



KFIR Klagenemnda for
industrielle rettigheter

AVGJØRELSE
23. februar 2015
Sak PAT 14/005

Klager: **Naturtorv AS**

Representert ved: Zacco Norway AS

Klagenemnda for industrielle rettigheter sammensatt av følgende utvalg:

Elisabeth Ohm, Johannes Hope og Tove Aas Helge

har kommet frem til følgende

Avgjørelse

1 **Kort fremstilling av saken:**

2 Saken gjelder klage over Patentstyrets avgjørelse av 10. januar 2014, hvor norsk patentsøknad nr. 20074705 ble avslått i medhold av patentloven § 16. Spørsmålet er om oppfinnelsen slik kravene lyder, har nyhet og oppfinnelsehøyde.

3 Patentsøknaden angår fremgangsmåte for fremstilling av torv for torvtak, og fremgangsmåte for legging av torvtak, og har som formål å tilveiebringe en mer kostnadseffektiv fremgangsmåte for fremstilling og legging av torv til torvtak.

4 Patentsøknaden slik den ble avslått og klaget inn, har to selvstendige krav, krav 1 og 4, og tre uselvstendige krav, krav 2, 3 og 5. Kravsettet ble innlevert 22. november 2013 med følgende ordlyd:

«1. Fremgangsmåte for fremstilling av torv for torvtak, innbefattende å hente opp torv fra bakken i flak eller biter fra egnede steder som jorder eller stølsvoller, og å male opp den opphentede torven til mindre biter (5), karakterisert ved

å skjære eller skave opp torvflakene fra bakken med en tykkelse på ca. 5-10 cm, alt etter terrengets beskaffenhet, idet torvlagets (5) naturlige røtter etter en tid vil spire og danne et øvre lag av gress og annen vegetasjon.

2. Fremgangsmåte i henhold til krav 1, karakterisert ved

å blande inn frø og/eller jord og/eller gjødsel under eller etter malingen.

3. Fremgangsmåte i henhold til krav 1, karakterisert ved

å male opp torven med en kompostkvern eller gravemaskinskuffe utstyrt med roterende ruller og tenner.

4. Fremgangsmåte for legging av torvtak, karakterisert ved

å spre den malte torven (5) fremstilt i henhold til kravene 1-3 på et tak.

5. Fremgangsmåte i henhold til krav 4, karakterisert ved

å spre den malte torven på et underlag av matjord.»

5 Under søknadsbehandlingen ble følgende publikasjoner trukket frem av Patentstyret:

D1: LuCo.no, 2006.05.14 (hentet fra Internett 20. juni 2012).

6 Klage innkom den 10. mars 2014.

7 **Grunnene for Patentstyrets vedtak er oppsummert som følger:**

- Søknaden har ett selvstendig krav (krav 1) og fire uselvstendige krav (krav 2-5), inngitt 22. november 2013.
- Den innledende delen av det selvstendige kravet er kjent fra D1.
- Det å skjære eller skave torvflak fra bakken, hvor torven har en tykkelse på 5-10 cm, og at torvlagets naturlige røtter etter en tid vil spire og danne et øvre lag av gress og vegetasjon, er en velkjent og åpenbar løsning for fremskaffelse av torvtak.
- Fagpersonen vil, i mangel av angivelse av hvor torven skal hentes i D1, naturlig velge å hente torven slik som angitt i det selvstendige krav 1 sin karakteriserende del. Det selvstendige kravet har derfor ikke oppfinnelseshøyde.
- Angivelsen i D1 om at torven er tilsatt frø kan ikke tillegges den betydning at torven ikke er hentet fra overflaten. Dette underbygges av søknadens krav 2, hvor også søkerens løsning innbefatter tilsetning av frø.
- Trekkene som introduseres i krav 2 og 4 er kjent fra D1. Ingen av disse kravene innehar dermed oppfinnelseshøyde.
- Det objektive tekniske problem som ligger bak de nye trekkene i krav 3, kan formuleres som «hvordan male opp torv til mindre biter». Det fremgår ikke fra D1 hva slags utstyr som benyttes til selve oppmalingen. Både kompostkvern og gravemaskinskuffe, utstyrt med roterende ruller og tenner, er for fagpersonen velkjente løsninger for å male opp naturtorv. Det fremstår derfor som helt åpenbart for fagpersonen å velge en av disse to løsningene for å male opp torv. Krav 3 mangler derfor oppfinnelseshøyde.
- Det objektive tekniske problem som ligger til grunn for det nye trekket som introduseres i krav 5, kan formuleres som «hvordan sikre gode vekstvilkår for den nysådde torven». Det må anses som velkjent for fagpersonen at det å legge et lag med matjord som torven legges på, vil bedre vekstvilkårene. Det er derfor et åpenbart valg for fagpersonen å legge et lag matjord før torven spres på dette underlaget. Krav 5 mangler derfor oppfinnelseshøyde.
- Oppfinnelsen i følge krav 1-5 oppfyller ikke vilkåret om å skille seg vesentlig fra tidligere kjent teknikk, jf. patentloven § 2, 1. ledd.
- Søknaden avslås.

8 **Klager har for Klagenemnda i korte trekk gjort gjeldende:**

- Patentstyrets avgjørelse må omgjøres, og søknaden fremmes til patentmeddelelse med patentkravene som innkom til Patentstyret 22. november 2013.
- Patentstyrets konklusjon om manglende oppfinnelseshøyde er uriktig. Hverken anførte mothold eller fagpersonens allmenne kunnskap leder en fagperson til den patentsøkte oppfinnelsen.
- Patentstyret har ikke i avgjørelsen eller annet sted vurdert bevismaterialet som er innlevert under siste del av

søknadsbehandlingen.

- D1 omfatter ikke noe som helst fremgangsmåtetrekk eller annet som ligner eller kan likestilles med foreliggende oppfinnelses trekk ii) «fra egnede steder som jorder og stølsvoller» og iii) «å skjære eller skave opp torvflakene fra bakken med en tykkelse på ca. 5-10 cm, alt etter terrengets beskaffenhet».
- Patentstyret har ikke vist til noen generell lære som fagpersonen ville ha utnyttet for å modifisere eller supplere teknikken i D1 for å komme frem til den patentsøkte fremgangsmåten.
- Oppfinnelsen i krav 1 skiller seg vesentlig fra kjent teknikk fordi kravet som er rettet mot fremstilling av torv for torvtak må vurderes i sin helhet. Trekk ii) må da tillegges vekt fordi det å hente torven opp fra egnede steder som jorder eller stølsvoller gir gresstorv med et teknisk innhold av naturlige røtter som vil spire og danne gress og annen vegetasjon, til forskjell fra annen kjent metode som gir stenfri naturtorv som er kjent for å være teknisk uten innhold av naturlige røtter som vil spire.
- Den skiller seg videre fra kjent teknikk ved at på søknadens innleveringsdag hadde fagpersonen klare angivelser for å hente torven i D1 et annet sted enn det oppfinnelsens fremgangsmåte foreskriver.
- I den innledende delen av søknadens beskrivelse gis en utførlig omtale av den relevante, kjente teknikk som er oppfinnelsens utgangspunkt. I tillegg påpekes ulemper eller mangler ved den kjente teknikken som oppfinnelsen tar sikte på å avhjelpe. Fra denne omtalen lærer fagpersonen kun at den relevante, kjente teknikk angår slik torv som skjæres i flak fra egnede steder som jorder eller stølsvoller, og at lag av slik torv omfatter vegetasjon, som i tilfellet med dobbeltlagstorvtak legges i spesielle orienteringer. At det dreier seg om torv i den betydning som angitt i beskrivelsens innledning er ytterligere presisert for fagpersonen i beskrivelsen av figur 1. Der lærer fagpersonen at i et torvtak med et øvre lag med malt torv 5 fremstilt i samsvar med oppfinnelsen og lagt oppå et lag med matjord 4, har laget med malt torv 5 naturlige røtter som etter en tid vil spire og danne et øvre lag av gress og annen vegetasjon. Det finnes ikke noe i søknaden som tilskynder en fagperson å utnytte noe annet i sin utøvelse av oppfinnelsens fremgangsmåte enn torv med naturlige røtter som etter en tid vil spire og danne et øvre lag av gress og annen vegetasjon.
- At D1 selv ikke har en angivelse av hvor torven skal hentes for å kunne utnyttes i D1 sitt torvtak kan kun innebære at fagpersonen må søke denne informasjonen et annet sted.
- Fagpersonen lærer av D1 (side 2) at torvtaket inneholder stenfri naturtorv tilsatt nødvendige næringsstoffer og frø. Det dreier seg om noe annet enn den torven som er omtalt i søknaden, fordi torven i oppfinnelsen er skåret i flak fra egnede steder som jorder eller stølsvoller og er ikke stenfri. Den trenger også å bli tilsatt frø. Stenfri naturtorv er torv av dødt organisk materiale som stadig blir akkumulert fra myroverflaten.
- Fagpersonen vil på basis av D1 naturlig velge å hente torven fra torvmyrer etter at øvre lag som kan inneholde sten og levende plantemateriale er fjernet. Dette leder fagpersonen bort fra oppfinnelsens fremgangsmåte. I følge oppfinnelsen skal torv hentes opp

fra bakken i flak eller biter fra egnede steder som jorder eller stølsvoller. I oppfinnelsens fremgangsmåte utnyttes dermed det som etter D1 blir fjernet.

- Den stenfrie naturtorven i D1 fremstilles på en vesentlig ulik måte enn foreliggende oppfinnelse. Hverken D1 eller annen kjent teknikk gir fagpersonen noen veiledning eller motivasjon til å ville modifisere eller supplere en fremgangsmåte for fremstilling av torvtak som beskrevet i D1 til å også omfatte de trekk som foreliggende oppfinnelses fremgangsmåte foreskriver.

9 **Klagenemnda skal uttale:**

10 **Klagenemnda er kommet til samme resultat som Patentstyret.**

11 Klagenemnda skal vurdere og ta stilling til om den omsøkte oppfinnelse slik kravene i patentsøknaden lyder, oppfyller kravene til nyhet og oppfinnelseshøyde. Metoden for bedømmelse av oppfinnelseshøyde skal ta utgangspunkt i den såkalte «problem og løsning»- tilnærmingen. Det vises til Klagenemndas syn på saken nedenfor.

12 Ved vurderingen av både nyhet og oppfinnelseshøyde skal en tenkt gjennomsnittlig fagperson på området brukes som målestokk. Fagpersonen er fullstendig kjent med teknikkens stand på området på søknadstidspunktet, 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 oppfinnelseshøyde, men også når patentkravenes innhold skal fastlegges – ved tolkningen av patentet.

13 Den relevante fagpersonen i vår sak er en person som ut fra det objektive tekniske problem som skal løses i følge oppfinnelsen, har kunnskap om torv og torvprodukter, fremstilling av slike produkter og deres anvendelse som bygningselementer, spesielt i torvtak. Denne personen har likevel ikke særlig evne til innovasjon.

14 Kravet til nyhet, patentloven § 2, 1. ledd.

15 Patent skal bare meddeles på oppfinnelser som er nye i forhold til hva som var kjent før patentsøknadens prioritetsdag. Det kan dermed ikke gis patent på noe som inngikk i teknikkens stilling på søknadsdagen, f.eks. noe som var beskrevet i en tidligere patentsøknad. Vurderingen foretas ut fra patentkravene, som har som oppgave å skille oppfinnelsen fra kjent teknikk. For at en tidligere søknad, eller annet dokument, skal være nyhetshindrende, må alle trekkene til oppfinnelsen kunne utledes fra denne på en slik måte at fagpersonen uten videre kan utøve oppfinnelsen («enabling disclosure»). For at nyhetskravet skal være oppfylt, er det tilstrekkelig at ett trekk i det eller de selvstendige patentkrav er nytt

sammenholdt med nærmeste mothold.

- 16 Klagenemndas vurdering av D1:
- 17 Fra D1 er produktet torv i storsekker og anvendelse av slik torv ved legging av torvtak kjent. Produktet inneholder stenfri naturtorv tilsatt nødvendige næringsstoffer og frø. Det fremgår at produktet omfatter løs torv (se side 2, 5. kulepunkt under Torvtak) som legges på taket ved at storsekken løftes over taket, sekkene tømmes ved å åpne dem i bunnen og massen jevnes utover.
- 18 Patentsøknadens krav 1 angår en fremgangsmåte for fremstilling av torv for torvtak og er gjengitt ovenfor. Torv, som er utgangsmaterialet i fremgangsmåten, hentes opp fra bakken i flak eller biter fra egnede steder som jorder og stølsvoller.
- 19 D1 angir at løs torv (under avsnittet «Torvtak», 5. kulepunkt) levert i storsekk anvendes for legging av torvtak. Det finnes ingen opplysninger i D1 om hvor naturtorven som er utgangsmaterialet for den løse torven hentes fra eller hvilke metoder som anvendes i opphenting.
- 20 Fremgangsmåtetrekkene i søknadens krav 1 gjengitt ovenfor er ikke kjent fra det motholdte materialet (D1), og krav 1 anses å oppfylle kravene til nyhet.
- 21 De uselvstendige kravene 2 og 3 refererer til krav 1, og oppfyller derfor kravene til nyhet.
- 22 Det selvstendige krav 4 angår fremgangsmåte for legging av torvtak ved å spre den malte torven, fremstilt i henhold til ett av kravene 1-3, på et tak. Det er kjent fra D1 å legge torvtak ved å spre løs torv på tak. Siden fremgangsmåten i kravene 1-3 anses å ha nyhet, vil krav 4 også ha nyhet idet det anvendte torvproduktet er fremstilt ved en ny fremgangsmåte.
- 23 Uselvstendige krav 5 refererer til krav 4 og tilfredsstillers derfor kravet til nyhet.
- 24 Klagenemnda kan med dette ikke se at alle de trekk som er angitt i de selvstendige kravene 1 og 4, gjenfinnes i det motholdte materialet. Selvstendige krav 1 og 4 fremviser følgelig nyhet overfor D1. Det samme gjelder de uselvstendige kravene 2, 3 og 5.
- 25 Oppfinneshøyde, patentloven § 2, 1. ledd.
- 26 Patentloven § 2 første ledd krever videre at oppfinnelsen «skiller seg vesentlig fra» det som var kjent før patentsøknadens inngivelsesdag; det må foreligge oppfinneshøyde. 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. Ved vurderingen av om kravet til oppfinneshøyde 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.

- 27 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.
- 28 Teknikkens stilling på dette området fremgår av D1 som er fremlagt i saken og som følgelig representerer det nærmeste mothold.
- 29 Det objektive tekniske problem som foreliggende oppfinnelse løser i forhold til D1, er hvordan tilveiebringe en rasjonell og kostnadseffektiv fremgangsmåte for fremstilling av torv for torvtak og en fremgangsmåte for legging av torvtak.
- 30 Dette løses, i følge søker, av fremgangsmåtene i følge kravene 1 og 4.
- 31 Spørsmålet er ikke om fagpersonen kunne ha kommet frem til oppfinnelsen ved en modifisering eller tilpasning av teknikkens stilling, men heller om fagpersonen ville ha gjort det.
- 32 I dette skjønnsstemaet ligger det at for at en oppfinnelse skal bli regnet som nærliggende, må man normalt kunne påvise en konkret grunn til at fagpersonen ville valg nettopp den patentsøkte løsningen.
- 33 Klagenemnda er av den oppfatning at en fagperson med kjennskap til D1 ville kommet frem til fremgangsmåtene i krav 1 og 4 og dermed ville klare å løse det objektive tekniske problemet.
- 34 Av D1 fremgår det at det leveres torvtak i storekk til hus og hytter, og det fremgår at en av fordelene med dette produktet er at det er raskt å legge og at det er enkelt å få til et fint resultat, se «Startside». Under avsnittet «Torvtak», 5. kulepunkt, fremgår det at produktet omfatter løs torv. Det nevnes flere fordeler ved å bruke løs torv ved legging av torvtak, som at torven fyller ut hulrom og ujevnheter i underlaget, og at man sparer mye tid og penger sammenlignet med andre metoder. Legging av torvtak ved bruk av dette produktet illustreres under punktet «Legging».
- 35 På patentsøknadens side 1, 2. til 4. avsnitt, omtaler søker teknikkens stilling på området. Det fremgår her at torvtak tradisjonelt har vært fremstilt ved at torvtak skjæres på egnede steder som jorder og stølsvoller, og at torvflakene legges på tak klargjort for dette formålet. Legging av torvtak på den tradisjonelle måten sies å være et tidkrevende og omstendelig arbeid.
- 36 Fagpersonen på området, som kjenner den tradisjonelle måten for fremstilling av torvflak til torvtak og legging av torvtak med torvflak og som får kunnskap om bruk av løs torv ved legging av torvtak f.eks. gjennom D1,

vil umiddelbart forstå at den tradisjonelle metoden vil kunne rasjonaliseres og gjøres mer kostnadseffektiv ved å male opp torv som er skåret eller skavet fra bakken i mindre biter før legging.

- 37 Det kan ikke ses å ha foreligget noen fordom mot å fremstille torv for torvtak som innbefatter å høste torv ved å hente den opp fra bakken i flak eller biter på egnede steder ved å skjære eller skave torvflakene fra bakken i en gitt tykkelse, for så å male den opphentedede torven i mindre biter. D1 angir ikke hvor naturtorven i D1 høstes fra eller hvordan den opparbeides. Dette vil inspirere fagpersonen til å prøve å male opp torv hentet fra tradisjonelle høstingsplasser med forventning om å lykkes. Søkeren fremholder at torven i D1 vil hentes fra torvmyrer og viser til en nettside fra firmaet Fossli AS som høster naturtorv fra overflaten av torvmyrer hvor overflatevegetasjonen er fjernet. Fagpersonen vil forstå at torvmyrer er en nærliggende kilde for naturtorv, men vil også rette oppmerksomheten mot tradisjonelle kilder for taktorv som jorder og stølsvoller.
- 38 Fagpersonen vil videre forstå at oppmalt torv lettere kan lagres, transporteres og håndteres uten at kvaliteten forringes, og at uønskede vekster og fremmedlegemer er lettere å fjerne fra oppmalt torv enn fra torvflak.
- 39 Det skal påpekes at trekket i krav 1 om at «torvlagets (5) naturlige røtter etter en tid vil spire og danne et øvre lag av gress og annen vegetasjon», ikke er et teknisk trekk ved fremgangsmåten, og derfor ikke vil tas i betraktning ved vurdering av patenterbarheten av fremgangsmåten.
- 40 Fremgangsmåten for fremstilling av torvtak i følge krav 1 kan derfor ikke ses å omfatte fremgangsmåtetrekk som skiller den vesentlig fra den fremgangsmåten som naturlig vil anvendes når man vil tilveiebringe løs eller oppmalt torv for bruk i torvtak som kjent fra D1. Krav 1 skiller seg derfor ikke vesentlig fra det som var kjent før patentsøknadens inngivelsesdag, og krav 1 oppfylder ikke kravet til oppfinneshøyde.
- 41 Det uselvstendige krav 2 angir «å blande inn frø og/eller jord og/eller gjødsel under eller etter malingen». Det er kjent fra D1 at LuCos torvtak leveres «gjødslet og sådd og er tilsatt alt som trengs for hurtig etablering av gras», se «Startside». Krav 2 inneholder ingen patenterbare trekk.
- 42 I følge uselvstendig krav 3 males torven opp med en kompostkvern eller gravemaskinskuffe utstyrt med roterende ruller og tenner. For fagpersonen vil det være naturlig å benytte slikt kjent utstyr for oppmaling av torv. Det kan heller ikke ses å ha bestått noen motforestillinger mot å bruke slikt utstyr. Krav 3 inneholder derfor ingen patenterbare trekk.
- 43 Selvstendig krav 4 angir fremgangsmåte for legging av torvtak ved å spre den malte torven på et tak. Fra D1 er disse trekkene kjent, se avsnittet «Legging». Krav 4 vil derfor bare være patenterbart dersom fremgangsmåten i følge ett eller flere av kravene 1-3 er patenterbare. Som påvist ovenfor, oppfylder ingen av kravene 1 til 3 kravet til oppfinneshøyde. Krav 4 har derfor ingen patenterbare trekk.

- 44 Krav 5 er et uselvstendig krav som refererer til krav 4. I følge fremgangsmåten i krav 5, spres den malte torven på et underlag av matjord (4). Vi anser det fagmessig å anvende et lag matjord ved legging av torvtak, og det fremgår også av patentsøknaden s. 1, 2. avsnitt at det ved tradisjonell legging av torvtak med torvflak er kjent å anvende et lag matjord mellom membranen og torvflakene. Krav 5 oppfyller derfor ikke kravet til oppfinnelseshøyde.
- 45 På dette grunnlag er Klagenemnda kommet til det resultat at ingen av kravene 1-5 som inngitt i brev av 22. november 2013 oppfyller kravene til oppfinnelseshøyde, jf. patentloven § 2, 1. ledd. Søknaden må derfor avslås etter § 16.

På dette grunnlag stemmer vi for følgende

Slutning

1. Klagen forkastes.
2. Søknaden avslås.

Elisabeth Ohm
(sign.)

Johannes Hope
(sign.)

Tove Aas Helge
(sign.)