



NORGES HØYESTERETT

Den 22. desember 2009 avsa Høyesterett dom i

HR-2009-02402-A, (sak nr. 2009/694), sivil sak, anke over dom,

Torbjørn Kvasheim

(advokat Amund Brede Svendsen – til prøve)

mot

Stiftelsen SINTEF

(advokat Gunnar Meyer)

S T E M M E G I V N I N G :

- (1) Kst. dommer **Sverdrup**: Saken gjelder spørsmålet om en forskningsstiftelse har begått middelbart patentinngrep ved overlevering av et dataprogram til oppdragsgiveren i et forskningsprosjekt, jf. patentloven § 3 annet ledd.
- (2) Torbjørn Kvasheim ble meddelt et patent 22. januar 1992. Patentet omfattet fremgangsmåte for telling av enkeltgjenstander/individer, eksempelvis levende fisk, og et telleapparat egnet for gjennomføring av fremgangsmåten. Gjennom sitt enkeltpersonsforetak AquaScan Siv.ing. Torbjørn Kvasheim startet Kvasheim i 1990 produksjon av en fisketeller på grunnlag av oppfinnelsen. Produksjonen tok særlig sikte på salg til fiskeoppdrettsnæringen. Fisketellingen var basert på en optisk registrering av fiskens areal, ikke telling av enkeltfisk.
- (3) Én av kjøperne til produktet var Brødrene Wingan AS (Wingan), som primært drev med vaksinasjon av fisk og utvikling av innretninger for å foreta vaksineringsen. I 1994/95 ble det etablert et kommersielt samarbeid mellom Wingan og Kvasheim, der Wingan kjøpte flere fisketellere av Kvasheim.
- (4) Wingan kontaktet i 1998/99 Stiftelsen SINTEF, som er en uavhengig forskningsinstitusjon som i første rekke driver oppdragsforskning. SINTEF fikk i 1999 i oppdrag av Wingan å yte bistand til utvikling av en ny type fisketeller som skulle sikre en mest mulig nøyaktig beregning av antall fisk og av biomasse (vekt) på fisken. Ifølge prosjektets reviderte målsetning skulle SINTEF utvikle måleutstyr i form av en fisketeller

for å lage et demosystem for måling av fiskemengde ved bruk av arealkamera. Under punktet Leveranser sies det at det ”skal leveres eksperimentelt utstyr og programvare til måling av fiskemengde”.

- (5) SINTEF utviklet deretter det eksperimentelle utstyret som skulle benyttes i oppdraget. I et notat fra juni 1999 beskrev SINTEF nærmere spesifikasjonene for utvikling av utstyr til måling av fiskemengde ved bruk av arealkamera, herunder avbildningsvindu, kameraløsning, belysning og kalibrering. SINTEF ga Wingan nærmere rettledning i hvordan kamerautstyret skulle monteres og brukes i de forsøkene som måtte utføres i forbindelse med utvikling og utprøving av metoden. Erfaringene fra forsøkene og videoopptak som var innhentet i den forbindelse, ble deretter analysert og videreutviklet av SINTEF. I en rapport fra november 1999 skriver SINTEF at ”[m]etodikken nå har blitt oversatt til sanntid. Det vil si at vi nå har programvare som teller fisk direkte fra videosekvensene. Det betyr at smolttelleren i prinsippet er operativ, og vil kunne fungere under reelle forhold der bildene kommer direkte fra kamera”.
- (6) Metodikken for fisketelleren ble videreutviklet og testet utover våren 2000. SINTEFs arbeid med prosjektet ble avsluttet i juli 2000, ved at SINTEF overleverte algoritmer, dataprogrammer med kildekoder samt dokumentasjon.
- (7) Hvor mye som er blitt utbetalt, er ikke opplyst, men av SINTEFs statusrapport 7. august 2000 går det frem at medgåtte kostnader beløp seg til 1 790 000 kroner.
- (8) På bakgrunn av samarbeidet med SINTEF satt Wingan fisketellere i produksjon og salg under navnene WingSmolt og WingPipe. Salget skjedde i konkurranse med AquaScans fisketellere.
- (9) Kvasheim mente at WingSmolt og WingPipe representerte inngrep i hans patent fra 1992, og anla sak mot Wingan med påstand om at selskapet ikke kunne utnytte oppfinnelsen og med krav om erstatning. Wingan ble frifunnet i Orkdal tingrett. Kvasheim anket og vant frem i lagmannsretten. Ved Frostating lagmannsretts dom 7. mai 2003 ble Wingan dømt til å betale Kvasheim 6 millioner kroner i erstatning. Dommen ble anket til Høyesterett, men anken ble nektet fremmet etter tvistemålsloven § 373 tredje ledd nr. 4.
- (10) Da Kvasheim søkte å fullbyrde dommen, begjærte Wingan oppbud og ble satt under konkursbehandling. Kvasheim har ikke mottatt den erstatningen som Wingan ble dømt til å betale.
- (11) Kvasheim tok i 2004 ut stevning mot SINTEF med krav om erstatning for patentinngrep med grunnlag i SINTEFs bistand til utviklingen av Wingans fisketeller. SINTEF reiste på sin side søksmål med påstand om at Kvasheims patent var ugyldig. De to sakene ble forent til felles behandling ved Oslo tingrett.
- (12) Oslo tingrett avsa 12. oktober 2007 dom i de to sakene med slik domsslutning:

”I inngrepsaken:

1. **Stiftelsen for industriell og teknisk forskning ved Norges tekniske høgskole (SINTEF) frifinnes.**

2. **AquaScan Siv.ing. Torbjørn Kvasheim tilpliktes å betale saksomkostninger til Stiftelsen for industriell og teknisk forskning ved Norges tekniske høgskole (SINTEF) med kr. 733.477,- – kronersyvhundreogtrettitretusenfirehundreogsyttisyv00/100 – innen 2 – to – uker fra dommens forkynnelse, med tillegg av lovens forsinkelsesrente fra forfall og til betaling skjer.**

I ugyldighetssaken:

1. **AquaScan Siv.ing. Torbjørn Kvasheim frifinnes.**
 2. **Stiftelsen for industriell og teknisk forskning ved Norges tekniske høgskole (SINTEF) tilpliktes å betale saksomkostninger til AquaScan Siv.ing. Torbjørn Kvasheim med kr. 305.524,- – kronertrehundreogfemtusenfemhundreogtjuefire00/100 – innen 2 – to – uker fra dommens forkynnelse, med tillegg av lovens forsinkelsesrente fra forfall og til betaling skjer.”**
- (13) I inngrepssaken la tingretten til grunn at SINTEF kunne utføre forsknings- og utviklingsarbeid uten ansvar, selv om arbeidet førte til produkter og fremgangsmåter som vil innebære patentinngrep om de ble utnyttet. Tingretten fremholdt at SINTEFs oppdrag ikke ble rammet av bestemmelsen om middelbart patentinngrep i § 3 annet ledd, og viste til at oppdraget besto i å utvikle fisketelleren videre i retning bort fra det eksisterende patentet.
- (14) Kvasheim anket inngrepssaken – og SINTEF ugyldighetssaken – til Borgarting lagmannsrett. Lagmannsretten besluttet at forhandlingene i inngrepssaken skulle deles, jf. tvistemålsloven § 98 annet ledd, slik at spørsmålet om SINTEF skulle frifinnes i inngrepssøksmålet på grunnlag av forskningsunntaket i patentloven § 3 tredje ledd, skulle forhandles særskilt. Spørsmålet om SINTEF var ansvarlig ut fra reglene om middelbart patentinngrep og ut fra ulovfestede regler om medvirkning til inngrep, skulle forhandles i samme forbindelse. Partene var enige om at behandlingen av ugyldighetssaken skulle stilles i bero inntil dette spørsmålet var avgjort.
- (15) Borgarting lagmannsrett avsa 9. februar 2009 dom med slik domsslutning:
- ”1. **Tingrettens dom i inngrepssaken stadfestes.**
 2. **Torbjørn Kvasheim betaler til Stiftelsen SINTEF 634.636,20 – sekshundreogtrettifiretusensekshundreogtrettiseks 20/100 – kroner i saksomkostninger for lagmannsretten innen to uker fra forkynnelse av dommen med tillegg av rente etter forsinkelsesrenteloven § 3 første ledd første punktum fra forfall til betaling skjer. I tillegg kommer en halvpart av det beløp som godtgjøringen til de fagkyndige meddommere blir endelig fastsatt til.”**
- (16) Borgarting lagmannsrett fant at SINTEFs handlemåte ikke representerte noe inngrep i Kvasheims patent etter patentloven § 3 første eller annet ledd, da oppdraget og utførelsen av det fremsto som et typisk forsknings- og utviklingsoppdrag, som kunne utføres uavhengig av eventuelle patentrettigheter. Retten fant at SINTEF heller ikke var erstatningsansvarlig etter ulovfestede erstatningsrettslige prinsipper om medvirkningsansvar.
- (17) Torbjørn Kvasheim har anket lagmannsrettens dom til Høyesterett. Anken gjelder rettsanvendelsen. For tidligere instanser har Kvasheim anført at SINTEF kunne holdes

ansvarlig ut fra tre selvstendige rettsgrunnlag. Det eneste grunnlaget som er opprettholdt for Høyesterett, er ansvar etter regelen om middelbart patentinngrep i patentloven § 3 annet ledd.

- (18) For Høyesterett er det avgitt to skriftlige erklæringer fra vitner, samt en skriftlig erklæring fra den ankende part. Når det ses bort fra at anken bare gjelder ansvar etter regelen om middelbart patentinngrep, står saken i samme stilling for Høyesterett som for lagmannsretten.
- (19) Den ankende part – *Torbjørn Kvasheim* – har i korte trekk anført:
- (20) Det er riktig som lagmannsretten legger til grunn at eneretten både før og etter lovendringen i 1979 ikke er til hinder for fortsatt forskning på et patentert produkt eller fremgangsmåte – også kommersiell oppdragsforskning som tar sikte på en videreutvikling av produkter mv. Men lagmannsretten tar feil når den legger til grunn at SINTEFs enkelte handlinger i tilknytning til forskningsoppdraget heller ikke rammes. Unntaket for forskning og eksperimentering gir ikke immunitet mot etterfølgende handlinger, noe annet ville føre til at ansvar for middelbart patentinngrep ikke var tenkelig i situasjoner hvor det som leveres, er resultatet av forskning og utvikling.
- (21) Et generelt forskningsunntak kan ikke forankres i begrepet ”utnytte”. Det følger av patentloven § 3 at det ikke gjelder andre unntak fra eneretten enn dem som er opplistet i tredje ledd. Unntakene kom inn ved lovrevisjonen i 1979, og må anses for uttømmende. I det store og det hele vil derfor forskningsunntaket kunne forankres i § 3 tredje ledd nr. 3 – og det er derfor ikke behov for å benytte begrepet ”utnytte” til ytterligere avgrensning. Det eneste eksemplet som den ankende part kan finne på handlinger som utgjør eksperimentell bruk av oppfinnelsen som verken er tillatt etter § 3 tredje ledd nr. 3, eller forbudt etter første ledd, er tilfeller hvor oppfinnelsen brukes i undervisningssammenheng.
- (22) SINTEFs levering av dataprogrammet til Wingan tilfredsstiller kravet om levering av ”midler” for utøvelse av oppfinnelsen i § 3 annet ledd. Den software som ble overlevert fra SINTEF, var ikke bare en algoritme, men selve styringsprogrammet for fisketelleren, og som sådan helt sentral både for å bygge en funksjonsdyktig fisketeller og for å benytte fremgangsmåten. Også de øvrige vilkår for å konstatere inngrep i annet ledd er oppfylt.
- (23) Begrepet ”utnytte” i § 3 annet ledd har en annen betydning enn begrepet ”unytte” i første ledd. Bestemmelsen i annet ledd er ment å komme et mulig inngrep i forkjøpet, og dermed ramme handlinger som ikke er omfattet av patentvernet etter de alminnelige regler. Det er ikke noe vilkår for å anvende § 3 annet ledd at det middelbare patentinngrep er økonomisk motivert. Den økonomiske utnyttelsen er det mottakeren av midlene som må stå for.
- (24) Under enhver omstendighet innebærer SINTEFs levering av midler en utnyttelse – det vil si en tilgodegjøring av oppfinnelsens økonomiske verdi. Opprinnelig var det Kvasheim som leverte dataprogrammet til Wingans fisketellere mot betaling. Denne posisjonen har SINTEF trådt inn i og overtatt, da stiftelsen leverte dataprogrammet med kildekode til Wingan mot betaling.

- (25) SINTEF anfører at det må skje en identifikasjon mellom oppdragsgiver og oppdragstaker i tilfeller hvor oppdragstakeren leverer ”midler” til å utøve oppfinnelsen til sin oppdragsgiver. Men de tilfellene det vises til i litteraturen, gjelder bare overlevering i forbindelse med utøvelsen av eksperimenter, og angår derfor ikke den økonomiske utnyttelsen av oppfinnelsen.
- (26) Et ansvar for SINTEF vil ikke vanskeliggjøre levering av forskningsresultater – resultatene kan leveres på mange egnede måter, både skriftlig eller muntlig. Hvis oppdragstaker skal kunne overlate resultatene selv om de utgjør et middel til å utøve, uten å rammes av annet ledd, ville SINTEF heller ikke ha noen oppfordring til kontroll av om det foreligger fare for patentinngrep.
- (27) Torbjørn Kvasheim har nedlagt slik påstand:
- ”1. **Borgarting lagmannsretts dom av 9. februar 2009 oppheves.**
 2. **Torbjørn Kvasheim tilkjennes omkostninger for Høyesterett.”**
- (28) Ankemotparten – *Stiftelsen SINTEF* – har i korte trekk anført:
- (29) Handlinger som består i forskning og utvikling, kan aldri representere utnyttelse i patentlovens forstand, da det er den kommersielle utnyttelsen som eventuelt utgjør et patentinngrep. Patentloven § 3 annet ledd rammer nærmere angitte medvirkningshandlinger til patentinngrep. Som ved direkte patentinngrep er det også for middelbart inngrep et grunnvilkår at det dreier seg om en inngrepshandling som er kjennetegnet ved det å ”utnytte oppfinnelsen”. De samme grunnleggende begrensninger i lovens kriterium ”utnytte” i henhold til § 3 første ledd, gjelder følgelig tilsvarende for § 3 annet ledd.
- (30) I motsetning til det som var tilfellet for tidligere instanser, aksepterer Kvasheim nå at patenthavers enerett ikke er til hinder for forskning med sikte på videreutvikling, heller ikke når det skjer på kommersielt grunnlag, for eksempel i form av oppdragsforskning. Slik SINTEF forstår Kvasheim, kunne forskningsarbeidet i denne saken utføres ansvarsfritt frem til ferdigstillingen av algoritmen. Det som angripes, er at SINTEF overleverte dette resultatet, algoritmen, i et egnet medium – i dette tilfellet var det i form av et program på diskett – til Wingan. Men formen for overlevering må være likegyldig. Kvasheim skiller ut denne overleveringshandlingen som en egen handling, og et slikt synspunkt er klart uholdbart.
- (31) Det representerer ingen utnyttelse av en oppfinnelse å utøve forskning og utvikling med henblikk på å komme frem til et forbedret produkt eller en forbedret fremgangsmåte. Det er den kommersielle utnyttelse som rammes. SINTEFs interesse var ikke i den senere kommersialisering av fisketelleren. SINTEFs økonomiske interesse var knyttet til å utføre og få betalt for sitt forsknings- og utviklingsarbeid, ikke i oppfinnelsens økonomiske verdi. Dermed faller SINTEFs handlemåte utenfor begrepet ”utnytte oppfinnelsen” i § 3 annet ledd.
- (32) Selv om SINTEF hadde utviklet hele fisketelleren og overlevert en prototype til oppdragsgiveren, ville stiftelsen ikke kunne rammes. Det er opp til oppdragsgiveren om fisketelleren skal kommersialiseres. Det er først hvis SINTEF selv hadde satt den i

produksjon, og slik sett gått over til å kommersialisere produktet, at SINTEF ville blitt rammet.

- (33) Et slikt resultat er også i tråd med patentrettens formål. Patentet sikrer oppfinneren enerett til den økonomiske utnyttelsen av sin oppfinnelse, men medfører samtidig at den tekniske kunnskapen blir offentlig tilgjengelig, slik at andre kan bruke oppfinnelsen som kunnskapskilde for forskning og videre utvikling av tekniske innretninger. Et ansvar for SINTEF strider mot grunntanken om at patentet ikke skal hindre forskning og utvikling av nye produkter og fremgangsmåter.
- (34) Kvasshems synspunkt om at overleveringen av forskningsresultatet innebærer en levering av "midler" til å utøve oppfinnelsen som er forbudt etter annet ledd, er også uforenlig med hans egen erkjennelse av at patenthavers enerett ikke er til hinder for oppdragsforskning. Det kan vanskelig anføres at patenthaver i kraft av sin enerett kan hindre overføringen av resultatene til oppdragsgiver på en egnet måte. Det ville innebære at unntaket for oppdragsforskning mistet sin praktiske betydning. Det ville i vesentlig grad vanskeliggjøre situasjonen for SINTEF og lignende institusjoner.
- (35) En annen forståelse vil også føre til at bedrifter forskjellsbehandles, ved at store bedrifter som har en egen forskningsavdeling, kommer bedre ut enn bedrifter som må engasjere utenforstående til å utføre forsknings- og utviklingsarbeidet.
- (36) I utenlandsk litteratur er det gitt uttrykk for at det må skje en identifikasjon når oppdragsgiveren leverer "midler" til oppdragstaker som utfører eksperimenter, jf. blant annet Krasser, *Patentrecht* (2004) side 815 om den tyske patentloven § 10 tredje ledd, og artikkel 27 (b) i konvensjonen om fellekskapspatent (CPC) som tilsvarer § 3 annet ledd siste punktum i den norske patentloven. Identifikasjonen bør gjelde begge veier, og SINTEF må derfor fritas også på dette grunnlaget.
- (37) Stiftelsen SINTEF har nedlagt slik påstand:
- ”1. Anken forkastes.
 2. Torbjørn Kvasshem dømmes til å erstatte Stiftelsen SINTEFs saksomkostninger for Høyesterett.”
- (38) *Jeg er kommet til* at anken fører frem.
- (39) Spørsmålet er om overleveringen av programvare fra SINTEF til Wingan representerer et middelbart inngrep i Kvasshems patent, jf. patentloven § 3 annet ledd.
- (40) Patentloven § 3 ble endret i 1979. Før lovendringen bestemte § 3 første ledd at "[d]en ved patent oppnådde enerett innebærer at andre enn patenthaveren ikke uhjemlet må utnytte oppfinnelsen i nærings- eller driftsøyemed ved å anvende fremgangsmåte som er beskyttet ved patentet, eller ved å tilvirke, innføre, anvende, overdra, utby til salgs, til leie eller utlån en ved patentet beskyttet gjenstand, eller på annen måte". Ved lovendringen i 1979 ble det i andre ledd tilføyd en bestemmelse om middelbart patentinngrep, og i tredje ledd tilføyd bestemmelser om unntak fra eneretten. Samtidig ble første ledd omarbeidet. Bakgrunnen for lovendringen var harmonisering med den lovoppbygging man hadde i

EU. Reglene om patentvernets omfang i § 3 ble derfor lagt om og utformet etter mønster fra konvensjonen om fellesskapspatent (CPC).

- (41) Det følger av patentloven § 3 annet ledd at andre enn patenthaveren ikke må ”utnytte oppfinnelsen ved å tilby eller levere midler til å utøve oppfinnelsen” til noen som ikke har rett til å utnytte den, dersom midlene vedrører noe vesentlig i oppfinnelsen. Ansvar etter annet ledd er videre betinget av at leverandøren vet at midlene er egnet og bestemt for slik utnyttelse, eller at dette etter omstendighetene er åpenbart. Et formål med bestemmelsen er å kunne gripe inn på et tidlig stadium mot handlinger som senere kan lede til direkte patentinngrep, jf. NOU 1976: 49 side 105.
- (42) Lagmannsretten fant at SINTEF ikke kunne dømmes for middelbart patentinngrep fordi dataprogrammet var utviklet som ledd i SINTEFs forsknings- og utviklingsarbeid. Retten tok utgangspunkt i patentloven slik den lød før lovendringen i 1979, og fant at kravet om å ”utnytte” oppfinnelsen innebar at
- ”patenthaveren ikke kan motsette seg at en patentert metode eller et patentert produkt benyttes i forskning og utvikling som innebærer utvikling og forbedring av den patenterte oppfinnelse. Dette må gjelde selv om den forskning og utvikling som gjøres, er kommersialisert, f.eks. i form av oppdragsforskning.”**
- (43) Etter lagmannsrettens syn må unntaket for ”eksperimenter” som ble tilføyd i patentloven § 3 tredje ledd nr. 3 ved lovendringen i 1979, oppfattes som snevrere enn det forskningsunntaket som tidligere gjaldt. Ettersom lovendringen ikke tok sikte på noen realitetsendring, mente lagmannsretten at det fremdeles ligger et selvstendig forskningsunntak i begrepet ”utnytte”.
- (44) Jeg har en noe annen forståelse av forskningsunntaket enn lagmannsretten.
- (45) Eneretten beskytter mot økonomisk utnyttelse av oppfinnelsen, slik at bruk av oppfinnelsen til forskning og eksperimentelle formål faller utenfor eneretten. Det gjelder også om forskningen er betalt av en oppdragsgiver. Som lagmannsretten påpeker, lå denne begrensningen i eneretten tidligere i patentlovens krav om å ”utnytte” oppfinnelsen. Ved lovendringen i 1979 ble det innført et eksplisitt unntak for utnyttelse ”ved eksperiment som angår selve oppfinnelsen” i § 3 tredje ledd nr. 3. Som tidligere nevnt var bakgrunnen for lovendringen harmonisering med lovoppbyggingen i EU. Det fremgår av forarbeidene at det ikke var tilsiktet noen realitetsendring når det gjaldt omfanget av forskningsunntaket, jf. Ot.prp.nr. 32 (1978–1979) side 18 og side 25–26.
- (46) Etter lovendringen er det imidlertid naturlig å forankre forskningsunntaket i § 3 tredje ledd nr. 3, slik at bestemmelsen ikke bare omfatter eksperimenter i snever forstand. Men samtidig er det et grunnleggende vilkår for å konstatere inngrep at det foreligger en økonomisk utnyttelse av oppfinnelsen, og utnyttelseskriteriet vil derfor kunne supplere forskningsunntaket. Med den lovgivningsteknikken som er benyttet i § 3, kan man derfor i prinsippet tenke seg eksempler på bruk av oppfinnelsen som kunnskapskilde som faller utenfor forbudet mot å ”utnytte”, og som ikke omfattes av forskningsunntaket i § 3 tredje ledd nr. 3. Så vidt jeg forstår, er denne lovforståelsen lagt til grunn av Stenvik, Patentrett (2006) side 301, som antar at behovet for å kunne bruke oppfinnelsen som kunnskapskilde i dag stort sett dekkes av eksperimentunntaket i § 3 tredje ledd.

- (47) Etter lagmannsrettens oppfatning hadde SINTEF ikke begått noe patentinngrep i denne saken:

”Ut fra den lovforståelse lagmannsretten her har gitt uttrykk for, mener retten at det oppdrag SINTEF har utført for Wingan, må anses som et forsknings- og utviklingsoppdrag som SINTEF kunne utføre uten at dette representerte et inngrep i det patent Kvasheim ble meddelt 22. januar 1992. Det oppdraget SINTEF utførte, var å utvikle algoritmer og dataprogrammer som skulle sørge for en bedre - eller mest mulig pålitelig - metode for fisketelling samt en metode for å måle biomasse. Oppdraget og utførelsen av det framstår som et typisk forsknings- og utviklingsoppdrag som kan utføres uavhengig av eventuelle patentrettigheter. Dette må gjelde selv om de produkter som Wingan senere baserte på resultatet av SINTEFs forsknings- og utviklingsoppdrag, kunne komme i konflikt med Kvasheims patent. Det vil i så fall være Wingan som ville begå et inngrep i Kvasheims patent, noe Frostating lagmannsrett i dommen av 2003 la til grunn at Wingan har gjort.

SINTEFs handlemåte anses etter dette ikke å representere et inngrep i Kvasheims patent etter patentloven § 3 første eller andre ledd, og Kvasheim kan ikke kreve erstatning på dette grunnlag.”

- (48) Lagmannsretten legger her til grunn at SINTEFs overlevering av dataprogrammet for fisketelleren ikke kunne rammes som middelbart patentinngrep etter § 3 annet ledd, fordi det var resultat av et forsknings- og utviklingsoppdrag som kunne utføres uavhengig av eventuelle patentrettigheter.
- (49) Etter min mening er dette en uriktig lovforståelse. Retten til å frembringe ny kunnskap innebærer ikke at man ansvarsfritt kan utnytte denne kommersielt ved å levere fra seg produktene av kunnskapen. Hvis kunnskapen utvikles til ”midler” til å utøve oppfinnelsen, vil man kunne rammes av § 3 annet ledd. Har SINTEF levert et middel som tilfredsstillende vilkårene i § 3 annet ledd, kan stiftelsen ikke fritas for ansvar med den begrunnelse at middelet er frembrakt ved forskning.
- (50) Oppdraget som SINTEF påtok seg for Wingan, viste seg å bestå i å utvikle en oppfinnelse som i henhold til Frostating lagmannsretts dom 7. mai 2003, allerede var patentert av Kvasheim. Som en del av oppdraget overleverte SINTEF dataprogram med kildekoder som stiftelsen hadde utviklet. SINTEF leverte ved dette fra seg noe mer enn ren informasjon i form av testresultater fra forsøkene, anvisninger på hvordan fisketelleren skulle brukes, algoritmer eller lignende. Dataprogrammet utgjorde selve styringsenheten i fisketelleren og må anses som et middel – et verktøy – til å utøve oppfinnelsen. Slik jeg ser det, har SINTEF derfor levert ”midler” i § 3 annet ledds forstand.
- (51) Det er heller ikke grunnlag for noen identifikasjon mellom oppdragsgiver og oppdragstaker i relasjon til § 3 annet ledd. Den som leverer midler – oppdragstakeren – har et selvstendig ansvar etter § 3 annet ledd.
- (52) Det er videre et vilkår at SINTEF har utnyttet oppfinnelsens økonomiske verdi for å bli rammet av forbudet i § 3 annet ledd. Kvasheim anfører at § 3 annet ledds begrep ”utnytte” må forstås annerledes enn det tilsvarende uttrykket i første ledd. Han mener at det bare er mottakeren av midlene som må ha et økonomisk motiv, ikke den som leverer midlene. Jeg kan ikke se at utnyttelseskriteriene er ulike på dette punktet. Inngrepshandlingene er riktignok ikke de samme etter første og annet ledd, men etter begge bestemmelser må det være et krav om at det skjer en økonomisk utnyttelse fra inngriperens side. Slik loven er formulert, knytter utnyttelseskriteriet seg til det

middelbare inngrepet. En annen sak er at den økonomiske forbindelseslinjen ikke alltid vil være like klar hvor det er tale om en indirekte utnyttelse av oppfinnelsens økonomiske verdi.

- (53) I denne saken må SINTEF etter min oppfatning sies å ha utnyttet oppfinnelsens økonomiske verdi. SINTEF tok seg betalt for å utvikle programvaren, og overleverte dataprogrammet med kildekoder ved oppdragets slutt. At SINTEFs interesse lå i å utøve forskningen og få betalt for forskningsoppdraget, uten selv direkte å kommersialisere oppfinnelsen, kan ikke ha noen betydning. Ved å ta seg betalt for dataprogrammet har SINTEF indirekte dratt nytte av oppfinnelsens økonomiske verdi i konkurranse med Kvasheim.
- (54) Etter mitt syn taler også reelle hensyn for en slik lovforståelse. Uten ansvar for forskningsinstitusjonene som driver produktutvikling, vil patentvernet utthules.
- (55) SINTEF peker på at forskningsinstitusjoner vil få vanskeligheter med å overskue de økonomiske konsekvensene ved å påta seg oppdrag, og viser til at patentundersøkelser er en kostbar og tidkrevende prosess. Det er imidlertid ikke slik at man uten videre rammes – for at det skal foreligge et middelbart inngrep, må også de subjektive vilkårene i § 3 annet ledd være oppfylt. Det er her riktignok ikke noe vilkår at inngriperen kjente til patentet. De subjektive vilkårene knytter seg til at de overleverte midler var egnet og bestemt til en utnyttelse som objektivt sett krenker patentet. Dersom skyldgraden er lav, vil det kunne avspeiles i erstatningens størrelse.
- (56) Et ansvar for middelbart inngrep vil gi forskningsinstitusjonene et insitament til aktsomhet som vil virke preventivt. Forskeren som utvikler produktene, vil dessuten ofte være nærmest til å oppdage om produktet står i fare for å bli rammet, og også ha kompetansen til å styre produktutviklingen bort fra et patent.
- (57) Jeg kan heller ikke se at et ansvar for oppdragstakeren vil innebære noen forskjellsbehandling av bedrifter med og uten egen forskningsavdeling, slik SINTEF anfører. Dersom bedriften har tilstrekkelig forskningskompetanse selv, vil oppfinnelsens økonomiske verdi først bli utnyttet ved det direkte inngrepet. I tilfeller hvor forskningen blir utført av en utenforstående institusjon, blir oppfinnelsens økonomiske verdi utnyttet ved at denne mot vederlag overleverer oppdragsgiveren midler til å begå et patentinngrep.
- (58) På dette grunnlag er jeg kommet til at lagmannsretten ga uttrykk for en uriktig lovforståelse, når den fant at SINTEF ikke ”utnytter” oppfinnelsen ved å levere dataprogrammet som styrte fisketelleren til Wingan.
- (59) Jeg har foran konstatert at dataprogrammet som styrte fisketelleren, utgjør et middel til å utøve oppfinnelsen, jf. § 3 annet ledd. Men for at det skal foreligge et middelbart patentinngrep, er det også et vilkår at ”midlene vedrører noe vesentlig i oppfinnelsen”. Det er i denne saken anket over rettsanvendelsen, og slik saken har vært prosedert for Høyesterett, har jeg ikke grunnlag for å prøve om dette vilkåret er oppfylt. Det samme gjelder de øvrige vilkårene i § 3 annet ledd, herunder de subjektive vilkårene.
- (60) Konklusjonen blir etter dette at lagmannsrettens dom må oppheves.

(61) Torbjørn Kvasheim har vunnet saken, og skal etter hovedregelen i tvisteloven § 20-2 første ledd tilkjennes sakskostnader. For Høyesterett har Kvasheim krevd dekket 255 564 kroner i sakskostnader ekskludert merverdiavgift, hvorav 244 400 kroner utgjør salær. I tillegg kommer 23 220 kroner i ankegebyr.

(62) Jeg stemmer for denne

D O M :

1. Lagmannsrettens dom oppheves.

2. I sakskostnader for Høyesterett betaler Stiftelsen SINTEF til Torbjørn Kvasheim 278 784 – tohundreogsyttiåttetusensyvhundreogåttifire – kroner innen 2 – to – uker fra forkynnelsen av denne dom.

(63) Dommer **Tønder**: Jeg er kommet til at SINTEFs overlevering av dataprogrammet til oppdragsgiveren ikke faller inn under forbudet mot middelbar utnyttelse av patentet etter patentloven § 3 andre ledd, og at anken derfor må forkastes. Jeg mener denne løsningen følger av lovens ordlyd.

(64) Etter patentloven § 1 første ledd er det sentrale innholdet i patentretten rettighetshaverens ”enerett til å utnytte den i nærings- eller driftsøyemed”. Hva eneretten innebærer er nærmere regulert i § 3 og de etterfølgende bestemmelser i lovens første kapittel.

(65) Paragraf 3 første ledd gir en oppregning av handlinger som gjelder rettighetshavers enerett til en *umiddelbar* utnyttelse av patentet, jf. punktene 1–3 i første ledd. Første ledd åpner med følgende innledende ord:

”Den ved patent oppnådde enerett innebærer, med de unntak som følger av tredje ledd, at andre enn patenthaveren ikke uten dennes samtykke må utnytte oppfinnelsen ved å

1. ...
2. ...
3. ...”

(66) Eneretten til *middelbar* utnyttelse av patentet følger av andre ledd. Dets første punktum lyder:

”Eneretten innebærer likeledes at andre enn patenthaveren ikke uten dennes samtykke må utnytte oppfinnelsen ved å tilby eller levere midler til å utøve oppfinnelsen til noen som ikke er berettiget til å utnytte den her i riket, såfremt midlene vedrører noe vesentlig i oppfinnelsen og leverandøren eller tilbudsgiveren vet, eller det etter omstendighetene er åpenbart, at de er egnet og bestemt for slik utnyttelse.”

(67) Unntaket fra eneretten reguleres av tredje ledd. Den del som har relevans for vår sak, lyder :

”Fra eneretten unntas:

1. ...
2. ...
3. Utnyttelse ved eksperiment som angår selve oppfinnelsen.
4. ...”

- (68) En naturlig språklig forståelse av tredje ledd tilsier at unntaket for ”utnyttelse ved eksperiment” – av førstvoterende omtalt som forskningsunntaket – gjelder for eneretten slik den er definert i første og annet ledd – det vil si både den *umiddelbare* og den *middelbare* utnyttelsen av patentet. En slik forståelse innebærer at middelbar utnyttelse av patentet ikke rammes av eneretten når dette skjer i form av ”utnyttelse ved eksperiment”.
- (69) Også ordlyden i andre ledd tredje punktum støtter opp om en slik forståelse. Denne bestemmelsen presiserer at når det i første punktum heter ”noen som ikke er berettiget til å utnytte den her i riket” (altså oppfinnelsen), så skal personer som utnytter oppfinnelsen slik som nevnt i tredje ledd nr. 1, 3 eller 4, ikke anses som berettiget til å utnytte oppfinnelsen, jf. merknadene til § 3 andre ledd i Ot.prp. nr. 32 (1978–79) side 26. Det er altså gitt en særregulering for den situasjon at en tredjemann ”tilbyr eller leverer midler” til en som utnytter patentet ved eksperiment. I disse tilfellene skal forskningsunntaket ikke medføre at den som står for tilbudet eller leveringen, går klar av forbudet mot middelbar utnyttelse av patentet, noe som ville ha fulgt av ordlyden dersom slik særregulering ikke var gitt. Dersom meningen har vært at det samme skal gjelde for den motsatte situasjon, det vil si situasjonen som vi står overfor i vår sak – at tilbud eller levering av midler fra den som utøver eksperimentet til tredjemann ikke skal være unntatt fra eneretten – hadde lovgiver all oppfordring til å gi en tilsvarende særregulering sammenlignet med det som ellers følger av ordlyden. Når det ikke er gjort, taler det for at unntaket i tredje ledd må leses etter sin ordlyd – med andre ord at det også omfatter forbudet mot middelbar utnyttelse.
- (70) Når det gjelder hva som ligger i lovens uttrykk ”utnyttelse ved eksperiment”, viser jeg til førstvoterendes redegjørelse. Som hun har påpekt, fulgte det av en fortolkning av loven, slik den opprinnelig lød, at eneretten ikke omfattet anvendelse av oppfinnelsen til forskning, utvikling, eksperiment eller undervisning. Dette har igjen sammenheng med at formålet bak eneretten er vern om rettighetshavers mulighet til å utnytte oppfinnelsens økonomiske verdi. Derimot står det åpent for allmennheten å utnytte patentet som en kunnskapsbase for å nå fram til videre utvikling av den kunnskap og teknologi som patentet bygger på. Jeg ser unntaket for ”utnyttelse ved eksperiment” som en kodifisering av denne rettstilstanden, noe som også direkte framgår av Ot.prp. nr. 32 (1978–1979) side 26, jf. side 25. For den svenske patentloven, som har en tilsvarende lovbestemmelse som den norske, er forskningsunntaket angitt å ta sikte på ”både forskning och undervisning inom universitet och högskola och forskning som sker inom ett företag”, jf. SOU 2008:20 side 362. Det samme må gjelde etter den norske loven.
- (71) Oppgaven SINTEF påtok seg, gikk dels ut på å løse andre oppgaver enn det Kvasshems patent tar sikte på, og dels å gi en løsning som ga større nøyaktighet med hensyn til sluttresultatet og en mer skånsom behandling av fisken under prosessen. Resultatet av oppdraget er nedfelt i algoritmer inntatt i dataprogram som var tilpasset de oppgaver oppdraget skulle løse. Jeg finner det således klart at det oppdraget SINTEF påtok seg for Wingan, var et utviklingsarbeid sammenlignet med den kunnskap og teknologi som Kvasshems patent bygget på, som faller inn under forskningsunntaket i § 3 tredje ledd nr. 3.
- (72) Spørsmålet som partene er uenige om, er om selve overleveringen av dataprogrammet fra den som utøver forskningen, til oppdragsgiver, også faller inn under unntaket fra eneretten. Jeg mener dette følger av ordlyden i § 3. Essensen i patenthavers enerett etter annet ledd er å ”tilby eller levere midler . . .”. Når tredje ledd gir et generelt unntak fra

eneretten for ”utnyttelse ved eksperiment” som også omfatter den middelbare utnyttelsen, er det nettopp en slik overlevering unntaket gjelder for.

- (73) Spørsmålet er om dette også skal gjelde i et tilfelle som vårt, der den som står for utviklingen/eksperimentet, mottar vederlag for oppdraget. Er dette en form for kommersiell utnyttelse av patentet som ligger til patenthavers enerett?
- (74) Jeg ser det slik at eneretten gjelder den kommersielle utnyttelse av den kunnskap og teknologi som ligger til grunn for patentet. For SINTEFs vedkommende er den kommersielle utnyttelse knyttet til forskning og videreutvikling – det å øke instituttets kompetanse og potensiale for videre forskning – med andre ord en aktivitet som er lovlig etter § 3 tredje ledd nr. 3. Det følger verken av loven eller forarbeidene at kommersielle interesser knyttet til forskning/utvikling begrenser forskningsunntaket. Noe annet ville være tilfelle hvis avtalen gikk ut på at SINTEF skulle delta eller ha fortjeneste av den kommersielle utnyttelse av oppdragsgivers endelige produkt. Dette ligger utenfor forskningsunntaket. Forutsetningen må dessuten være at det som utføres, virkelig er å regne som forskning/utvikling, og ikke for eksempel bare en bistand til industriell/kommersiell utnyttelse av patentet, jf. kommentar til patentloven § 3 note 56 i Gyldendal Rettsdata ved Are Stenvik. Overlevering av resultatet må videre framstå som en naturlig del av oppdraget, jf. motsetningsvis tilfellet nevnt i Bengt Domeij, Patenträtt side 101. Begge disse forutsetninger er til stede i vår sak. Det sentrale er at SINTEF ved å oversende dataprogrammet ikke utnytter oppfinnelsens kommersielle verdi, men overgir til oppdragsgiver resultatet av utviklingsoppdraget – et oppdrag som klart ikke innebærer et patentinngrep.
- (75) Jeg mener denne fortolkningen også best er i samsvar med hensynet bak forskningsunntaket. Adgangen til fritt å kunne videreutvikle og forske på patenter er av vesentlig samfunnsmessig betydning. Dersom loven må forstås slik at den begrenser adgangen til å overlevere forskningsresultatet hvor utviklingen/forskningen skjer mot vederlag, vil dette kunne representere en begrensende faktor for en slik videreutvikling, som jeg vanskelig kan se har vært lovgivers forutsetning.
- (76) Jeg kan heller ikke se at løsningen er egnet til å undergrave patentretten så lenge oppdragsgiver er undergitt de begrensninger som ligger i patenthavers enerett.
- (77) Jeg stemmer for at anken forkastes.
- (78) Dommer **Webster:** Jeg er i det vesentlige og i resultatet enig med annenvoterende, dommer Tønder.
- (79) Dommer **Indreberg:** Jeg er i det vesentlige og i resultatet enig med førstvoterende, kst. dommer Sverdrup.
- (80) Dommer **Skoghøy:** Likeså.

(81) Etter stemmegivningen avsa Høyesterett denne

D O M :

1. Lagmannsrettens dom oppheves.
2. I sakskostnader for Høyesterett betaler Stiftelsen SINTEF til Torbjørn Kvasheim 278 784 – tohundreogsyttiåttetusensyvhundreogåttifire – kroner innen 2 – to – uker fra forkynnelsen av denne dom.

Riktig utskrift bekreftes: