



BAHR

Prioritetsspørsmål i patentretten

Are Stenvik
Oslo, 10. mars 2020

#0000

Hovedreglene om prioritet



- Patentloven § 6:

«Søknad om patent på **en oppfinnelse som tidligst tolv måneder før søknadsdagen er angitt i søknad** om patent her i riket eller om patent, oppfinnersertifikat eller bruksmønsterbeskyttelse i fremmed stat som er tilsluttet Pariskonvensjonen av 20. mars 1883 for vern av den industrielle eiendomsretten, skal **i forhold til § 2 første, annet og fjerde ledd samt § 4, anses inngitt samtidig med den tidligere søknad, dersom søkeren begjærer det.** Kongen kan ved forskrift gi regler om at også søknader som ikke er inngitt i en stat som er tilsluttet Pariskonvensjonen, skal gi grunnlag for prioritet som nevnt i første punktum.

Kongen fastsetter de nærmere vilkår for retten til å gjøre prioritet som her omhandlet gjeldende.»

- Patentforskriften § 13:

«Søkeren kan kreve prioritet etter patentloven § 6 på grunnlag av **den første søknaden som beskriver oppfinnelsen, ...**

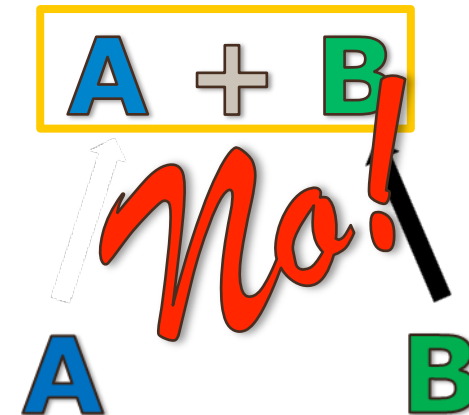
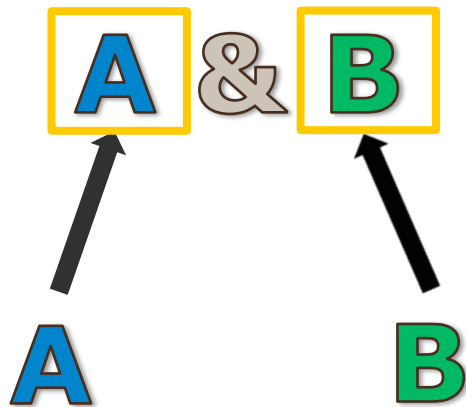
Krav om prioritet må tas med i søknaden ved leveringen eller ettersendes innen 16 måneder regnet fra prioritetsdagen.»

- Patentforskriften § 16:

«Prioriteten gjelder bare det som fremgår av prioritetsdokumentet.»

Hvilke deler av søknaden kan prioritet kreves for?

- Oppfinnelsen må fremgå klart og utvetydig av prioritetsdokumentet, jf. patentforskriften § 16 og G 2 /98 Requirement for claiming priority of the "same invention"
- Prioritet kan kreves for en del av søknaden (delprioritet, partiell prioritet), jf. patentforskriften § 15 og G 1/15 Partial priority
- Prioritet kan kreves fra flere prioritetsdokumenter for forskjellige deler av søknaden (múltippel prioritet), jf. patentforskriften § 15, G 3)93 Priority interval, G 2/98 Requirement for claiming priority of the "same invention" og G 1/15 Partial priority



Hva innebærer et gyldig krav om prioritet?

- Prioritetsdagen er skjeringstidspunktet for teknikkens stand (patentloven § 6, jf. § 2 første ledd, annet ledd første punktum og fjerde ledd).
- Ved kollisjon mellom søknader som gjelder samme oppfinnelse, går den som har tidligst prioritetsdag, foran (§ 2, jf. § 2 annet ledd annet punktum).
- Tredjeparts utnyttelse etter prioritetsdagen gir ikke grunnlag for forbenyttelsesrett (§ 2, jf. § 4).
- 18-månedersfristen for publisering av søknaden regnes fra prioritetsdagen (§ 22 annet ledd).
- Prioritetsdagen er ikke avgjørende for:
 - Unntakene i § 2 femte ledd (unntakene for åpenbart misbruk og internasjonale utstillinger)
 - Forbudet i § 13 mot utvidelse av søknadens innhold
 - Patentvernets lengde, jf. § 40

Prioritetsretten

- Tilkommer i utgangspunktet den som [innga den prioritetsbegrunnende søknaden](#) eller [dennes rettsetterfølger](#), jf. NU 1963: 6 s. 165
- Er en overdragelig formuerettighet
- Kan overdras separat eller sammen med den prioritetsbegrunnende søknaden, jf. NU 1963: 6 s. 165
 - Følger prioritetsretten med ved overdragelse av søknaden dersom annet ikke er avtalt?
 - Kan oppfinneren gjøre gjeldende prioritetsretten selv om søknaden er overdratt?
- Kan (trolig) ikke pantsettes, jf. panteloven § 3-4 og § 4-11
- Kan være gjenstand for kreditorbeslag, jf. dekningsloven § 2-2 og panteloven § 5-9
- Faller bort dersom den ikke blir benyttet innen 12/16 måneder (evt. 14 måneder, jf. patentloven § 72)

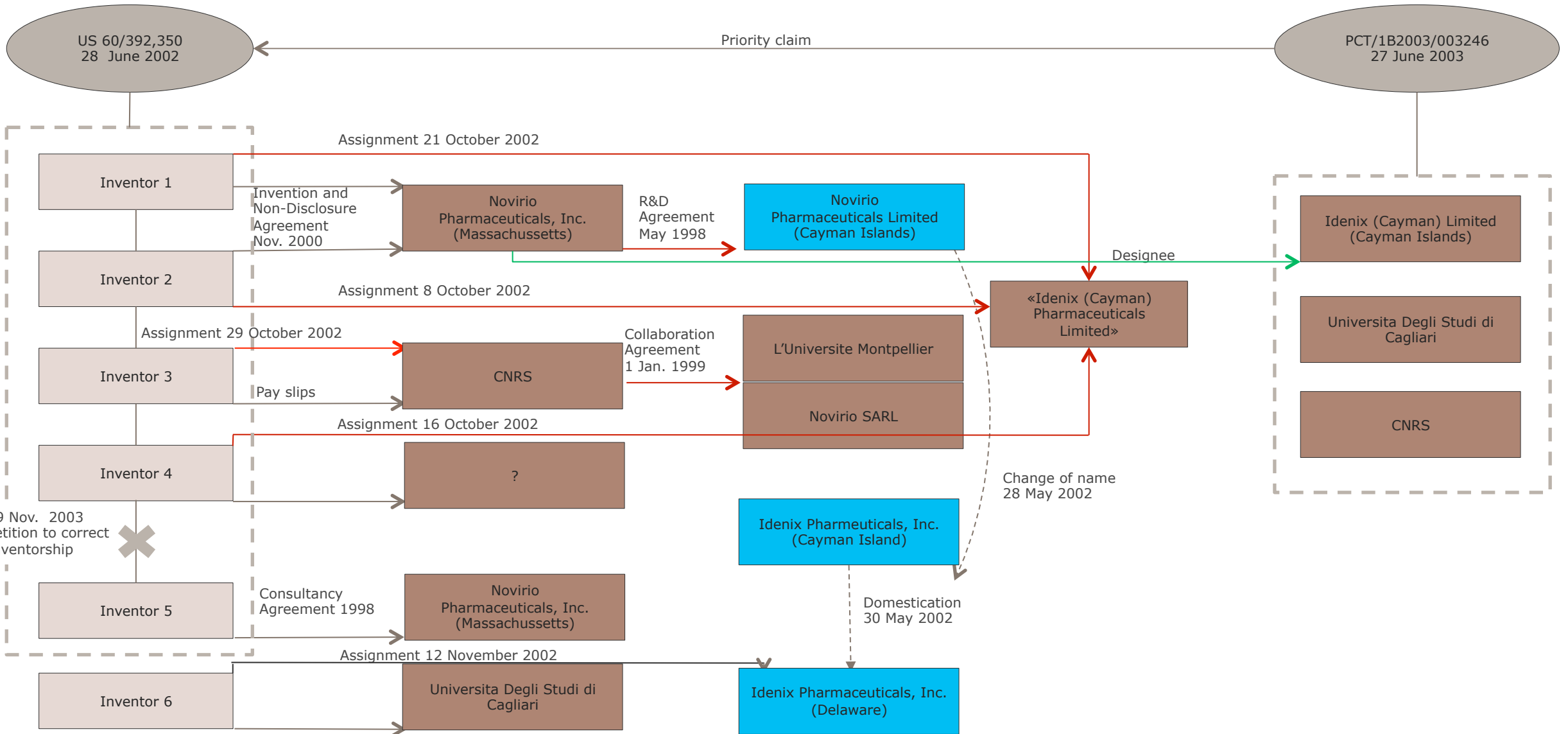
Hvorfor er prioritet viktig?

- Først og fremst fordi ugyldig prioritet kan medføre at patentet kjennes ugyldig på grunn av manglende nyhet eller oppfinneshøyde, jf. patentloven § 52 første ledd nr. 1
- Domstolene har full prøvelsesrett i spørsmålet om prioritetens gyldighet



- Når må man tenke på prioritet?
 - Ved utforming av arbeidsavtaler, overdragelsesavtaler mv.
 - Ved inngivelse av patentsøknader
 - Ved virksomhetsoverdragelser o.l.

Illustrasjon (LB-2014-117680)



Betingelser for gyldig prioritetsrettsoverdragelse

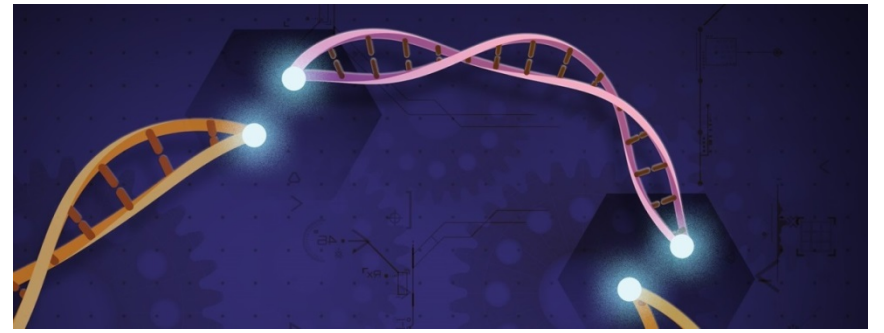


- Det kreves en [gyldig hjemmelskjede](#) fra den opprinnelige erververen av prioritetsretten (den som innga den prioritetsbegrunnende søknaden) til den som krever prioritet (den som inngir søknad med krav om prioritet)
- Lovvalg: Det lands rett som kommer til anvendelse på avtalen om overdragelse, jf. J 19/87 BURR-BROWN/Assignee og T 517/14 TEVA/Ibandronate sodium form T
- Overdragelsen må etter EPOs praksis ha skjedd før inngivelsen av søknaden som det kreves prioritet for, jf. T 577/11 TENARIS/Threaded tube joint
- Flere søkere: Det er tilstrekkelig at én søker har ervervet prioritetsretten, jf. T 1933/12 PORSCHE/Gangschaltgetriebe
- Sameid prioritetsrett: Alle sameierne må ha overdratt sine eierandeler til minst én av patentsøkerne, jf. T 788/05 TERUMO/Vascular catheter og T 844/18 BROAD INSTITUTE/CRISPR gene editing

T 844/18 BROAD INSTITUTE

The Broad, based on work led by Feng Zhang, was awarded a foundational CRISPR patent that covers its use in eukaryotes back in 2014, but the UC team claimed that the development was an obvious extension of the work by Jennifer Doudna of UC Berkeley and colleagues in prokaryotes. The Broad lawyers, on the other hand, argued that such a feat was **anything but obvious**.

Kilde: the-scientist.com



Kilde: Ernesto del Aguila III/National Human Genome Research Institute, NIH

- Krav om prioritet fra 12 søknader inngitt av The Broad Institute 2012–2013; 13 oppfinnere totalt
- 9 innsigelser
- Tre av oppfinnerne (Maraffini, Bikard og Jian) hadde ikke overdratt prioritetsretten til patentsøkerne forut for inngivelsen av PCT-søknaden (men til Rockefeller University, som ikke var patentsøker)
- Patenthavernes argumenter:
 1. EPO har ikke kompetanse til å prøve formell prioritet
 2. Det er tilstrekkelig at én av flere søkere har overdratt prioritetsretten
 3. Spørsmålet om hvem som er «patentsøker», og dermed innehaver av prioritetsretten, må avgjøres etter amerikansk rett

Maraffini, Bikard og Jian var ikke oppfinnere, og dermed ikke «inventors/applicants» etter amerikansk rett, av oppfinnelsen i PCT-søknaden

T 844/18 BROAD INSTITUTE – Opposition Division

1. The assessment of the formal requirements does not determine the rightful owner of the priority right; rather it establishes whether the priority was validly claimed by those named as applicants in the later application (*applicant's status*), irrespective of their actual entitlement. Thus since it is not required to
2. However, **a basis for the so-called “all applicants” approach** can be found from the first commentaries to the PC onwards and has been subsequently confirmed without exception both in the EPO practice and case law, as well as in the relevant national case law. This shows a certain degree of established harmonisation between the EPC and national laws: the resulting risk of multiple patenting inherent in this approach would have far reaching consequences for the system.
3. of the right of priority, a fundamental principle of the EPC system is to consider neither the status of an inventor nor his concrete contribution to specific subject-matter of the application. A different approach would be

Spørsmål?
