



KFIR

Klagenemnda for industrielle rettigheter

AVGJØRELSE

Sak: 17/00198
Dato: 3. april 2018

Klager: Tomra Systems AS
Representert ved: Zacco Norway AS

Innklaget: Repant ASA
Representert ved: Onsagers AS

Klagenemnda for industrielle rettigheter sammensatt av følgende utvalg:

Lill Anita Grimstad, Gunnar Søndersrød og Turid Tronbøl

har kommet fram til følgende

AVGJØRELSE

- 1 Saken gjelder klage over Patentstyrets avgjørelse av 8. august 2017, hvor norsk patent NO 331060 ble opprettholdt i endret form etter innsigelse.
- 2 Oppfinnelsen vedrører en returautomat for mottak av returnerbare objekter. Formålet med oppfinnelsen er å tilveiebringe forbedret kommunikasjon mellom ulike aktører i et nettverk der returautomater inngår, slik som for eksempel sluttbruker, driftspersonell, butikk og servicesenter.
- 3 Patenthaver (innklagede) innleverte den 4. mars 2013 et nytt kravsett i forbindelse med innsigelsesbehandlingen i Patentstyret. Det nye selvstendige krav 1 og 7 lyder, etter endringen, som følger:
 1. Returautomat (100) for mottak av returnerbare objekter, omfattende en prosessor (160), operativt forbundet med en brukergrensesnittinnretning (110), en transportinnretning (130) for transport av mottatte objekter, en måleinnretning (140) for å tilveiebringe data som beskriver mottatte objekter, hvor returautomaten videre omfatter en kommunikasjonsadapter (150), innrettet for kommunikasjon med en server (300) via et kommunikasjonsnettverk (200), at brukergrensesnittinnretningen (110) omfatter et berøringsfølsomt display, hvor det berøringsfølsomme displayet omfatter betjeningselementer, og at prosessoren er konfigurert til å bevirke at betydning og layout for betjeningselementene endres under drift av, eller service på, returautomaten, hvor serveren (300) opprettholder en database inneholdende identifikasjon av og data vedrørende akseptable objekter, og prosessoren (160) i returautomaten (100) er konfigurert til å utføre
 - å oversende til serveren (300) data som beskriver et mottatt objekt, k a r a k t e r i s e r t v e d a t prosessoren (160) i returautomaten (100) videre er konfigurert til å utføre
 - å oversende til serveren (300) instruksjon om å registrere objektet som et akseptabelt objekt i databasen.
 7. Programkode for eksekvering av en prosessor (160) i en returautomat (100) for mottak av returnerbare objekter, hvor prosessoren er operativt forbundet med en brukergrensesnittinnretning (110), en transportinnretning (130) for transport av mottatte objekter, en måleinnretning (140) for å tilveiebringe data som beskriver mottatte objekter, en kommunikasjonsadapter (150), hvor programkoden videre omfatter prosessorinstruksjoner konfigurert til å muliggjøre kommunikasjon mellom returautomaten (100) og en server (300) via et kommunikasjonsnettverk (200), at brukergrensesnittinnretningen (110) omfatter et berøringsfølsomt display, hvor det berøringsfølsomme displayet omfatter betjeningselementer, og at programkoden videre omfatter prosessorinstruksjoner konfigurert til å bevirke at betydning og layout for betjeningselementene endres under drift av, eller service på, returautomaten, hvor serveren (300) opprettholder en database inneholdende identifikasjon av og data vedrørende akseptable objekter, og programkoden videre omfatter prosessorinstruksjoner konfigurert til å utføre
 - å oversende til serveren (300) data som beskriver et mottatt objekt, k a r a k t e r i s e r t v e d a t programkoden videre omfatter prosessorinstruksjoner konfigurert til å utføre
 - å oversende til serveren (300) instruksjon om å registrere objektet som et akseptabelt objekt i databasen.

4 Innklagede har innlevert et sett subsidiære patentkrav for Klagenemnda i sitt tilsvaer inngitt 11. desember 2017, hvor de selvstendige krav lyder:

1. Returautomat (100) for mottak av returnerbare objekter, omfattende en prosessor (160), operativt forbundet med en brukergrensesnittinnretning (110), en transportinnretning (130) for transport av mottatte objekter, en måleinnretning (140) for å tilveiebringe data som beskriver mottatte objekter, hvor returautomaten videre omfatter en kommunikasjonsadapter (150), innrettet for kommunikasjon med en server (300) via et kommunikasjonsnettverk (200), at brukergrensesnittinnretningen (110) omfatter et berøringsfølsomt display, hvor det berøringsfølsomme displayet omfatter betjeningsselementer, og at prosessoren er konfigurert til å bevirke at betydning og layout for betjeningsselementene endres under drift av, eller service på, returautomaten, hvor serveren (300) opprettholder en database inneholdende identifikasjon av og data vedrørende akseptable objekter, og prosessoren (160) i returautomaten (100) er konfigurert til å utføre - å oversende til serveren (300) data som beskriver et mottatt objekt, k a r a k t e r i s e r t v e d at prosessoren (160) i returautomaten (100) videre er konfigurert til å utføre - å oversende til serveren (300) instruksjon om å registrere objektet som et akseptabelt objekt i databasen på betingelse av at en bruker som opererer returautomaten er tildelt et gitt autorisasjonsnivå.
13. Programkode for eksekvering av en prosessor (160) i en returautomat (100) for mottak av returnerbare objekter, hvor prosessoren er operativt forbundet med en brukergrensesnittinnretning (110), en transportinnretning (130) for transport av mottatte objekter, en måleinnretning (140) for å tilveiebringe data som beskriver mottatte objekter, en kommunikasjonsadapter (150), hvor programkoden videre omfatter prosessorinstruksjoner konfigurert til å muliggjøre kommunikasjon mellom returautomaten (100) og en server (300) via et kommunikasjonsnettverk (200), at brukergrensesnittinnretningen (110) omfatter et berøringsfølsomt display, hvor det berøringsfølsomme displayet omfatter betjeningsselementer, og at programkoden videre omfatter prosessorinstruksjoner konfigurert til å bevirke at betydning og layout for betjeningsselementene endres under drift av, eller service på, returautomaten, hvor serveren (300) opprettholder en database inneholdende identifikasjon av og data vedrørende akseptable objekter, og programkoden videre omfatter prosessorinstruksjoner konfigurert til å utføre

- å oversende til serveren (300) data som beskriver et mottatt objekt, k a r a k t e r i s e r t v e d at programkoden videre omfatter prosessorinstruksjoner konfigurert til å utføre
- å oversende til serveren (300) instruksjon om å registrere objektet som et akseptabelt objekt i databasen på betingelse av at en bruker som opererer returautomaten er tildelt et gitt autorisasjonsnivå.

5 Patentet har i tillegg 12 selvstendige krav.

6 Følgende dokumenter er trukket frem i forbindelse med Patentstyrets behandling:

D1: NO 306661 B2
D2: WO 0220373 A1
D3: NO 325123 B1
D4: NO 20090519 L
D5: WO 8602758 A1

7 Under innsigelsesbehandlingen i Patentstyret ble følgende dokumenter trukket frem:

D6: EP 1699020 A1

D7: WO 2006084021 A2

D8: Tomra's annual report 2005, publisert 2006.

D9: Return summer 2005, publisert sommer 2005.

D10: «T-820 The new machine class», spesifikasjon publisert før D8 og D9.

D11: «T-820 Premium convenience», spesifikasjon publisert før D8 og D9.

D12: Return summer 2004, publisert sommer 2004.

D13: US 4579216 A

D14: US 6663004 B2

D15: US 6269344 B1

D16: DE 10207404 A1

D17: WO 02089073 A2

D18: «Bekendtgørelse om pant og innsamling mv. af emballager til øl og visse læskedrikke», i kraft fra 24. august 2002.

D19: Resirk spesifikasjon av Jare Grytli, mottatt 1999 (Jare Grytli, var ansatt hos Resirk frem til des 2007).

D20: NO 135609 B D21: «T-600 høy ytelse for pengene», publisert 1998.

8 Klage innkom Klagenemnda 30. oktober 2017. Saken står i det alt vesentlige i samme stilling som for Patentstyret, og det er ikke presentert nye dokumenter.

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

- Patentstyret anser D6 for å være nærmeste kjente teknikk.
- Patentstyret slår fast at ikke alle trekkene i krav 1 gjenfinnes i D6, og at oppfinnelsen derfor er ny jf. patentloven § 2. I motsetning til krav 1 angir ikke D6 eksplisitt prosessoren, serveren og at det berøringsfølsomme displayet omfatter betjeningsselementer. D6 angir heller ikke at prosessoren er konfigurert til å bevirke at betydning og layout for betjeningsselementene endres under drift av, eller service på, returautomaten.
- Patentstyret deler det objektive tekniske problem som løses i patentets krav 1 opp i to, hvor det første er hvordan styre returautomatens prosessstrinn ved et berøringsfølsomt display.
- Stilt overfor det nevnte problemet vil det være nærliggende for en fagkyndig å komme frem til å implementere en prosessor operativt forbundet med den kjente grensesnittanordningen fra D6, som omfatter et berøringsfølsomt display ved den menydrevne betjeningsoverflaten (touchscreen). For den fagkyndige vil det være velkjent at berørings skjerm fremviser berøringsselementer, og vil dermed bli ledet av D6 til å konfigurere prosessoren til å endre den menydrevne betjeningsoverflaten til å bevirke at layout-en endres under drift av automaten.

- Det andre objektive tekniske problem som løses i krav 1, i lys av D6, er hvordan oppnå kommunikasjon og tilgang for returautomaten til en database.
- I D6 er det ikke eksplisitt nevnt en server, men det angir at automaten har tilgang til en database i et nettverk (intranett) til system- og/eller returautomatbruker (filialeier). Fra patentets krav 1 fremgår det ikke hvilken funksjon serveren utfører. Dette fremgår først i krav 2, hvor det angis at serveren opprettholder en database inneholdende identifikasjon av og data vedrørende akseptable objekter. Stilt overfor det andre tekniske problemet, vil det være underforstått for den fagkyndige at en server opprettholder en database og kommuniserer med returautomaten for å gi tilgang til relevante data.
- Patentstyret finner at det selvstendige krav 1 i patentet mangler oppfinnelseshøyde og skiller seg ikke vesentlig fra D6. Det selvstendige krav 8 innbefatter trekk korresponderende med krav 1, og har dermed heller ikke oppfinnelseshøyde. Oppfinnelsen er ikke patenterbar ifølge patentets meddelte selvstendige krav.

Subsidiære kravsett

- Patentstyret har vurdert de nye kravene som patenthaver har sendt inn. Patentstyret er enig med patenthaver at det nye sett med krav som ble innlevert 4. mars 2013 er innenfor lovens endringsadgang.
- Patentstyret anser D6 for å representere nærmeste mothold også for de subsidiære kravene.
- Patentstyret mener ut fra det som er kjent fra D6, at returautomaten er konfigurert til å utføre oversendelse av data til databasen som beskriver mottatt objekt, i tillegg til å oversende instruksjon til serveren om å registrere objektet i databasen. Patentstyret bemerker at D6 ikke angir at returautomaten kan oversende instruksjon om å registrere objektet som et akseptabelt objekt i databasen. Patentstyret finner derfor at returautomaten angitt i det subsidiære krav 1 er ny.
- Det selvstendige krav 7 innbefatter trekk korresponderende med krav 1, og innehar derfor nyhet.
- Den tekniske virkningen i det nye krav 1 er at prosessoren i returautomaten kan oversende instruksjon om registrering av objektet som et akseptabelt objekt i databasen, er en forenklet tilgang til innregistrering av objekter i et returautomatsystem, uten at det aktuelle driftspersonellet må ha adgang til de sentraliserte data i databasen via separate terminaler for å kunne registrere de relevante data som beskriver returobjektet. Dermed kan objekter som fremdeles ikke er registrert i den sentrale databasen, ikke bli avvist ved returordningen, ved at driftspersonell kan initiere oppdatering av databasen. Alternativt kan uønskede objekter aktivt avvises.
- Det objektive tekniske problem som løses ved oppfinnelsen ifølge det nye selvstendige krav 1, er hvordan oppnå en forenklet kommunikasjon og tilgang for returautomaten til databasen ved oppdatering av nye objekter, slik at blant annet driftspersonell kan få adgang til å utføre

oppdateringer uten at det er nødvendig med tilgang til de sentraliserte data i databasen, for eksempel via separate terminaler, for å kunne registrere de relevante data som beskriver returobjektet.

- Stilt overfor det nevnte problem vil en fagkyndig med utgangspunkt i D6 ikke bli ledet til løsningen i det nye krav 1, idet D6 beskriver et sentralt innmeldingssted for pantobjektsprodusent. På innmeldingsstedet lar produsenter av returobjekter seg registrere, og stiller deres returobjekt-spesifikke kjernedata til rådighet, hvilke blir lagret i en sentral database. Videre kan databasen bli fortløpende oppdatert ved at nye pantobjektsprodusenter lar seg registrere ved det sentrale innmeldingsstedet, og at deres kjernedata så kan tilføyes den sentrale databasen.
- Patentstyret ser ikke at noen av de øvrige dokumentene ville ledet den fagkyndige til å løse det nevnte problemet slik det er angitt i det nye krav 1. Patentstyret finner derfor at anordningen angitt i det nye krav 1 innehar oppfinnelseshøyde, og er patenterbar. Tilsvarende gjelder for det nye selvstendige krav 7.
- Når de selvstendige kravene innehar oppfinnelseshøyde, gjelder tilsvarende for de uselvstendige.

10 Klager har for Klagenemnda i korte trekk gjort gjeldende:

- Klager anfører at alle kravene, 1-12, i det meddelte patentet må anses som for å ha vært kjent før patentets inngivelsesdag og heller ikke skiller seg vesentlig fra tidligere kjent teknikk, jf. patentloven § 2. Patentet begjæres dermed opphevet i sin helhet.
- Klager har ikke anført noen innvendinger mot endringene foretatt i det nye subsidiære kravsettet.
- Klager mener at ordlyden i krav 1 gjenfinnes i sin helhet i D6, som omhandler en returautomat og system for mottak av returnerbar emballasje.
- D6 har et menybasert brukergrensesnittsystem og en mottak- og holdeinnretning for flasker jf. hhv. avsnitt [0060] og [0063]. Det fremgår videre av D6 at systemet er anordnet for kommunikasjon via et nettverk og at den inneholder et menybasert brukergrensesnitt som kan styres via et berøringsfølsomt display. Avsnitt [0060] punkt 6-11 viser også anvendelsen av en database som inneholder identifikasjon vedrørende akseptable objekter, der data som beskriver objektet blir sendt til et datasystem og registrert som akseptable objekter. Det fremgår derimot ikke av D6 at det er en prosessor konfigurert til å bevirke at layout-en for betjeningselementene endres under drift av returautomaten. Klager anser likevel at et menystyrt brukergrensesnitt, som beskrevet i D6, må omfatte en prosessor. De tekniske trekkene som fremgår av krav 1 er å gjenfinne i D6, og følgelig har ikke krav 1 nyhet.
- Under forutsetning av at krav 1 har nyhet overfor D6, mangler det oppfinnelseshøyde.

- Det objektive tekniske problem som skal løses er å forenkle kommunikasjon og tilgang for en operatør av en returautomat av det slag som er beskrevet i D6 slik at operatøren kan angi at et registrert objekt også er et akseptabelt objekt.
- Klager anfører at det ikke trenger å være den sentrale databasen som skal tilsvare databasen i krav 1. D6 beskriver ytterligere databaser som er i kommunikasjon med registreringsautomatene. Disse databasene er igjen i kommunikasjon med returautomatene via et kommunikasjonsnettverk. Av D6 fremgår det at informasjon av både gjenkjente og ikke-gjenkjente objekter blir gjenfinnbart lagret. Det fremgår videre av trinn 4, 6 og 7 at informasjonen om objektene er lagret i en database, at informasjon om objekter blir innhentet og gjenfinnbart lagret, og at disse dataene kan bli overført i et datanettverk. Informasjonen om objektene som blir innhentet kan danne grunnlag for automatisert oppdatering og modifisering av databasen. Denne kan være både lokal eller ekstern, noe Patentstyret også påpeker.
- Den fagkyndige vil ha kunnskap om systemer der distribuerte enheter kan kontakte en database for å lese eller registrere data. Utfordringen den fagkyndige står overfor er å la en operatør føye ytterligere informasjon til data som er klare til å oversendes fra returautomaten til databasen. Klager anfører at den fagkyndige enkelt ville innse at den foretrukne løsningen ville være å kunne markere de gjenfinnbare objektene som et nytt objekt i databasen ved hjelp av informasjon som oversendes fra returautomaten til databasen, heller enn å måtte gå veien via en egen terminal. Oppdatering av en database med nye objekter ukjent for databasen fremgår også av andre tidligere publikasjoner som D7, D13 og D17. Stilt overfor det objektive tekniske problemet vil den fagkyndige finne det nærliggende å la operatøren bevirke at returautomaten oversender instruksjon til serveren om ikke bare registrere et nytt objekt, men også registrere det som et akseptabelt objekt.
- D7 viser et system for returnering av objekter som omfatter en returautomat for mottak av objekter med en prosessor forbundet med et brukergrensesnitt på et berøringsfølsomt display. Systemet er utstyrt med en måleinnretning for å tilveiebringe måledata fra objekter, hvor returautomaten videre er innrettet for kommunikasjon med en server i et datanettverk. Det fremgår at systemet kan omfatte en database med måledata for identifisering og kategorisering av objekter, og muligheten for å oversende instruksjon om å registrere objektet som et akseptabelt objekt i databasen for fremtidig sortering av objekter og måledata. Det fremgår videre at systemet kan etterspørre tilleggsinformasjon om objektet fra en bruker.
- D13 beskriver returautomater hvor data sendes og lagres i en sentral koordineringsenhet, hvor dataen omfatter informasjon av mottatte returobjekter. Det fremgår av D13 at informasjon fra en returautomat kan lagres på ulike måter, slik som via et nettverk til en sentral koordineringsenhet. Det fremgår videre at den sentrale koordineringsenheten henter informasjon lagret i en lokal maskins minne og lagrer denne i den sentrale koordineringsenhetens minne.

- D17 omtaler en fremgangsmåte for mottak av returnerbare objekter, i likhet med patentet, og omfatter en ekstern database for lagring og vedlikehold av data om de returnerbare objektene. De fremgår av D17 at individuell produktidentifikasjonsinformasjon og transaksjonsdato kan oversendes til en separat lokasjon for å bli inkludert i en database.
- Klager anfører at for en fagkyndig med kjennskap til D6 vil det være opplagt for den fagkyndige å komme frem til løsningen som fremgår av det selvstendige krav 1. Dette underbygges av D7, D13 og D17, som tydelig viser innsetting av nye akseptable objekter i en database i forbindelse med avlesning.
- For de øvrige kravene bemerker klager at D6 og D7 fremviser en tilsvarende returautomat slik det fremgår av foreliggende patents krav 2, 3, 5 og 6, slik at disse mangler nyhet. De tekniske trekkene som fremgår av krav 4 er fagmessig og vil heller ikke ha nyhet i lys av D6 eller D7. De uselvstendige kravene 8-13 tilsvarende de tekniske trekkene som fremgår av krav 2-5. Klager mener følgelig at krav 8, 9, 11 og 12 heller ikke har nyhet overfor D6 og D7. Krav 10 fremviser heller ikke tekniske trekk utover det som anses fagmessig.

Subsidiære krav

- Klager anser at det subsidiære kravsettet også strider mot patentloven § 2.
- Det nye ved det subsidiære kravsettet er at registreringen av et objekt i databasen gjøres på betingelse av at en bruker, tildelt et gitt autorisasjonsnivå, opererer returautomaten. Kravet er uklart på dette punktet, idet det ikke klart fremgår om det er oversendelsen fra returautomaten eller registreringen i serveren som underkastes denne autorisasjonen. Det er dermed uklart om autorisasjonen gjøres lokalt i automaten eller sentralt i databasen.
- Det bemerkes at det nye trekket innført i det subsidiære krav 1 også fremgår av D7 side 48, linje 25-27, om hvordan systemet kan lagre «identifier/category assignment combination» inn i en database for å raskere kunne identifisere og sortere fremtidige tilsvarende gjenstander. Dette tilsvarende den registreringen av returobjekter fra returautomaten som er angitt i de selvstendige subsidiære kravene. D7 beskriver dermed hele den karakteriserende delen av disse kravene. Det bemerkes ytterligere at autorisasjon av en bruker for å muliggjøre oppdatering av en database med nye objekter også fremgår av andre tidligere kjente publikasjoner, f.eks. D17 som beskriver at en bruker kan bli autorisert ved hjelp av et kodekort.
- D6 viser at en automatbruker kan utføre datautveksling mellom en intern database og en sentral database. En automatbruker er på den måten gitt autorisasjon for å oppdatere databasene, og kan foreta datautveksling til en sentral database.
- Klager kan ikke se at de nye trekkene i det subsidiære krav 1 og 7 innehar nyhet i lys av D6. De subsidiære selvstendige krav har følgelig verken nyhet eller oppfinneshøyde.

- Det foreligger ingen endringer i de uselvstendige kravene i det subsidiære kravsettet, slik at anførselen om at krav 2-6 og 8-13 ikke har nyhet og oppfinneshøyde opprettholdes med samme begrunnelse som for det primære kravsett.

11 **Innklagede har for Klagenemnda i korte trekk gjort gjeldende:**

- Innklagede anfører at klagen må avvises og Patentstyrets avgjørelse opprettholdes med patentkravene inngitt under innsigelsesbehandlingen.
- Subsidiært anfører innklagede at patentet må opprettholdes med de sist fremlagte, subsidiære patentkrav.

Nyhet

- D6 vedrører en retur- og sorteringsinnretning for engangsemballasje som har tilfestet en optisk lesbar kode og/eller RFI-tag. Retur- og sorteringsinnretningen omfatter en mottaksinnretning og en leser for koden eller RFI-taggen. Etter leseren er det anordnet en klassifiseringsinnretning for å klassifisere den mottatte emballasjen. Videre er det anordnet en sorteringsinnretning som sorterer den mottatte emballasjen. Innklagede er uenig i at det er kjent fra D6 at prosessoren i returautomaten er konfigurert til å sende instruksjon til serveren om å registrere objektet som akseptabelt objekt i databasen. Krav 1 har dermed nyhet med utgangspunkt i D6.
- Krav 7 innehar trekk som i sin helhet samsvarer med nye krav 1, og har derfor nyhet av samme grunn som krav 1.
- Innklagede kan ikke se at klager har fremlagt noen fakta eller argumenter som skulle tilsi at de selvstendige krav 1 og 7 mangler nyhet overfor publikasjonene omtalt i klagen.

Oppfinneshøyde

- De tekniske trekkene som skiller oppfinnelsen fra det nærmeste mothold har som virkning at driftspersonell gis anledning til forenklet og effektiv hensiktsmessig oppdatering av databasen.
- Det objektive tekniske problem vil være hvordan gi driftspersonell anledning til forenklet oppdatering av databasen.
- Innklagede fremholder at den fagkyndige i denne saken vil være en utøvende faglært/tekniker innen fagområdet, nemlig returautomater for mottak av returnerbare objekter.
- Selv om det ikke fremkommer direkte og utvetydig ved studium av D6 ville den fagkyndige skjønne at den sentrale databasen oppdateres av det sentrale innmeldingsstedet for pantobjektsprodusenten. Dette fordi det mellom den sentrale databasen og det sentrale innmeldingsstedet i patentet er antydning en toveis dataoverføring med en bidireksjonal pil.

Dataoverføringen fra databasen og ned til resten av systemet er derimot illustrert med en unidireksjonal pil, som tilsier at det øvrige systemet (herunder returautomatene) ikke er i stand til å oppdatere den sentrale databasen.

- I den grad D6 henvender seg til det objektive tekniske problem kan det sies at D6 i det høyeste lærer den fagkyndige at de sentraliserte data utelukkende skal oppdateres ved det sentrale innmeldingsstedet. Dette vil ikke løse det objektive tekniske problem.
- D7 viser et system og en fremgangsmåte for deponering av medisinsk avfall. Systemet er konfigurert til å sortere avfallsgjenstander i et flertall beholdere i henhold til bestemte regler. D7 viser også et deteksjonssystem for å bestemme tilstedeværelse og/eller mengde av avfallsgjenstander i en beholder. Innklagede fremholder at D7 ikke faller innenfor den foreliggende oppfinnelsens tekniske område, nemlig returautomater for mottak av returnerbare objekter, for eksempel drikkevarer i beholdere med pant. D7 sonderer heller ikke mellom vanlige brukere og driftspersonell. Det ville derfor i utgangspunktet ikke være nærliggende for fagpersonen å se hen til D7 for å løse det objektive tekniske problem.
- Dersom fagpersonen likevel skulle ta i bruk D7 i forsøk på å avhjelpe D6 sin mangelfullhet, ville den fagkyndige heller ikke finne noen ansporing i D7 til å løse det objektive tekniske problem. Hvordan driftspersonell kan gis anledning til forenklet oppdatering av databasen, kan ikke sees å være berørt i D7. D7 viser kun en type bruker, og sonderer ikke mellom vanlige brukere og driftspersonell. I det tilfellet at den fagkyndige tross dette skulle benytte seg av D7, og algoritmen i figur 24, ville man ikke kommet frem til oppfinnelsen.
- Det å benytte D7 i kombinasjon med D6 ville kun gitt en returautomat som, i tilfelle av innføring av et ikke-identifiserbart objekt, ville igangsette en dialog med brukeren av returautomaten, hvor dialogen til syvende og sist ville resultere i at brukeren ble anmodet om å tilføye ytterligere informasjon om objektet som var innført i automaten. Dette er fjernt fra den foreliggende oppfinnelsens løsning.
- Det er heller ingenting i D13 som skulle henvende seg til fagpersonen med noen ansporing til å løse det objektive tekniske problem i kombinasjon med D6. Dersom fagpersonen likevel skulle benytte seg av D13, ville resultatet blitt å modifisere D6 med tilføyelse av en mainframe-datamaskin som kunne innhente beholder-telldata fra et antall returautomater, via modem eller seriell datakommunikasjon. De akseptable produktkoder kan lagres i et minne lokalt i returautomaten. Den fagkyndige ville ikke kunne nyttiggjøre seg dette for å løse det objektive tekniske problem, og enda mindre for å komme frem til oppfinnelsen slik den er definert i krav 1.
- D17 kan heller ikke sees å fremlegge noe som ville anspore den fagkyndige til å løse det objektive tekniske problem. Kombinasjonen av D6 og D17 ville derfor heller ikke føre frem til oppfinnelsen som angitt i krav 1.
- Det kan ikke sees å foreligge noe i den tidligere kjente teknikk som ville gjort oppfinnelsen nærliggende for den fagkyndige å komme frem til løsningen i krav 1. Returautomaten og

programkoden definert i henholdsvis krav 1 og 7 har av denne grunn oppfinneshøyde. De øvrige krav har dermed også både nyhet og oppfinneshøyde.

Subsidiære krav

- De subsidiære kravene fremlagt for Klagenemnda tar utgangspunkt i kravene som forelå ved Patentstyrets avgjørelse, inngitt 4. mars 2013. De selvstendige krav 1 og 7 er endret, og de øvrige krav er uendret.
- I det subsidiære krav 1 er det tilføyd at prosessoren i returautomaten og prosessorinstruksjonene som er omfattet av programkoden, er konfigurert til å oversende instruksjon til serveren om å registrere objektet som et akseptabelt objekt i databasen på betingelse av at en bruker som opererer returautomaten er tildelt et gitt autorisasjonsnivå. Endringene i de selvstendige kravene har grunnlag i beskrivelsen på side 3, linje 25-27, og dermed grunnlag i patentsøknaden slik den ble inngitt. Endringene tilfredsstiller dermed endringsadgangen i patentloven § 13 jf. 19, og medfører ingen utvidelse av patentvernets omfang.
- De subsidiære krav 1 og 7 omfatter alle elementer i de prinsipale selvstendige krav 1 og 7, og har derfor nyhet og oppfinneshøyde av samme grunn som disse.
- I tillegg angir de subsidiære selvstendige kravene enda tydeligere at det foreligger to kategorier av brukere, hvor noen brukere er tildelt et gitt autorisasjonsnivå. På denne måten forhindrer man at regulære brukere av returautomaten kan bevirke registreringen. Dette gjør at spesifiseringen bidrar til å skille oppfinnelsen ytterligere fra D7, som kun er rettet mot en generell kategori brukere. D7 omtaler riktignok autorisert personell, men kun i forbindelse med at tilgangen til avfallsprodukter som har blitt deponert skal være forbeholdt autorisert personell (med f.eks. en nøkkellås).
- Til klagers anførsel om at det er uklart om autorisasjonen beskrevet i subsidiære krav 1 skjer fra returautomaten eller ved registreringen i serveren, bemerker innklagede at kravets ordlyd angir tilstrekkelig bestemt hva som søkes beskyttet jf. patentloven § 8. Klagers henvisning til D6 beskriver en returautomat forbundet med et intranett for automatbrukerne. Automatbrukerens respektive intranett er videre forbundet med innmeldingsstedets sentrale database. Denne dataveien er angitt å være av stor betydning, fordi databasene på denne måten kan oppdateres pålitelig over det hele i alle de desentralt oppstilte automatene innen kort tid. Dette er ulikt slikt det er løst i det foreliggende patentet.
- Til klagers anførsel om at det nye trekket vedrørende autorisasjon er kjent fra D6, anfører innklagede at det ikke foreligger noe i D6 som fremlegger at returautomaten er konfigurert til å oversende instruksjon til serveren om å registrere et objekt i databasen på betingelse av at en bruker som opererer returautomaten er tildelt et gitt autorisasjonsnivå.
- Når det gjelder anførselen om at subsidiære krav 1 er kjent fra D7, omtalt som en sorteringsalgoritme, bemerker innklagede at det kun er ytterligere informasjon om avfallsgjengstanden som mottas av systemet i D7. Systemet kan ikke sees å skille mellom

brukere tildelt ulike autorisasjonsnivåer. Enhver bruker av systemet i D7 vil være autorisert til å utføre de funksjoner systemet tilbyr brukerne. Derfor fremgår det ikke spesielt fra D7 at avfallsgjenstanden registreres som et akseptabelt objekt i en database på betingelse av at en bruker som opererer automaten er tildelt et gitt autorisasjonsnivå.

- D17 viser ikke noe om ulike autorisasjonsnivåer, og eventuelle handlinger systemet skulle kunne utføre om en bruker er tildelt et gitt autorisasjonsnivå. D17 vedrører en avpantingsinnretning som er innrettet til å avpante gjenstander. Avpantingsinnretningen kan omfatte kommunikasjonsmidler som kan identifisere en bruker overfor avpantingsinnretningen. Brukeren er angitt å kunne være en person som returnerer gjenstander eller en vedlikeholdingsingeniør, hvor det kan benyttes kodekort.

12 Klagenemnda skal uttale:

13 Klagenemnda er kommet til samme resultat som Patentstyret.

- 14 Klagenemnda skal ta stilling til om patent NO 331060 kan opprettholdes. For at oppfinnelsen skal kunne være patenterbar, må den oppfylle kravene i patentloven § 2, hvor det fremgår at oppfinnelsen må ha tilstrekkelig nyhet og oppfinnelseshøyde.

- 15 Kravene som ligger til grunn ved behandlingen i Klagenemnda er de samme som ble inngitt den 4. mars 2013 under innsigelsesbehandlingen i Patentstyret, ref. punkt 3 ovenfor, og som lå til grunn ved Patentstyrets avgjørelse av 8. august 2017. Under saksbehandlingen i Klagenemnda har dessuten innklagede innlevert et subsidiært kravsett, ref. punkt 4 ovenfor.

- 16 I forhold til de meddelte selvstendige krav 1 og 8 er følgende endringer gjort i de nye selvstendige krav 1 og 7, inngitt den 4. mars 2013 og som ligger til grunn i Klagenemnda:

- hele karakteristikken i det meddelte selvstendige krav 1 og 8 er flyttet opp i ingressen til henholdsvis det nye selvstendige krav 1 og det nye selvstendige krav 7,
- deler av innholdet i det meddelte krav 2 er flyttet opp i ingressen til det nye selvstendige krav 1; mens den resterende delen av det meddelte krav 2 (siste strekpunkt) nå utgjør den karakteriserende delen av det gjeldende krav 1.

- 17 I og med at trekk kun er flyttet opp fra uselvstendige krav, finner Klagenemnda at søknaden ikke er tilført trekk som ikke kan utledes av de opprinnelig innleverte dokumenter, jf. patentloven § 13. Videre består endringene i en begrensning ved at trekk fra uselvstendige krav er inntatt i de selvstendige krav, slik at patentvernets omfang ved de nye kravene inngitt 4. mars 2013 i forbindelse med innsigelsesbehandlingen i Patentstyret heller ikke er en utvidelse i forhold til kravene i det meddelte patentet. Klagenemnda kommer etter dette til at endringene er innenfor endringsadgangen.

- 18 Ved vurderingen av både nyhet og oppfinnelseshøyde skal en tenkt gjennomsnittlig fagkyndig på området brukes som målestokk. Den fagkyndige er fullstendig kjent med

teknikkens stand på søknadstidspunktet, og har evne til å utnytte alt kjent materiale på en fagmessig måte. Herunder kan den fagkyndige foreta nærliggende nye konstruksjoner, men er ikke i besittelse av oppfinneriske evner. Den fagkyndige evner å prøve ut, på en god fagmessig måte, alle kombinasjonsmuligheter som både var nærliggende og ga en rimelig forventning om å lykkes.

- 19 Den fagkyndige i denne saken har kunnskap om utvikling av pantesystemer og utforming av returautomater, herunder den bakenforliggende infrastrukturen med distribuerte enheter og sentraliserte databaser for lesing eller registrering av data. En fagkyndig i dette tilfellet vil etter Klagenemndas mening være en utøvende tekniker innen fagområdet utvikling av returautomater for mottak av returnerbare objekter.
- 20 Etter patentloven § 2 første ledd kan patent bare meddeles på oppfinnelser som er nye i forhold til hva som var kjent før patentsøknadens prioritetsdag. Vurderingen foretas ut fra patentkravene til den patentsøkte oppfinnelsen, som har som oppgave å skille oppfinnelsen fra kjent teknikk, opp mot de enkelte mothold hver for seg. Som *ny* anses enhver oppfinnelse som ikke kan utledes direkte og utvetydig av et mothold. Det kan dermed ikke gis patent på noe som inngikk i teknikkens stilling på søknadsdagen. For at et dokument skal være nyhetshindrende, må alle trekkene til oppfinnelsen kunne utledes fra dette på en slik måte at den fagkyndige uten videre kan utøve oppfinnelsen («enabling disclosure»). For at nyhetskravet skal være oppfylt, er det tilstrekkelig at ett trekk ved oppfinnelsen er nytt sammenholdt med en hvilken som helst av de fremtrukne publikasjoner, inkludert det nærmeste motholdet.
- 21 Klagenemnda anser at det er kjent fra D6 at en returautomat er konfigurert til å utføre oversendelse av data som beskriver mottatt objekt til en database, i tillegg til å oversende instruksjon til serveren om å registrere objektet i databasen. D6 angir ikke at returautomaten kan oversende instruksjon om å registrere objektet som et akseptabelt objekt i databasen. Klagenemnda finner derfor at returautomaten angitt i krav 1 innehar nyhet overfor den teknikk som er kjent fra D6.
- 22 Det selvstendige krav 7, vedrørende programkode for eksekvering av en prosessor i en returautomat for mottak av returnerbare objekter, innbefatter trekk korresponderende med krav 1, og innehar derfor nyhet i forhold til D6.
- 23 Spørsmålet i saken er om det foreligger oppfinneshøyde, jf. patentloven § 2 første ledd. Kravet om oppfinneshøyde medfører at oppfinnelsen må «skille seg vesentlig» fra det som var kjent før patentsøknadens inngivelses dag/prioritetsdag. Dette innebærer ifølge lovens forarbeider at oppfinnelsen ikke må ha vært nærliggende for en gjennomsnittlig fagkyndig som var kjent med teknikkens stand, jf. NU 1963:6 s- 127.
- 24 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 patentet ikke opprettholdes. En oppfinnelse anses i henhold til fast praksis for å ha vært

nærliggende dersom det må legges til grunn at en fagkyndig som var kjent med teknikkens stilling forut for søknadsdagen, ville forsøkt å løse problemet på den i patentkravene angitte måte med en rimelig forventning om å lykkes.

- 25 Vurderingen av oppfinnelseshøyde skal struktureres gjennom problem- og løsningsmetoden. Metoden deler vurderingen inn i følgende trinn, med sikte på å gjøre bedømmelsen mest mulig objektiv og realistisk og å unngå etterpåklokskap:
- identifisere det nærmest liggende mothold,
 - evaluere forskjellene og de tekniske vinningene til oppfinnelsen sammenlignet med nærmeste teknikk,
 - sammenholde oppfinnelsen med det nærmeste motholdet for å definere det objektive tekniske problemet oppfinnelsen løser, og
 - vurdere om oppfinnelsen, ved å starte ved den nærmeste kjente teknikk, ville vært nærliggende for en fagkyndig.
- 26 I vurderingen av hva som representerer nærmeste mothold, viser Klagenemnda til patenttretningslinjene som peker på at «den nærmeste teknikk» er den kombinasjonen av trekk som kan utledes av det ene dokumentet som gir den beste basis for vurderingen av om oppfinnelsen var nærliggende. Dersom det er flere publikasjoner som kan være aktuelle hver for seg eller i kombinasjon velges den den nærmeste kjente teknikk ut fra følgende kriterier; skal være innen det samme tekniske fagområdet, skal kunne løse det samme eller tilnærmet det samme tekniske problem og dessuten ha flest trekk til felles med oppfinnelsen.
- 27 Klagenemnda mener at D6 utgjør den nærmeste tidligere kjente teknikk. Dette er samme dokument som Patentstyret har brukt under innsigelsesbehandlingen, og det motholdet Patentstyret primært har brukt i sin argumentasjon for hvorfor oppfinnelsen mangler oppfinnelseshøyde. Også innklagede og klager er enige i at D6 utgjør den nærmeste tidligere kjente teknikk.
- 28 Neste trinn i problem-og-løsningsmetoden er å evaluere forskjellene og de tekniske vinningene til oppfinnelsen sammenlignet med nærmeste teknikk, og sammenholde oppfinnelsen med det nærmeste motholdet for å definere det objektive tekniske problemet oppfinnelsen løser.
- 29 Den tekniske vinningen av krav 1 sammenlignet med D6 er at prosessoren i returautomaten kan oversende instruksjon om registrering av objektet som et akseptabelt objekt i databasen. Dette gir en forenklet tilgang til innregistrering av objekter i et returautomatsystem, uten at det aktuelle driftspersonellet må ha adgang til de sentraliserte data i databasen for å kunne registrere de relevante data som beskriver returobjektet som godtagbart. Dermed kan objekter, som fremdeles ikke er registrert i den sentrale databasen, godtas ved returordningen, ved at driftspersonell kan initiere oppdatering av databasen fra returautomaten. Alternativt kan uønskede objekter aktivt avvises.

- 30 Det objektive tekniske problem som løses ved oppfinnelsen ifølge det selvstendige krav 1, er hvordan oppnå en forenklet mulighet for oppdatering av databasen ved godkjenning av nye objekter.
- 31 Det siste trinnet i problem løsningsmetodikken er å vurdere om oppfinnelsen, ved å starte ved den nærmeste kjente teknikk, ville vært nærliggende for en fagkyndig.
- 32 Klagenemnda anser det som isolert sett fagmessig at returautomaten er utstyrt med en prosessor forbundet med et berøringsfølsomt display, hvor grensesnittet/layout-en til betjeningselementene kan endres under drift av returautomaten. Hvorvidt man har et berøringsfølsomt display eller annet type display må ansees fagmessig. I kombinasjon med registreringen og overføringen fra de enkelte automater, uten å måtte gå via den sentrale databasen, bidrar riktignok det dynamiske berøringsdisplayet til ytterligere å forenkle oppdateringen av nye objekter. Imidlertid er det oppfinneriske ved løsningen beskrevet i krav 1 at det øvrige systemet utover den sentrale databasen, herunder returautomatene, kan benyttes for å oppdatere den sentrale databasen til å godta nye godtagbare retur objekter.
- 33 Stilt overfor det nevnte problem vil en fagkyndig med utgangspunkt i D6 etter Klagenemndas mening ikke bli ledet til løsningen i det nye krav 1, idet D6 beskriver et sentralt innmeldingssted for registrering av returobjekt-spesifikke kjernedata til rådighet, hvilke blir tilføyet og lagret i en sentral database. Dataoverføringen fra databasen og ned til resten av systemet er illustrert med en enveis-pil, som tilsier at det øvrige systemet (herunder returautomatene) ikke er i stand til å oppdatere den sentrale databasen og godkjenne nye objekter som akseptable objekter i den sentrale databasen. D6 viser dermed den fagkyndige at de sentraliserte data utelukkende skal oppdateres ved det sentrale innmeldingsstedet. Den foreliggende oppfinnelsens løsning angir at returautomaten kan oversende instruksjon om å registrere objektet som et akseptabelt objekt i databasen, som muliggjør en forenklet kommunikasjon og tilgang og dermed mulighet for operatører for å oppdatere databasen med nye akseptable objekter.
- 34 D7 viser et system og en fremgangsmåte for deponering av medisinsk avfall. D7 faller ikke innenfor den foreliggende oppfinnelsens tekniske område, nemlig returautomater for mottak av returnerbare objekter, for eksempel drikkevarebeholdere med pant. Det ville derfor i utgangspunktet ikke være nærliggende for fagpersonen å se hen til D7 for å løse det objektive tekniske problem. D13 og D17 kan heller ikke sees å fremlegge noe som ville anspore den fagkyndige til å løse det objektive tekniske problem på måten som angitt i krav 1.
- 35 Klagenemnda ser ikke at noen av de øvrige dokumentene i kombinasjon med D6 ville ledet den fagkyndige til å løse det nevnte problemet slik det er angitt i det nye krav 1. Klagenemnda finner derfor at anordningen angitt i det nye krav 1 innehar oppfinnelseshøyde, og er patenterbar, jf. patentloven § 25. Tilsvarende gjelder for det nye selvstendige krav 7. Når de selvstendige kravene innehar oppfinnelseshøyde, gjelder det samme for patentets uselvstendige krav.

- 36 Klagenemnda opprettholder Patentstyrets konklusjon om at patent 331060 opprettholdes i endret form med krav av 2013.03.04, beskrivelse av 2013.03.04 og med tegninger som opprinnelig meddelt. Etter dette er det ikke grunn for å vurdere de endrede subsidiære kravene fremmet for Klagenemnda. Klagen blir på dette grunnlag å forkaste.

Det avsies slik

Slutning

- 1 Klagen forkastes.
- 2 Patent nr. 331060, opprettholdes med krav av 2013.03.04.

Lill Anita Grimstad
(sign.)

Gunnar Søndersrød
(sign.)

Turid Tronbøl
(sign.)