

Endring av patentkrav

Presentasjon miniseminar i patentrett 3.
desember 2019 v/advokat Magnus Hauge
Greaker

3. desember 2019

Oversikt

- Endringer under søknadsbehandlingen
 - Innvendinger fra Patentstyret
 - Forbedre patentet
- Endringer ifbm. en tvist
 - For å redde patentet fra å bli kjent ugyldig
- Ulovlige endringer har blitt vanligere å påberope som ugyldighetsgrunn
 - Rettslige og strategiske spørsmål

Rettslige rammer

- Både før og etter meddelelse: Kan ikke gjøres endringer slik at det innføres noe som ikke fremgikk av søknaden som inngitt, jf. patentloven § 13 og EPC 123(2)
 - "Gold standard": En endring må direkte og utvetydig kunne utledes av søknaden som inngitt ("directly and unambiguously derivable")
- Etter meddelelse: Kan ikke gjøres endringer som medfører at patentvernet utvides, jf. patentloven § 19 annet ledd og EPC 123(3)
 - Ugyldighet hvis det har skjedd ulovlige endringer eller patentvernet er utvidet etter meddelelse, jf. patentloven § 52 nr. 3 og 4 og EPC 138 (c) og (d)
 - "Inescapable trap"

Om når en endring er ulovlig

- Hva ligger i kravet om at endringen ikke må medføre at fagpersonen presenteres for noe som ikke direkte og utvetydig kan utledes av søknaden som inngitt?
 - Strengt krav – praksis i EPO
 - Endringene holdes opp mot søknaden som inngitt (ikke sammendraget)
 - Hva fagpersonen ville utledet av søknaden som inngitt og endringen
 - Det som eksplisitt eller implisitt (underforstått) direkte og utvetydig fremgår av søknaden som inngitt
 - Kan ikke bruke søknaden som et reservoar – "plukke herfra og derfra"

Om når en endring er ulovlig forts.

- Omfattende praksis og retningslinjer for ulike endringer
 - Slettelse av trekk
 - Endring av trekk
 - Innføring av nye trekk

Om hva som utgjør en utvidelse av patentvernet

- Slettelse av trekk i selvstendige krav
- Erstattet et trekk med et mer generelt trekk i et selvstendig krav
- Nye selvstendige krav
- Endringer i beskrivelsen

Eksempler fra norsk rettspraksis

- Blitt mer vanlig å påberope ulovlige endringer
- Saker der patenter er kjent helt eller delvis ugyldige pga. ulovlige endringer:
 - TOSLO-2017-159699 – to patenter knyttet til kupévarmere for biler kjent ugyldige (anket)
 - TOSLO-2016-14749 (Prolink) – patent knyttet til slitesåle for skisko kjent ugyldig
 - LB-2014-66504 (Genentech vs. Hospira) – fire uselvstendige krav i formuleringspatent kjent ugyldig

Eksempler fra norsk rettspraksis forts.

- LB-2012-87681 – patent knyttet til system for å overvåke og sikre driften av overtrykkshabitat for varme arbeider på en gass- eller oljeproduiserende installasjon kjent ugyldig

Eksempler fra norsk rettspraksis forts.

- Saker der anførsler om ulovlige endringer har blitt vurdert og ikke ført frem:
 - Oslo tingretts dom 29. mai 2019 i sak 18-074204TVI-OTIR/07 (anket) - anførsler om at flere krav i to patenter vedrørende fremgangsmåter for å opprettholde ønsket bunnhullstrykk ved offshore boring var ulovlig endret ble forkastet (delvis dissens)
 - TOSLO-2017-95796 – enhetsdoseringspatent for behandling av høyt blodtrykk som inneholder virkestoffene valsartan og amlodipin ikke ulovlig endret
 - LB-2015-40723 – ingen ulovlig endring av patent på innretning til rengjøring av laksenøter (dissens), men kjent ugyldig pga. manglende oppfinneshøyde
 - LB-2012-171734 (Blafro) – ingen ulovlig endringer av patent på teleskoperende skjøte til bruk under kompletterings- og vedlikeholdsarbeider ved offshore boring (dissens)

Eksempler fra norsk rettspraksis forts

- LB-2011-34330 (Oddfjell) – Ikke ulovlige endringer av patent på fremgangsmåte og anordning for å hindre at rør som brukes til petroleumsboring og - utvinning sklir i en innfesting
- TOSLO-2010-136021 – TOSLO-2010-167208 – ikke ulovlig endring av annenindikasjonspatent på Viagra
- LB-2010-3684 (Mundipharma) – ikke ulovlig endring av patent på oksydonformuleringer med kontrollert frigivelse for å forbedre smertebehandling

Fremgangsmåte når patentkrav skal endres ifbm. tvist

- "Norske patenter":
 - Administrativ patentbegrensning (patentloven § 39 a flg.) eller legge frem subsidiære kravsett for domstolen (patentloven § 52 første ledd annet punktum)
 - TOSLO-2012-177969 (Genentech - Hospira) – etter patentloven § 52 første ledd annet punktum kan domstolen bare prøve patentet basert på et subsidiært kravsett hvis den finner at patentet som meddelt er ugyldig, og patenthaver kan bare gjøre slike endringer som bøter på ugyldighetsgrunner
 - Administrativ patentbegrensning som regel å foretrekke

Fremgangsmåte når patentkrav skal endres ifbm. tvist forts.

- Europeiske patenter:
 - Sentralisert administrativ patentbegrensning hos EPO, jf. EPC 105a – 105c
 - Forholdet til pågående innsigelsesbehandling hos EPO
 - Stansing
 - Levere samme kravsett som hos EPO etter patentloven § 52 første ledd annet punktum
 - Hva skjer hvis EP-patentet blir opprettholdt i en form i Norge og i annen form av EPO etter at en norsk rettsak er ferdig?