



KFIR

Klagenemnda for industrielle rettigheter

AVGJØRELSE

Sak: 23/00130
Dato: 14. juni 2024

Klager: Yonder AS
Representert ved: Ikke representert ved fullmektig

Klagenemnda for industrielle rettigheter sammensatt av følgende utvalg:

Gunhild Giske Skyberg, Hanne Bonge-Hansen og Tom Kristensen

har kommet fram til følgende

AVGJØRELSE

1 Kort fremstilling av saken:

- 2 Saken gjelder klage på Patentstyrets avgjørelse av 2. august 2023, hvor patentsøknad nr. 20191107 ble avslått på grunn av uklare krav og utilstrekkelig beskrivelse, jf. patentloven § 8 andre ledd første og tredje punktum.
- 3 Patentsøknaden har tittelen «ENERGY CONTROL» og gjelder en fremgangsmåte for å overføre energi til et objekt ved eksponering for bruk i energikontroll.
- 4 Patentstyrets avslag baserer seg på kravsett innlevert med søknaden den 13. september 2019. Patentkravene består av tre selvstendige krav og åtte uselvstendige krav. De selvstendige patentkravene lyder slik:

«1. A method to energize a first object (206) by exposure for use in energy control, comprising: positioning the first object in a position for exposure, and exposing the first object to an incident radiation (202). »

«10. An energized object (206, 208, 212, 214) made using any of the preceding claims.»

«11. Use of a pad (206, 208, 212, 214) from an energised object according to claim 10, for preserving white fish, by controlling a threshold energy.»

- 5 Underveis i saksbehandlingen har følgende mothold blitt trukket frem:

D1: US 2005/0199179 A1

D2: JPH 046065 A

D3: CN 109006966 A

- 6 Klage på Patentstyrets avgjørelse kom inn 1. oktober 2023. Klagen ble oversendt til Klagenemnda for videre behandling den 7. november 2023.

7 Grunnene for Patentstyrets vedtak er oppsummert som følger:

- De selvstendige kravene er uklare og tilfredsstillende derfor ikke vilkårene i patentloven § 8 andre ledd første punktum. Søknadens beskrivelse er ikke så tydelig at fagpersonen på grunnlag av denne skal kunne utøve oppfinnelsen, jf. patentloven § 8 andre ledd tredje punktum.

- Krav 1 angir en fremgangsmåte som går ut på å energisere et første objekt ved eksponering for bruk i energikontroll.
- Hvordan krav 1 skal forstås må hentes i eksemplene på side 6 i beskrivelsen, hvor det fremkommer at krav 1 vedrører en fremgangsmåte for å bestrålingsherde en polymer (epoxy) i nærvær av sollys. Å herde en polymer ved bestråling er velkjent for en fagperson på området. Uklarheten knytter seg til forståelsen av begrepet «for bruk i energikontroll» i krav 1.
- Det er ikke tilstrekkelig spesifisert eller forklart i beskrivelsen hva «energikontroll» i krav 1 innebærer eller hvordan en fagperson skal lese dette for å kunne utøve oppfinnelsen. Det eneste er en kort henvisning i beskrivelsen på side 1, linje 10 eller linjer 27-38 «... a method for controlling a threshold energy level for a chemical reaction». I beskrivelsen angis det ingen målemetoder eller måleteknikk for å vise hvordan energien kontrolleres under fremstilling og/eller anvendelse av objektet.
- Krav 11 er rettet på anvendelsen av et pad fra det energiserte objektet ifølge krav 10, for bevaring av hvit fisk ved å kontrollere en terskelenergi.
- Samme vurdering gjelder for krav 11 som for krav 1. Det er ikke antydning noe i beskrivelsen som forklarer eller viser eksperimenter for å kunne dokumentere hvordan energikontrollen foregår. Det er ikke sannsynliggjort hvordan det skulle være mulig å kontrollere reaksjoner, deriblant terskelenergien for kjemiske reaksjoner, ved å bare plassere en artikkel som fisk i nærheten av et objekt (epoxy pad) som har vært herdet/energisert ved stråling, og bruk av objektet for å kontrollere terskelenergien for bevaring av fisken.

8 Klager har for Klagenemnda i korte trekk gjort gjeldende:

- Selvstendige krav 1 og 11 er klare, tydelige og har støtte i beskrivelsen, og beskrivelsen er tilstrekkelig tydelig til at en fagperson på grunnlag av denne skal kunne utøve oppfinnelsen, jf. patentloven § 8 andre ledd første og tredje punktum.
- Det er flere vesentlige saksbehandlingsfeil ved Patentstyrets vedtak. Klager er i realiteten ikke blitt hørt. Feilene har, enkeltvis og samlet, hatt en innvirkning på vedtakets innhold.
- Patentstyret har ikke beveget seg noe fra sin andre realitetsuttalelse og frem til vedtaket om avslag, til tross for at klager har fremmet konkrete innvendinger både skriftlig og i muntlig forhandling.
- Saksbehandlingsfeilen ligger i at innvendingene ikke er kommentert i vedtaket. Det er ikke gitt noen begrunnelse for hvorfor klagers innvendinger ikke fører frem. Manglende begrunnelse gjør det ikke mulig for klager å angripe vedtaket på en tilfredsstillende måte.

- Det er også en saksbehandlingsfeil at Patentstyret ikke sendte varsel til klager med et indikativt vedtak før det endelige vedtaket. Et slikt varsel ble lovet under den muntlige forhandlingen.

9 Klagenemnda skal uttale:

10 Klagenemnda er kommet til samme resultat som Patentstyret.

- 11 Saken gjelder spørsmål om den tekniske løsningen som følger av søknad nr. 20191107 (heretter kalt «patentsøknaden») oppfyller patentlovens vilkår for patentering. I tillegg er det et spørsmål i saken om Patentstyret har begått saksbehandlingsfeil.
- 12 Patenterbarhetsvilkårene er i det vesentlige sammenfallende med de som følger av Den europeiske patentkonvensjonen (EPC) av 5. oktober 1973. Norge ratifiserte konvensjonen i 2007, og patentloven er tilpasset dens materielle bestemmelser. Konvensjonen og praksis fra Den europeiske patentorganisasjonen (EPO) har derfor betydning ved tolkningen av patentlovens bestemmelser, jf. for eksempel Rt-2008-1555 Biomar avsnitt 34 og 51 og Rt-2009-1055 Donepezil avsnitt 26.
- 13 Klagenemnda ser først på om patentsøknadens patentkrav er klare og tydelige, jf. patentloven § 8 andre ledd første punktum. Bestemmelsen innebærer at patentkravene «må være så presise som mulig, slik at det fremgår mest mulig klart for Patentstyret og tredjeparter hva som vil være gjenstand for beskyttelse etter patentet», jf. Prop.52 L (2018-2019) på side 43. Det er *fagpersonens* forståelse av kravene som er avgjørende. Utgangspunktet for vurderingen er ordlyden i kravene, men veiledning kan også hentes i beskrivelsen, jf. patentloven § 39.
- 14 Fagpersonen er en tenkt gjennomsnittspraktiker på det aktuelle tekniske området, jf. HR-2008-1991-A Biomar avsnitt 35 og 36 med henvisning til NU 1963: 6 side 127 og Patentstyrets retningslinjer. Fagpersonen er fullt ut kjent med teknikkens stilling på den aktuelle dato, og kan foreta nye nærliggende konstruksjoner, men er ikke selv i besittelse av oppfinneriske evner, jf. HR-2008-1991-A avsnitt 35, med henvisning til NU 1963: 6 s. 127. I denne saken anser Klagenemnda fagpersonen for å være en fysikalsk kjemiker, som har kunnskap om terskelenergier for kjemiske reaksjoner og hvordan disse kan påvirkes.
- 15 Klagenemnda er kommet til at patentsøknadens selvstendige krav 1 ikke er klar og tydelig, jf. patentloven § 8 andre ledd første punktum. Ifølge patentkravet gjelder den patentsøkte løsningen «A method to energize a first object (206) by exposure for use in energy control». Fremgangsmåten går ut på å «energisere» et objekt ved utsette det for «radiation (202)», altså stråling. Etter ordlyden i patentkravet kan det i prinsippet omfatte alle former for bestråling, for eksempel ved å utsette objektet for sollys. Dette understøttes av beskrivelsen som viser at strålingen skjer med «typically electromagnetic energy, preferably optical energy», se side 4 linje 34, og at det i eksperimentene er brukt

«sunlight», altså sollys, se side 6 linje 25-35. Det er uklart hva det vil si at objektet blir «energisert» gjennom strålingen, og slik kravet er formulert kan det for eksempel være at objektet varmes opp, at det herdes eller at det på en annen måte påvirkes av energien fra strålingen. Uselvstendig krav 4 og beskrivelsen indikerer at strålingen i alle fall kan medføre at objektet herdes ved at det går fra flytende til fast form, se beskrivelsens side 5 linje 1–2, side 6 linje 14–18 og linje 25–35. Det er ikke angitt noen måleenhet for «energisingen», og det fremstår derfor som usikkert hvilken påvirkning strålingen skal ha på det aktuelle objektet. Formuleringen «energisert» er derfor uklar. Formuleringen «for use in energy control» bidrar til uklarheten, ved at det ikke er opplagt hva «energy control» innebærer. Av ordlyden fremgår det verken hvilken energi som skal kontrolleres, eller hvordan kontrollen skjer. Det fremgår følgelig ikke om, eller på hvilken måte, trekket «for use in energy control» begrenser kravomfanget. Klagenemnda kan dermed ikke se at beskrivelsen bidrar til å klargjøre forståelsen av uttrykkene i patentkrav 1. I beskrivelsen på side 1 linje 10 og 27–28 fremgår det at metoden er ment for «controlling a threshold energy level for a chemical reaction». Imidlertid fremgår det også på side 1 linje 9 at søknaden relaterer seg til «energy control in general». Rekkevidden av uttrykket «for use in energy control» er dermed uklart.

- 16 Etter Klagenemndas syn er også patentsøknadens selvstendige krav 10 og 11 uklare, jf. patentloven § 8 andre ledd første punktum. Krav 10 er et produktkrav som gjelder «an energized object», og krav 11 gjelder et anvendelseskrav, nemlig «use of a pad from an energised object» i henhold til krav 10 for å preservere hvit fisk ved «controlling a threshold energy.» Uklarheten knyttet til at objektet skal være «energisert» i krav 1, gjør seg dermed gjeldende også for disse kravene. Når det gjelder ordlyden «by controlling av threshold energy» i krav 11, er det heller ikke her forklart i patentkravet eller beskrivelsen hvordan terskelenergien skal kunne kontrolleres, og det vil derfor være uklart for fagpersonen hvordan dette skal forstås.
- 17 Patentsøknadens beskrivelse er heller ikke så tydelig at en fagperson på grunnlag av denne kan utøve oppfinnelsen, jf. patentloven § 8 andre ledd tredje punktum. Etter ordlyden må beskrivelsen være både klar og fullstendig, slik at fagpersonen kan gjennomføre og anvende oppfinnelsen. I lagmannsrettens dom LB-2012-171734 (Blafro) ble det lagt til grunn at «beskrivelsen skal gi tilstrekkelig veiledning til at fagmannen kan utøve oppfinnelsen i den fulle bredden av patentkravene, uten unødig byrde eller eksperimentering».
- 18 Etter Klagenemndas vurdering gir ikke beskrivelsen tilstrekkelig informasjon til at fagpersonen kan vite om han eller hun har lyktes med å utøve oppfinnelsen. Som forklart er det uklart hva det innebærer at et objekt skal «energiseres» ved bestråling, jf. patentsøknadens krav 1. Beskrivelsen nevner som et eksempel det å herde epoxy ved hjelp av sollys, se på side 6 linje 26. Beskrivelsen gir imidlertid ikke fagpersonen holdepunkter for å vurdere om bestrålingen faktisk har medført at objektet er «energisert» slik patentkrav 1 forutsetter, eller om objektet etter bestråling kan brukes for «energy control». Ettersom det ikke oppgis noen måleenhet for «energisingen», ei

heller noen forklaring på hvordan fremgangsmåten muliggjør «energy control», vil beskrivelsen ikke sette fagpersonen i stand til å gjennomføre og anvende oppfinnelsen.

- 19 Videre finner Klagenemnda at patentsøknaden ikke beskriver en «oppfinnelse som kan utnyttes industrielt», jf. patentloven § 1 første ledd. Oppfinnelsesbegrepet er ikke definert i loven, men i henhold til forarbeider, teori og praksis er en «oppfinnelse» en praktisk løsning av et problem, der løsningen har teknisk karakter, teknisk effekt og er reproducerbar, jf. NU 1963: 6 på side 96–98, Stenvik, *Patentrett*, 4. utgave, 2020 på side 119 og 22-159566ASD-BORG/02 på side 5. Patentloven § 1 andre ledd inneholder en ikke-uttømmende liste over tilfeller som faller utenfor oppfinnelsesbegrepet. Et av tilfellene som listes opp er om søknadsgjenstanden bare utgjør «vitenskapelige teorier».
- 20 I kravet til teknisk effekt ligger at oppfinnelsen må løse det problemet den tar sikte på; oppfinnelsen må *virke*, jf. Stenvik (2020) på side 120. Det stilles normalt ikke strenge krav til dokumentasjonen for at oppfinnelsen virker, med mindre det kan reises tvil om oppfinnelsens tekniske effekt, jf. LB-2014-117680. I denne saken finner Klagenemnda at det nettopp er slik tvil knyttet til oppfinnelsens tekniske effekt. Ifølge patentsøknadens beskrivelse skal fremgangsmåten angivelig gjøre det mulig å kontrollere «the threshold energy of chemical reactions», jf. side 1 linje 28–29. Løsningen skal blant annet representere et alternativ til det å kjøle ned mat (for eksempel fisk) for å forlenge holdbarheten, se beskrivelsen på side 1 linje 13–23 og side 4 linje 15–16. Dette gjøres ved å «energisere» et objekt ved bestråling, som så plasseres i nærheten av maten som skal serveres.
- 21 Etter Klagenemndas vurdering er det ikke sannsynliggjort at det å bestråle et objekt, for så å plassere det i nærheten av fisk, kan påvirke «threshold energy», det vil si aktiveringsenergien for en kjemisk reaksjon i fisken. Det er verken målt eller forklart hvordan aktiveringsenergien påvirkes. Løsningen forutsetter tilsynelatende heller ikke at den termiske energien i fisken påvirkes av objektet. Etter Klagenemndas syn bryter den antatte virkningsmekanismen med anerkjente naturlover. Termodynamikkens første lov sier at energi verken kan oppstå eller forsvinne, men kun gå over i andre former. Dersom objektet skulle påvirke aktiveringsenergien til kjemiske reaksjoner i fisken, måtte det altså ha skjedd en overføring av energi fra objektet til fisken, eller fra fisken til objektet – det er ikke slik at det kan oppstå eller forsvinne energi i fisken av seg selv. Søknaden indikerer ikke hvordan en slik overføring av energi skjer. Når objektet ikke er i fysisk kontakt eller forbindelse med fisken, er det klart at mekanisk eller elektrisk overføring ikke finner sted. Fremgangsmåten presenteres som et alternativ til temperaturkontroll, ergo er det ikke oppvarming av fisken eller objektet som finner sted. Det er heller ikke på noen måte sannsynliggjort at objektet sender ut f.eks. lys eller noen annen form for stråling, eller lydbølger som påvirker fisken. Klager har ikke vist noen annen måte energien kan overføres på. Slik Klagenemnda ser det, baserer fremgangsmåten seg på at energi må oppstå eller forsvinne av seg selv, noe som altså bryter med termodynamikkens første lov. En oppfatning i søknaden om at energi kan oppstå av seg selv fremkommer i tillegg av

beskrivelsen i dens forklaring av at objekter kan dupliseres, der det påstås at «the impression of the originally exposed energy» dupliseres.

- 22 Det er heller ikke sannsynliggjort at den patentsøkte fremgangsmåten ifølge krav 1 kan lede til et objekt som kan påvirke holdbarheten til fisk. Ifølge krav 1 skal det være tilstrekkelig å plassere et ikke nærmere definert objekt slik at det kan utsettes for en ikke nærmere definert stråling, og så la objektet utsettes for strålingen, for å oppnå et objekt som kan ha en slik effekt. Det nevnes i beskrivelsen at objektet kan være en polymer, slik som epoksy, og at strålingen kan være sollys, men kravformuleringen omfatter alle objekter og alle former for stråling. Selv om det er kjent flere ulike måter å forlenge holdbarheten til fisk på – deriblant bruk av ulike kjemiske stoffer, bestråling og å senke temperaturen – er det ikke noe som tilsier at den patentsøkte fremgangsmåten medfører at objektet får evnen til å gjøre dette. Eksempelvis medfører ikke bestråling av et hvilket som helst objekt at dette objektet får evnen til å frigjøre antibakterielle forbindelser eller sende ut stråling som kan påvirke bakterievekst.
- 23 Det fremkommer heller ikke av eksempler i søknaden at det er demonstrert en effekt av et slikt objekt på holdbarheten til fisk. Under overskriften «Testing» beskrives kort en metode for å teste oppfinnelsen og dens reproduserbarhet, men det fremkommer ikke hvorvidt denne beskriver eksperimenter som er utført eller om den er ment som en protokoll som fagpersonen kan bruke for selv å evaluere effekten av den patentsøkte fremgangsmåten. Det angis grenseverdier som kan benyttes under testingen, men det presenteres ingen eksperimentelle data for å understøtte en eventuell effekt. Videre, dersom tester faktisk har vist at bakterienivået i fiskepakker utstyrt med objektene er lavere enn ellers, kan dette ha andre forklaringer, og testene er ikke egnet til å sannsynliggjøre at det faktisk er aktiveringsenergien for en kjemisk reaksjon som kontrolleres. Klagenemnda finner at denne effekten fremstår som hypotetisk, og at søknaden baserer seg på en ubekreftet vitenskapelig teori.
- 24 Klagers anførsler om saksbehandlingsfeil kan ikke føre frem. Etter Klagenemndas vurdering er Patentstyrets begrunnelse tilstrekkelig til at klager settes i stand til å forstå vedtaket og sakens utfall. Patentloven, patentstyrelova eller patentforskriften stiller ikke særlige krav til begrunnelsen i patentsaker, og det avgjørende er dermed om de alminnelige kravene i forvaltningsloven § 25 er overholdt. Ifølge bestemmelsens første ledd skal begrunnelsen vise til de regler vedtaket bygger på, og i den utstrekning det er nødvendig for å sette parten i stand til å forstå vedtaket, skal begrunnelsen gjengi innholdet av reglene eller den problemstilling vedtaket bygger på. Patentstyrets begrunnelse viser til de aktuelle reglene som vedtaket bygger på, som i dette tilfellet et patentloven § 8 andre ledd første og tredje punktum, jf. vedtakets side 3. Det fremgår også at Patentstyret anser patentsøknadens krav for å være uklare, og at søknadens beskrivelse ikke er så tydelig at en fagperson på grunnlag av denne kan utøve oppfinnelsen. Etter forvaltningsloven § 25 andre ledd skal begrunnelsen nevne de faktiske forhold som vedtaket bygger på. Det fremgår av vedtakets side 2 at Patentstyret i sin saksbehandling har sett hen til motholdene D1, D2 og D3. I tillegg er det gitt en kort oppsummering av

klagers argumenter. Det fremgår også på side 3 at Patentstyret bygger på formuleringene i patentsøknadens selvstendige patentkrav. Etter Klagenemndas syn er benevnelsen av de faktiske forhold som vedtaket bygger på tilstrekkelig. Det kan ikke kreves at Patentstyret skriftlig imøtegår alle uttrykkelige innvendinger fra søker.

- 25 Klager anfører videre at Patentstyret gjorde en feil da de ikke ga klager et «indikativt vedtak» før det endelige vedtaket i saken. Klagenemnda finner at denne anførselen ikke kan føre frem. Klager har fått tre anledninger til å skriftlig imøtegå Patentstyrets innvendinger til søknaden. Det ble også avholdt en muntlig høring, hvor klager fikk fremme sine argumenter. Ved oppslag på saken i Patentstyrets database, har Klagenemnda funnet frem til referatet fra den muntlige høringen av 21. april 2023. Det fremgår av referatets side 3 siste avsnitt at «Referatet skal sendes søker som en realitetsuttalelse, som søker vil få anledning til å svare på. Det forventes å kunne komme til en avgjørelse i etterkant av denne brevvekslingen.» Klager opplyser å ha kommentert Patentstyrets referat fra den muntlige høringen. Klagenemnda finner det klart at Patentstyret saksbehandling er tilfredsstillende, både med hensyn til utredningsplikten og klagers kontradiksjonsmuligheter.
- 26 På denne bakgrunn stadfester Klagenemnda avgjørelsen til Patentstyret. Patentsøknaden kan ikke registreres, jf. patentloven § 1 og § 8 andre ledd første og tredje punktum.

Det avsies slik

Slutning

Klagen forkastes.

Gunhild Giske Skyberg
(sign.)

Hanne Bonge-Hansen
(sign.)

Tom Kristensen
(sign.)