



## OSLO TINGRETT

### DOM

---

**Avsagt:** 23.02.2018 i Oslo tingrett,  
**Saksnr.:** 17-093213TVI-OTIR/06  
**Dommer:** Tingrettsdommer Edvard Os  
**Saken gjelder:** Gyldighet av avgjørelse fra Klagenemnda for industrielle rettigheter

---

Norcape Biotechnology AS

Advokat Thomas Forgaard Rukin

**mot**

Staten v/klagenemnda for industrielle rettigheter

Advokat Anders Flaatin Wilhelmsen

Partshjelper  
Membranteknikk AS

Advokat Katrine Malmer-Høvik

---

## DOM

Saken gjelder gyldigheten av avgjørelse fra Klagenemnda for industrielle rettigheter (heretter KFIR) i sak 16/00070, hvor KFIR opphevet patent nr. NO 320964.

### Framstilling av saken

Norcape Biotechnology AS (heretter Norcape) er innehaver av patent nr. NO 320964 (heretter Patentet). Patentet ble meddelt 20.2.06.

Patent nr. NO 320964 B2 er i patentskriftet benevnt «*Hydrolysert marint proteinprodukt og et fôrprodukt omfattende dette, fremgangsmåte for fremstilling og anvendelse*» og er i sammendraget beskrevet slik:

Foreliggende oppfinnelse angår et hydrolysert marint proteinprodukt og en fremgangsmåte for fremstilling av produktet. Videre angår oppfinnelsen et fôrprodukt for dyr, inkludert menneske, og et kulturmedium omfattende det hydrolyserte marine proteinproduktet.

Selve patentet består av 2 selvstendige krav og 13 uselvstendige krav. For forståelsen av hva saken dreier seg om og selve patentet, finner retten det hensiktsmessig å gjengi følgende fra den nærmere beskrivelsen av oppfinnelsen og patentkravene:

(side 1)

### OPPFINNELSENS OMRÅDE

Foreliggende oppfinnelse angår et hydrolysert marint proteinprodukt og en fremgangsmåte for fremstilling av produktet. Videre angår oppfinnelsen et fôrprodukt for dyr, inkludert menneske, og anvendelse av det hydrolyserte marine proteinproduktet som tilsetning til dyrkningsmedier.

Proteinproduktet kan hydrolyseres ved enzymatisk aktivitet, bakteriell aktivitet, syrer, koking eller en hvilken som helst kombinasjon av disse. Proteinproduktet kan også inkludere peptidfraksjon limvann inneholdende bioaktive peptider. Fôrproduktet kan være et hvilket som helst ernæringsprodukt som kan konsumeres av et hvilket som helst dyr inkludert menneske.

### OPPFINNELSESENS BAKGRUNN

Biprodukter fra fiskeindustri, husdyrhold og akvakultur er kilder for protein, karbohydrat, olje og fett. Mengden biprodukter fra fiskeriindustrien, meieriindustrien og matvareindustrien er enormt, og økende etter hvert som for eksempel akvakulturen utvikles videre. Dette medfører utfordringer både med hensyn på logistikk og miljø. Å anvende store mengder tradisjonelle biprodukter fra

fiskeindustrien til husdyrhold er i praksis vanskelig da store mengder av mel og ensilasje produseres fra produkter som når disse er flere dager gamle vil gi produktet en ubehagelig lukt og som også kan påvirke dyrenes helse. Fremstilling av LT (lavtemperaturmel) eller høykvalitetsmel fra fersk fisk, uten disse problemer, har vist seg å forbedre fôrkvaliteten og vekstutvikling. Det er allerede stilt krav med hensyn på verdien til hydrolysatene som helsefremmende produkter....

Anvendelse av myse som dyrefor er vel etablert basert på de funksjonelle egenskapene til proteiner og energien som tilføres dyreforet ved laktosen. Standard fiskemel tilsettes ofte i en konsentrasjon på ca. 5% for å øke ytelsen. Foring av unge griser med dette er spesielt fordelaktig. Myse anvendes også som kalvetilskudd, kalvemelkerstatning og som tilskudd til melkekyr. I tillegg er svine- og okseplasma proteiner blitt anvendt som

(side 2)

fôr for å forbedre helsen, veksten og den generelle tilstand til dyret. Anvendelse av plasma proteiner er nå slutt i EU etter at det er kjent at det å fôre pattedyr med deres egne proteiner kan medføre store helserisikoer. Problemene med BSE (Bovin spongiform encefalopati) antas å være årsaken til dette. Anvendelse av pattedyrproteiner (bortsett fra proteiner fra melk) i dyrefôr (med unntak av rovdyr) er nå forbudt i EU. Unntatt er fiskeprotein som kommer fra en helt forskjellig dyreart som kan anvendes som fôr til dyr inkludert fugler, pattedyr og mennesker.

Ettersom behovet for myseproteiner har økt på verdensbasis, tilsettes erstatningsproteiner, hovedsakelig soyamel, som myseerstatning. Disse proteinene er hovedsakelig i sin native rå tilstand eller som soyamel og det er problemer forbundet med fordøyelse og absorpsjon av disse proteinene. Trypsin, et naturlig proteolytisk enzym i tarmen, inhiberes av visse aminosyreseter til stede i soyaproteiner. Dette påvirker fordøyeligheten hos for eksempel unge griser som har lavt nivå av trypsin.

Fiskeproteiner og fiskemel er også historisk blitt anvendt som en god kilde for proteiner og mineraler i meieriindustrien og grise- og fjærkreindustrien. De er naturlige gode kilder for de essensielle aminosyrene lysin og metionin. Sporelementer av jod og selen er fordelaktig. Dette anses å fortsette og behovet vil øke dersom de tekniske utfordringene med hensyn til renhet, saltinnhold og uønskede nitrogenforbindelser løses.

Blanding av hydrolyserte marine proteiner med naturlige søtningsstoffer som laktose og den forbedrede kvaliteten, baseres på fjerning av uønskede biogene aminer ved membranteknologi slik det beskrives her i dokumentet.

...

(side 4)

Utfordringen er å fremstille et høykvalitetsproteinderivat fra disse biproduktene som har lave mineralnivåer, spesielt natrium og klorid, og lave nivåer av uønskede aminforbindelser og andre restprodukter fra den enzymatiske og mikrobielle degradering av aminosyrer.

Anvendelse av UF (ultrafiltrering) på hydrolyserte fiskeproteiner er blitt forsøkt kommersielt ved flere anledninger. men har alltid vært mislykket på grunn av den lave effektiviteten i fremgangsmåtene, kostnadene, membransystemene og de tilgjengelige membranmaterialer.

En annen utfordring eksisterer på grunn av bitterheten som forårsakes av peptonproduksjon. Tidligere kjent teknikk beskriver smaks kontroll som etableres ved søtning av peptoner og proteinfraksjoner ved inkubering med en melkesyrebakterie. US patent 6214585 beskriver at laktobasillus kan utnytte laktose som et substrat slik at tilsetning av melkeprotein fra UF-permeat som inneholder laktose i stor grad vil forbedre denne prosessen. Fremgangsmåten ifølge foreliggende oppfinnelse reduserer problemene forbundet med dårlig smak ved å redusere innholdet av biogene aminer. Tilsetning av laktose vil bli opprettholdt og reduserer behov for tilsetning av laktobasillus. ...

(side 5)

Foreliggende oppfinnelse frembringer et nytt marint proteinhydrolysat som viser reduserte nivåer av monovalente og divalente ioner så vel som reduserte nivåer av skadelige biogene aminer.

## **BESKRIVELSE AV OPPFINNELSEN**

De nåværende hydrolyserte proteinprodukter anvendt for eksempel som en ingrediens i fôr inneholder et høyt nivå av monovalente ioner og biogene aminer som, slik det

(side 6)

beskrives andre steder, er toksiske og gir en vond smak til produktet, noe som er problematisk.

Dette problem løses ved foreliggende oppfinnelse. Et nytt hydrolysert proteinprodukt frembringes som omfatter et betydelig redusert nivå av ikke-proteinnitrogen, aminer og monovalente ioner, og reduserer den toksiske effekten av biogene aminer og den høye saltkonsentrasjonen.

Videre er det en utfordring ved fremstilling av det hydrolyserte proteinproduktet å bli kvitt det store vannvolumet. Normalt fjernes vannet ved fordampning hvilket er en svært energikrevende prosess.

Foreliggende oppfinnelse løser dette problem ved å kombinere ultrafiltrering og nanofiltrering for dermed å fjerne mer enn 70 % av vannet. Det energikrevende fordampningstrinnet er således omtrent helt fjernet.

En slik betydelig reduksjon i mengde småmolekylære molekyler og vann var uventet da de fysikalske egenskaper til limvann og ensilasje gjør dem svært vanskelig å bearbeide ved de fleste industrielle membraner.

Den kombinerte anvendelse av en keramisk ultrafiltrering (UF) ved høy temperatur og den kontrollerte konsentrering ved nanofiltrering ved (NF) ga en høy sluttproduktkonsentrasjon og med fjerning av uønskede forbindelser en betydelig økning i kvalitet som konverterer et problemmateriale til et ønsket produkt.

Et aspekt ved foreliggende oppfinnelse er å frembringe et hydrolysert proteinprodukt eller et rensset limvann med et minimalt nivå av biogene aminer og monovalente ioner ved NF.

En annen hensikt ifølge foreliggende oppfinnelse er å frembringe en kostnadseffektiv fremgangsmåte for fremstilling av dette produktet...

(side 11)

## **DETALJERT BESKRIVELSE AV OPPFINNELSEN**

Hensikten med oppfinnelsen er å frembringe

....

- en ny nanofiltrering som selektivt fjerner monovalente ioner for å forbedre mineralbalansen og fjerner uønsket NPN inkludert biogene aminforbindelser
- en kombinasjon av disse ultrafiltrerings- og nanofiltreringsprosesser som frembringer en mer smakfull og et renere fiskeproteinhydrolysat, og når dette anvendes på limvann frembringes et kombinert melprodukt med høyere kvalitet med hensyn på smak og renhet. En blanding av høykvalitets fiskeprotein og melkeprotein UF-permeat for å frembringe økt næringsverdi sammen med en høy energikilde.

...

(side 25a)

### Patentkrav

1.

Hydrolysert marint proteinprodukt., k a r a k t e r i s e r t v e d a t d e t o m f a t t e r e t r e d u s e r t n i v å a v m o n o v a l e n t e i o n e r o g b i o g e n e a m i n g r u p p e r ( N P N ) o g a n d r e r e s t p r o d u k t e r f r a e n z y m a t i s k . k o k i n g , s y r e o g m i k r o b i e l l d e g r a d e r i n g e l l e r k o m b i n a s j o n a v d i s s e , d e r n i v å e t a v m o n o v a l e n t e i o n e r o g b i o g e n e a m i n e r e r m i n s t r e d u s e r t t i l 40% a v d e t o p p r i n n e l i g e .

...

(side 26)

6.

Fremgangsmåten for fremstilling av et hydrolysert marint proteinprodukt, k a r a k t e r i s e r t v e d a t d e t o m f a t t e r d e f ø l g e n d e t r i n n :

- a) homogenisering av biprodukt fra fisk og/eller andre marine kilder
- b) kontrollert hydrolyse av nevnte proteiner ved anvendelse av naturlig forekommende enzymer og/eller bakterier, spesielt de som er tilstede i magetarmkanalen hos fisk, og/eller utnyttelse av limvann fra prosessering av marint råmateriale
- c) hydrolysatet fra trinn b) utsettes for ultrafiltrering og frembringer et UF-permeat inneholdende hydrolyserte proteiner og et UF-retentat inneholdende olje, fett emulsjoner, fibre og andre store molekyler
- d) UF-permeatet fra trin c) utsettes videre for nanofiltrering og frembringer et NF-permeat inneholdende vann, monovalente ioner og biogene aminer, og et NF-retentat inneholdende hydrolyserte proteiner
- e) UF-retentatet fra trinn c) og NF-retentatet fra trinn d) konsentreres hver for seg eller i kombinasjon ved spraytørking, vakuomtørking eller en hvilken som helst annen tørkemetode
- f) NF-permeatet inneholdende vann, monovalente ioner og biogene aminer blir ikke benyttet

...

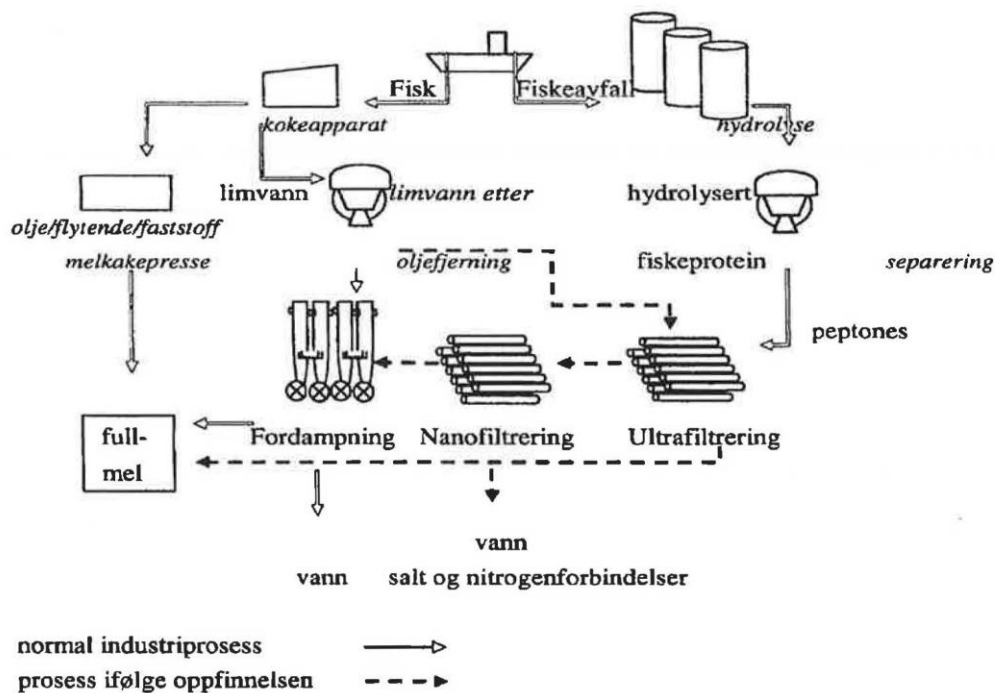


FIG 1

Figur 1 er et flytdiagram som viser hvordan produksjonen av hydrolysert marint proteinprodukt ifølge oppfinnelsen skiller seg fra den normale industriprosessen.

Etter meddelelsen av Patentet ble det innlevert en innsigelse fra Marine Bioproducts AS den 20.10.06. Den 3.12.07 besluttet Patentstyret at Patentet skulle opprettholdes i endret form, ved at ordet «minst» ble flyttet fra «reduisert til minst 40 %» til «minst redusert til 40 %».

Den 30.10.14 ble det innlevert en begjæring om administrativ overprøving fra Membranteknikk AS. Under henvisning til et foredrag som skulle være holdt på Island i 2004 ble det anført at kravet til oppfinneshøyde ikke var oppfylt. Patentstyret avslø begjæringen den 15.1.15 og opprettholdt Patentet.

Membranteknikk anket avgjørelsen til KFIR. Vurderingstemaet for KFIR var om kravene til nyhet og oppfinneshøyde i patentloven § 2 første og annet ledd var oppfylt. I sin avgjørelse av 3.4.17 konkluderte KFIR med at foredraget hadde blitt holdt og at det hadde et innhold som beskrevet i fremlagte foiler. Foredraget ble ansett som det nærmeste motholdet til Patentet, og innholdet i foredraget medførte at oppfinnelsen etter KFIR's syn manglet nødvendig oppfinneshøyde. Patentet ble derfor opphevet.

Norcape bragte saken inn for Oslo tingrett ved stevning av 6.6.17. Staten v/KFIR tok til motmæle i tilsvar av 29.6.17. Membranteknikk AS meldte seg som partshjelper i prosesskrift av 15.12.07. Hovedforhandling ble holdt 15. og 16. januar 2018. Det ble foretatt dokumentasjon slik det fremgår av rettsboken. Retten mottok i tillegg forklaringer fra Eddy Georg Torp (daglig leder i Norcape), Tove Aas Helge (medlem av KFIR), Odd Henning Sirnes (varamedlem i styret i Membranteknikk AS), Ole Flesland og Anne Sønstevold (patentingeniør).

### **Saksøkerens påstand og påstandsgrunnlag:**

Saksøkeren nedla slik endelig påstand:

1. Avgjørelsen av KFIR avsagt 3. april 2017, sak 16/00070 kjennes ugyldig.
2. Staten ved KFIR og Membranteknikk AS dømmes in solidum til å erstatte Norcape Biotechnology AS' sakskostnader

Saksøkeren har til støtte for påstanden i det vesentlige gjort gjeldende:

Avgjørelsen til KFIR er ugyldig. Den er basert på uriktig bevisvurdering og uriktig rettsanvendelse.

Spørsmålet i saken er om en presentasjon som ble holdt av Membranteknikk AS den 29. april 2004 på en konferanse og i regi av The Union of Fishmeal and Fish and Oil Manufacturers (IFFO) i Reykjavik på Island, var foregripende for Patentets gyldighet og om Patentet var meddelt i strid med vilkårene i patentloven § 2 første og annet ledd, jf. patentloven §§ 52 b og 52 d.

Det anføres at foredraget ikke var allment tilgjengelig på søknadstidspunktet, slik KFIR har lagt til grunn. Det er ikke ført tilstrekkelig bevis for at foredraget ble holdt med det påståtte innhold. Det vises til at det ikke er dokumentert at innholdet i den lysbildepresentasjonen som er fremlagt i saken, er en uendret kopi av det som ble vist på konferansen. Videre er det påfallende at det i presentasjonen ikke er angitt hvem som var foredragsholder eller tid og sted for foredraget. Dokumentegenskapene til de fremlagte filene, heunder den pdf-versjonen som ble brukt for å generere dokumentet, viser i tillegg at den fremlagte presentasjonen ble laget senere enn 29.4.04. Det er også fremlagt flere versjoner av presentasjonen i pdf-format, med ulike fil-egenskaper, men ingen PowerPoint-versjon. Foredragsholderne selv har heller ikke kunnet fremskaffe en kopi av sitt eget foredrag. Dette til tross for at dette ble etterspurt allerede i 2010.

Uansett var det aktuelle foredraget ikke offentlig tilgjengelig eller kjent for Norcape. IFFO, er en privat, lukket industribransjeforening. Deltakerne blir enten invitert eller deltar som medlem av foreningen. Foredraget ble holdt for et lukket publikum med kun

medlemsbedrifter og inviterte foredragsholdere til stede. Foredraget var ikke offentlig tilgjengelig og ikke kjent for saksøker, og har heller ikke vært publisert eller offentlig tilgjengelig senere. Medlemmer i IFFO er i tillegg forpliktet til å ikke distribuere dokumentasjon som er ment for medlemmene. Når det ikke foreligger noen skriftlig publisering eller andre bevismidler som kan bekrefte hva som egentlig ble formidlet under foredraget og IFFO er et lukket forum hvor det påhviler deltakerne en fortrolighetsforpliktelse, kan foredraget ikke anses allment tilgjengelig i patentrettslig forstand.

For øvrig beskriver foredraget kun en fremgangsmåte. Det kan derfor uansett ikke være et relevant mothold selv om det skulle vært allment tilgjengelig fordi det selvstendige krav 1 er et produktkrav og foredraget verken beskriver eller antyder et slikt produkt. KFIR har med urette har lagt til grunn at Patentet ifølge det selvstendige krav 1 i en utføringsform defineres av fremgangsmåten i det selvstendige kravet 6, og at Patentets krav 1 følgelig er et såkalt «product-by-process»-krav. Krav 1 er ikke et «product-by-process»-krav, men et rent produktkrav. Krav 1 er ikke definert ved fremgangsmåten i krav 6, men definerer produktet ved sitt innhold. Krav 1 står alene og kan ikke forstås i lys av krav 6. Produktet ifølge krav 1 er heller ikke begrenset til at produktet er fremstilt ved å kombinere ultrafiltrering og nanofiltrering (Krav 2), og produktet er verken beskrevet eller antydnet i foredraget.

KFIR har kun vurdert fremgangsmåtekrav 6 som hovedkrav. Det mangler en selvstendig vurdering av oppfinneshøyden til krav 1. Vurdering av oppfinneshøyde er derfor basert på feil grunnlag og utgangspunkt. Krav 1 definerer et hydrolysert marint proteinprodukt som omfatter et redusert nivå av monovalente ioner og biogene aminogrupeer (NPN) og andre restprodukter fra enzymatisk, koking, syre og mikrobiell degradering eller kombinasjon av disse, der nivået av monovalente ioner og biogene aminer er minst redusert til 40 % av det opprinnelige. Det har ikke vært innvendinger mot kravformuleringen verken under saksbehandlingen eller under innsigelsen. Foredraget verken beskriver eller antyder et slikt produkt. Krav 1 tilfredsstiller derfor kravet til oppfinneshøyde. Siden krav 1 er oppfinnerisk følger at de selvstendige kravene 2 - 5 og 12 - 15 også er oppfinneriske. Krav 6 angår fremstilling av et produkt ifølge oppfinnelsen. Krav 6 tilhører en kravtype som ikke behøver å vurderes med hensyn til nyhet og oppfinneshøyde. Siden produktet er nytt og oppfinnerisk er fremgangsmåten for å fremstille dette nytt og oppfinnerisk. Både krav 1 og krav 6 tilfredsstiller kravet til nyhet og oppfinneshøyde.

KFIR har lagt til grunn at fremgangsmåten i henhold til krav 6 vil være åpenbar for fagpersonen, og at derfor mangler oppfinneshøyde. KFIR anfører at på grunn av de filtreringsegenskaper nanofiltre innehar, vil det være åpenbart for fagpersonene at biogene aminer, som har lav molekylær masse, vil trenge gjennom filteret. Selv om membranteknologien er en velkjent teknologi og det sammensatte



problemet innen fiskeindustrien er velkjent, hadde det på prioritetsdagen ikke vært presentert noen løsning på problemet slik det fremkommer av Patentet. Både nanofiltrering og ultrafiltrering har vært kjent siden 1980-tallet og det fremstår som underlig at ingen har beskrevet løsningen tidligere dersom den var åpenbar. Det foreligger kun generelle beskrivelser av mulige anvendelser av ulike membraner innen fiskeindustrien, men disse vedrører ikke kombinasjonen av ultrafiltrering og nanofiltrering.

### **Saksøktes påstand og påstandsgrunnlag**

Saksøkte nedla slik endelig påstand:

1. Staten v/Klagenemnda for industrielle rettigheter frifinnes.
2. Staten v/Klagenemnda for industrielle rettigheter tilkjennes sakskostnadene.

Saksøkte har til støtte for påstanden i det vesentlige gjort gjeldende:

Vedtaket til KFIR er gyldig.

Etter patentloven § 2 første ledd kan patent bare kan meddeles på oppfinnelser som er «nye» i forhold til hva som var kjent før patentsøknadens inngivelsesdag, og som dessuten «skiller seg vesentlig fra dette». Som «kjent» anses i henhold til annet ledd «alt som er blitt allment tilgjengelig, enten dette er skjedd ved skrift, foredrag, utnyttelse eller på annen måte».

Det er ikke omtvistet at oppfinnelsen som denne saken gjelder oppfyller kravet til nyhet. Spørsmålet er om informasjonen som fremgår av presentasjonen var allment tilgjengelig på søknadstidspunktet, at oppfinnelsen er definert av fremgangsmåten og at den i så fall ikke oppfyller kravet til oppfinneshøyde.

Staten anfører at presentasjonen ble holdt med innholdet som fremgår av fremlagte lysbildepresentasjon. Presentasjonen ble holdt av og for fagfolk på området. Det kan ikke antas at alle deltakerne på konferansen var underlagt en konfidensialitetsavtale. Innholdet i presentasjonen var derfor allment tilgjengelig på patentsøknadens inngivelsesdag.

Det anføres også at fremgangsmåten som følger av patentets selvstendige krav 6 og tilhørende uselvstendige krav med bakgrunn i presentasjonen ville være nærliggende for en fagperson på området, og dermed mangle oppfinneshøyde. Produktet som følger av krav 1 defineres av fremgangsmåten. Krav 1 med tilhørende uselvstendige krav mangler dermed også oppfinneshøyde.

### **Partshjelperens påstand og påstandsgrunnlag**

Partshjelperen nedla slik påstand:

1. Norcape Biotechnology AS betaler Membranteknikk AS sine sakskostnader.

Partshjelperen har til støtte for påstanden i det vesentlige anført følgende:

Det er ikke omtvistet at Patentet oppfyller kravet til nyhet. Patentet oppfyller imidlertid ikke kravet til oppfinneshøyde, jf. patentloven § 2 første ledd.

Foredraget som ble holdt i Reykjavik 29. april 2004, er å anse som allment tilgjengelig. Foredraget ble holdt for bransjefolk som ikke var bundet av konfidensialitet. Foredraget må derfor anses som allment tilgjengelig. Patentet krever prioritet fra 26. mai 2004 og foredraget var således allment tilgjengelig før prioritetsdagen til Patentet.

Det anføres videre at det selvstendige fremgangsmåte krav 6 i Patentet ikke oppfyller vilkårene for å være oppfinnerisk. Videre anføres at krav 1 heller ikke oppfyller vilkårene for å være oppfinnerisk da det selvstendige produktkrav 1 beskriver et produkt definert ved sin framstillingsprosess. Ettersom det selvstendige fremgangsmåte krav 6 ikke er oppfinnerisk er heller ikke produktet som fremstilles i følge fremgangsmåten, oppfinnerisk.

## **Rettens vurdering**

### Rettslig utgangspunkt

Patentloven § 2 første og annet ledd lyder:

(1) 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.

(2) Som kjent anses alt som er blitt allment tilgjengelig, enten dette er skjedd ved skrift, foredrag, utnyttelse eller på annen måte. Også innholdet i en her i riket før nevnte dag inngitt patentsøknad anses som kjent dersom denne søknad blir allment tilgjengelig etter bestemmelsene i § 22. Vilåret i første ledd om at oppfinnelsen skal skille seg vesentlig fra hva som var kjent, gjelder dog ikke i forhold til innholdet i en slik søknad.

For at patent skal kunne meddeles, eller opprettholdes som gyldig, er det således to vilkår som må være oppfylt; oppfinnelsen må være ny i forhold til det som var kjent ved inngivelsen av patentsøknaden (nyhetskravet), og oppfinnelsen må skille seg vesentlig fra det som var kjent på inngivelsesdagen (kravet til oppfinneshøyde).

I denne saken er det ikke omtvistet at nyhetskravet var oppfylt. Uenigheten knytter seg til kravet om oppfinneshøyde. De rettslige hovedspørsmålene er da om foredraget som skal ha blitt holdt på Reykjavik den 29.4.04 var kjent – eller «allment tilgjengelig» - før søknadstidspunktet, og eventuelt om oppfinnelsen skiller seg vesentlig fra det som var kjent gjennom foredraget.

Tingretten har i utgangspunktet full prøvingsrett ved vurderingen av om vilkårene etter patentloven § 2 er oppfylt, herunder også de skjønnsmessige vurderinger som må foretas. Når det gjelder de konkrete vurderingene KFIR foretar av om kravet til oppfinneshøyde er oppfylt, bør imidlertid retten være tilbakeholden med å overprøve og fravike avgjørelser som baserer seg på faglig skjønnsutøvelse, jf. bl.a. Rt. 1975 s. 603 (Swingball) og Rt. 2008 side 1555 (Biomar). Dette gjelder med mindre det kommer vesentlige nye opplysninger som ikke var kjent da KFIR fattet sitt vedtak. I denne saken er det ikke kommet noen slike nye opplysninger.

### Allment tilgjengelig

Retten behandler først spørsmålet om det anførte foredraget i Reykjavik den 29.4.04 var kjent - allment tilgjengelig - før søknadstidspunktet.

Dette er etter rettens syn i det vesentlige et bevisspørsmål. Saksøker har under henvisning til praksis fra særlig EPO anført at det gjelder et strengt beviskrav før man kan anse innholdet i et foredrag som allment tilgjengelig. Etter rettens syn gir ikke rettskildene grunnlag for en slik slutning. Retten legger til grunn at alminnelige sivilprosessuelle prinsipper kommer til anvendelse, og at sannsynlighetsvekt er tilstrekkelig. Det innebærer at retten legger til grunn det faktum den finner mest sannsynlig. Ved denne bevisvurderingen vil tids- og begivenhetsnære bevis gjerne ha størst vekt. Tvilsrisikoen påhviler for øvrig normalt den som anfører det aktuelle rettsstiftende faktum, hvilket i denne forbindelse knytter seg til det påberopte foredraget fra 2004.

Etter forarbeidene skal «allment tilgjengelig» forstås som tilgjengelig for en større eller ubestemt krets av personer. Videre følger det direkte av lovens ordlyd at noe kan gjøres allment tilgjengelig gjennom et foredrag.

KFIR har i sin avgjørelse konkludert med at det ble holdt et foredrag under konferansen i Reykjavik den 29.04.04, og at dette hadde det innholdet som en fremlagt PowerPoint-presentasjon - i avgjørelsen omtalt som D9 - viser. KFIR skrev følgende om dette (avgjørelsen side 14 flg., premiss 22 til 34):

Patent skal kun tildeles oppfinnelser som er nye i forhold til hva som var allment kjent før patentsøknadens inngivelsesdag. Det kan dermed ikke gis patent på noe som

inngikk i teknikkens stilling på søknadsdagen, for eksempel noe som var gjort tilgjengelig ved skrift, foredrag eller utnyttelse.

Klagenemnda finner at presentasjonen som fremgår av D9 representerer nærmeste kjente teknikk. Det som imidlertid er, og har vært, uklart, er hvorvidt denne presentasjonen var allment tilgjengelig på søknadsdagen.

For Klagenemnda er presentasjonen fremlagt i det originale PowerPoint-formatet, og det vil derfor ikke være nødvendig å vurdere validiteten til de ulike pdf-versjonene. Filen er skaffet til veie av Frank Minck, som utover å ha organisert møtet i Reykjavik, ikke kan sies å stå i noe spesielt forhold til klager.

Det fremgår av filegenskapene til PowerPoint-filen fremlagt for Klagenemnda at den sist ble lagret 23. april 2004, fem dager før foredraget skulle holdes. Klagenemnda finner ikke noen grunn til å betvile dette, og ser det som uproblematisk at filnavnet ikke stemmer overens med det som fremgår av egenskapene. Dette er, etter all sannsynlighet, kun en følge av at det har vært hensiktsmessig å endre navnet på presentasjonen i forbindelse med konferansen.

Videre anses det utvilsomt at representanter for klager var til stede på konferansen og holdt et foredrag med denne tittelen. Både bildebevis, deltakerliste, program og erklæringer bekrefter dette.

Klagenemnda finner derfor at det er tilstrekkelig bevist at presentasjonen ble holdt med det innhold som fremgår av det fremlagte D9 under konferansen på Island i 2004.

Videre må det da vurderes om foredragets innhold kan anses å ha vært allment tilgjengelig på søknadsdagen.

Innklagede har fremlagt en konfidensialitetsavtale som skal være signert av alle medlemmer av IFFO, der det var påpekt at «members only information» ikke skulle deles med ikke-medlemmer. Det er imidlertid også klart at det på denne konferansen deltok flere leverandører og andre eksterne deltakere og foredragsholdere. Disse hadde ikke signert noen konfidensialitetsavtale. Utover dette er det her snakk om en konferanse med over 100 deltakere. Dette er riktignok et bestemt antall personer, men det har sannsynligheten mot seg at alle disse er innforstått med en eventuell konfidensialitetsavtale.

Det er fremlagt en erklæring fra Geir Hetland, en av de eksterne deltakerne, som sier at han ikke kunne huske noe angående en taushetsplikt. Han sier også at det for ham fremstår som usannsynlig at det skulle hvile en taushetsplikt på et bransjeseminar for både leverandører og kunder. Denne erklæringen kan naturlig nok ikke tillegges noen avgjørende vekt 12 år etter at begivenheten har funnet sted, men den bidrar, til en viss grad, til å underbygge at informasjonen som ble formidlet på møtet ikke var underlagt noen konfidensialitetsavtale.

På grunn av konferansens natur som et bransjeseminar og det faktum at flere av deltakerne var tjenesteleverandører og ikke medlemmer av organisasjonen, finner Klagenemnda ikke tilstrekkelig grunnlag for å konstatere at informasjonen som ble

presentert var underlagt noen eksplisitt eller underforstått konfidensialitetsavtale. Dette var for øvrig også Patentstyrets konklusjon, men ble ikke avgjørende for det endelige resultatet.

Patentstyret har i sin vurdering lagt stor vekt på at motholdet er en PowerPointpresentasjon, og at EPO i T 1212/ 97 kom frem til at informasjon som formidles via foredrag vil være avhengig av både den som formidler og den som mottar informasjonen, samt at den som holder foredraget ikke nødvendigvis har en riktig oppfatning av hva som faktisk blir absorbert av publikum. Det ble derfor stilt krav om ytterligere dokumentasjon, for eksempel i form av notater fra publikum, for å bevise hva som faktisk ble formidlet under foredraget. Dette er imidlertid moderert i senere avgjørelser, for eksempel T 2003/08. Her ble det understreket at hvilke bevis som skal til for å godtgjøre innholdet i en muntlig presentasjon må avgjøres fra sak til sak. Det ble også påpekt at T 1212/97 ikke kan utgjøre en absolutt standard for hvilke bevis som kreves for å godtgjøre innholdet i en muntlig presentasjon.

Presentasjonen D9 er holdt av og for personer med omfattende kunnskap innen bearbeiding og produksjon av produkter fra fisk og fiskeavfall. Det er derfor lite tvilsomt at de som holdt presentasjonen var i stand til å formidle budskapet i sin helhet, og at publikum var i stand til å oppfatte og forstå budskapet. Klagenemnda ser ikke noen grunn til å kreve ytterligere dokumentasjon, for eksempel fra publikum, for å definere i hvilken grad foredragsholderne klarte å formidle det som fremgår av lysbildene.

I lys av det ovenstående, finner Klagenemnda at informasjonen presentert i D9 var allment tilgjengelig på søknadstidspunktet.

Etter rettens syn er det under hovedforhandlingen ikke presentert dokumentasjon eller andre bevis som rokker ved den vurderingen KFIR her har foretatt. Det samlede bevisbildet tilsier entydig at foredraget ble holdt den 29.04.04, og med det innhold som fremgår av PowerPoint-presentasjonen. Det forhold at det er fremlagt flere pdf-filer med foredraget, med ulike dokumentegenskaper men med det samme innholdet, gir etter rettens syn ikke grunn til å tro at PowerPoint-presentasjonen er manipulert eller på annen måte ikke reflekterer det som faktisk ble fremført.

Videre legger retten til grunn at det på konferansen deltok over 100 fag- og bransjefolk som evnet å ta inn over seg innholdet i foredraget. Det er heller ikke påvist noen konfidensialitetsforpliktelse for konferansedeltakerne som kan medføre at foredraget ikke anses allment kjent i patentlovens forstand. Saksøker har riktignok fremlagt et skjema med overskriften «Non-producer member application form», og hvor det på side 2 fremholdes som en forpliktelse «to not distribute members-only information to non-members», men det er ikke påvist at deltakerne på konferansen hadde signert dette skjemaet, og deltakerlisten tilsier at det også deltok ikke-medlemmer på konferansen. Videre er det ingen holdepunkter som tilsier at det aktuelle foredraget inneholdt «members-only information». Tvert imot har foredragsholder Sirnes forklart at foredraget ble holdt etter at

foredragsholderne selv hadde bedt om å få komme for å presentere og gjøre sin forskning på området kjent.

Retten er således enig med KFIR i at informasjonen i D9 – altså den fremlagte PowerPoint-presentasjonen – var allment tilgjengelig på søknadstidspunktet.

### Kravet til oppfinnelseshøyde

Retten går etter dette over til vurderingen av om patentet oppfylte kravet til oppfinnelseshøyde på søknadstidspunktet.

Som det fremgår av lovens ordlyd, innebærer dette at oppfinnelsen må skille seg vesentlig fra det som var kjent fra før. Med «kjent fra før» siktes det til hva som etter teknikkens stand på søknadstidspunktet er nærliggende for en fagmann på det aktuelle livsområde. En oppfinnelse anses ikke som ny hvis den tekniske løsningen var avdekket slik at den kunne vært utøvd av en fagmann allerede før søknadstidspunktet. Bak dette kravet ligger bl.a. hensynet til å sikre allmennheten en adgang til å benytte den kjente teknikk, herunder til å foreta nærliggende tilpasninger og forbedringer av denne. Dersom terskelen for patentering legges for lavt, vil det føre til stor patenttetthet, som kan begrense konkurransen og hemme den tekniske utvikling (jf. Stenvik s. 214). For øvrig må vurderingen baseres på et konkret skjønn. Skjønnstemaet er av formulert slik av Patentstyrets annen avdeling (sitert fra Stenvik side 215):

Patentlovens § 2 første ledd krever videre at oppfinnelsen «skiller seg vesentlig fra» det som var kjent før patentsøknadens inngivelsesdag; det må foreligge oppfinnelseshøyde. Dette innebærer at oppfinnelsen ikke må ha vært nærliggende for en gjennomsnittsfagmann som var kjent med teknikkens stand, jf. NU 1963:6 s. 127. En oppfinnelse anses i henhold til fast praksis for å ha være nærliggende, dersom det må legges til grunn at en fagmann, som var kjem med teknikkens stand forut for søknadsdagen, ville ha forsøkt å løse problemet på den i patentkravene angitte måte med en rimelig forventning om å lykkes. Ved vurderingen av om kravet til oppfinnelseshøyde er oppfylt, skal teknikkens stand i sin helhet tas i betraktning, og flere mothold kan kombineres.

Retten legger dette til grunn.

For å ta stilling til om kravet til oppfinnelseshøyde var oppfylt på søknadstidspunktet, må det dermed tas stilling til hva som ble kjent gjennom foredraget. Dette må så sammenholdes med selve patentet for å vurdere om foredraget hadde et slikt innhold at en fagmann ble i stand til å utøve oppfinnelsen. Vurderingen fordrer klart nok et faglig skjønn.

KFIR skriver innledningsvis følgende om dette (premiss 17 til 21):

Klagenemnda skal vurdere om den foreliggende oppfinnelse, slik den fremgår av patentkravene, oppfyller kravene til nyhet og oppfinneshøyde, jf. patentloven § 2 første og annet ledd.

Ved vurderingen av både nyhet og oppfinneshøyde skal en tenkt gjennomsnittlig fagperson på området brukes som målestokk. Fagpersonen er fullstendig kjent med teknikkens stand på området og har evne til å utnytte alt kjent materiale på en fagmessig måte. Herunder kan fagpersonen foreta nærliggende nye konstruksjoner, men er ikke i besittelse av innovative evner. Fagpersonen evner å prøve ut på en god fagmessig måte alle kombinasjonsmuligheter som både var nærliggende og ga en rimelig forventning om å lykkes. I tillegg innehar fagpersonen fagets alminnelige kunnskap som basis. Fagpersonen benyttes som målestokk, ikke bare ved vurderingen av nyhet og oppfinneshøyde, men også når patentkravenes innhold skal fastlegges - ved tolkningen av patentet.

Den relevante fagpersonen i foreliggende sak er en person med bakgrunn i organisk kjemi og erfaring fra produksjon av proteinprodukter som f.eks. fiskemel til bruk i blant annet dyrefor. Fagpersonen er derfor kjent med de produksjonsmetoder som ble brukt på søknadstidspunktet, og har kunnskap om hvilke stoffer det vil være hensiktsmessig å fjerne for å oppnå produkter med lav toksisitet, høy næringsverdi og biotilgjengelighet. Personen vil imidlertid ikke ha særlig evne til innovasjon.

Klager har anført at produktet ifølge patentets krav 1 er et *product-by-process-krav*, selv om det ikke er formulert slik. EPO definerer *product-by-process* som et produkt som ikke kan defineres «other than in terms of a process of manufacture» (se f.eks. G 2/12). I foreliggende sak synes det klart at det hydrolyserte marine proteinproduktet ikke kan defineres uten å angi fremgangsmåtetrekk for hvordan det kan fremstilles, kombinert med parametere som angir nivået av visse innholdsstoffer i forhold til de nivåene av disse innholdsstoffene i utgangsmaterialet.

I lys av dette finner Klagenemnda det klart at produktet ifølge krav 1 i en utføringsform kan defineres av fremgangsmåten ifølge krav 6, og at det er et *product-by-process-krav*. Et krav som definerer et produkt ved hjelp av en fremgangsmåte, anses uansett å være et krav på produktet som sådant og gir en absolutt beskyttelse for produktet (T 20/94 EPO). Hvis det kan vises at en fremgangsmåte som leder til produktet er kjent eller ikke oppfinnerisk, er det derimot klart at produktet heller ikke er nytt eller oppfinnerisk. Således er det fremgangsmåten som er hovedgjenstanden i patentet, og som må danne utgangspunktet for den videre vurderingen av nyhet og oppfinneshøyde.

Saksøker har anført at KFIR her tar et feil utgangspunkt for vurderingen av kravet til oppfinneshøyde, og at dette har hatt betydning for avgjørelsen fordi motholdet – foredraget – ikke beskriver dette produktet. Etter saksøkers syn må patentet i henhold til patentkrav 1 forstås som et produktpatent som står på egne ben. Det er definert ved sine unike egenskaper uavhengig fremgangsmåtetrekkene, og ikke et *product-by-process-krav*.

Retten er enig med saksøker at det vil ha betydning for saken, dersom patentet i lys patentkrav 1 anses som en produktpatent. Det er ikke omtvistet at dette produktet ikke er

beskrevet i det påberopte motholdet, som dreier seg om fremgangsmåter og bruk av membraner.

Etter rettens syn har KFIR lagt et riktig rettslig utgangspunkt til grunn for sin vurdering. I avgjørelsen fra EPO, og som KFIR har vist til, heter det bl.a.:

(2) A product-by-process claim – like a product claim – gives protection for the product as such, not for the process for producing it. In contrast, the scope of protection of a process claim covers the process defined in the patent claim and the product directly obtained by such process (Article 64(2) EPC).

(3) A product claim is directed to a physical entity described as a concrete physical technological embodiment of an inventive idea.

(4) A product-by-process claim defines a product in terms of the method (manipulative steps) used to manufacture that product.

(5) For a product-by-process claim to be allowable it needs to be established that (a) it is impossible to define the claimed product other than in terms of a process of manufacture and (b) the claimed product itself meets the patentability requirements of Article 52(1) EPC. Thus, the specific process needed to obtain the claimed product should make it possible to distinguish the inevitable product of the product-by-process claim over the prior-art. The use of the method parameter by which to define a particular product cannot in itself give the product novelty, nor can it constitute an inventive step over the prior-art (see T 150/82, OJ EPO 1984, 309; T 219/83, OJ EPO 1986, 211; T 248/85, OJ EPO 1986, 261, T 148/87 of 24.11.1989; T 320/87, OJ EPO 1990, 71; T 129/88, OJ EPO 1993, 598; Case Law of the Boards of Appeal of the European Patent Office, 7th edition 2013, Chapter II.A.7 *et seq.* with further references).

(6) Thus, the subject-matter of both a product claim and a product-by-process claim is the product as such, in respect of which the legal (formal and substantive) requirements for its patentability need to be fulfilled, independently of the patentability of the process by which the product can be generated or is defined. If the product in the product-by-process claim is the same as or obvious from a prior-art product, the claimed product is unpatentable even though the prior-art product was made by a different process. Conversely, if the product in the product-by-process claim is neither the same as nor obvious from a prior-art product, it is patentable even though the process applied is the same as or obvious from a prior-art process.

Retten viser videre til Patentretningslinjene Del C, hvor det i kapittel III, pkt. 4.7 bl.a. heter:

#### 4.7 Produkter definert ved fremstillingsmåten ("product-by-process")

Foreligger det betydelige definisjonsvanskeligheter, kan et produkt, særlig et kjemisk produkt, angis ved fremstillingsmåten for produktet ("product-by-process"), om nødvendig kombinert med andre parametere for produktet.



Krav på produkter definert ved en fremgangsmåte for fremstilling, er bare tillatt hvis produktene som sådanne oppfyller vilkårene til patenterbarhet, dvs at de blant annet er nye og oppfinneriske. Et krav som definerer et produkt ved trekkene til en fremstillingsmåte skal derfor tolkes som et krav på produktet som sådan. Oppfinnelsens tekniske innhold ligger ikke i fremgangsmåten, men heller i de tekniske egenskapene som blir overført til produktet ved fremstillingen.

...

Et produkt anses ikke som nytt bare ved at det produseres ved hjelp av en ny fremgangsmåte (se T 150/82, OJ 7/1984, 309).

Et krav som definerer et produkt ved hjelp av en fremgangsmåte, skal, uavhengig om uttrykkene «kan oppnås», «oppnådd», «direkte oppnådd» eller tilsvarende ekvivalente begreper brukes i «product-by-process» kravet, anses å være et krav på produktet som sådan og gi en absolutt beskyttelse for produktet (se T 20/94).

Retten legger i tråd med dette til grunn at et produkt kan bli ansett som kjent som følge av at informasjon om fremstillingsmåten var allment tilgjengelig på søknadstidspunktet, dersom det aktuelle produktet er et nødvendig resultat av å benytte fremgangsmåten. Manglende oppfinneshøyde for fremgangsmåten – som følge av at fremgangsmåten er kjent – vil i så fall medføre at også produktet anses kjent.

Etter rettens syn er det ikke grunnlag for sette KFIR's konkrete vurdering av krav 1 som et «product-by-process»-krav, til side. Retten tiltrer den begrunnelsen som er gitt i avgjørelsen om dette. Retten presiserer at det aktuelle patentet etter sin ordlyd består av to selvstendige krav; patentkrav 1 og patentkrav 6. Patentvernets omfang bestemmes av disse patentkravene, jf. patentloven § 39. En objektiv forståelse av ordlyden i patentkravene er utgangspunkt for tolkningen, og disse må leses med en fagmanns blikk, jf. bl.a. Rt. 1997 s. 1749. For forståelsen av patentkravene kan for øvrig veiledning hentes i beskrivelsen. Patentvernets omfang er så sammenligningsgrunnlaget med det påberopte motholdet for vurderingen av om kravet til oppfinneshøyde er oppfylt. Patentkrav 1 lyder slik:

Hydrolysert marint proteinprodukt., k a r a k t e r i s e r t v e d a t d e t o m f a t t e r e t r e d u s e r t n i v å a v m o n o v a l e n t e i o n e r o g b i o g e n e a m i n g r u p p e r ( N P N ) o g a n d r e r e s t p r o d u k t e r f r a e n z y m a t i s k . k o k i n g , s y r e o g m i k r o b i e l l d e g r a d e r i n g e l l e r k o m b i n a s j o n a v d i s s e , d e r n i v å e t a v m o n o v a l e n t e i o n e r o g b i o g e n e a m i n e r e r m i n s t r e d u s e r t t i l 40% a v d e t o p p r i n n e l i g e .

Patentkrav 6 lyder slik:

Fremgangsmåten for fremstilling av et hydrolysert marint proteinprodukt, k a r a k t e r i s e r t v e d a t d e t o m f a t t e r d e f ø l g e n d e t r i n n :  
a) homogenisering av biprodukt fra fisk og/eller andre marine kilder  
b) kontrollert hydrolyse av nevnte proteiner ved anvendelse av naturlig forekommende enzymer og/eller bakterier, spesielt de som er tilstede i magetarmkanalen hos fisk, og/eller utnyttelse av limvann fra prosessering av marint råmateriale

- c) hydrolysatet fra trinn b) utsettes for ultrafiltrering og frembringer et UF-permeat inneholdende hydrolyserte proteiner og et UF-retentat inneholdende olje, fett emulsjoner, fibre og andre store molekyler
- d) UF-permeatet fra trin c) utsettes videre for nanofiltrering og frembringer et NF-permeat inneholdende vann, monovalente ioner og biogene aminer, og et NF-retentat inneholdende hydrolyserte proteiner
- e) UF-retentatet fra trinn c) og NF-retentatet fra trinn d) konsentreres hver for seg eller i kombinasjon ved spraytørking, vakuomtørking eller en hvilken som helst annen tørkemetode
- f) NF-permeatet inneholdende vann, monovalente ioner og biogene aminer blir ikke benyttet

For øvrig vises til beskrivelsen av patentet, gjengitt over.

Retten finner etter bevisførselen ikke grunn til å være uenig med vitnet Helge og hennes forståelse av patentet. Hun forklarte i retten at man for å forstå hva som omfattes av patentkrav 1, må se hen til den fremgangsmåten som er beskrevet i patentkrav 6. I følge Helge må fagmannen for å kunne utøve patentet, kunne lage det, og da må vedkommende se hen til fremgangsmåten. Ved å følge beskrivelsen i patentkrav 6, fremstilles et produkt som beskrevet i patentkrav 1. Produktet beskrevet i patentkrav 1 defineres ved sin fremstillingsprosess, og den prosessen fremkommer ikke av dette patentkravet. Det betyr at patentkrav 1 må anses som et «product-by-process»-krav, selv om det i utgangspunktet ikke er formulert som et slikt krav.

Retten slutter seg til KFIR's vurdering på dette punkt. Retten legger dermed til grunn at det er fremgangsmåten som er hovedgjenstanden i patentet. Ved vurderingen av oppfinnelseshøyde må det dermed tas utgangspunkt i fremgangsmåten.

Når det så gjelder den konkrete vurderingen av oppfinnelseshøyde, heter det i avgjørelsen fra KFIR fra side 16 flg. (premiss 39 til 46, 51 og 53):

Patentloven § 2 første ledd krever også at oppfinnelsen «skiller seg vesentlig fra» det som var kjent før patentsøknadens inngivelsesdag; det må foreligge oppfinnelseshøyde. Dette innebærer at oppfinnelsen ikke må ha vært nærliggende for en gjennomsnittlig fagperson som var kjent med teknikkens stand på søknadstidspunktet, jf. NU 1963:6 s. 127. Vurderingen skal struktureres gjennom problem- og løsning-modellen, hvilket innebærer følgende trinn:

- fastslå den nærmeste kjente teknikkens stilling på prioritetsdagen,
- evaluere forskjellene og de tekniske vinningene til oppfinnelsen sammenlignet med nærmeste teknikk,
- ~ fastslå det objektive tekniske problem som skal løses, og
- vurdere om oppfinnelsen, ved å starte ved den nærmeste teknikk, ville vært nærliggende for fagpersonen.

Ved vurderingen av om kravet til oppfinnelseshøyde er oppfylt, skal teknikkens stilling i sin helhet tas i betraktning, og flere mothold kan kombineres. Vurderingen

av oppfinneshøyde skal foretas ut fra patentkravene. Hvis vilkåret om oppfinneshøyde ikke er oppfylt, skal patent ikke meddeles.

En oppfinnelse anses i henhold til fast praksis for å være nærliggende dersom det må legges til grunn at en fagperson som var kjent med teknikkens stilling forut for søknadsdagen, ville ha forsøkt å løse problemet på den i patentkravene angitte måte med en rimelig forventning om å lykkes.

Retten kan ikke se at det hefter feil eller mangler av betydning ved den beskrivelsen KFIR her har gitt av utgangspunktet for vurderingen, og slutter seg til denne.

Videre heter det i avgjørelsen:

Teknikkens stilling på området fremgår, som nevnt over, av D9 som representerer det nærmeste motholdet.

Det er vel kjent at marint fiskehydrolysat kan være et godt proteintilskudd f.eks. i dyrefor, men at høye verdier av biogene aminer som f.eks. histamin kan utgjøre et problem, se f.eks. beskrivelsen s. 2, siste avsnitt til s. 3, første avsnitt. Det objektive tekniske problem som skal løses i lys av D9, er derfor å tilveiebringe et hydrolysert marint proteinprodukt med et redusert nivå av biogene aminer og en alternativ fremgangsmåte for å fremstille et slikt hydrolysert marint proteinprodukt. Dette er løst ved å ta i bruk en kombinasjon av ultrafiltrering og nanofiltrering.

Den eneste forskjellen mellom løsningen som fremgår av det prinsipale krav 6 og teknikken i D9, er at biogene aminer ikke nevnes blant stoffene som inngår i nanofiltreringspermeatet.

På grunn av de filtreringsegenskaper nanofiltre innehar, vil det imidlertid være åpenbart for fagpersonen at biogene aminer, som har lav molekylær masse, vil trenge gjennom filteret. Som en følge av dette, vil bruk av nanofiltrering være nærliggende for fagpersonen når målet er å fjerne biogene aminer.

Fremgangsmåten ifølge det prinsipale krav 6 vil være åpenbar for fagpersonen, og medfører derfor ikke oppfinneshøyde, jf. patentloven § 2 første ledd.

...

Retten finner etter bevisførselen, herunder gjennomgangen av foilene fra foredraget og vitneforklaringene fra Sirnes og Helge, heller ikke grunn til å overprøve de faglige vurderingene som her er foretatt av hva som kan utledes av motholdet (foredraget) og likheten mellom dette og den fremgangsmåten som omfattes av patentet.

Retten finner heller ikke grunnlag for å overprøve de skjønsmessige faglige vurderingene som leder til konklusjonen om at fremgangsmåten ifølge det prinsipale krav 6 vil være åpenbar for den relevante fagpersonen med kjennskap til motholdet (foredraget).

Avslutningsvis heter det så i avgjørelsen (premiss 51 og 53):

Fordi fremgangsmåten ikke har oppfinneshøyde, vil heller ikke produktet ifølge krav 1, som følger av fremgangsmåten, ha oppfinneshøyde. Det samme gjelder de uselvstendige kravene 2-5 som viser til krav 1. Det fremgår utvetydig av søknadens beskrivelse, s. 6, linje 26-31, at produktet kan fremstilles ved fremgangsmåten i patentet.

...

Klagenemnda finner dermed at oppfinnelsen ifølge det prinsipale kravsettet ikke har oppfinneshøyde, jf. patentloven § 2 første ledd.

Etter rettens vurdering er det i lys av de foregående vurderingene, ikke grunnlag for å fravike denne konklusjonen til KFIR.

For ordens skyld bemerkes at KFIR i avgjørelsen også har foretatt en vurdering av subsidiære kravsett. Slik saken er anlagt, er det ikke grunn for retten til å gå nærmere inn på dette.

Oppsummert betyr dette av patent nr. NO 320965 B2 ikke hadde nødvendig oppfinneshøyde på søknadstidspunktet. Patentet skal derfor oppheves, slik KFIR har kommet til. Det er da ikke grunnlag for å sette KFIR's avgjørelse til side som ugyldig.

Staten v/KFIR blir etter dette å frifinne.

#### Sakskostnader:

Både staten v/KFIR og Membranteknikk AS har fremmet krav om erstatning for sakskostnader. Krav om sakskostnader avgjøres særskilt for hver part, jf. tvisteloven § 20-6. Det følger av tvisteloven § 20-1 tredje ledd at reglene om parter i tvisteloven kapittel 20 gjelder tilsvarende for partshjelpere.

*Staten v/KFIR* har vunnet saken fullt og har krav på erstatning for sine sakskostnader etter tvisteloven § 20-2 første ledd. Retten har vurdert, men ikke funnet grunn til å fritta saksøker for dette ansvaret, jf. tvisteloven § 20-2 tredje ledd.

Kravet utgjør 73 950 kroner iht. fremlagt kostnadsoppgave, hvilket ligger innenfor rammen av tvisteloven § 20-5. Erstatning tilkjennes derfor med dette beløpet.

*Membranteknikk AS* har som partshjelper også fremmet krav om erstatning for sakskostnader. Membranteknikk må som staten også anses for å ha vunnet saken, og har dermed krav på erstatning for sakskostnader etter § 20-2 første ledd. Retten har vurdert, men heller ikke funnet grunn til å fritta saksøker for dette ansvaret, jf. tvisteloven § 20-2 tredje ledd.

Kravet til Membranteknikk AS utgjør 297 718 kroner iht. fremlagt kostnadsoppgave. Kravet omfatter salær til prosessfullmektig med 267 150 kroner for 76,5 times arbeid, reisekostnader for vitnet Sirnes med 6 600 kroner, og kostnader til patentfullmektig med 23 968 kroner. Saksøker har protestert på kravets størrelse. Saksøker har til sammenligning selv krevd erstatning for saks kostnader med 242 250 kroner i advokatsalær for 85 timers arbeid. Alle kravene er slik retten forstår det oppgitt eks. mva.

Det følger av tvisteloven § 20-5 at erstatning bare kan kreves for kostnader som har vært nødvendige. Parter kan bare kreve erstattet kostnader forbundet med prosesshandlinger og tiltak som ligger innenfor rammen av hva som fremstår som rimelig for å ivareta partens interesser på en god og forsvarlig måte. Retten bemerker at det også i saker med flere parter på samme side, gjelder et prinsipp om fritt advokatvalg. Det er imidlertid ikke dermed gitt at de merkostnader dette måtte medføre fullt ut kan veltes over på motparten.

I denne saken ble partshjelp erklært i et kortfattet prosesskrift av 15.12.17, etter at planleggingsmøte var holdt og hovedforhandling berammet. Ytterligere prosesskrift ble ikke inngitt fra partshjelpers side. Partshjelperen deltok under hovedforhandlingen den 15. og 16.01.18. Hovedforhandlingen hadde en samlet varighet på ca. 13 timer, inklusive lunsjpauser. Under hovedforhandlingen holdt partshjelperens prosessfullmektig et kort innledningsforedrag og et avsluttende innlegg. I tillegg deltok hun i utspørringen av parter og vitner. I sine innlegg fremførte hun noe supplerende argumentasjon til statens prosessfullmektig, men fremførte i det vesentlige det samme mht. både juss og faktum. Hun tilførte ikke saken avgjørende, nye påstandsgrunnlag eller rettslig argumentasjon. Retten anser det fremsatte salærkravet for å ligge utenfor rammen av det nødvendige. Etter skjønn tilstås partshjelper erstatning for kostnader til advokat med 125 000 kroner. Dette anses å dekke gjennomføring av hovedforhandling og utarbeidelse av prosedyre samt nødvendig arbeid forut for dette. Retten kan heller ikke se at det fra partshjelpers side er påvist behov for bistand fra egen patentfullmektig. Det er ikke opplyst hva dette arbeidet har bestått i, og det arbeidet vedkommende måtte ha utført kan vanskelig anses som nødvendig ved siden av den bevisførsel som ellers ble foretatt fra statens side. Denne delen av kravet erstattes derfor heller ikke. Utlegg knyttet til vitnet Sirnes anses erstatningsmessig.

Membranteknikk tilstås etter dette erstatning for saks kostnader med 131 600 kroner.

Dommen er ikke avsagt innen lovens frist. Grunnen er sakens omfang og dommerens øvrige arbeidsoppgaver.

## DOMSSLUTNING

1. Staten v/KFIR frifinnes.
2. Norcape Biotechnology AS dømmes til å betale 73 950 – syttitretusennihundreogfemti - kroner i sakskostnader til Staten v/KFIR. Betalingsfristen er 2 – to – uker fra dommens forkynnelse.
3. Norcape Biotechnology AS dømmes til å betale 131 600 – etthundreogtrettientusensekshundre - kroner i sakskostnader til Membranteknikk AS. Betalingsfristen er 2 – to – uker fra dommens forkynnelse.

Retten hevet

Edvard Os

Rettledning om ankeadgangen i sivile saker vedlegges.

## Veiledning om anke i sivile saker

I sivile saker er det reglene i tvisteloven kapitler 29 og 30 som gjelder for anke. Reglene for anke over dommer, anke over kjennelser og anke over beslutninger er litt ulike. Nedenfor finner du mer informasjon og veiledning om reglene.

### Ankefrist og gebyr

Fristen for å anke er én måned fra den dagen avgjørelsen ble gjort kjent for deg, hvis ikke retten har fastsatt en annen frist. Disse periodene tas ikke med når fristen beregnes (rettsferie):

- fra og med siste lørdag før palmesøndag til og med annen påskedag
- fra og med 1. juli til og med 15. august
- fra og med 24. desember til og med 3. januar

Den som anker, må betale behandlingsgebyr. Du kan få mer informasjon om gebyret fra den domstolen som har behandlet saken.

### Hva må ankeerklæringen inneholde?

I ankeerklæringen må du nevne

- hvilken avgjørelse du anker
- hvilken domstol du anker til
- navn og adresse på parter, stedfortredere og prosessfullmektiger
- hva du mener er feil med den avgjørelsen som er tatt
- den faktiske og rettslige begrunnelsen for at det foreligger feil
- hvilke nye fakta, bevis eller rettslige begrunnelser du vil legge fram
- om anken gjelder hele avgjørelsen eller bare deler av den
- det kravet ankesaken gjelder, og hvilket resultat du krever
- grunnlaget for at retten kan behandle anken, dersom det har vært tvil om det
- hvordan du mener at anken skal behandles videre

### Hvis du vil anke en tingrettsdom til lagmannsretten

Dommer fra tingretten kan ankes til lagmannsretten. Du kan anke en dom hvis du mener det er

- feil i de faktiske forholdene som retten har beskrevet i dommen
- feil i rettsanvendelsen (at loven er tolket feil)
- feil i saksbehandlingen

Hvis du ønsker å anke, må du sende en skriftlig ankeerklæring til den tingretten som har behandlet saken. Hvis du fører saken selv uten advokat, kan du møte opp i tingretten og anke muntlig. Retten kan tillate at også prosessfullmektiger som ikke er advokater, anker muntlig.

Det er vanligvis en muntlig forhandling i lagmannsretten som avgjør en anke over en dom. I ankebehandlingen skal lagmannsretten konsentrere seg om de delene av tingrettens avgjørelse som er omtvistet, og som det er knyttet tvil til.

Lagmannsretten kan nekte å behandle en anke hvis den kommer til at det er klart at dommen fra tingretten ikke vil bli endret. I tillegg kan retten nekte å behandle noen krav eller ankegrunner, selv om resten av anken blir behandlet.

---

Retten til å anke er begrenset i saker som gjelder formuesverdi under 125 000 kroner  
Hvis anken gjelder en formuesverdi under 125 000 kroner, kreves det samtykke fra lagmannsretten for at anken skal kunne bli behandlet

Når lagmannsretten vurderer om den skal gi samtykke, legger den vekt på

- sakens karakter
- partenes behov for å få saken prøvd på nytt
- om det ser ut til å være svakheter ved den avgjørelsen som er anket, eller ved behandlingen av saken

### **Hvis du vil anke en tingretts kjennelse eller beslutning til lagmannsretten**

En *kjennelse* kan du som hovedregel anke på grunn av

- feil i de faktiske forholdene som retten har beskrevet i kjennelsen
- feil i rettsanvendelsen (at loven er tolket feil)
- feil i saksbehandlingen

Kjennelser som gjelder saksbehandlingen, og som er tatt på bakgrunn av skjønn, kan bare ankes dersom du mener at skjønnsutøvelsen er uforsvarlig eller klart urimelig.

En *beslutning* kan du bare anke hvis du mener

- at retten ikke hadde rett til å ta denne typen avgjørelse på det lovgrunnlaget, eller
- at avgjørelsen åpenbart er uforsvarlig eller urimelig

Hvis tingretten har avsagt dom i saken, kan tingrettens avgjørelser om saksbehandlingen ikke ankes særskilt. Da kan dommen isteden ankes på grunnlag av feil i saksbehandlingen.

Kjennelser og beslutninger anker du til den tingretten som har avsagt avgjørelsen. Anken avgjøres normalt ved kjennelse etter skriftlig behandling i lagmannsretten.

### **Hvis du vil anke lagmannsrettens avgjørelse til Høyesterett**

Høyesterett er ankeinstans for lagmannsrettens avgjørelser.

Anke til Høyesterett over *dommer* krever alltid samtykke fra Høyesteretts ankeutvalg. Samtykke gis bare når anken gjelder spørsmål som har betydning utover den aktuelle saken, eller det av andre grunner er særlig viktig å få saken behandlet av Høyesterett. Anke over dommer avgjøres normalt etter muntlig forhandling.

Høyesteretts ankeutvalg kan nekte å ta anker over *kjennelser* og *beslutninger* til behandling. Hvis de blir tatt til behandling, er det som regel hvis spørsmålet har betydning utover den aktuelle saken, hvis andre hensyn taler for at anken bør prøves, eller hvis saken reiser omfattende bevisspørsmål.

Når en anke over kjennelser og beslutninger i tingretten er avgjort ved kjennelse i lagmannsretten, kan avgjørelsen som hovedregel ikke ankes videre til Høyesterett.

Anke over lagmannsrettens kjennelser og beslutninger avgjøres normalt etter skriftlig behandling i Høyesteretts ankeutvalg.

---