



FRIDTJOF NANSENS INSTITUTT
FRIDTJOF NANSEN INSTITUTE

Patenter innenfor den marine sektoren i Norge og EPO/EU

Morten Walløe Tvedt,
Seniorforsker, jurist, Fridtjof Nansens Institute

18. august 2009, Polhøgda

www.fni.no

My Background:

Marine and Fish Genetic Resource:

- *Ongoing projects on Aquatic Genetic Resources (Marine Biobank, Norway and India)*
- *Patent Protection for Inventions Related to Farmed Fish in Norway and the EPO* (forthcoming edited book 2009)
- *A Case-Study from Norway: A Supreme Court Case in the Fish Industry and the Ethical Board of Animal Patents* (forthcoming peer-review 2009)
- *A Study of Marine biobanks in Norway* (forthcoming FNI-rapport 2009)
- *Patent Law and Bioprospecting in Antarctica* (forthcoming peer-review 2009)
- *Access to and Property Rights of Aquaculture Genetic Resources – Norwegian Perspectives (The Journal of World Intellectual Property (2006) Vol. 9, no. 4, pp. 392–412)*

Bioprospecting and the Convention on Biological Diversity:

- **Nytt studie av 'Beyond Access II: Action-paper on concrete elements of a functioning ABS system', FNI report August 2009**
- *Beyond Access – Options for implementing CBD in User Countries (2007 with Tomme R. Young)*
- *Elements for Legislation in User Countries to Meet the Fair and Equitable Benefit-Sharing Commitment (The Journal of World Intellectual Property (2006) Vol. 9, no. 2, pp. 189–212)*

Animal Genetic Resources:

- *Process Patent Protection in the Field of Animal Breeding and Farm Animal Genetic Resources (In co-operation with Magnus Finckenhagen, forthcoming 2008)*
- *FAO project about AnGR: Animal Genetic Resources – Exchange, Conservation and Sustainable Use – Policy and Regulatory Options (January 2007);*
- *Patenting in the Field of Animal Breeding and Animal Genetic Resources (2008)*

International Patent Law and Genetic Resources:

- *A Path to One Universal Patent (Journal of Environmental Policy and Law)*
- *How will the new WIPO draft Substantive Patent Law Treaty affect Genetic Resources? (Journal of World Intellectual Property 2005 no 3 May);*



FRIDTJOF NANSENS INSTITUTT
FRIDTJOF NANSEN INSTITUTE

www.fni.no

Idag: EPO og Norge

- Høyesteretts dom i saken om Histidin
- Forholdet EPO og Norge
 - Prøvelsesrett av patentsaker
 - Oppfinneshøyden i Norge og EPO
 - Kravet om å angi opprinnelsen til biologisk materiale som er brukt i oppfinnelsen

Høyesterett: Høyere krav til oppfinneshøyde i Norge :

- Rt. 2008 (date 17. Nov 2008) 'Histidin' i laksefor for å begrense Cataract: patentet ble avslått i Patentstyret.
- Ingen patentsak for Hr. siden 1975

Patentsøknad angående tilsetning av en viss mengde histidin i laksefôr i den hensikt å hindre utbrudd av katarakt - grå stær - i oppdrettslaks, ble av Patentstyret avslått da det ikke forelå tilstrekkelig oppfinneshøyde, jf patentloven § 2. Høyesterett la vekt på at avgjørelser av patentkrav beror på et faglig skjønn og at domstolene bør vise tilbakenholdenhet med å fravike Patentstyrets avgjørelser. Høyesterett fant ikke grunn til å overprøve avslaget og var også enig med Patentstyret i at et europeisk patent på tilsetningen ikke burde tillegges avgjørende vekt.

Prøvelsesrett av forvaltningsvedtak:

Avgjørelsen av et patentkrav vil etter dette bero på et faglig skjønn.

Etter loven har oppfinneren krav på å bli tilkjent patent når først vilkårene for patent foreligger. Det dreier seg derfor om et lovbundet skjønn, der domstolene har full prøvingsadgang. Skjønnets fagtekniske karakter tilsier likevel at domstolene viser tilbakeholdenhet ved den rettslige prøvingen. Dette er kommet klart til uttrykk i praksis, jf. Rt-1975-603 , Swingball:

- « Jeg nevner for øvrig at den skjønnsmessige vurdering som patentmyndighetene utøver i henhold til lovens § 2 må karakteriseres som et subsumpsjonsskjønn. Loven hjemler i den enkelte sak intet spillerom for hensiktsmessighetsbetraktninger: Er kravet til nyhet og oppfinnelseshøyde oppfylt, har søkeren 'rett til' patent, jfr. §1. Som allerede sagt, finner jeg at dette skjønn kan prøves av domstolene. Jeg understreker imidlertid at det er all grunn for domstolene til å vise tilbakeholdenhet med å fravike Patentstyrets avgjørelser i betraktning av den spesielle sakkunnskap og det brede erfaringsgrunnlag som Styret sitter inne med. »

Prøvelsesrett av forvaltningsvedtak:

- (39) Ankemotparten har vist til at det har vært fremmet en viss kritikk mot at domstolene skal være spesielt tilbakeholdne ved prøvingen av patentsaker. Det er pekt på at avslag på patenter har tvungent verneting ved Oslo tingrett, jf. patentloven § 63, og at tingretten og lagmannsretten vil være satt med fagkyndige meddommere. Synspunktet er videre at disse vil ofte ha en sakkyndighet som er enda bedre tilpasset sakens særlige behov, sammenliknet med Patentstyrets medarbeidere.

Prøvelsesrett av forvaltningsvedtak:

- (40) Uansett om dette i seg selv skulle være korrekt, peker jeg på at grunnen for domstolenes tilbakeholdenhet ikke minst ligger i at Patentstyret vil ha et bredt erfaringsgrunnlag knyttet til hvor grensene går for de ulike patentvilkår, jf. det jeg har sitert fra Swingball. Jeg finner ikke grunnlag for å fravike den forutsetningen om domstolenes tilbakeholdenhet ved overprøving av Patentstyrets vedtak, som kom til uttrykk i Swingball-saken.

Prøvelsesrett av forvaltningsvedtak:

- **Domstolen settes med fagkyndige**
- **Behovet til borgeren til å få en nøytral overprøving**

Kanskje en del av grunnen til at det neste aldri kommer patentsaker for Hr i Norge.

Konsekvenser av begrenset prøvelse:

Domstolene ikke prøve anvendelsen av loven på faktum,

Altså kan prøve lovforståelse og riktig faktum

...men lite trolig at en norsk domstol vil sette seg utover EPOs anvendelse av traktatgrunnlaget

Dette innebærer at

- Overføringen av forvaltningsmyndighet i og med EPO-medlemskap, gjøres helt utenfor norske myndigheters påvirkningsmulighet
- EPC utvikles case-law basert



Den rettskildemessige betydningen av EPOs avgjørelser i norsk rett:

(51) Ankemotparten har også understreket den vekt som bør tillegges at Biomar er tilkjent europeisk patent, selv om dette ikke er bindende for Norge, som ratifiserte EPC med virkning fra 1. januar 2008. Følgelig kunne ikke patentsøknaden omfatte Norge.

Men jeg er enig i at også i en situasjon som i saken her er det av stor betydning at utviklingen innen Europa er preget av ensartede regler og praktisering innenfor patentområdet.

Likevel må det bero på en selvstendig vurdering og ikke minst på hvilken instans i EPO som har truffet avgjørelsen, hvilken vekt denne skal tillegges.

Jeg er enig med Patentstyret i at det europeiske patentet ikke bør tillegges avgjørende vekt i denne saken.



Vektspørsmålet:

**Dette standpunktet er noe merkelig fra et
harmoniseringsperspektiv.**

Veien videre?

**Et globalt system for innvilgelse av patenter
Kanskje greit for multinasjonale selskaper, men
underlig at Norge er pådriver for dette**

- **Er det i norske interesser?**
-

Konklusjoner:

1. Høyesterett legger til grunn at Norge har et strengere kriterium for oppfinnelseshøyde enn EPO
2. Begrenser muligheten for å overprøve norske patentvedtak (både innvilgelse og avslag)
 3. Flere saker til EPO – færre til Norge
 4. Begrenser overprøvningsmuligheten av beslutninger fattet av EPO
5. Overfører endelig kompetanse til EPO, uten overprøvningsmulighet
 6. Supranasjonalt

Takk for oppmerksomheten,
Morten Walløe Tvedt, mwt@fni.no

