



FRIDTJOF NANSENS INSTITUTT
FRIDTJOF NANSEN INSTITUTE

Patentrett og bioprospektering

Morten Walløe Tvedt,
Senior Research Fellow, Lawyer

Seminar 6.juni 2008

www.fni.no

My Background:

Marine and Fish Genetic Resource:

- *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)*

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);*

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 (In print, 2008)*

Bioprospecting and the Convention on Biological Diversity:

- *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)*

Forholdet mellom patentering og andre rettighetstyper - dilemma:

Etablere en balanse mellom åpenhet i forskningsresultater og eksklusive rettigheter (patenter);

Offentlig finansiering av forskningen – private eksklusive rettigheter – hvordan sørge for at



Patent fra et bioprospekteringsperspektiv:

Hvordan sikre rettigheter til:

- *Søket etter interessante gener og stoffer*
- *Isoleringen av dem*
- *Utviklingen basert på nye funn*
- *Produktutviklingen*
- *Produkt I samfunnet*

Hvor i produktutviklingskjeden skal patent-systemet treffe?

*Er vilkårene for å få et patent og omfanget av patentet
trigget på en balansert måte for å fremme utvikling?*



Patentloven § 1.3:

Oppfinnelser kan patenteres også når de gjelder et produkt som består av eller inneholder biologisk materiale, eller en fremgangsmåte for å fremstille, behandle eller anvende biologisk materiale. Biologisk materiale som er isolert fra sitt naturlige miljø eller fremstilt ved hjelp av en teknisk fremgangsmåte, kan være gjenstand for en oppfinnelse selv om det allerede forekommer i naturen. Med biologisk materiale forstås i denne lov materiale som inneholder genetisk informasjon, og som kan formere seg selv eller kan formeres i et biologisk system.



Oppfinneshøyde:

§ 2 Patent meddeles bare på oppfinnelser som er nye i forhold til hva som var kjent før patentsøknadens inngivelsesdag, og som dessuten skiller seg vesentlig fra dette.

Thus the question to consider, in relation to any claim defining the invention, is whether before the filing or priority date valid for that claim, having regard to the art known at the time, it would have been **obvious to the person skilled** in the art to arrive at something falling within the terms of the claim. If so, the claim is not allowable for lack of inventive step. The term "obvious" means that which does not go beyond the normal progress of technology but merely follows plainly or logically from the prior art, i.e. something which does not involve the exercise of any skill or ability beyond that to be expected of the person skilled in the art. In considering inventive step, as distinct from novelty (see



Patentvernet:

§ 3a. 1.ledd: Patentvernet for et biologisk materiale som har bestemte egenskaper på grunn av oppfinnelsen, omfatter ethvert biologisk materiale som er fremstilt fra dette biologiske materialet ved formering eller oppformering i identisk eller avvikende form, og som har de samme egenskapene.



Patentvernet:

§ 3a. 2.ledd:

Patentvernet for en fremgangsmåte som gjør det mulig å fremstille et biologisk materiale som har bestemte egenskaper på grunn av oppfinnelsen, omfatter det biologiske materialet som er fremstilt direkte ved denne fremgangsmåten, og ethvert annet biologisk materiale som er fremstilt fra det direkte fremstilte biologiske materialet ved formering eller oppformering i identisk eller avvikende form, og som har de samme egenskapene.



Patentvernet:

§ 3a. 3.ledd:

Så langt ikke annet følger av § 1 a første ledd, omfatter patentvernet for et produkt som inneholder eller består av genetisk informasjon, ethvert materiale som produktet er innsatt i, og der den genetiske informasjonen inngår og uttrykker sin funksjon.



Utfordringer:

Etableringen av et Verdenspatent (flytte forvaltningskompetansen til et supranasjonalt nivå)

Utvikle systemet slik at det ikke hemmer utvikling verken i Norge, eller globalt



Takk for oppmerksomheten!

Morten Walløe Tvedt, mwt@fni.no,
www.fni.no



FRIDTJOF NANSEN INSTITUTE
FRIDTJOF NANSEN INSTITUTE

Senior Research Fellow, FNI

www.fni.no