen, *Irbesartan*, til

de foregående, og bruker dem i tolkningen av ekvivalenslæren og modifikasjonskriteriet. For analogifremgangsmåtepatentene kan det se ut til at rettsanvendelsen har blitt mer forutberegnelig, ved at vurderingen av det andre ekvivalensvilkåret knyttes til patentkravene. Samtidig er vurderingen fremdeles i stor grad overlatt til de fagkyndige, noe som kan tale for at modifikasjonskriteriet ikke innebærer en stor forandring.

### 3.1.2 Andre fremgangsmåtepatenter

I utgangspunktet innebærer et fremgangsmåtepatent enerett til en bestemt fremgangsmåte for å løse et teknisk problem, jf. patl. § 3 første ledd nr. 2, jf. § 1 første ledd. Fremgangsmåten kan resultere i et produkt eller i en annen fremgangsmåte, jf. NU 1963: 6 s. 188. Anvendelser er en undergruppe av fremgangsmåtepatenter, jf. pf. § 6 annet ledd. Patentbeskyttelsen innebærer enerett til prosesser eller oppskrifter for å løse problemet, og vil typisk innebære handlinger. Det oppfinneriske kan ligge i at prosessene er mer effektive eller ressursparende enn kjent teknikk, eller bestå i bruk på en ny måte eller på et nytt område.<sup>92</sup>

Jeg kan ikke finne mer enn én inngrepssak etter *Donepezil* som avgjør inngrep i rene fremgangsmåtepatenter. Patenthaver – Cryptomathic – hevdet i *Elektronisk signering* (TOSLO-2009-39244) at Bankenes Betalingssentral – BBS – sin løsning – BankID – gjorde inngrep i patentets fremgangsmåte for sikker elektronisk signering i nettbanker. Tvisten besto i hvorvidt BankID gjorde inngrep i patentet gjennom ekvivalenslæren.

Tingretten viste til *Donepezil* som rettskilde for ekvivalensvurderingen, og omtalte den som en «skjønnsmessig identitetsvurdering». Tingretten formulerte det andre ekvivalensvilkåret som et spørsmål «om de modifikasjoner som er gjort i BankID i forhold til patentet er nærliggende for fagmannen». Spørsmålsstillingen synliggjør at vurderingen skulle ta utgangspunkt i patentkravene, men vurderingstemaene ble ikke nærmere kommentert. Tingretten delte seg på spørsmålet om BankID oppfylte det andre ekvivalensvilkåret, men begge fraksjoner foretok en samlet vurdering av vilkåret.

Tingretten tok ikke standpunkt til hvorvidt modifikasjonskriteriet hadde selvstendig betydning. Det andre ekvivalensvilkåret ble vurdert under ett og ble knapt begrunnet. *Elektronisk signering* gir derfor begrenset bidrag til hvorvidt det gjelder et selvstendig modifikasjonskriterium for fremgangsmåtepatenter.

---

<sup>92</sup> Stenvik (2013) s. 63–64.

### 3.1.3 Produktpatenter

Produktpatenter gir enerett på produktet som beskrives i patentkravene, jf. patl. § 3 første ledd nr. 1, uavhengig av hvordan produktet skapes. Produktpatenter er derfor den patenttypen som har potensiale for videst beskyttelsesomfang. Anordninger er en undergruppe produkter som gjerne brukes der oppfinnelsen er del av eller bestemte trekk i en større gjenstand.<sup>93</sup>

Det mest tvilsomme spørsmålet om modifikasjonskriteriets eksistens er hvorvidt det gjelder for produktpatentene. I tillegg blir den deskriptive analysen av modifikasjonskriteriet vanskelig, fordi domstolene i mange tilfeller avgjør inngrepsspørsmålet gjennom direkte inngrep eller et annet ekvivalensvilkår. I og med at det er avsagt så få avgjørelser fra underrettspraksis etter *Donepezil*, vil jeg likevel bruke faktum i sakene som illustrasjoner. Vurderingstemaene som tas opp i avgjørelsene, vil også benyttes i kapittel 4. Samtlige avgjørelser omhandles derfor i inneværende punkt, også for å gi en oversikt over sakene.

Patentet i *Digelrensemaskin* (LB-2009-40685) beskyttet en maskin for rensing av tappedigler til bruk i metallindustrien. Tvisten i inngrepsspørsmålet var om Storvik hadde begått inngrep i Hydeqs patent ved å stille fraktebanen ut av digelen horisontalt istedenfor skråstilt. Lagmannsretten la til grunn at ekvivalens forutsetter at fagmannen finner inngrepsgjenstanden likeverdig med den patenterte oppfinnelsen. Retten gikk ikke nærmere inn på hva som lå i begrepet «likeverdig», men henviste til *Donepezil* «som nærmere omhandler ekvivalenslæren». Kjennelsens innhold ble ikke kommentert. I subsumsjonen la retten vekt på at Hydeqs patent befant seg på et område der kravene til oppfinneshøyde var lave. Rommet for ekvivalente løsninger var da mindre, noe som påvirket fagmannens vurdering av hva som var å anse som «likeverdig» med patentets løsning.

Patenthaver – Mundipharma – hevdet i *Oksykodon* (LB-2010-3684) at Ratiopharm hadde begått inngrep i to produktpatenter på en smertestillende tablett der virkestoffet var legemidlet oksykodon. Det avgjørende spørsmålet i inngrepsvurderingen var hvorvidt de endringene som var gjort i forhold til patentkravene var tilstrekkelig til at Ratiopharms tablett falt utenfor Mundipharmas enerett.

Lagmannsretten kom til at Ratiopharm begikk direkte inngrep i patentet, men tok forbehold ved å understreke at produktet «[u]nder enhver omstendighet» gjorde inngrep etter ekvivalenslæren. I inngrepsspørsmålet startet retten med å utlede prinsippene for fastleggelsen av patenters beskyttelsesomfang. Samtidig med at utgangspunktet i patl. § 39 ble presentert, for-

---

<sup>93</sup> Stenvik (2013) s. 63.

mulerte retten modifikasjonskriteriet på bakgrunn av *Donepezil*. Det ble ikke knyttet noen kommentarer til hvorvidt modifikasjonskriteriet gjaldt på samme måte for produktpatenter.

Tolkningen av rettsreglene og den subsidiære konklusjonen gir vurderingen preg av å avgjøre direkte inngrep og ekvivalens under ett, hvilket er utradisjonelt. Formuleringen av modifikasjonskriteriet på bakgrunn av *Donepezil* uten ytterligere kommentarer, gir begrenset bidrag til spørsmålet om modifikasjonskriteriet gjelder for produktpatenter.

I *Blafro Tools* (LB-2012-171734) hadde patenthaver – Blafro – patentert en fremgangsmåte med tilhørende anordning for et teleskoperende skjøte som festet et stigerør i oljenæringen til innretningen på havoverflaten. Inngrepsgjenstanden – FMC – lanserte også en teleskoperende løsning som Blafro mente krenket deres patent. Tvisten mellom partene innebar også en anførsel fra FMC om ugyldighet. Lagmannsretten delte seg i ugyldighetsspørsmålet, og det var bare flertallet som foretok inngrepsvurderingen.

Spørsmålet om ekvivalensbeskyttelse ble avvist gjennom vilkåret «samme problem». Det hadde sammenheng med at flertallet i ugyldighetsspørsmålet hadde kommet til at det oppfinneriske ved Blafros løsning var arbeidsrørets egenskaper i utstrukket stilling, fordi man ville regnet med at arbeidsrøret ikke ville tåle belastningen i denne posisjonen. FMCs produkt tok utgangspunkt i en sammenskjøvet stilling, noe som var i tråd med hva man på forhånd ville ansett som den mest gunstige løsningen. Dermed løste ikke FMC samme problem som Blafro, og det forelå ikke patentinngrep. Spørsmålet om modifikasjonskriteriet kom derfor ikke på spissen.

I *Schlumberger* (TOSLO-2013-16076) dreide oppfinnelsen seg om en løsning for å forbedre målingsmuligheter i borebrønnen og borerørene, noe som nødvendiggjorde å finne løsninger på hvordan måldata og elektrisitet kunne fraktes fra boreplattformen til måleinstrumentene og tilbake. Patentet var en kombinasjon av en fremgangsmåte og et produkt. Schlumberger hevdet at Sensors inngrepsgjenstand, som besto av tre systemer kalt «Linx», gjorde inngrep i patentet.

Partene var enige i det rettslige utgangspunktet for ekvivalensvurderingen. Tingretten la til grunn at Høyesterett i *Donepezil* knyttet ekvivalensvurderingen til patentkravenes beskrivelse av oppfinnelsen, og siterte førstvoterendes utforming av modifikasjonskriteriet. Deretter kommenterte tingretten forskjellene i patentlypene, men fant at «Høyesteretts uttalelse gjør seg gjeldende med samme styrke her.»

Tingretten kom til at Sensors løsning baserte seg på en annen teknologisk tanke enn det som ble beskrevet i Schlumbergers patent. Endringene som var gjort var ikke av en slik karakter at

Linx innebar en noenlunde identisk løsning. Dermed var det for stor forskjell på de to teknikkene til at Linx var en modifikasjon. Tingretten reiste spørsmålet om hvorvidt endringene var nærliggende for fagmannen, men uttalte at det ikke var foranledning til å gå nærmere inn på vurderingen. Det betyr at tingretten avviste ekvivalensbeskyttelse av Schlumbergers patent fordi Sensors løsning ikke var en modifikasjon.

*Schlumberger* er det eneste eksempelet på at retten har tillagt modifikasjonskriteriet selvstendig betydning utenfor analogifremgangsmåtepatentene. Endringene i inngrepsgjenstanden var av en slik karakter at de utelukket ekvivalensbeskyttelse gjennom modifikasjonskriteriet.

*Skistav* (TOSLO-2014-147089) behandlet spørsmålet om Fischer sitt produkt «Multi Tip System» – MTS – gjorde inngrep i Swix sitt patent på avtakbare endestykker til skistaver. Tingretten kom til at Fischer ikke begikk direkte inngrep fordi MTS' løsning speilvendte patentets anvisning på «indre og ytre tverrsnitt», og at patentkravenes angivelse av «låseinnetning» besto av to gjenstander, ikke ett.

Tingretten la til grunn at patentvernet kunne omfatte «*nærliggende varianter og uvesentlige modifikasjoner*»,<sup>94</sup> og at vurderingsnormen for hvilke varianter som falt innenfor dette var streng. Kildene tingretten viste til, var *Donepezil*, *Lift Up* (Rt. 1997 s. 1749) og Stenvik. I forbindelse med sitatet av Høyesteretts formulering av ekvivalensvilkårene i *Donepezil*, beskrev tingretten forskjellen i patenttypene i forhold til tvisten som skulle avgjøres i *Skistav*. Retten trakk ingen konklusjoner, men lot forskjellen henge i luften.

Tingretten la til grunn at MTS løste det samme problemet som Swix' patent. Det neste spørsmålet var dermed hvorvidt «MTS var en nærliggende modifikasjon for fagmannen, herunder» om den nyttiggjorde kjent teknikk. Denne spørsmålsformuleringen er spesiell. Tradisjonelt har det andre ekvivalenskriteriet vært formulert i rettspraksis som et spørsmål om «nærliggende for fagmannen». Man kan derfor spørre seg om bruk av «modifikasjon» i spørsmålsstillingen innebar at retten la selvstendig vekt på begrepet i vurderingen. Videre er det uvanlig å anse «kjent teknikk» som et underspørsmål til problemstillingen i ekvivalenslærens andre vilkår. Kjent teknikk er et selvstendig vilkår som begrunnes av andre hensyn.

I subsumsjonen vurderte tingretten først hvorvidt Fischers løsning var kjent teknikk, for deretter å vurdere «nærliggende modifikasjon». Dermed ble vurderingene separert, hvilket er i tråd med øvrig praksis. Spørsmålsformuleringen av «nærliggende for fagmannen» er i tråd med

---

<sup>94</sup> Original kursivering.



juridisk teori før *Donepezil*.<sup>95</sup> Likevel var tingretten «ikke ubetinget enig med Fischer i at Høyesterett (...) introduserte et generelt tilleggsvilkår for ekvivalens om at inngrepsgjenstanden i alle tilfeller også må ha ‘en tilstrekkelig nærhet til fremgangsmåten i patentkravet’.»<sup>96</sup> Videre la retten til grunn at Swix’ patent innebar en anordning, og at disse ikke var utelukket fra ekvivalensvern bare fordi de ikke beskrev en fremgangsmåte. Disse uttalelsene er ikke i tråd med den tradisjonelle vurderingen av «nærliggende for fagmannen», og kan muligens forklares med at tingretten har vurdert rekkevidden av modifikasjonskriteriet. Tingrettens øvrige begrunnelse var en nokså tradisjonell argumentasjon basert på at Fischers løsning ikke var «nærliggende for fagmannen», og dommen gir dermed ikke noe stort bidrag til avklaringen.

Underrettspraksis har etter dette en avventende holdning til spørsmålet om modifikasjonskriteriets eksistens. Enkeltuttalelser og begrepsbruk i noen av domsgrunnene kan gi inntrykk av at modifikasjonskriteriet ikke blir utelukket som et selvstendig kriterium i vurderingen. *Schlumberger* er den eneste saken som avsluttet ekvivalensvurderingen fordi inngrepsgjenstanden ikke ble ansett som en modifikasjon av patentet. Dermed kan innføringen av et selvstendig modifikasjonskriterium være prosessbesparende, ved at utvidet vern kan avvises uten å foreta en nærliggende-vurdering. Det taler for at terskelen for ekvivalensbeskyttelse har blitt høyere, ved at inngrepsgjenstanden må oppfylle et ytterligere kriterium for å rammes av patentvernet. En enkelt tingrettsdom er ikke nok til å avgjøre spørsmålet. Jeg vil derfor forfølge spørsmålene knyttet til modifikasjonskriteriet videre i en normativ vurdering i punkt 3.2.

## **3.2 Modifikasjonskriteriets betydning for ekvivalensvurderingen**

### **3.2.1 Innledende refleksjoner**

Uavhengig av tematikken rundt modifikasjonskriteriet viser underrettspraksis gjennomgående, og uavhengig av patenttypen tvisten mellom partene dreier seg om, til *Donepezil* (Rt. 2009 s. 1055) ved introduksjonen til inngrepsvurderingen og ekvivalenslæren. Det øker kjennelsens relevans som rettskilde at den hyppig og tidvis utførlig siteres i etterfølgende underrettspraksis. Det betyr samtidig ikke at underrettspraksis nødvendigvis anser *Donepezil* som et prejudikat for modifikasjonskriteriets eksistens.

Selv om *Donepezil* er en kjennelse der Høyesterett hadde begrenset prøvingskompetanse, gikk Høyesterett langt i å fastlegge rettstilstanden på tross av enighet mellom partene. Utgangspunktet for ekvivalenslæren ble satt til patl. § 39, hvilket har medført at underrettspraksis vi-

---

<sup>95</sup> Stenvik (2013) s. 374.

<sup>96</sup> Original kursivering og understreking.

ser til bestemmelsen ved anvendelse av ekvivalenslæren. Dermed har *Donepezil* i alle fall bidratt til å understreke at utgangspunktet er patentkravene.

Høyesterett avgjør sjelden patentsaker. Av disse er det få som behandler patentinngrep. Det hadde lenge vært et økende antall inngrepssaker for domstolene da *Donepezil* ble avgjort. Dette har blitt anført som et argument for hvorfor Høyesterett slapp saken inn for behandling.<sup>97</sup> De få sakene som har vært behandlet i Høyesterett og den generelle formen på uttalelsene rundt modifikasjonskriteriet, tilsier at Høyesterett faktisk hadde til hensikt å være rettskapende. Dersom retten mente modifikasjonskriteriet bare skulle gjelde for analogifremgangsmåtepatentene, burde dette kommet tydeligere frem.

Synspunktet underbygges med at forbudet mot produktpatentering av legemidler allerede var opphevet da Høyesterett avsa kjennelsen. Opphevelsen medfører at analogifremgangsmåtepatenter får mindre betydning. Dersom *Donepezil* skal være retningsgivende også i fremtiden, må den ha overføringsverdi til andre patentyper. Hvis Høyesterett mente uttalelsene ikke hadde rekkevidde utover analogifremgangsmåtepatentene, hadde det vært mindre grunn til å ta saken opp til behandling. Videre tror jeg at selv om Høyesterett sier «fremgangsmåten i patentkravene» (avsnitt 33), var ikke begrepsbruken ment som å avvise at vurderingstemaet knyttet til modifikasjonskriteriet ikke kan gjelde for produktpatenter. Det ville vært naturlig å knytte en kommentar til dette dersom meningen var å avgrense modifikasjonskriteriet på denne måten. Jeg tror det er mer nærliggende at begrepsbruken er utslag av saksforholdet i tvisten Høyesterett skulle avgjøre.

Jeg mener at modifikasjonskriteriets eksistens ikke kan avvises uten en grundigere vurdering. Spørsmålet blir da hvorvidt det er behov for et selvstendig modifikasjonskriterium i ekvivalenslæren, herunder hvilken betydning det vil ha, og hvorvidt det vil gjelde for alle patentyper. Jeg vil nærme meg dette ved først å knytte noen kommentarer til betydningen for de berørte aktørene, for deretter å diskutere hvorvidt kriteriet bør gjelde for alle patentyper. Et aspekt ved det sistnevnte er hvorvidt modifikasjonskriteriet tilfører noe nytt til den tradisjonelle vurderingen.

### 3.2.2 De berørte aktørene

Ved å oppstille modifikasjonskriteriet som en kobling til patentkravene i ekvivalensvurderingen, følger man lovgivers anvisning på at det er ordlyden i patentkravene som skal være avgjørende for beskyttelsesomfanget, jf. patl. § 39 første punktum. Det betyr at inngrepsgjenstanden bare krenker patentet der inngriperen har basert seg på den teknikken som beskrives i

---

<sup>97</sup> Stenvik (2010) s. 525.

patentkravene, og forsøkt å omgå disse ved å gjøre små endringer. Modifikasjon beskytter dermed patenthaver mot imitasjon.<sup>98</sup>

Modifikasjonskriteriet kan også bidra til økt forutberegnelighet, fordi tredjemann lettere kan avgjøre patentets beskyttelsesomfang. Innføringen av modifikasjonskriteriet kan innebære at fagmannens kunnskap bare er relevant hvis den har en kobling til patentkravenes beskrivelse av oppfinnelsen. Denne avgrensningen gjør det enklere å fastslå hva som er kjent teknikk, og å forstå når man har nedlagt tilstrekkelig innovativ innsats. Dette vil også være positivt for patenthaver, som med større sikkerhet kan avgjøre om hans enerett er krenket. Den skjønnsmessige identitetsvurderingen domstolene skal foreta blir dermed forankret i noe konkret, nemlig patentkravene.

Samtidig løser ikke et selvstendig modifikasjonskriterium utfordringene i å formulere patentkrav. Ved å kreve at endringene som gjøres i inngrepsgjenstanden må ha en forankring i patentkravene, er det fare for at patenthaver må tåle urimelige begrensninger i eneretten. Det er få saker fra underrettspraksis som er avgjort etter *Donepezil*, hvilket gjør det vanskelig å si noe sikkert om modifikasjonskriteriet vil gi patenthaver en rimelig beskyttelse i fremtiden.

### 3.2.3 Betydningen for patenttypene

#### 3.2.3.1 Analogifremgangsmåtepatenter

For analogifremgangsmåtepatentene tillegger underrettspraksis etter *Donepezil* konsekvent modifikasjonskriteriet selvstendig betydning ved å dele det andre ekvivalensvilkåret i to kriterier eller vurderingstemaer. Nyere avgjørelser viser til de foregående, og legger til grunn at modifikasjonskriteriet innebærer en interesseavveining mellom forutberegnelighet og rimelig beskyttelse, jf. *Irbesartan* (LB-2012-41843). Likhetsvurderingen foretas med utgangspunkt i patentkravenes beskrivelse av oppfinnelsen. Dersom endringene fra den beskrevne prosessen er for store, kan ikke inngrepsgjenstanden anses som «noenlunde identisk». Det medfører at den faller utenfor beskyttelsesomfanget uavhengig av om endringene var nærliggende for fagmannen. For analogifremgangsmåtepatentene består vurderingen i stor grad av hvorvidt de fagkyndige finner at inngrepsgjenstanden benytter samme kjemi, presisert som om inngrepsgjenstanden benytter «samme syntesestrategi» som patentkravene beskriver.

Etterfølgende lagmannsrettspraksis gir grunnlag for å hevde at modifikasjonskriteriet har selvstendig betydning for analogifremgangsmåtepatenter. Retten har strukket seg langt for å forsøke å splitte drøftelsene rundt det andre vilkåret til en selvstendig modifikasjonsvurdering,

---

<sup>98</sup> Ørstavik (2010) s. 143.

knyttet opp mot patentkravenes ordlyd. For denne typen patenter ser det ut til at Blekens oppfatning av modifikasjonskriteriet som en henvisning til patl. § 39 er riktig.<sup>99</sup>

### 3.2.3.2 Andre fremgangsmåtepatenter

Rettspraksis har avgjort få inngrepsspørsmål i fremgangsmåtepatenter etter *Donepezil*. Likevel er et parallellsynspunkt til analogifremgangsmåtepatentene nærliggende, fordi begge patenttypene dreier seg om enerett til trinnvise prosesser. Juridisk teori ser også ut til å anerkjenne at modifikasjonskriteriet kan være et vurderingstema for fremgangsmåtepatentene. Ørstavik mener modifikasjon kan bidra til en fornuftig konkretisering av spørsmålet om «samme problem» for fremgangsmåtene, fordi det gjør vurderingstemaet smalere og mer konkret.<sup>100</sup>

Modifikasjonskriteriets betydning for vurderingen kan illustreres gjennom faktum i *Elektronisk signering* (TOSLO-2009-39244). Cryptomatics løsning besto av en signeringsløsning der autoriserings- og signeringsserverne var separerte. Det sentrale problemet var å hindre at andre kunne signere på vegne av brukeren. Poenget med løsningen var at brukeren mottok et passord fra en ekstern enhet som han skrev inn i signeringsenheten. Samtidig sendte autoriseringsenheten en hashet versjon av det samme passordet til signeringsenheten. Passordene ble sammenlignet i en sikkerhetsmodul, som ved like passord sendte brukeren videre til selve signeringen. Separeringen av serverne og løsningen på problemet med signering på vegne av brukeren var å gjenfinne i BankIDs løsning. Retten fant derfor at inngrepsgjenstanden løste det samme problemet som patentet.

Retten delte seg i spørsmålet om BankID var en ekvivalent fremgangsmåte eller ikke. Jeg mener dissensen kan illustrere forskjellene mellom ekvivalenstilnærmingen før og etter *Donepezil*. Mindretallets votum foretar vurderingen i tråd med tradisjonen før *Donepezil*, og jeg velger derfor å se på dette votumet først.

Mindretallet foretok en logisk-teknisk tolkning av patentet ved å dele fremgangsmåten i Cryptomatics patent i fem funksjonelle trekk. Disse tilsvarte hva fagmannen ville lære av patentkravene. Det som avgjorde inngrepsspørsmålet var at samtlige trekk ble gjenfunnet i BankID, hvilket betydde at «all elements rule»-prinsippet var oppfylt. Mindretallet fant videre at fagmannen ville anse endringene i BankID som naturlige dersom målet var å omgå patentet. Dermed var inngrepsgjenstanden «nærliggende for fagmannen», og krenket Cryptomatics

---

<sup>99</sup> Bleken (2010) s. 108–109.

<sup>100</sup> Ørstavik (2010) s. 139.

patent. Ekvivalensvurderingen la mindre vekt på patentkravene, og ligner på det tyske vilkåret om at patentets tekniske lære må gjenfinnes i inngrepsgjenstanden.<sup>101</sup>

Jeg mener flertallets votum kan illustrere den oppdaterte tilnærmingen til ekvivalensspørsmålet etter *Donepezil*. Flertallet tok utgangspunkt i Cryptomatics patentkrav og sammenlignet BBS' fremgangsmåte med dette. BankID inneholdt et tilleggstrinn som gjorde at man kunne bruke kryptering i stedet for hashing av passordene. Hashing var beskrevet i patentkravene. Selv om det ikke sies eksplisitt, kan endringene til sammen ha gjort at BankID fjernet seg så langt fra patentkravens ordlyd at den ikke var «noenlunde identisk» med prosessen patenthaver hadde beskrevet. Modifikasjonskriteriet var dermed ikke oppfylt, og BBS begikk ikke inngrep i patentet.

Flertallets votum kan dermed brukes som illustrasjon av at modifikasjonskriteriet binder vurderingen av om inngrepsgjenstanden er ekvivalent med patentet tettere til patentkravene. Kravet kan dermed få betydning utover vurderingen av om inngrepsgjenstanden løser «samme problem».

### 3.2.3.3 *Produktpatenter*

Som beskrevet i punkt 2.4.2, er Bleken av den oppfatning at *Donepezil* har generell relevans for alle typer patenter. Samtidig har det vist seg umulig, også på internasjonalt plan, å formulere konkrete og uttømmende grenser for hva som er lovlig og ulovlig endring av patentene.<sup>102</sup> Disse utfordringene løses ikke nødvendigvis gjennom en streng henvisning til ordlyden i patentkravene. Det ser også ut til at Bleken selv er inne på tanken at dette ikke nødvendigvis er løsningen for alle patenttyper. Han begrunner modifikasjonskriteriets relevans for produktpatenter gjennom argumenter knyttet til rettsregelen Høyesterett skulle prøve lagmannsrettens anvendelse av. Argumentasjonen er dermed ikke knyttet konkret til særtrekkene ved produktpatentene.<sup>103</sup>

Ørstavik mener modifikasjonskriteriet ikke får betydning for produktpatentene, fordi inngrepsspørsmålet løses gjennom «samme problem». For ekvivalensbeskyttelsen betyr det at inngrepsgjenstanden løser problemet «på samme måte».<sup>104</sup> Hovedargumentasjonen går ut på at patentkravens abstraksjonsnivå vil speile hvor høy oppfinneshøyde oppfinnelsen har.

---

<sup>101</sup> Von Drathen (2008) s. 414.

<sup>102</sup> Stenvik (2013) s. 364–366.

<sup>103</sup> Bleken (2010) s. 121–122.

<sup>104</sup> Ørstavik (2010) s. 140–141.

For å beskytte patenthaver mot imitasjon er det nødvendig at uvesentlige endringer rammes av eneretten.<sup>105</sup> Dette beskyttelsesbehovet gjør seg gjeldende på tilsvarende måte for produktpatenter. Høyesterett utledet modifikasjonskriteriet fra spørsmålet om inngrepsgjenstanden var «nærliggende for fagmannen». Endringer som ikke rammes direkte av patentkravenes ordlyd, men som er av en slik karakter at de utfører oppgaven til de endrede trekkene på samme måte, skulle omfattes av beskyttelsen, sml. «samme syntesestrategi» i analogifremgangsmåtepatent-sakene. Det kan sammenlignes med å løse oppgaven på samme måte, hvilket er Ørstaviks formulering av vurderingstemaet. Det kan tale for at det er det Høyesterett har forsøkt å gjøre ved å formulere modifikasjonskriteriet.

Etter min mening har Ørstavik et poeng ved å knytte «modifikasjon» til spørsmålet om «samme problem». Det tydeliggjør at i noen tilfeller løser de to fremgangsmåtene faktisk forskjellige problemer, selv om løsningene de benytter har mange likhetstrekk. Patentkravenes abstraksjonsnivå vil få stor betydning for hvor konkret spørsmålet om «samme problem» stilles. Samtidig kan det i visse tilfeller fremdeles være usikkert om spørsmålet avgjøres gjennom dette ene vurderingstemaet alene. Jeg mener synsvinkelen kan miste aspektet Høyesterett understreket ved at endringene som er gjort i inngrepsgjenstanden må ha en tilknytning til patentkravene. Dersom man kun ser «modifikasjon» som et underspørsmål til «samme problem», kan man miste kjennelsens oppklaring i at ikke enhver nærliggende løsning er relevant. For at løsningen inngrepsgjenstanden benytter skal være relevant i fremtiden, må den også ha en kobling til patentkravene. Dette aspektet mistes i problemkriteriet, fordi vurderingen knytter seg til den tekniske utfordringen som oppfinnelsen søker å overvinne.

*Schlumberger* (TOSLO-2013-16076) avviste ekvivalensbeskyttelse fordi Sensors løsning var en annen metode. Avslutningsvis stilte tingretten spørsmålet om Sensors anvendelse av ikke-magnetisk rørsesjon var nærliggende for fagmannen basert på kunnskapen fra patentet. Det tyder på at vurderingen av modifikasjonskriteriet var noe annet enn nærliggende-vurderingen. Dermed har «nærliggende for fagmannen» fremdeles betydning, selv om inngrepsgjenstanden er en modifikasjon. Modifikasjonskriteriet har derfor bidratt med noe nytt, også der tvisten dreier seg om inngrep i produktpatenter.

Det neste spørsmålet blir hvordan grensen mellom modifikasjon og annen metode kan se ut for produktpatenter. For dette spørsmålet vil faktum i noen av sakene fra underrettspraksis benyttes som illustrasjonsmateriale.

---

<sup>105</sup> Ørstavik (2010) s. 143.

I *Digelrensemaskin* (LB-2009-40658) besto Hydeqs løsning i et system for å frakte slagget ut av digelen ved hjelp av forskyvbare vogner eller sleider som var skråstilt i forhold til digelen, for å få drahjelp av tyngdekraften. I Storviks maskin var løsningen basert på en horisontal frakkebane ut av digelen. Etter lagmannsrettens syn var overgangen fra skråstilt til horisontal stilling ikke en likeverdig løsning for fagmannen på området, og ekvivalensbeskyttelse for Hydeq ble avvist. Storviks maskin løste det samme problemet som patentet, hvilket i retten ble beskrevet som å finne et alternativ til manuell rensing. Videre ble problemet løst på samme måte i begge produktene, fordi løsningene besto av frakkebaner med forskyvbare vogner til frakting av slagget ut av digelen. Den sentrale forskjellen var helningen på frakkebanen vognene var festet til. Sammenlignet med analogifremgangsmåtenes vurdering av «samme syntesestrategi», blir spørsmålet hvorvidt Storvik benyttet «samme strategi» for å frakte slagget ut av digelen som den som ble beskrevet i Hydeqs patentkrav. Svaret på dette var nei, fordi Hydeq spesifikt hadde ønsket å få drahjelp av tyngdekraften i frakkeprosessen. Det var det umulig å få til ved å plassere frakkebanen horisontalt, hvilket innebar at Storviks løsning var en «annen metode».

Saksforholdet i *Oksykodon* (LB-2010-3684) kan tilsvarende brukes til illustrasjon. Produktbeskrivelsen i Mundipharms patentkrav besto av tre sentrale trekk: oksykodon som virkestoff, kontrollert frigivelse av virkestoffet ved hjelp av filmt teknologi og tablettens plasmaprofil. «Plasmaprofil» er et mål på andel virkestoff i pasientens blod en gitt tid etter oralt inntak av tablett. Patentkravene beskrev også formen på tablett som en «sfæroide», en form oppnådd ved bruk av filmen som et «sfæredannende middel». Lagmannsretten la til grunn at fagmannen ville forstå begrepet «sfæroide» som en geometrisk kuleform.

Ratiopharm viste til flere elementer som de mente gjorde at deres tablett falt utenfor patentets beskyttelsesomfang. Lagmannsretten var ikke enig i dette, og jeg mener begrunnelsen kan tolkes slik at Ratiopharm benyttet «samme strategi» i utformingen av tablett som Mundipharms patentkrav ga anvisning på. Ratiopharms tablett hadde samlet sett de samme egenskaper som patentkravene beskrev. Film laget hadde både som oppgave å kontrollere frigivelsen av virkestoffet og skape en sfæreform. Ratiopharm fikk ikke medhold i at pellet var noe annet enn sfære. Dermed var produktet og dets egenskaper basert på samme strategi, og hadde slike likhetstrekk med patentkravene at den var å anse som en modifikasjon.

### 3.3 Konklusjon

I saker om analogifremgangsmåtepatenter tar vurderingen av modifikasjonskriteriet utgangspunkt i patentkravene. Deretter sammenlignes patentkravenes prosess med inngrepsgjenstanden. Jeg tror det kan medføre større forutberegnelighet for tredjemann.

I forhold til fremgangsmåte- og produktpatentene gir ikke rettspraksis et entydig svar. Samtidig viser eksemplene ovenfor at det ikke er veldig stor avstand mellom de argumenter under rettspraksis allerede benytter og de som vil vise at det legges til grunn et selvstendig modifikasjonskriterium. Det er derfor ikke grunnlag for å avvise at modifikasjonskriteriet kan ha selvstendig betydning utenfor analogifremgangsmåtepatentene.

Modifikasjonskriteriet vil innebære at det er et krav om at inngriperen har basert seg på teknikken som beskrives i patentkravene. Endringene må være gjort slik at inngrepsgjenstandens løsning fremdeles har en kobling til oppfinnelsens patentkrav. Hvis koblingen ikke finnes, benytter inngrepsgjenstanden en «annen metode». Da er det ikke nødvendig å vurdere om inngrepsgjenstanden var nærliggende for fagmannen, jf. *Losartan Krka (LB-2008-142381)* og *Schlumberger (TOSLO-2013-16076)*. Dermed vil inngrepsgjenstanden falle utenfor patentets beskyttelsesomfang selv om endringene var nærliggende for fagmannen, jf. *Valsartan Actavis (LB-2011-62214)*.

For patenter som beskriver trinnvise prosesser, blir modifikasjonsvurderingen et spørsmål om nærhet til patentets beskrivelse av trinnene. Der inngrepsgjenstanden benytter de samme prinsippene eller metodene for å løse problemet, vil det som regel begås patentinngrep. Der ordlyden i patentkravene derimot beskriver en prosess som ikke er å gjenfinne i inngrepsgjenstanden, er inngrepsgjenstanden en annen metode. Dette illustreres i *Elektronisk Signering (TOSLO-2009-39244)*. Flertallet mente at introduksjon av tilleggstrinn og endring til kryptering representerte så store forskjeller at det ikke forelå patentinngrep, fordi BankID benyttet en «annen strategi» enn patentkravene beskrev.

Modifikasjonskriteriet kan innebære en innskrenkning av ekvivalenslærens anvendelsesområde ved at inngrepsgjenstandens løsning ikke lengre bare må være «nærliggende for fagmannen», men også må ha en kobling til patentkravene. Det kan forenkle avvisningen av ekvivalensbeskyttelse, men det vil også være tilsvarende mer omfattende å konstatere inngrep gjennom ekvivalenslæren. Modifikasjonskriteriet kan tenkes å gjøre ekvivalensvurderingen mer forutsigbar, ved å kreve en kobling mellom inngrepsgjenstanden og patentkravene. Samtidig er det så få avgjørelser fra underrettspraksis at det er vanskelig å si noe sikkert om hvordan ekvivalensvurderingen vil se ut i fremtiden. Modifikasjonskriteriets betydning for rettstilstanden og terskelen for ekvivalensbeskyttelse av patenter er derfor usikker.



## 4 Momenter i vurderingen av modifikasjonskriteriet

Det neste spørsmålet er hvilke momenter som eventuelt vil være relevante for vurderingen av om inngrepsgjenstanden er en modifikasjon i den enkelte sak. Som vist i kapittel 3, tar rettspraksis i liten grad konkret stilling til modifikasjonskriteriets eksistens. I tillegg er avgjørelser, og særlig legemiddelsakene, veldig konkret begrunnet. Juridisk teori tar heller ikke konkret stilling til momenter i en eventuell subsumsjon under modifikasjonskriteriet. Rettstilstanden er derfor uklar.

Det er få avgjørelser fra rettspraksis, og mange avgjøres på bakgrunn av direkte inngrep eller i ett av de øvrige ekvivalensvilkårene. Gjennomgangen i det følgende baserer seg derfor på en tolkning av domsgrunnene knyttet opp mot faktum i rettens vurdering av likhet mellom patentet og inngrepsgjenstanden. Målet er å undersøke hvilke momenter som kan ha betydning i subsumsjonen. Som illustrasjon av momentenes betydning vil jeg også benytte faktum i dommer der ekvivalenslæren ikke var et tema, og avgjørelser der momentet som illustreres ikke nødvendigvis hadde betydning i begrunnelsen eller for konklusjonen. Det er fordi jeg mener faktum i sakene ligger slik an at de egner seg som eksempler til hvordan momentene kan få betydning for modifikasjonsvurderingen. Der annet ikke er eksplisitt anført, mener jeg momentene vil ha betydning uavhengig av patenttype.

### 4.1 Bevisst begrensning av beskyttelsesomfanget

Bleken mener *Donepezil* (Rt. 2009 s. 1055) innebærer at modifikasjonskriteriet er en henvisning til patl. § 39, hvilket innebærer at ekvivalensbeskyttelsen må være forankret i patentkravene.<sup>106</sup> På tross av den prinsipielle uenigheten, ser også Stenvik og Ørstavik ut til å være enige i at det kan bli nødvendig med en presisering av vurderingstemaet utover de tradisjonelle ekvivalensvilkårene der patenthaver kunne inkludert inngrepsgjenstanden i kravene, men ikke har gjort det.<sup>107</sup>

#### 4.1.1 Tredjemanns beskyttelsesverdige forventning

Begrepet «modifikasjon» forutsetter at inngrepsgjenstanden ses i forhold til noe annet.<sup>108</sup> Problemstillingen jeg vil undersøke, er når tredjemann har en beskyttelsesverdige forventning om at patenthaver, gjennom patentkravene, øvrige patentdokumenter eller søknadskorrespondansen med Patentstyret, har foretatt en bevisst begrensning av beskyttelsesomfanget. Spørsmålet er hvorvidt tredjemanns forventninger kan være tilstrekkelig til å utelukke inngrepsgjenstanden fra å være en modifikasjon.

---

<sup>106</sup> Bleken (2010) s. 109.

<sup>107</sup> Stenvik (2008a) s. 383–384 og Ørstavik (2010) s. 139.

<sup>108</sup> Ørstavik (2010) s. 144.

Spørsmålet er ikke det samme som innskrenkende tolkning av patentkrav. Som beskrevet i punkt 1.4, forutsetter ekvivalensvurderingen at ordlyden i patentkravene er tolket og at det ikke er konstatert direkte inngrep. Samtidig vil en del av de samme vurderingstemaene kunne få betydning, nettopp fordi spørsmålet er hvorvidt beskyttelsen kan utvides der kravene gir inntrykk av å være særlig klare og begrensede.<sup>109</sup> Stenvik formulerer spørsmålet som når tredjemenn har hatt en «særlig grunn» til å innrette seg på en bestemt måte til patentvernets utstrekning.<sup>110</sup> Bleken har også gitt uttrykk for lignende synspunkter, ved å fremheve motsigelsen som ligger i konkrete og detaljerte tolkningsregler for patentkrav og en veldig vid og skjønnsmessig utvidelse i den etterfølgende ekvivalensvurderingen.<sup>111</sup> Dermed vil det til en viss grad være likhetstrekk med spørsmålet om tolkning av patentkrav.

Det er patenthaver som har ansvaret for å utforme sine patentkrav, jf. patl. § 8. I *Lift Up* (Rt. 1997 s. 1749) la Høyesterett til grunn at patentkravets formål er å klarlegge hva patentet beskytter, og vernet rekker i utgangspunktet ikke lengre enn selve kravet (s. 1756–1757). I *Donepezil* la Høyesterett videre til grunn at det er patenthavers oppgave å definere patentbeskyttelsen. Dette er fulgt opp i flere senere avgjørelser, se for eksempel *Oksykodon* (LB-2010-3684), *Irbesartan* (LB-2012-41843) og *Blafro Tools* (LB-2012-171734). Det skal dermed mye til å utvide beskyttelsesomfanget til noe som ikke er omfattet av kravene.<sup>112</sup> De nordiske landene anser som hovedregel bare patentets beskrivelse og søknadskorrespondansen som argumenter for å innskrenke beskyttelsesomfanget.<sup>113</sup> Dette ble uttrykkelig konstatert av svensk Høyesterett i *Tvillingkort* (NJA 2000 s. 497, s. 519) og *Eli Lilly* (NJA 2002 s. 660, s. 666). Patenthavers berettigede forventninger knyttet til beskyttelsesomfanget henger derfor sammen med ordlyden i patentkravene.

Hensynet til patenthavers reelle beskyttelse tilsier at man må være tilbakeholden med å tillegge utelatelser betydning. Samtidig kan klare patentkrav gjøre det tvilsomt om beskyttelsen kan strekkes utover ordlyden i det hele tatt.<sup>114</sup> Dersom patentsøknaden og omstendighetene som sådan gir klart inntrykk av en bevisst utelatelse eller begrensning, kan hensynet til tredjemanns innrettelse tale mot en utvidelse av beskyttelsen.<sup>115</sup> De samme begrensningene gjelder

---

<sup>109</sup> Stenvik (2008a) s. 386 flg. og Stenvik (2013) s. 384.

<sup>110</sup> Stenvik (2008a) s. 388.

<sup>111</sup> Bleken (2010) s. 111.

<sup>112</sup> Stenvik (2015) Note 190, spørsmål A.

<sup>113</sup> Stenvik (2013) s. 385, Domeij (2003) s. 168, Domeij (2011) s. 15 og Schovsbo (2015) s. 436.

<sup>114</sup> Stenvik (2013) s. 384.

<sup>115</sup> Pagenberg (2006) s. 271 og Stenvik (2008a) s. 386 og s. 388.

også i engelsk<sup>116</sup> og tysk rett.<sup>117</sup> Det kreves derfor konkrete holdepunkter for at utelatelsen var et bevisst valg fra patenthavers side.<sup>118</sup>

Det er en stor utfordring å skrive patentkrav. Det er om å gjøre å formulere kravene på et så høyt abstraksjonsnivå at de favner alle aspektene ved oppfinnelsen, uten at de favner kjent teknikk.<sup>119</sup> Dette er fordi patenthaver vil forhindre at tredjemann kan omgå patentvernet ved enkle endringer av oppfinnelsen. Patentkravene formuleres før oppfinnelsen er offentliggjort, og det er vanskelig å forutse hvilke deler av kravene som konkurrenter vil utfordre.<sup>120</sup> Juridisk teori er derfor skeptisk til å trekke inn en aktsomhetsvurdering ved kravsutformingen i vurderingen av beskyttelsesomfanget.<sup>121</sup>

Til tross for vanskelighetene ved utformingen av kravene, er det ikke rom for å ta hensyn til patenthavers subjektive forståelse av sine patentkrav.<sup>122</sup> Alle de fire landene jeg har tatt utgangspunkt i, er enige i at den relevante innfallsvinkel og vurderingstemaet er hva den utenforstående, objektive fagmannen med rimelighet vil legge i kravenes ordlyd.<sup>123</sup> Det sikrer tredjemanns forutberegnelighet, fordi en fagmanns objektive forståelse ofte sammenfaller med tredjemanns perspektiv ved lesing av patentkravene.<sup>124</sup> Patentbeskyttelsen skal derfor avgjøres gjennom objektive kriterier.<sup>125</sup>

For spørsmålet om fagmannen som målestokk, har England og Tyskland ulike innfallsvinkler til hva som skal måles etter fagmannens kunnskap. I engelsk rett er det avgjørende hva fagmannen forsto at patenthaver forsøkte å beskytte ved valget av ordlyden.<sup>126</sup> I tysk rett derimot, er vurderingen hva fagmannen lærer av patentkravene.<sup>127</sup> Dersom inngrepsgjenstanden også anvender den samme lærdommen som var «nytt» i oppfinnelsen, krenker den patentet.<sup>128</sup> I forlengelsen av problemstillingen i inneværende avsnitt, er det derfor også interessant å se hvilken av tilnærmingene norsk rett ser ut til å anvende.

---

<sup>116</sup> Von Drathen (2008) s. 399.

<sup>117</sup> Von Drathen (2008) s. 409–410.

<sup>118</sup> Pumfrey (2009) s. 272.

<sup>119</sup> Pumfrey (2009) s. 272.

<sup>120</sup> Jacob (2013) s. 58.

<sup>121</sup> Stenvik (2008a) s. 386.

<sup>122</sup> Stenvik (2015) Note 190, spørsmål A.

<sup>123</sup> Domeij (2007) s. 105, Von Drathen (2008) s. 396 og 405 og Schovsbo (2015) s. 434.

<sup>124</sup> Von Drathen (2008) s. 396.

<sup>125</sup> Ørstavik (2010) s. 142.

<sup>126</sup> Von Drathen (2008) s. 396 og Laddie (2009) s. 24 og s. 29.

<sup>127</sup> Von Drathen (2008) s. 408.

<sup>128</sup> Stenvik (2008a) 377 og Von Drathen (2008) s. 402.

#### 4.1.2 Typetilfeller

Jeg vil i det følgende gjennomgå dommer fra norsk rettspraksis utfra tre typetilfeller: der patentkravene og omstendighetene gir tredjemann forventning om begrenset beskyttelse, der patentkravene og omstendighetene avskjærer tredjemanns forventning og til slutt tilfeller der domstolene har vært usikre på hvorvidt patentkravene og omstendighetene var egnet til å gi tredjemann forventninger knyttet til beskyttelsesomfanget. Spørsmålet er hvordan disse tre situasjonene påvirker vurderingen av om inngrepsgjenstanden er en modifikasjon av patentkravenes beskrivelse av oppfinnelsen.

##### 4.1.2.1 Gir forventning om begrenset beskyttelse

Det finnes flere eksempler på at patentkravene, eventuelt supplert med beskrivelsen og søknadskorrespondansen, hadde en slik utforming at de ga tredjemann grunn til å tro at beskyttelsen var begrenset. Det har også blitt lagt til grunn selv om begrensningen ikke nødvendigvis var avgjørende for at oppfinnelsen ville fungere. Det har medført at domstolene har utelukket patentinngrep. Overført til modifikasjonskriteriet, medfører det at inngrepsgjenstanden anses som en annen metode.

I *Naturbetong* (Rt. 1966 s. 1269) kom Høyesterett til at Ellingsen ikke hadde begått patentinngrep, fordi patentkravene var formulert på en slik måte at de innebar en tvunget kronologi på trinnene i fremgangsmåten (s. 1272). Dermed fikk tredjemann en berettiget forventning om at dersom man endret på rekkefølgen, var man utenfor patentvernet. I samme retning konkluderte Høyesterett i *Rosshavet* (Rt. 1955 s. 390) med at begrepet «ukoagulert» var så klart definert i beskrivelsen at det måtte anses som utslag av et bevisst valg for prosessen (s. 292–293). Det samme har vært lagt til grunn i tysk rett,<sup>129</sup> ved at kravene anses som patentets ord-bok.<sup>130</sup> I *Løkka-Doningen* (Rt. 1965 s. 893) konkluderte Høyesteretts flertall med at patenthavers kravutforming ikke ga beskyttelse for hjulanordningen i seg selv, men bare som en del av vognrammekonstruksjonen (s. 897). Dermed var det ikke patentinngrep å bruke hjulanordningen.

Høgsta Domstolen i Sverige la vekt på at patentkravene ga inntrykk av en bevisst begrensning i *Eli Lilly* (NJA 2002 s. 660). Saken dreide det seg om et legemiddelpatent der patentkravene inneholdt beskrivelse av tre av fire kjente utførelsesformer. Gjennom søknadskorrespondansen med Patentstyret fremkom det at patenthaver hadde ment å inkludere alle fire, men at det-

---

<sup>129</sup> Von Drathen (2008) s. 401 og Meier-Beck (2009) s. 288.

<sup>130</sup> Stenvik (2001) s. 494.

te kom i konflikt med teknikkens stand. Patenthaver fikk ikke medhold i at patentbeskyttelsen kunne utvides.<sup>131</sup>

Norsk underrettspraksis legger lignende synspunkter til grunn. I *Digelrensemaskin* (LB-2009-40658) kom lagmannsretten til at angivelsen av en vertikal fraktebane var så sentral for patentet slik det var beskrevet, at å sette fraktebanen horisontalt ikke falt innunder beskyttelsesomfanget. I *Skistav* (TOSLO-2014-147089) var partene uenig i omfanget av to patentkrav. Det første var hvorvidt det hadde betydning at inngrepsgjenstanden hadde snudd patentkravenes anvisning på «indre og ytre tverrsnitt». Det andre besto i uenighet om hva «låseinnretning» skulle omfatte. Tingretten kom til at ordlyden i patentkravene gjennomgående var såpass snever og konkret at det var liten mulighet til å utvide beskyttelsesomfanget. Det kan tale for at det konkrete språket i kravene ga Fischer forventninger om at de utførte endringene var tilstrekkelige til å falle utenfor patentvernet.

Rettspraksis legger etter dette til grunn at klar begrepsbruk og utelatelser som ikke har noen fornuftig begrunnelse for at oppfinnelsen virker, som hovedregel tolkes som en anvisning på en bevisst begrensning av beskyttelsesomfanget. Dermed anses inngrepsgjenstanden ikke som en modifikasjon, fordi ordlyden i patentkravene gir tredjemann en berettiget forventning om at endringene vil falle utenfor den eneretten patenthaver har krevd.

#### 4.1.2.2 Avskjærer forventning om begrenset beskyttelse

Det finnes eksempler fra rettspraksis på at ordbruken i patentet avskjærer tredjemanns forventning om begrenset beskyttelse. Det medfører at ordlyden ikke er egnet til å utelukke at inngrepsgjenstanden er en modifikasjon.

Det klareste eksempelet er *Losartan Mylan* (LB-2009-134493). Partene var uenige om tolkingen av det ene trinnet i patentkravets fremgangsmåte. Ordlyden i patentkravene anga ingen bestemt teknikk for dannelsen av arylarylkobling i molekylet. I beskrivelsen var det angitt en såkalt «Ullmannkobling». Inngrepsgjenstanden benyttet en «Negishikobling», og hevdet at patentbeskrivelsen måtte anses å begrense patentkravene til å bare omfatte «Ullmannkoblingen».

Lagmannsretten mente at de ulike koblingsteknikkene var prinsipielt forskjellige, men at de begge ble benyttet for samme formål og var velkjente for fagmannen. Retten uttalte: «dersom Ullmann var angitt som et patentkrav, ville anvendelsen av Negishi opplagt gått klar av patentet, og påstanden om patentinngrep måtte avvises». Motpartens forsøk på å innskrenke ordly-

---

<sup>131</sup> Domeij (2003) s. 167.

den utfra beskrivelsen og søknadskorrespondansen ble ikke fulgt opp av retten. Retten underbygget uttalelsen med at Negishi var en naturlig og nærliggende erstatning til Ullmann for fagkyndige på området, og konkluderte med at Mylan gjorde inngrep i MSDs patent gjennom ekvivalenslæren.

Jeg mener dommen er et eksempel på betydningen av patentkravenes utforming. Dersom kravene hadde vært mer detaljerte og angitt Ullmannkoblingen, ville ikke MSD gjort inngrep. Retten kom til at selv om innskrenkningen fremgikk i beskrivelsen, kunne det ikke konkluderes med at det forelå en bevisst begrensning av beskyttelsesomfanget. Nettopp fordi Negishi og Ullmann var så kjente teknikker i kjemien, kunne vid ordlyd også være utslag av et ønske om å ramme begge teknikkene. Kravet var fremdeles forholdsvis snevert, slik at kravutformingen ikke sto i åpenbart misforhold med forarbeidenes mål om å oppmuntre til klare patentkrav.<sup>132</sup> Dermed var Mylans prosess en modifikasjon av MSDs oppfinnelse.

Lagmannsrettens konklusjon er i tråd med utfallet av *Irbesartan* (LB-2012-41843). Sanofis patent var taust med hensyn til dannelsen av en av byggesteinene i molekylet. Retten konkluderte med at patentet dermed ikke inneholdt noen bestemt prosess, og Actavis' fremgangsmåte var en modifikasjon. Tilsvarende i *Oksykodon* (LB-2010-3684), der retten konkluderte med at begrepet «sfæroide» omfattet alle varianter av en geometrisk kuleform. Ratiopharm hadde begått direkte patentinngrep ved bruk av «pellet»-form.

Avgjørelsene illustrerer at vid ordlyd i patentkravene også kan være utslag av et ønske om å ramme andre, nærliggende løsninger. Dersom det er tilfellet, skal det mye til å begrense ordlyden gjennom andre kilder. Det taler for at inngrepsgjenstanden er en modifikasjon på tross av endringene.

#### 4.1.2.3 Grensetilfeller

Det er ikke alltid det kan legges til grunn at patenthaver har forstått at tredjemann kan tolke ordlyden i kravene slik at patentbeskyttelsen innskrenkes. Det er heller ikke alltid på det rene hva patentkravenes detaljnivå har å si for tredjemanns forventninger til beskyttelsesomfanget. Dette medfører tvil med hensyn til hvorvidt inngrepsgjenstanden skal anses som en modifikasjon eller en annen metode.

*Schlumberger* (TOSLO-2013-16076) endte i frifinnelse av Sensor fordi retten kom til at inngrepsgjenstanden benyttet teknikk som ikke var beskrevet i patentet. Betydningen av patentkravenes ordlyd kom derfor ikke på spissen. Det som gjør dommen interessant for inneværen-

---

<sup>132</sup> NU 1963: 6 s. 127.

de synsvinkel, er at tingretten la til grunn at bruk av oppkonstruerte og ukjente fagbegreper i patentkravene innebar anvisning på konkrete utførelsesformer, fordi begrepene ga fagmannen begrensede assosiasjoner. Utgangspunktet retten trakk opp ble ikke lagt til grunn, da patenthaver fikk medhold i at inkonsekvent ordbruk og innholdsmessige ulikheter i kravteksten på norsk og engelsk gjorde at det avgjørende måtte være fagmannens samlede forståelse. Tingrettens synspunkt kan imidlertid tale for at oppkonstruerte uttrykk i patentkravene gjør at det skal mer til at inngrepsgjenstanden anses som en modifikasjon.

I *Valsartan Actavis* (LB-2011-62214) forelå det dissens på spørsmålet om betydningen av at patentkravene entydig anga noen av substituttene i fremgangsmåten, mens andre deler av patentkravene var generelle. Det sentrale i dissensen lå etter min mening i hva tredjemann med rimelighet kunne forvente at patentkravene anga. Uenigheten besto i hvordan man skulle håndtere den situasjonen at en del av patentkravene er svært konkrete, mens andre deler er vide. Det gjør at tredjemanns forventninger til beskyttelsesomfanget både kan underbygges og avvises gjennom patentkravene.

De omtvistede delene av Novartis' patent var patentkrav 1e og 1h. Kort fortalt gikk krav 1e ut på en strategi for å hindre at deler av molekylet reagerte med andre stoffer, ved hjelp av en beskyttelsesgruppe. Beskyttelsesgruppen var svært vidt definert, hvilket innebar at nær sagt alle beskyttelsesstrategier ville omfattes av kravet. En samlet rett var enig i at Actavis' prosess var dekket av patentkrav 1e. Krav 1h dreide seg om beskyttelse av en oksygenforbindelse et annet sted i valsartanmolekylet. På dette punktet hadde patenthaver vært svært konkret i forhold til hvordan oksygenatomet skulle beskyttes. Actavis' prosess benyttet en annen, velkjent del av teknikkens stand for å beskytte oksygenet. Kjemien var beskrevet i «Greene», som er et kjent oppslagsverk og register over kjente beskyttelsesgrupper for forskjellige molekyler. Partene var samtidig enige om at Actavis' prosess ikke var kjent teknikk.

Flertallet kom til at Actavis gjorde inngrep i patentkrav 1h. Det var fordi Actavis' løsning var så opplagt for enhver organisk kjemiker at patentkravene ikke kunne tolkes bokstavelig på dette punktet. Selv om det ikke sies eksplisitt, tror jeg det har sammenheng med at den konkrete angivelsen hadde en så åpenbar erstatning at det ville være urimelig å ikke konstatere inngrep. Ved å ikke beskytte Actavis' erstatning ville patentet miste all verdi.

Etter mindretallets syn krevdes det større nærhet til den patenterte fremgangsmåte enn det flertallet ville innrømme. Patentkrav 1h måtte tolkes bokstavelig, også fordi innskrenkningene kunne gjenfinnes i beskrivelsen og søknadskorrespondansen. Mindretallet trakk en parallell til patentkrav 1e, og la vekt på at patenthaver hadde angitt dette slik at nær sagt hvilken som helst molekylstruktur ville rammes av kravet. Denne åpenheten i deler av kravene måtte samtidig bety at tredjemenn som leste patentkravene ville tolke den konkrete angivelsen i krav 1h

som en bevisst begrensning fra patenthavers side. Mindretallet pekte videre på at nettopp fordi Greene anga en annen, velkjent løsning som enhver organisk kjemiker ville forstå fungerte, underbygget det at patenthaver bevisst hadde begrenset kravet til bare å ramme den ene beskyttelsesstrategien. Dermed ville en utvidelse tilbake til utgangspunktet føre til et svært vidt beskyttelsesomfang og rettsusikkerhet. Patenthaver måtte være klar over den betydningen slike angivelser ville ha for tolkningen av kravene, særlig fordi Novartis var profesjonell.

Flertallets votum og resultatet i *Valsartan Actavis* taler for at usikkerhet knyttet til hvorvidt beskyttelsesomfanget er bevisst begrenset går i patenthavers favør. Patentkravenes oppbygging var ikke nok for flertallet til at ekvivalensbeskyttelse kunne avvises. Utenlandsk teori har lagt til grunn at utelatelser, også der de har karakter av å være forglemmelser, skal tolkes bokstavelig. Dette er fordi det må antas at patenthaver har ment å begrense beskyttelsesomfanget.<sup>133</sup> Spørsmålet om betydningen av konkrete, klare trekk og vide, generelle trekk innad i samme patentkrav er dermed tvilsomt. Gode argumenter kan anføres i begge retninger, og rettstilstanden er ikke avklart på dette punktet.

#### 4.1.3 Konklusjon

Utfra den foran gjennomgåtte underrettspraksis har patentkravenes utforming også betydning for hvorvidt inngrepsgjensstanden anses som en annen metode eller modifikasjon av patentet. Hvis det finnes holdepunkter for at patenthaver bevisst har villet avgrense mot bestemte endringer, kan ikke ekvivalensbeskyttelsen utvides til disse. Holdepunkter for hva patenthaver har villet avgrense mot, kan man finne i beskrivelse eller søknadskorrespondanse. Hvorvidt patentkravene selv kan innebære at avgrensningen er bevisst, er mer tvilsomt. Dersom et trekk er bestemt angitt, kan det tyde på at meningen er å avgrense mot andre varianter. Det behøver ikke være slik dersom det finnes et nærliggende substitutt som det ikke er noen fornuftig grunn til å ekskludere, jf. flertallet i *Valsartan Actavis*.

Det norske vurderingstemaet knyttet til patentkravene ligner nok kanskje mer på engelsk enn tysk rett ved at man spør hva kravene, sett i sammenheng med øvrig tilgjengelig informasjon, tilsier at patenthaver har ment å beskytte med sitt ordvalg. Samtidig skal det mye til før utelatelser alene er tilstrekkelige holdepunkter for bevisste begrensninger av beskyttelsesomfanget. Dersom endringene har karakter av tilegnelse av oppfinnelsens egentlige verdi, kan konkurrentens hensikt tale for patentinngrep.<sup>134</sup> Det kreves ganske klare holdepunkter for at begrensninger i beskyttelsen var bevisst, og det skal forholdsvis mye til før tredjemanns forventning

---

<sup>133</sup> Pagenberg (2006) s. 266.

<sup>134</sup> Stenvik (2008a) s. 386.



om begrenset beskyttelse trumfer patenthavers reelle beskyttelse for den oppfinneriske innsatsen.

## 4.2 Den patenterte løsningens oppfinneshøyde

Problemstillingen i det følgende er hvorvidt den patenterte løsningens oppfinneshøyde har betydning for vurderingen av om inngrepsgjenstanden er en modifikasjon. Spørsmålet er om hvor oppfinnerisk den opprinnelige nyvinningen var i forhold til kjent teknikk på søknadstidspunktet, har betydning for modifikasjonsvurderingen.

For å tildeles patent er det et vilkår at oppfinnelsen har oppfinneshøyde, jf. «skiller seg vesentlig fra» i patl. § 2 første ledd. «Oppfinneshøyde» er et patentrettslig begrep som beskriver når oppfinnelsen bidrar med tilstrekkelig ny teknologi sammenlignet med kjent teknikk til at oppfinneren belønnes med en enerett.<sup>135</sup> Oppfinneshøyde vurderes utfra teknikkens stand som helhet.<sup>136</sup>

Reelle hensyn tilsier at konkurrenter må legge seg lengre unna nyskapende oppfinnelser. Dette har også vært lagt til grunn i juridisk teori.<sup>137</sup> Ekvivalenslæren er blant annet begrunnet i at patenthaver skal gis en rimelig belønning for den innsatsen han har nedlagt i å finne den tekniske løsningen.<sup>138</sup> Dette følger også av patentrettens proporsjonalitetsprinsipp, jf. patl. § 8 annet ledd.<sup>139</sup> Dersom den nye løsningen ligger langt unna det som var kjent, er det naturlig at innsatsen for å finne den har vært tilsvarende stor.

I svensk rett finnes det ingen nye eksempler fra praksis på utvidet beskyttelse der oppfinnelsen er en «enkel konstruksjonsløsning».<sup>140</sup> Begrepet «enkel konstruksjonsløsning» sammenfaller i det vesentlige med det norske begrepet «kombinasjonsoppfinnelse», som vil si at patentet setter sammen kjente trekk på en ny måte.<sup>141</sup> Da er det sammenstillingen i seg selv som er det patenterbare i oppfinnelsen.

I forbindelse med vurderingen av hvorvidt modifikasjonskriteriet var et selvstendig vilkår, uttalte førstvoterende i *Donepezil* (Rt. 2009 s. 1055) at nærhet til den beskrevne prosessen var særlig viktig der oppfinnelsen «ikke i seg selv er uttrykk for noe patenterbart nytt» (avsnitt

---

<sup>135</sup> Stenvik (2013) s. 214.

<sup>136</sup> Stenvik (2013) s. 217.

<sup>137</sup> Pagenberg (2006) s. 276.

<sup>138</sup> Stenvik (2008a) s. 374.

<sup>139</sup> Ørstavik (2010) s. 136.

<sup>140</sup> Domeij (2003) s. 161 flg. og Domeij (2007) s. 110–111.

<sup>141</sup> Stenvik (2013) s. 64.

33). Høyesterett ser dermed ut til å være enig med det svenske utgangspunktet. Uttalelsen følger opp synspunktet i *Lift Up* (Rt. 1997 s. 1749), der retten uttalte at lav oppfinneshøyde bare gir beskyttelse til det «patentkravene (...) gir klar og sikker dekning for» (s. 1756-1757).

Underrettspraksis har vært tilbakeholdne med ekvivalenstolkning for oppfinnelser med lav oppfinneshøyde. I *Digelrensemaskin* (LB-2009-40658) befant oppfinnelsen seg på et område der det var små forskjeller mellom de patenterte løsningene. Av dette sluttet lagmannsretten at kravene til oppfinneshøyde var lave, noe som ga mindre rom for ekvivalensbeskyttelse. De samme tankene ga seg utslag i *Blafro Tools* (LB-2012-171734). Lagmannsretten understreket at patentvernet var smalt, fordi oppfinnelsen besto i ny utførelse og anvendelse av kjent teknikk. Tilsvarende synspunkter er lagt til grunn i andre avgjørelser, se *Schlumberger* (TOSLO-2013-16076) og *Skistav* (TOSLO-2014-147089).

Kombinasjonsoppfinnelser gir begrensede bidrag til den tekniske utviklingen, hvilket bør reflekteres i beskyttelsesomfangets størrelse. Dersom avstanden mellom tilkjente patenter på området er liten, kan det påvirke tredjemanns forventning knyttet til hvor stor innsats som kreves for å omgå patentbeskyttelsen. Dette tilsier at det skal lite til før inngrepsgjenstanden anses som en annen metode.

I motsatt ende taler nyskapende oppfinnelser for at det skal større endringer til før inngrepsgjenstanden anses som en annen metode. Der oppfinnelsen gir store bidrag til teknikkens utvikling, bør patenthaver få større enerett for å sikre reell beskyttelse og betaling for innsatsen.

Dette var tilfellet i *Oksykodon* (LB-2010-3684). Oksykodon som virkestoff var i utgangspunktet kjent, men oppfinnelsen viste nye funn knyttet virkestoffet og hastigheten på frigivelsen av virkestoffet fra tablettene etter at pasienten hadde inntatt den. Det var også en fordel med et alternativ til morfin som hadde andre bivirkninger. Lagmannsretten viste videre til sakkyndig overleges anslag på at ca. 80 % på domstidspunktet benyttet oksykodon istedenfor morfin. Samlet mente retten at oksykodon var et etterlengtet produkt i markedet, hvilket ga patentet stor oppfinneshøyde. Ratiopharms endringer var ikke tilstrekkelige til at inngrepsgjenstanden falt utenfor patentkravenes ordlyd, og retten konstaterte direkte inngrep. Tilsvarende fant Gulating lagmannsrett i *Glassplugg* (LG-2013-162132) at patentet hadde stor oppfinneshøyde. Patentet beskrev en brønnplugg i glass til bruk i olje- og gassindustrien, og representerte en nyvinning fordi det ikke fantes konkurrerende teknologi. Ordlyden i patentkravene hadde derfor et høyere abstraksjonsnivå, hvilket medførte at inngrepsgjenstandens endringer var forenlige med ordlyden. Lagmannsretten vurderte ikke ekvivalens.

Både *Oksykodon* og *Glassplugg* innebar direkte inngrep i patentet, og retten kom til at ordlyden i patentkravene var vid nok til å omfatte de endringene som var gjort i inngrepsgjenstan-

den. Samtidig innebar begge tilfellene flere endringer i løsningene. Jeg mener derfor at domene underbygger konklusjonen om at stor oppfinnelseshøyde medfører at konkurrenter må gjøre større endringer for å falle utenfor patentets beskyttelsesomfang. For ekvivalensvurderingen innebærer det at det skal mer til før inngrepsgjenstanden representerer en annen metode enn ved lav oppfinnelseshøyde.

Rettspraksis og reelle hensyn trekker i retning av at konkurrenter må legge seg lengre unna nyskapende oppfinnelser. Endringene i inngrepsgjenstanden må være større for å gi tilstrekkelige motargumenter mot imitasjon av patentets løsning. Dette er i tråd med svensk rett, der det antas at ekvivalensbeskyttelse bare har relevans for patenter med stor oppfinnelseshøyde.<sup>142</sup> Patentets oppfinnelseshøyde har dermed stor betydning for vurderingen av om inngrepsgjenstanden er en modifikasjon eller ikke.

### 4.3 Hvilken del av patentkravene som modifiseres

Det neste spørsmålet er om hvilken del av patentkravene inngrepsgjenstanden har endret har betydning for vurderingen av om inngrepsgjenstanden er en modifikasjon av patentets løsning. Jeg vil vurdere betydningen av om kravet som modifiseres er selvstendig eller uselvstendig, om endringene er gjort i vesentlige eller uvesentlige elementer i oppfinnelsen og om inngrepsgjenstanden benytter elementer som var kjent på søknadstidspunktet eller de elementene som begrunnet patenttildelingen.

#### 4.3.1 Selvstendige og uselvstendige patentkrav

Det finnes to hovedtyper patentkrav; selvstendige og uselvstendige. Slik navnet tilsier, er de uselvstendige kravene avhengig av det eller de selvstendige krav det står i sammenheng med. Uselvstendige krav kan innebære en konkretisering, begrensning eller et tillegg.<sup>143</sup>

Den eneste dommen fra underrettspraksis som eksplisitt berører problemstillingen, er *Blafro Tools* (LB-2012-171734). Retten konkluderte med at det ikke kreves at det uselvstendige kravet skal ha oppfinnelseshøyde i seg selv. Det uselvstendige kravet kan derfor ikke være krenket uten at det selvstendige kravet også er krenket.<sup>144</sup> I *Skistav* (TOSLO-2014-147089) var partene enige om at Swix' uselvstendige patentkrav ikke hadde selvstendig betydning for inngrepsvurderingen.

Underrettpraksis og juridisk teori taler dermed for at det ikke har betydning for modifikasjonsvurderingen om det er gjort endringer i et uselvstendig eller selvstendig krav.

---

<sup>142</sup> Domeij (2007) s. 116.

<sup>143</sup> Stenvik (2013) s. 74–75.

<sup>144</sup> Stenvik (2013) s. 75.

### 4.3.2 Vesentlige og uvesentlige elementer

Juridisk teori i flere land mener at dersom inngrepsgjenstanden endrer elementer som patentkravene angir som vesentlige i oppfinnelsen, er det et argument mot inngrep.<sup>145</sup> Det er patentkravene som danner grunnlaget for hvilke elementer som er vesentlige for at oppfinnelsen skal fungere,<sup>146</sup> fordi kravenes oppgave er å angi hva som beskyttes, jf. patl. § 8 annet ledd første punktum. Patentkravene er dermed uttrykk for det sentrale ved oppfinnelsen, jf. pf. § 6 tredje ledd.

Et element er vesentlig dersom det er sentralt for løsningen av patentets problem.<sup>147</sup> Modifikasjoner i vesentlige elementer gjør derfor ofte at inngrepsgjenstanden faller utenfor patentbeskyttelsen gjennom det første ekvivalensvilkåret.<sup>148</sup> Samtidig er Ørstavik av den oppfatning at modifikasjonskriteriet kan være en nødvendig presisering av vurderingstemaet for fremgangsmåtepatenter. I tillegg definerer hun problemstillingen for produktpatenter som å løse den tekniske oppgaven på samme måte.<sup>149</sup> Derfor må betydningen av forskjellen på endringer i vesentlige og uvesentlige elementer også ha betydning for modifikasjonskriteriet.

Det er ingen dommer som avgjør spørsmålet om ekvivalens på bakgrunn av endringer i vesentlige elementer. Samtidig finnes det avgjørelser der faktum i dommene kan benyttes som illustrasjon av hvordan vurderingen kan se ut dersom «vesentlige elementer» hadde blitt vurdert. Det var forskjellig begrunnelse for hvorfor domstolen i de følgende dommene kom til resultatet, og avgjørelsene brukes kun som illustrasjon.

I *Naturbetong* fant Høyesterett at patentkravene var formulert på en slik måte at rekkefølgen på trinnene i prosessen var avgjørende for å nå oppfinnelsens resultat.<sup>150</sup> Ved å fravike rekkefølgen, kan man si at Ellingsen endret et vesentlig element i oppfinnelsen. På samme måte hadde patenthaver i *Digelrensemaskin* (LB-2009-40658) basert seg på tyngdekraften som avgjørende teknikk for å få slagget ut av digelen. En skråstilt fraktebane var dermed et vesentlig element for at teknikken skulle fungere. Storvik stilte fraktebanen horisontalt, og begikk derfor ikke patentinngrep. I *Blafro Tools* (LB-2012-171734) kom retten til at det oppfinneriske i Blafros løsning var arbeidsrørets egenskaper i utstrukket posisjon, fordi fagmannen visste at posisjonen gjorde arbeidsrøret svakere og mindre egnet til å bære vekt. Den utstrukkede

---

<sup>145</sup> Norge: Stenvik (2008a) s. 374, Sverige: Domeij (2003) s. 161 flg. og Domeij (2007) s. 110, England: Cornish (1996) s. 208 og Tyskland: Von Drathen (2008) s. 405.

<sup>146</sup> Von Drathen (2008) s. 405.

<sup>147</sup> Pagenberg (2006) s. 263.

<sup>148</sup> Ørstavik (2010) s. 143.

<sup>149</sup> Ørstavik (2010) s. 141.

<sup>150</sup> Bleken (2010) s. 112.

posisjonen kan dermed tolkes som et vesentlig element i oppfinnelsen. Inngrepsgjenstanden trykksatte den teleskoperende delen i sammenskjøvet stilling, og var utenfor beskyttelsesområdet. I *Elektronisk signering* (TOSLO-2009-39244) muliggjorde det faste passordet i BankID at engangspassordene kunne krypteres. Hashing ble definert som vesentlig for Cryptomathics patent, og BBS begikk ikke patentinngrep.

På denne bakgrunn kan endringer i vesentlige elementer gjøre at inngrepsgjenstanden anses som en annen metode enn den patenterte.

#### 4.3.3 Nye og kjente elementer

Ingen patenter oppstår i et vakuum. Oppfinnelsen bygger i alle fall delvis på teknikk som er kjent fra før. For å definere oppfinnelsen og sikre rimelig beskyttelse, vil noen av patentkravene som formuleres inneholde kjente elementer. Andre vil angå kjernen av det nye og oppfinneriske. Spørsmålet i det følgende er om det har betydning for vurderingen av modifikasjonskriteriet om inngrepsgjenstanden har benyttet seg av og endret på de nye eller de kjente elementene i patentkravet. Problemstillingen skiller seg fra punkt 4.3.2 ved at det nye vurderes utfra kjent teknikk, mens det vesentlige beror på hva patenthaver selv har definert som nødvendig for at oppfinnelsen skal fungere.

Betydningen av endringer i nye og kjente elementer vil ikke være relevant for analogifremgangsmåtepatentene. Patenttypen gir ikke vern for det som er nytt, nemlig selve virkestoffet, men for en bestemt fremgangsmåte frem til dette. Jeg vil derfor kun vurdere betydningen for produkt- og fremgangsmåtepatentene.

Der inngrepsgjenstanden benytter seg av elementer som var kjent før patentets prioritetsdag, vil den være en alternativ løsning basert på kjent teknikk. Inngrepsgjenstanden vil da falle utenfor ekvivalensbeskyttelsen gjennom det tredje vilkåret. Alt som var kjent i fagmiljøet før prioritetsdagen kan allmennheten fritt nyttiggjøre seg av. Bruk av kjente elementer innebærer dermed at inngrepsgjenstanden ikke kan være en modifikasjon.

Det finnes flere eksempler på at patentinngrep ble avvist fordi domstolene mente inngrepsgjenstanden bare nyttiggjorde seg av kjente elementer i patentkravene. I *Lift Up* (Rt. 1997 s. 1749) kom Høyesterett til at regulering av maskestørrelser i en mærepose for å regulere hvor store avfallsbiter som ble samlet opp, var kjent teknikk. I U 2014/488 uttalte dansk Høyesteret at det nye i patentet var at et luftsystem til sprøytemaskin til traktorer, på dansk kalt «marksprøjtter», kunne ettermonteres på marksprøytene. Inngrepsgjenstanden hadde ikke denne funksjonen, og Høyesteret kom derfor til at det ikke var begått inngrep etter en ekvivalensvurdering (s. 529). Inngrepsgjenstandens løsning baserte seg dermed kun på kjent teknikk, og krenket ikke de oppfinneriske delene av patentets løsning.

Inngrepsgjenstanden blir etter dette ansett som en annen metode dersom den bare nyttiggjør kjente elementer ved den patenterte løsningen. Dette har likhetstrekk med «Gillette»-forsvaret, utviklet av House of Lords i engelsk rett,<sup>151</sup> som består i konkurranse med patenthaver «by making something old».<sup>152</sup> «Gillette»-forsvar ble omtalt av tingretten i *Skistav* (TOSLO-2014-147089).

Det neste spørsmålet er hvordan modifikasjonsvurderingen blir, dersom inngrepsgjenstanden har benyttet de nye elementene i oppfinnelsen i noe endret form.

Hensynet til patenthavers reelle beskyttelse for sitt oppfinneriske bidrag gjør seg gjeldende der inngrepsgjenstanden benytter oppfinnelsens nye elementer. Elementene er nye dersom de fører den tekniske utviklingen videre, og begrunner dermed patenttildelingen. Samtidig er det ikke anledning til å hindre innovativ videreutvikling, hvilket forutsetter at inngrepsgjenstandens endringer ikke har innovativ karakter.

Tredjemenn med hensikt å tilegne seg oppfinnelsens egentlige verdi ved å foreta mindre endringer eller utnytte åpenbart ubegrunnede kravsbegrensninger fortjener ikke vern.<sup>153</sup> Ved å forsøke å utnytte det nye ved oppfinnelsen, har inngrepsgjenstanden brukt det som er hovedbegrunnelsen for at patenthaver fikk enerett. Det gir patenthaver behov for beskyttelse mot imitasjon.

*Oksykodon* (LB-2010-3684) kan etter min mening leses slik at Ratiopharm forsøkte å nyttiggjøre seg av de nye trekkene i Mundipharmas oppfinnelse. Avgjørelsen er spesiell fordi Mundipharma hadde et produktpatent på legemiddel i tablettform og at oksykodon som virkestoff ikke var det nye i oppfinnelsen. Da Mundipharma søkte det første patentet i 2000, fantes det allerede noe forskning som indikerte at oksykodon hadde gunstig effekt som smertestillende virkestoff. Muligheten var imidlertid ikke videreutviklet, fordi man på patentets prioritetsdag konsentrerte seg om morfin som virkestoff. Det gjorde at Mundipharmas undersøkelser, forskning og funn knyttet til oksykodon fikk stor betydning. Lagmannsretten kom til at Ratiopharm hadde utnyttet de gunstige funnene som patentet bidro med, og forskjellene som var gjennomført hadde karakter av å være utslag av omgåelsesforsøk for å kunne nyttiggjøre seg av de nye elementene i oppfinnelsen. Dermed kunne de nye elementene Mundipharma hadde bidratt til teknikkens utvikling med, gjenfinnes i Ratiopharms løsning. Dette talte for at Ratiopharm hadde begått patentinngrep.

---

<sup>151</sup> Stenvik (2013) s. 358 og Pagenberg (2006) s. 275.

<sup>152</sup> Jacob (2013) s. 58–59.

<sup>153</sup> Stenvik (2008a) s. 386.

Oppsummeringsvis kan hvilken del av patentkravene eller elementene som inngrepsgjenstanden har endret på eller nyttiggjort seg av få betydning for modifikasjonsvurderingen. Uvesentlige og kjente elementer kan brukes og endres uten at patentvernet krenkes. Endringer i vesentlige elementer taler for at inngrepsgjenstanden er en «annen metode». Forsøk på å omgå patentkravene for å benytte de nye elementene i oppfinnelsen, taler for at inngrepsgjenstanden er en «modifikasjon». Hensynet til patenthaver tilsier da at beskyttelsesomfanget utvides slik at enerettens omfang avspeiler det oppfinneriske bidraget. Jo høyere oppfinneshøyde, jo større er patenthavers beskyttelsesbehov. Det kreves derfor større endringer der inngrepsgjenstanden nyttiggjør patentets nye elementer for at inngrepsgjenstanden skal falle utenfor beskyttelsesomfanget.

#### 4.4 Innovasjon som argument mot modifikasjon

I mange av inngrepssakene fra underrettspraksis anføres det at teknisk fordel eller patentering av inngrepsgjenstanden medfører at det ikke foreligger patentinngrep. Dette har tradisjonelt vært en del av vurderingen av hvorvidt inngrepsgjenstanden var «nærliggende for fagmannen», fordi det kan indikere at inngrepsgjenstanden har innovativ karakter.<sup>154</sup> Innovasjon utelukker imitasjon, og imitasjonshensynet har vært fremhevet som den viktigste begrunnelsen for innføringen av modifikasjonskriteriet.<sup>155</sup> Poenget i inneværende avsnitt er å undersøke om eksistensen av teknisk fordel og patent i seg selv kan utelukke inngrepsgjenstanden fra å gjøre inngrep i patentet. Dersom det er tilfellet, vil modifikasjonsvurderingen bli overflødig.

##### 4.4.1 Teknisk fordel

I engelsk rett legges det til grunn at man ikke er utenfor patentvernet utelukkende ved å gjøre oppfinnelsen mer effektiv eller velge beste versjon av alternativene patentkravene dekker.<sup>156</sup> Tilsvarende legges til grunn i Sverige.<sup>157</sup> Patentinstituttet skal gi rimelig beskyttelse for den oppfinneriske innsats, og endringer i rene omgåelsesformål bør ikke premieres.

Norsk juridisk teori har også lagt til grunn at inngrepsgjenstandens tekniske fordel skal vurderes utfra den kvalitative, innovative innsats som er lagt i endringene.<sup>158</sup> De samme utgangspunkter er lagt til grunn i underrettspraksis. I *Lansoprazol* (LB-2007-9840) understreket retten at det ikke var avgjørende at inngrepsgjenstanden viste fordeler i enkelte trinn når den til sammen ikke var en avgjørende forbedring.<sup>159</sup> I ettertid har dette utgangspunktet blitt fulgt

---

<sup>154</sup> Stenvik (1996) s. 464.

<sup>155</sup> Ørstavik (2010) s. 143.

<sup>156</sup> Cornish (1996) s. 208 og Pagenberg (2006) s. 265–266.

<sup>157</sup> Domeij (2007) s. 133.

<sup>158</sup> Ørstavik (2010) s. 138.

<sup>159</sup> Stenvik (2008b) s. 539.

opp slik at det ikke anses som et krav at inngrepsgjenstanden oppviser teknisk fordel hvis den ellers går klar av patentet, se *Donepezil* (LB-2009-17502), *Losartan Krka* (LB-2008-142381) og *Losartan Mylan* (LB-2009-134493).

Rettspraksis og juridisk teori legger dermed til grunn at teknisk fordel i seg selv ikke gjør at inngrepsgjenstanden utelukkes fra å gjøre patentinngrep. Dermed må modifikasjonsvurderingen foretas uavhengig av eksistensen av teknisk fordel.

Jeg vil knytte noen ytterligere bemerkninger til *Losartan Mylan*. Lagmannsretten mente at vurderingen av om inngrepsgjenstanden var en reell nyvinning bare måtte vurderes dersom den var en «nærliggende modifikasjon» av patentet. Dette virker motstridende. For å karakterisere inngrepsgjenstanden som en «nærliggende modifikasjon», må man vurdere hvorvidt den er lik nok til å være en modifikasjon og om den benytter metoder som var nærliggende for fagmannen for å gjøre endringene. «Nærliggende modifikasjon» er dermed navnet på resultatet dersom det andre ekvivalensvilkåret er oppfylt. Videre må det at modifikasjonen innebærer en reell nyvinning samtidig gjøre at den ikke er nærliggende for fagmannen. «Reell nyvinning» under sistnevnte synsvinkel betyr at fagmannen ikke fant inngrepsgjenstanden nærliggende, hvilket er det avgjørende vurderingstemaet. Jeg mener derfor at lagmannsrettens utgangspunkt må modifiseres: Reell nyvinning er kun relevant dersom inngrepsgjenstanden er en modifikasjon av patentet.

#### 4.4.2 Patentering

Patentinngrepssaker har også ofte anførsler om at inngrepsgjenstandens patentering utelukker inngrep.

Utfra systembetraktninger bør patenttildelingen ha større vekt der Patentstyret har ansett det opprinnelige patentet som mothold ved patenterbarhetsvurderingen. Høyesterett er tilbakeholdne ved overprøvingen av Patentstyrets vurderinger, jf. *Biomar* (Rt. 2008 s. 1555, avsnitt 38). Det underbygger at patent på inngrepsgjenstanden er et mer tungtveiende argument der forholdet mellom løsningene har vært vurdert.<sup>160</sup> Samtidig bør det stilles strengere krav ved vurderingen av inngrep enn ved patenttildeling,<sup>161</sup> fordi andre hensyn gjør seg gjeldende. Tildelt patent bør derfor ikke avvise ekvivalensbeskyttelse.<sup>162</sup>

---

<sup>160</sup> Et eksempel på denne tankemåten er Storviks anførsel i *Digelrensemaskin* om at Patentstyrets valg av et annet mothold ved nyhetsvurderingen innebar et argument for at løsningen var tilstrekkelig ulik Hydeq-patentet. Anførselen ble ikke berørt i rettens begrunnelse.

<sup>161</sup> Stenvik (2013) s. 376.

<sup>162</sup> Stenvik (2013) s. 377, Schovsbo (2015) s. 441 og Cornish (1996) s. 208.



I *Guldager* (U 2009/1523 H, s. 1591) la dansk Højesteret til grunn at inngrepsgjenstandens europeiske patent var uten betydning for vurderingen av om det var gjort inngrep i Guldagers danske patent. I Norge er *Lansoprazol* (LB-2007-9840) den avgjørelsen som har tatt klare stilling til spørsmålet. Lagmannsretten konstaterte at det ikke skal legges selvstendig vekt på at inngrepsgjenstanden er patentert, og at meddelt patent på denne i høyden kan anses som en indikasjon på at løsningen går klar av andre patenter. Dette ble senere fulgt opp i *Irbesartan* (LB-2012-41843) og *Glassplugg* (LG-2013-162132). I *Blafro Tools* (LB-2012-171734) og *Digelrensemaskin* (LB-2009-134493) anførte motparten at patentering talte mot patentinngrep. I begge tilfeller konkluderte retten med at inngrepsgjenstanden benyttet annen teknikk. Patenttildelelsene ble ikke nevnt i begrunnelsen, noe som tyder på at argumentet har hatt begrenset betydning for resultatet.

Konklusjonen blir etter dette at innovasjon ikke er egnet som et prosessparende argument i modifikasjonsvurderingen. Rettspraksis, reelle hensyn og juridisk teori taler for at hverken teknisk fordel eller patenttildeling i seg selv utelukker patentinngrep. Dermed må modifikasjonskriteriet vurderes uavhengig av dette, og momentene får ikke betydning utover vurderingen av «nærliggende for fagmannen».

#### **4.5 Bruk av tilleggstrinn eller endret rekkefølge i fremgangsmåten**

For analogi- og fremgangsmåtepatenter kan det bli et spørsmål om hvilken betydning det har for vurderingen av modifikasjonskriteriet at inngrepsgjenstanden benytter tilleggstrinn eller endret rekkefølge i fremgangsmåten beskrevet i patentkravene. Problemstillingen gjør seg ikke gjeldende for produktpatenter, der prosessen som leder til produktet er irrelevant for enretten.

Etter *Donepezil* (Rt. 2009 s. 1055) er det rettslige grunnlaget for ekvivalenslæren patl. § 39. Der hvor inngrepsgjenstanden endrer rekkefølge eller legger til trinn, vil fremdeles «all elements rule»- prinsippet være oppfylt. Tilleggstrinn og endringer i seg selv er derfor ikke egnet til å bringe inngrepsgjenstanden utenfor beskyttelsesomfanget.<sup>163</sup> Det samme er lagt til grunn i rettspraksis, se *Losartan Mylan* (LB-2009-134493) og *Irbesartan* (LB-2012-41843). Forskjellene kan medføre at fremgangsmåten blir mer tungvint og dyrere, hvilket gir en svakere konkurranseposisjon og mindre økonomisk trussel for patenthaver.<sup>164</sup>

---

<sup>163</sup> Cornish (1996) s. 208.

<sup>164</sup> Ørstavik (2010) s. 142.

Rettspraksis har i noen tilfeller kommet til at flere endringer og bruk av tilleggstrinn til sammen kan lede til at inngrepsgjenstanden er utenfor patentets beskyttelsesomfang, slik som i *Elektronisk signering* (TOSLO-2009-39244) og *Skistav* (TOSLO-2014-147089). Endringer i ett trinn kan også nødvendiggjøre ytterligere endringer og tilleggstrinn, hvilket var tilfellet i *Donepezil* (LB-2009-17502). Overført til modifikasjonskriteriet, betyr det at flere endringer eller tilleggstrinn kan lede til at inngrepsgjenstanden anses som en «annen metode». Jo flere endringer som er gjort, jo større sannsynlighet er det for at inngrepsgjenstanden er utenfor patentets beskyttelsesomfang. Endringene gjør da at inngrepsgjenstanden til slutt er så forskjellig at den ikke kan anses som «noenlunde identisk» med patentet.<sup>165</sup> Det avgjørende er ikke endringene hver for seg, fordi det er den kumulative effekten som kan innebære at det skapes tilstrekkelig avstand fra patentkravene.

For analogifremgangsmåtepatentene er vurderingstemaet hvorvidt inngrepsgjenstanden benytter «samme syntesestrategi». Som illustrasjon av grensedragningene, er faktum i *Losartan Krka* (LB-2008-142381) og *Losartan Mylan* (LB-2009-134493) interessante, fordi begge dreide seg om det samme patentet og domstolen kom til motsatt resultat i sakene. Patentet besto i en sammenkobling av to molekyler til en mellomvariant av losartan, der det siste trinnet besto av en omforming av molekylstrukturen.

I *Losartan Mylan* baserte inngrepsgjenstanden seg på sammensmelting av to molekyler til et mellomprodukt. Kunnskapen patentet presenterte ble derfor benyttet i Mylans prosess. Forskjellene besto i at Mylan hadde gjort enkelte endringer for å ikke benytte nøyaktig samme reaksjon som patentet beskrev. Lagmannsretten mente at endringene var naturlige tillempinger av en prinsipiell fremgangsmåte, og endringene var så små at patentet fortjente vern mot dem. I *Losartan Krka* ble Krka frifunnet fra inngrep fordi inngrepsgjenstanden benyttet en prosess basert på kjent teknikk. Jeg mener faktum i saken lå slik an at Krka også kunne vært frifunnet gjennom modifikasjonskriteriet. Krkas prosess besto ikke av sammenkobling av to molekyler, men av en trinnvis bygging av det siste molekylet på det første. Dermed var det ikke tale om sammensmelting av to molekyler, men dannelsen av et større ved hjelp av påbygg på et mindre. Krka benyttet dermed en «annen syntesestrategi», og modifikasjonskriteriet var ikke oppfylt.

#### **4.6 Tidsbruk**

Det siste momentet jeg vil trekke frem, er betydningen av tidsbruk. Vurderingstemaet i rettspraksis har vært hvorvidt tiden som har gått mellom patentets lansering og inngrepsgjenstanden, er proporsjonal med den tiden som ble lagt ned for å gjøre oppfinnelsen i utgangspunktet.

---

<sup>165</sup> Ørstavik (2010) s. 143.

Det er fordi rettspraksis i visse tilfeller bruker tidsforløpet som et moment i vurderingen av hvorvidt inngrepsgjenstanden har lagt seg langt nok unna patentet, og om endringene som er gjort er store nok til å falle utenfor beskyttelsesomfanget.

I patentretten gjelder det et objektivt nyhetskrav. Det innebærer at løsningen må være ny i forhold til all kjent teknikk, uavhengig av oppfinners kjennskap til teknikken.<sup>166</sup> Hvordan inngrepsgjenstanden faktisk ble utviklet, er derfor uten betydning for spørsmålet om inngrep, se *Irbesartan* (LB-2012-41843). Tidsbruk før søknad om patent og mellom patentet og inngrepsgjenstanden har dermed mindre vekt ved avgjørelsen av modifikasjonskriteriet.

I *Oksykodon* (LB-2010-3684) ble det anført at det tok lang tid fra de første indikasjonene på oksykodons positive egenskaper som smertelindrende virkestoff til patentet ble lansert. Retten var enig med patenthaver, og mente tidsbruken talte for at oppfinnelsen var et viktig bidrag til teknikkens utvikling. Jeg tror tidsbruk i hovedsak ble benyttet som et argument for at Mundipharmas patent hadde stor oppfinnelseshøyde. Samtidig mener jeg at synspunktet kan forlenges slik at dersom Ratiopharm kort tid etter Mundipharmas publisering lanserte en smertestillende medisin med oksykodon som virkestoff, kan det tilsi at patenthaver har et beskyttelsesbehov mot imitasjon. Innsatsen Ratiopharm nedla for å omgå Mundipharmas løsning, kan da indikere en uredelig tilegnelse av oppfinnelsens verdi. Dermed kan kort tid i kombinasjon med stor oppfinnelseshøyde tilsi at inngrepsgjenstanden er en modifikasjon.

I motsatt retning ble det i *Skistav* (TOSLO-2014-147089) anført at det tok forholdsvis lang tid fra publiseringen av Swix' patent til MTS-systemet ble lansert i markedet. Dette ble fremmet som et argument for at endringene Fischer hadde gjort var av en slik karakter at de ikke kunne anses som modifikasjoner. Fischer fikk medhold, og det ble ikke konstatert patentinngrep. Tilsvarende ble Sensor frifunnet for inngrep i *Schlumberger* (TOSLO-2013-16076). Retten trakk frem at både Schlumberger og Sensor var invitert til et prosjekt fra Statoil for utvikling av kommunikasjonsutstyr i oljebrønner, hvilket foranlediget Sensors løsning. Schlumberger takket nei til Statoil, fordi selskapet ikke hadde ressurser til å gjøre de nødvendige endringene i patentet i tide. Det talte for at endringene Sensor hadde gjennomført var mer enn modifikasjoner.

Tidsbruk kan på denne bakgrunn være en indikasjon på patentets oppfinnelseshøyde, og kan dermed i visse tilfeller tale for imitasjon heller enn innovasjon av patentets løsning. Tidsbruk i seg selv er derimot ikke egnet til å avgjøre inngrepsspørsmålet, og jeg tror derfor heller ikke det er et selvstendig moment i modifikasjonsvurderingen.

---

<sup>166</sup> Stenvik (2013) s. 170.

## 5 Avslutning

Den teknologiske utviklingen, energikrisen i verden og oljesituasjonen i Nordsjøen er bare noen eksempler på endringer i samfunnet som setter immaterielle rettigheter på dagsorden. Patenter er den delen av immaterialretten som beskytter de industrielle rettighetene, hvilket innebærer at de vil stå sentralt for næringslivsaktører som ønsker å få den økonomiske gevinsten av den innovative innsatsen som ligger bak de tekniske fremskrittene.

Modifikasjonskriteriets eksistens i norsk patentrett er uavklart. Det kan anføres gode argumenter til hvorfor kriteriet skal tillegges selvstendig betydning eller ikke. Det viktigste argumentet som taler for et modifikasjonskriterium, er hensynet til tredjemanns forutberegnelighet. Ved å lettere kunne avgjøre om endringene fra patentets teknikk er tilstrekkelige til å falle utenfor beskyttelsesomfanget, kan det bidra til at utviklingen går raskere. Samtidig kan et modifikasjonskriterium som knytter ekvivalensbeskyttelsen til patentkravenes ordlyd forsterke utfordringene som allerede gjelder ved utformingen av patentkrav. Patenthavers reelle beskyttelse og tillit til at han får en enerett som speiler hans oppfinneriske innsats kan tale mot at også ekvivalensbeskyttelsen knyttes til utformingen av patentkravene.

Det er vanskelig å si noe sikkert om modifikasjonskriteriets betydning for utmålingen av beskyttelsesomfanget, fordi det foreløpig er få rettsavgjørelser som benytter det i vurderingen. Hvis det i fremtiden viser seg at modifikasjonskriteriet bidrar til en fornuftig avveining av de forannevnte hensyn, kan kriteriet vise seg å være gunstig for rettsanvendelsen. Ved å knytte den skjønsmessige identitetsvurderingen som ekvivalenslæren innebærer til noe konkret, vil det gjøre enerettens utstrekning mer forutberegnelig for alle involverte aktører. Det kan bidra til bedre ressursutnyttelse i samfunnet, ikke bare for den teknologiske utviklingen, men også ved at patenthaver, konkurrenter og rettsanvenderen enklere kan fastslå enerettens utstrekning. Dette kan bidra til færre rettsvister og en mer rettferdig konkurranse i markedet. Et velbalansert modifikasjonskriterium kan dermed være positivt for den teknologiske utviklingen.

## 6 Kildeliste

### Lover

- 1967 LOV-1967-12-15-9, *Patentloven*
- 1992 LOV-1992-12-04-132, *Legemiddeloven*

### Forarbeider og forskrifter

- NU 1963: 6 *Betenkning angående nordisk patentlovgivning, avgitt av samarbeidende danske, finske, norske og svenske komitéer*
- 2007 FOR-2007-12-14-1417, *Forskrift til patentloven – Patentforskriften*
- 2009 FOR-2009-12-18-1839, *Forskrift om legemidler – Legemiddelforskriften*

### 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.

### Rettsavgjørelser

#### Høyesterett

- Rt. 1913 s. 823 Tønneventil
- Rt. 1955 s. 390 Rosshavet
- Rt. 1957 s. 1123 Brannrør
- Rt. 1965 s. 893 Løkka-Doningen
- Rt. 1966 s. 1269 Naturbetong
- Rt. 1997 s. 1749 Lift up
- Rt. 2001 s. 450 Dreietårn
- Rt. 2008 s. 1555 Biomar
- Rt. 2009 s. 1055 Donepezil

## Lagmannsretten

LB-2007-9840	Lansoprazol
LB-2008-142381	Losartan Krka
LB-2009-17502	Donepezil
LB-2009-134493	Losartan Mylan
LB-2009-40658	Digelrensemaskin
LB-2010-3684	Oksykodon
LB-2011-62214	Valsartan Actavis
LB-2012-41843	Irbesartan
LB-2012-171734	Blafro Tools
LG-2013-162132	Glassplugg

## Tingretten

TOSLO-2009-39244	Elektronisk signering
TOSLO-2013-16076	Schlumberger
TOSLO-2014-147089	Skistav

## Utenlandsk rettspraksis

### *Sverige*

NJA 2000 s. 497	Tvillingkort
NJA 2002 s. 660	Eli Lilly

### *Danmark*

U 2009/1523 H	Guldager
U 2014/88 H	

## Juridisk litteratur

- Bleken, Håkon *Ekvivalens i norsk patentrett*, NIR-2010-108 (Lest på lovdata.no).
- Cornish, William R. *Intellectual property*, 3. utgave, University of Cambridge 1996.
- Domeij, Bengt «Ekvivalentsfaktorer i svensk rätt» I: *Festskrift til Mogens Koktvedgaard*, s. 155–172, København 2003.
- Domeij, Bengt *Patentrett – Svensk och internationell patentrett, avtal om patent samt skyddet för växtsorter och företagshemligheter*, Uppsala 2007.
- Domeij, Bengt *The Swedish Doctrine of Equivalence*, 2011 (Stockholm Institute for Scandinavian Law) <http://uu.diva-portal.org/smash/get/diva2:391087/FULLTEXT01.pdf>
- Eckhoff, Torstein Jan E. Helgesen, *Rettskildelære*, 5. Utgave, Oslo 2001.
- Jacob, Robin Daniel Alexander QC og Matthew Fischer, *Guidebook to intellectual property*, 6. Utgave, Oxford og Portland 2013.
- Laddie, Hugh *Kirin-Amgen – The end of Equivalents in England?* IIC 2009 nr. 3 (Lest på Beck Online).
- Levin, Marianne Mogens Koktvedgaard, *Lärobok i immaterialrätt*, 9. utgave, Stockholm 2007.
- Meier-Beck, Peter Max V. Rospatt, «IV Germany» I: *The doctrine of Equivalents in various patent regimes – does anybody have it right?* s. 286–296, 2009, Yale Journal of Law and Technology, Volume 11, Issue 1, Article 9.  
<http://digitalcommons.law.yale.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1053&context=yjolt> (Lesedato: 25. mars 2017).
- Moufang, Reiner «Patentable or non-patentable subject matter?» I: *Technology and Competition Contributions in honour of Hanns Ullrich*, s. 133–256, Brussel 2009. Tilgjengelig online.  
[https://books.google.no/books?id=32LiSHEmNYIC&printsec=frontcover&hl=no&source=gbs\\_ge\\_summary\\_r&cad=0#v=onepage&q&f=false](https://books.google.no/books?id=32LiSHEmNYIC&printsec=frontcover&hl=no&source=gbs_ge_summary_r&cad=0#v=onepage&q&f=false) (Lesedato: 20. april 2017).
- Pagenberg, Jochen William R. Cornish, *Interpretation of Patents in Europe, Application of Article 69 EPC*, Cologne, Berlin og München 2006.
- Pumfrey, Nicholas Shamnad Basher, «III The United Kingdom», I: *The doctrine of*

- Equivalents in various patent regimes – does anybody have it right?*  
s. 271–285, 2009, Yale Journal of Law and Technology, Volume 11,  
Issue 1, Article 9.  
[http://digitalcommons.law.yale.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1053  
&context=yjolt](http://digitalcommons.law.yale.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1053&context=yjolt) (Lesedato: 25. mars 2017).
- Schovsbo, Jens Morten Rosenmeier og Clement Salung Petersen, *Immaterialret*, 4. utgave, København 2015.
- Stenvik, Are *Patentprosessen – Norge*, NIR-1996-459 (Lest på lovdata.no).
- Stenvik, Are *Patentrett og rettsøkonomi*, TFR-2000-657 (Lest på lovdata.no).
- Stenvik, Are *Patenters beskyttelsesomfang*, Oslo 2001.
- Stenvik, Are *Patentrettens utviklingsperspektiv*, NIR-2005-1 (Lest på lovdata.no).
- Stenvik, Are (2008a) «Ekvivalenslæren i utvikling» I: *Aktuell immaterialrett*, s. 362–389, Oslo 2008.
- Stenvik, Are (2008b) *Utviklingen på immaterialrettsområdet i Norge*, NIR-2008-537 (Lest på lovdata.no).
- Stenvik, Are *Utviklingen på immaterialrettsområdet i Norge 2008-2010*, NIR-2010-521 (Lest på lovdata.no).
- Stenvik, Are *Patentrett*, 3. utgave, Oslo 2013.
- Stenvik, Are «Kommentar til Patentloven § 39» I: *Norsk lovkommentar, nettversjon*, 2015 (Lesedato: 12. januar 2017).
- Von Drathen, Christian *Patent scope in English and German law under the European Patent Convention 1973 and 2000*, IIC 2008/384 (Lest på Westlaw).
- Ørstavik, Inger Berg *Ekvivalenslærens innhold som rettsnorm i norsk patentrett*, NIR-2010-134 (Lest på lovdata.no).
- Ørstavik, Inger Berg *Patentbeskyttelsens omfang, jf. patentlovens § 39 - ekvivalenslæren – Høyesteretts kjennelse 2. september 2009 (HR-2009-1735 A), donepezil*. NIP-2009-3-17 (Lest på lovdata.no).



## Nettsider

Regjeringen

*Statsministerens nyttårstale 2017*, 01. januar 2017, <https://www.regjeringen.no/no/aktuelt/statsministerens-nyttarstale-2017/id2525709/> (Lesedato 05. januar 2017).

SSB

*Konjunkturtendensene til Norge og utlandet: Arbeidsledigheten litt ned i 2017*, 02. juni 2016, <https://www.ssb.no/nasjonalregnskap-og-konjunkturer/artikler-og-publikasjoner/arbeidsledigheten-litt-ned-i-2017> (Lesedato 05. januar 2017).