



BORGARTING LAGMANNSRETT

DOM

Avsagt: 28.08.2023

Saksnr.: 22-090133ASD-BORG/03

Dommere:

Lagdommer
Lagdommer
Ekstraordinær
lagdommer

Dag Arne Ruud
Carl August Heilmann
Rolf Ytrehus

Meddommere:

Anne-Gro Bildøe Imset
Kristoffer Kjellså Jakobsen

Ankende part

Intervet International BV
v/styrets leder

Advokat Magnus
Hauge Greaker

Ankemoøpart

Staten v/Klagenemnda for
industrielle rettigheter

Advokat Nora Mageli

Saken gjelder gyldigheten av vedtak om opphevelse av meddelt patent.

Bakgrunnen for saken, som ikke er omtvistet, er slik beskrevet i Oslo tingretts dom 4. april 2022:

Intervet International B.V. (Intervet) er et nederlandsk veterinærfarmasøytisk selskap som tilbyr medisiner og produkter for forebygging, behandling og kontroll av sykdommer hos produksjons- og kjæledyr. Selskapets virksomhet er i stor grad basert på forskning og utvikling, og det innehar en rekke patenter i Norge og i verden ellers, deriblant patentet som denne saken gjelder, nemlig NO 342604 (NO '604).

Patentet NO '604 ble meddelt Intervet den 18. juni 2018 og med prioritet fra datoen for inngitt søknad, som var den 2. desember 2015. Patentet består av tre selvstendige krav, som er et fremgangsmåtekrav (krav 1), et systemkrav (krav 10) og et anordningskrav (krav 11). Videre har patentet åtte uselvstendige krav (krav 2-9) tilknyttet fremgangsmåtekravet. Som det vil fremgå nedenfor er det oppfinnelsehøyden for krav 1-10 som er tema i denne saken.

Oppfinnelsen som ligger til grunn for patentet NO '604 er en fremgangsmåte og et system for automatisk overvåkning av lakselus på laks i en merd, samt en anordning for å lage standardiserte bilder av laks som har lakselus på seg. En slik løsning skal gi mer nøyaktige data enn ved manuell telling av lakselus, samtidig som det gir lavere kostnader og mindre stress for laksen.

Også før oppfinnelsen i NO '604 hadde det blitt prøvd ut ulike løsninger for automatisk overvåkning av lakselus ved hjelp av kamerasystemer, men uten det hadde gitt tilstrekkelig pålitelige data for telling av lus. I patentsøknaden er problemet med de til da utprøvde fremgangsmåtene beskrevet slik:

«Using a prior art method, the principal problem is not that sea lice cannot be distinguished on a salmon for accurate counting, the problem is that the salmon do not appear on the images in a standardised way, for example, the angle and distance may vary considerably depending on the spatial relationship between the camera and the salmon at the time of making an image. Also, in many instances far too many salmons appear on an image, partly overlapping each other. This on the one hand makes the automatic sea lice monitoring less easy, but more importantly, may prevent that a complete side surface of a salmon can be assessed. All of this contributes to less reliability.»

Oppfinnelsen i NO '604 skulle gi mer pålitelig kameraovervåkning gjennom en løsning som genererte standardiserte bilder av laksen. Dette ved at laksen ble ledet langs et avbildningsspor som et kamera var rettet mot. Fremgangsmåten er formulert slik i patentets krav 1:

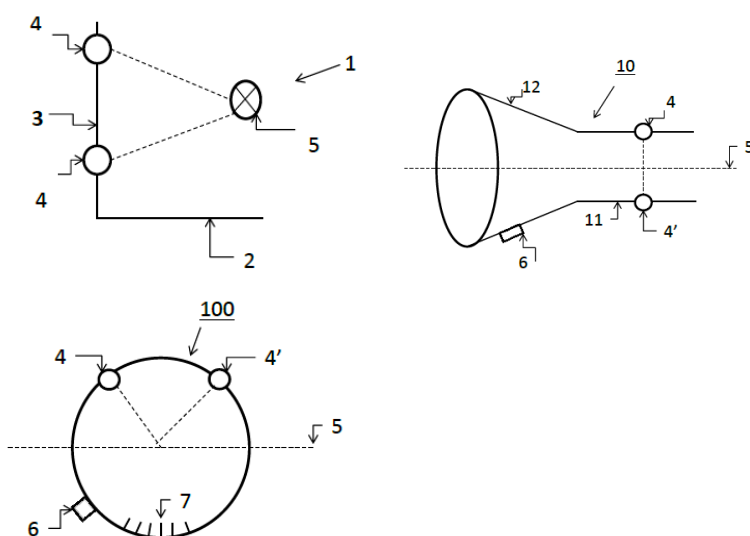
«Method for automatic sea lice monitoring in salmon aquaculture, the method comprising:

- *submerging a camera (4) in a sea pen (300) comprising salmons,*

- using the camera to make a standardised image of at least one of said salmon,
- analysing the standardised image to differentiate between individual sea lice present on the salmon and the salmon itself,
- assessing the number of sea lice present on the salmon,

characterised in that the camera is attached to a device (1, 10, 100) for guiding the salmon along an imaging track (5), the camera being directed to the track.»

Oppfinnelsen er illustrert i patentet med følgende tre utførelseseksempler (innretning 1, 10 og 100, som er angitt som henholdsvis figur 1A, 1B og 1C):



Systemet er i patentets krav 10 formulert slik:

«A system for use in salmon aquaculture to automatically monitor and report sea lice presence on salmon, the system comprising

- *a central processing unit (CPU; 200)*
- *connected to the CPU a camera submerged in a sea pen comprising the salmon, the camera being devised to make standardised images of said salmon, wherein the camera is attached to a device for guiding the salmon along an imaging track of this device, the camera being directed to the track,*
 - *imaging software running on the CPU to analyse the standardised images of the salmon made by the camera, to differentiate between individual sea lice present on each of the said salmon and the salmon themselves, and to assess the number of sea lice present on the salmon,*
 - *a reporting unit (204, 206) connected to the CPU, to display a results corresponding to said assessing.»*

Etter at BioSort AS fremmet innsigelse mot patentet NO '604, ble det opphevet av Patentstyret den 19. desember 2019 fordi man kom til at oppfinnelsen i sin helhet manglet nyhet. Intervet påklaget avgjørelsen til KFIR, som forkastet klagen den 9. juni 2021. Etter KFIRs vurdering manglet patentets krav 11 nyhet, mens patentets krav 1-10 manglet oppfinneshøyde over patentpublikasjonen WO 2014/204319 (P6) i kombinasjon med patentpublikasjonen WO 2013/053597 (P3).

P6 gjelder en anordning i eller ved en merd og en fremgangsmåte for å lede fisken inn og ut av anordningen. I en foretrukket utførelsesform brukes anordningen og fremgangsmåten til å forebygge forøkning av parasitter på fisk, fortrinnsvis for fjerning av lus. I en annen utførelsesform fremgår det at «*detection means are placed at the entry means and/or the exit means and/or the outlet such as sensors for the measuring of biomass, or video cameras, or counting equipment to detect and/or estimate the number of fish and/or parasites*».

P3 gjelder en fremgangsmåte og et system for å avdekke lus på fisk ved bildeanalyse.

Som ledd i klagebehandlingen for KFIR fremmet Intervet fire subsidiære kravsett. I subsidiært kravsett I var eneste endring at patentets krav 11 var strøket. Som det fremgår ovenfor kom KFIR til at dette manglet oppfinneshøyde over P6 i kombinasjon med P3. De subsidiære kravsett II-IV innebar etter KFIRs syn ulovlige endringer.

Intervet anla den 6. august 2021 søksmål for Oslo tingrett mot staten ved KFIR med krav om at KFIRs avgjørelse – for så vidt gjaldt dens opphevelse av krav 1-10 i patentet – ble satt til side som ugyldig. Subsidiært ble det gjort gjeldende at avgjørelsen måtte oppheves for så vidt gjaldt KFIRs konklusjon om at de subsidiære kravsett II-IV innebar ulovlige endringer. I tilsvaret krevde staten ved KFIR seg frifunnet.

Tingretten avsa 4. april 2022 dom med slik domsslutning:

1. Klagenemnda for industrielle rettigheters avgjørelse 9. juni 2021 i sak 20/00028 om å forkaste klage over Patentstyrets avgjørelse om å oppheve norsk patent NO 342604, oppheves som ugyldig for så vidt gjelder konklusjonen om at subsidiært kravsett IV utgjorde en ulovlig endring.
2. Partene dekker hver sine sakskostnader.
3. Partene dekker utgiftene til de fagkyndige meddommerne med en halvpart på hver.

For nærmere detaljer vedrørende saksforholdet vises til tingrettens dom og lagmannsrettens bemerkninger nedenfor.

Intervet International BV v/styrets leder har anket dommen til Borgarting lagmannsrett. Ankeforhandling er holdt 22. og 23. juni 2023 i Borgarting lagmannsretts hus. Intervet møtte sammen med sin prosessfullmektig, og representant for selskapet avga forklaring. Staten møtte ved sin prosessfullmektig. Det ble avhørt tre vitner. Om bevisføringen for øvrig vises til rettsboken.

Den ankende part, **Intervet International BV**, har i hovedtrekk anført:

Tingretten har uriktig kommet til at patent NO '604 mangler oppfinneshøyde og at KFIRs vedtak er gyldig for så vidt gjelder krav 1-10.

Både KFIRs og tingrettens vurdering er i flere sammenhenger preget av etterpåklokskap med kjennskap til oppfinnelsens løsning. Spørsmålet om oppfinnelseshøyde må vurderes ut fra den kunnskapen som forelå forut for prioritetsdagen, og uten kjennskap til patentets løsning.

Med de klare patentfaglige feil KFIR har begått, får prinsippet om at domstolen skal være tilbakeholden med å overprøve patentmyndighetenes faglige skjønn (Swingball-prinsippet) ikke avgjørende betydning.

Den såkalte problem- og løsningsmetoden skal legges til grunn ved vurderingen av oppfinnelseshøyde etter patentloven § 2 første ledd.

Det er enighet om at det nærmeste motholdet er patentet P6.

Tingretten la korrekt til grunn Intervets syn på hvordan det objektive tekniske problemet bør formuleres og avviste KFIRs og statens formuleringer fordi disse formuleringene innbyr til etterpåklokskap. Tingrettens formulering av det objektive tekniske problemet må legges til grunn. Intervet har imidlertid ikke innvendinger mot at den alternativt formuleringen av det objektive tekniske problemet som staten har foreslått i sluttinnlegget, legges til grunn.

Tingretten gjorde flere feil i vurderingen av om oppfinnelsen ville vært nærliggende for fagpersonen.

Tingretten bygde sine vurderinger på hva fagpersonen kunne ha gjort. Dette er feil rettslig tilnærming. Spørsmålet er om fagpersonen ville ha valgt oppfinnelsens løsning med en rimelig forventning om suksess. For at dette skal kunne legges til grunn må det normalt påvises en grunn til at fagpersonen ville valgt nettopp oppfinnelsens løsning, f.eks. at et mothold gir en peker i retning av løsningen. Tingretten viste imidlertid ikke til noen konkrete grunner eller pekere i P6 og P3 som gjør at fagpersonen ville valgt oppfinnelsens løsning. I stedet bygde tingretten på slutninger basert på informasjon som ikke direkte og utvetydig kan utledes fra P6 og P3, men som en fagperson kunne tenkes å slutte seg frem til, hvilket er en uriktig tilnærming.

Motholdene skal tolkes objektivt og uten preg av etterpåklokskap. Det har ikke KFIR og tingretten gjort. KFIR og tingretten har innfortolket elementer i P6 og P3 som det ikke er grunnlag for.

P6 omhandler i det hele tatt ikke problemet som oppfinnelsen løser, dvs. å gjøre avbildningen av fisk mer ensartet og pålitelig. P3 omhandler i all hovedsak hvordan luseovervåking kan forbedres gjennom etterfølgende databehandling og analyse av bilder av fisk, men ikke hvordan den opprinnelige avbildningen kan forbedres (altså at bildene

som tas av fisken blir bedre). I P3 berøres riktignok så vidt problemstillingen med å få bedre avbildning av fisken (å få tatt bedre bilder). Men P3 foreslår da en annen løsning enn oppfinnelsens, nemlig bruk av sensorer for å sikre at bilder tas når fisken er i korrekt posisjon foran kameraet.

De karakteriserende trekkene i krav 1 og 10 kan ikke gjenfinnes i, og antydes heller ikke i, P6 og P3. Det er ingenting i P6 eller P3 som indikerer at løsningen som beskrives i P3 ikke er tilfredsstillende. Ut fra P6 og P3 ville fagpersonen dermed bli ledet i retning av en annen løsning enn oppfinnelsens, nemlig bruk av sensorer for å sikre at bilder tas når fisken er i korrekt posisjon foran kameraet og etterfølgende behandling av bildene for å avdekke lus på disse. Verken P6 eller P3 ga fagpersonen noen grunner eller pekere til å vurdere andre løsninger, og verken KFIR, tingretten eller staten har vist til noen slike grunner eller pekere. KFIR og tingretten har innfortolket elementer i P6 og P3 som det ikke er grunnlag for.

Løsningen i NO '604 var derfor ikke nærliggende i lys av P6 og P3 og har dermed oppfinnelseshøyde.

Intervet har fått to amerikanske patenter på oppfinnelser som ligger svært nær NO '604 og oppfinnelsen er der vurdert å ha oppfinnelseshøyde.

Intervet har søkt europeisk patent og fått en foreløpig negativ uttalelse fra Det europeiske patentverket (EPO). Patentsøknaden er imidlertid ikke endelig behandlet, og Intervet vil imøtegå de innvendinger som fremkommer i EPOs uttalelse. Den kan ikke tilleggs vekt.

Når det gjelder sakskostnadene, anføres at tingrettens sakskostnadsavgjørelse er riktig selv om staten skulle få medhold i ankesaken. Intervet fikk medhold i at det subsidiære kravsett IV var ugyldig, og KFIRs vedtak ble opphevet for dette kravsettet. Staten fikk da ikke medhold fullt ut eller i det vesentlige.

Det er nedlagt slik påstand:

1. Klagenemnda for industrielle rettigheter sin avgjørelse 9. juni 2021 i sak 20/00028 om å forkaste klage over Patentstyrets avgjørelse om å oppheve norsk patent NO 342604, kjennes ugyldig for så vidt gjelder opphevelsen av krav 1–10 i patentet.
2. Staten v/Klagenemnda for industrielle rettigheter dømmes til å erstatte Intervet International BV sine sakskostnader for tingretten og lagmannsretten.

Ankemotparten, **staten v/Klagenemnda for industrielle rettigheter**, har i hovedtrekk anført:

Spørsmålet om oppfinnelseshøyde beror på et rettsanvendelsesskjønn som domstolen som utgangspunkt fritt kan overprøve. Det følger likevel av sikker rett at domstolen skal være tilbakeholden med å fravike patentmyndighetenes faglige skjønn (Swingball-prinsippet). Dette gjelder selv om rett settes med fagkyndige meddommere. Det er ingen grunn til at dette ikke også skal gjelde i denne saken.

Tingretten har korrekt kommet til at patent NO '604 mangler oppfinnelseshøyde og at KFIRs vedtak er gyldig for så vidt gjelder krav 1-10. Oppfinnelsen skiller seg ikke «vesentlig» fra kjent teknikk på søknadstidspunktet, jf. patentloven § 2 første ledd.

Staten er enig i at problem- og løsningsmetoden skal legges til grunn ved vurderingen av om patentet har oppfinnelseshøyde.

P6 utgjør det nærmeste motholdet.

Ut fra hvilke trekk som motholdet P6 mangler sammenlignet med oppfinnelsen, mener staten at KFIRs formulering av det objektive tekniske problem, er korrekt. En alternativ formulering kunne også vært «hvordan få mer pålitelig, automatisert undervannsovervåking av lus på fisk i fiskeoppdrett?». Med et slikt problem ledes man ikke til patentets løsning, samtidig som formuleringen knytter seg til forskjellene mellom P6 og oppfinnelsen.

Uavhengig av om tingrettens formulering av det objektive tekniske problem legges til grunn eller ikke, er det statens syn at det ville vært nærliggende for fagpersonen å forsøke patentets løsning. Fagpersonen ville kommet frem til den aktuelle oppfinnelsen ved å anvende kunnskapen fra P6 i kombinasjon med motholdet P3. Oppfinnelsen mangler derfor oppfinnelseshøyde.

Hvis staten får medhold i at anken skal forkastes, krever staten erstattet fulle sakskostnader for både tingretten og lagmannsretten. Tingrettens avgjørelse av sakskostnadsansvaret er uriktig. Staten fikk i tingretten medhold i det vesentlige og skulle vært tilkjent sakskostnader etter tvisteloven § 20-2 første og andre ledd.

Det er nedlagt slik påstand:

1. Anken forkastes.
2. Staten v/Klagenemnda for industrielle rettigheter tilkjennes sakskostnader for tingretten og lagmannsretten.

Lagmannsretten bemerker:

1. Innledning

For lagmannsretten er spørsmålet bare om KFIRs vedtak er gyldig for så vidt gjelder avgjørelsen av krav 1-10 i patent NO '604 («stridspatentet»). Staten har ikke anket tingrettens avgjørelse av det subsidiære kravsett IV, og Intervet har ikke anket tingrettens avgjørelse av de subsidiære kravsettene II og III.

Patentstyret kom til at kravene 1-10 ikke hadde nyhet og avgjorde spørsmålet om opphevelse av patentet på det grunnlaget. KFIR har i sitt vedtak lagt til grunn at kravene 1-10 har nyhet, men at de ikke har oppfinnelseshøyde, jf. patentloven § 2 første ledd. Det er bare spørsmålet om oppfinnelseshøyde lagmannsretten skal ta stilling til.

Hvorvidt kravet til oppfinnelseshøyde er oppfylt, beror på et rettsanvendelsesskjønn, og domstolen har som utgangspunkt full prøvelsesrett. Det følger likevel av rettspraksis at domstolene bør utvise en viss tilbakeholdenhet med å fravike patentmyndighetenes faglige skjønn, jf. Rt-1975-603 (Swingball) og Rt-2008-1555 (BioMar). Dette gjelder selv om retten er satt med fagkyndige meddommere. Prinsippet om tilbakeholdenhet har særlig betydning når avgjørelsesgrunnlaget for domstolen er vesentlig det samme som det var for patentmyndighetene, jf. Stenvik, Patentrett (2020) side 109. Det er situasjonen i den foreliggende saken. Slik lagmannsretten har vurdert spørsmålet om oppfinnelseshøyde, har denne begrensingen i prøvelsesintensiteten ikke fått selvstendig betydning.

2. Det rettslige utgangspunktet

Kravet til oppfinnelseshøyde følger av patentloven § 2 første ledd som lyder:

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.

Spørsmålet i saken er med andre ord om patentet skiller seg vesentlig fra det som var kjent før patentsøknadens inngivelsesdag. I praksis vurderes dette spørsmålet etter den såkalte problem- og løsningsmetoden, som består av tre trinn.

- trinn en: bestemme den nærmeste tidligere kjente teknikk.
- trinn to: formulering av det «objektive tekniske problem» som skal løses,
- trinn tre: vurdere hvorvidt oppfinnelsen, ved å starte fra den nærmeste tidligere kjente teknikk og det objektive tekniske problem, ville ha vært nærliggende for fagpersonen på området.

Partene er enige om at problem- og løsningsmetoden er riktig tilnærming til spørsmålet om kravet om oppfinneshøyde er oppfylt. Lagmannsretten er enig i dette.

En oppfinnelse anses å være nærliggende for fagpersonen hvis vedkommende på basis av teknikkens stand ville valgt patentets løsningen med en rimelig forventning om å lykkes. Det må normalt kunne påvises en konkret grunn til at fagpersonen ville valgt nettopp patentets løsning. Det kan være noe i den kjente teknikken som peker mot den løsningen eller det kan være alminnelig kjent at løsningen gir de fordeler som oppnås ved oppfinnelsen, jf. bl.a. Stenvik, Patentrett (2020) side 219.

Med «fagpersonen» siktes det til en tenkt gjennomsnittsfagperson på det aktuelle området. Vedkommende har ikke særlig innovative evner, men er fullt ut kjent med teknikkens stand og evner å utnytte det kjente materialet på en god fagmessig måte, inkludert å foreta nærliggende nye konstruksjoner, jf. NU 1963 side 127. I KFIRs avgjørelse ble fagpersonen definert som «en havbruksoperatør med kunnskap om og praktisk erfaring fra bruk av komponenter/systemer for automatisk overvåking innen marinkultur, havbruk, fiskeoppdrett og som har alle publikasjoner om utvikling og forskning på havbruksområdet, særlig publikasjoner som angår fiskelus i havbrukssammenheng innen sin rekkevidde». Partene er enige om at fagpersonen kan beskrives slik, og lagmannsretten legger det til grunn.

3. Betydningen av utenlandsk patentbehandling

Intervet er meddelt to amerikanske patenter – patent US 10,863,727 meddelt 15. desember 2020 og patent US 11,659,821 meddelt 30 mai 2023. Intervet har opplyst at i alle fall det siste av disse patentene er svært likt NO '604, og at motholdene P6 og P3 var fremme og ble vurdert ved patentbehandlingen.

De amerikanske patentene er dels basert på andre patentrettslige regler, og de overveielser som er gjort av amerikanske patentmyndigheter, er også i liten grad opplyst. Lagmannsretten legger ikke vekt på de amerikanske patentene ved sin vurdering.

Intervet har også søkt europeisk patent. Det er fremlagt en realitetsuttalelse fra EPO 9. februar 2023 hvor det bl.a. gis uttrykk for at kravet til oppfinneshøyde ikke er oppfylt. Heller ikke dette legger lagmannsretten vekt på. Selv om realitetsuttalelsen fra EPO støtter KFIRs vurdering, er det ikke en endelig patentavgjørelse. Lagmannsretten oppfatter det slik at den dels også er basert på andre mothold enn det KFIR har basert sin vurdering på.

4. Den konkrete vurderingen

Nærmeste mothold

KFIR har lagt til grunn at patentet omtalt som P6 (patent WO 2014/204319) er nærmeste mothold. Partene er enige i at dette er riktig, og lagmannsretten legger det til grunn.

Det objektive tekniske problemet

Det objektive tekniske problemet som løses ved oppfinnelsen, identifiseres ved en differansebetraktning. Oppfinnelsen sammenholdes med det nærmeste motholdet for å identifisere de tekniske trekkene som skiller oppfinnelsen fra motholdet og den effekten disse trekkene resulterer i. Det objektive tekniske problemet tilsvarer da det problemet som oppfinnelsen objektiv sett har løst, jf. Stenvik, Patentrett (2020) side 229 og Patentstyrets retningslinjer, Del C kap. IV punkt 5.5.2.

Det objektive tekniske problemet bør formuleres isolert og uten referanse til løsningen i patentet. Dette for å unngå at vurderingen er preget av etterpåklokskap – at vurderingen er preget av kjennskap til patentets løsning.

KFIR formulerte det objektive tekniske problemet slik:

Hvordan skaffe til veie mer ensartede bilder for derved å forbedre optisk kontrollering og overvåkning av lus på fisk i en merd?

Tingretten mente dette i for stor grad pekte mot oppfinnelsen og at det innbød til etterpåklokskap. Dette fordi KFIR bruker begrepene «ensartede bilder» og «optisk kontrollering og overvåkning», som står sentralt i oppfinnelsen, men som etter tingrettens syn ikke uten videre kan utledes av P6. Tingretten formulerte det objektive tekniske problemet slik:

Hvordan få mer pålitelig lakselusovervåkning i fiskeoppdrett?

For lagmannsretten har staten som utgangspunkt opprettholdt KFIRs formulering, men også foreslått en ny alternativ formulering som lyder:

Hvordan få mer pålitelig, automatisert undervannsovervåkning av lus på fisk i fiskeoppdrett.

Intervet har ikke hatt innvendinger mot denne siste formuleringen.

Det er ikke nødvendig for lagmannsretten å ta stilling til om KFIR eller tingretten har formulert det objektive tekniske problemet korrekt. Det er etter lagmannsrettens syn uansett ikke avgjørende for utfallet. Lagmannsretten legger statens alternative beskrivelse av det objektive tekniske problemet, som partene nå er enige om, til grunn for den videre vurderingen.

Om løsningen ville vært nærliggende for en fagperson

Konkret er spørsmålet om stridspatentets løsning ville vært nærliggende for en fagperson som skulle forsøke å skape en mer pålitelig automatisert undervannsovervåkning av lus på fisk i fiskeoppdrett. Fagpersonens egenskaper er beskrevet i punkt 2 over.

Fagpersonen ville tatt utgangspunkt i det nærmeste motholdet (P6). P6 er i det patentets «abstract» beskrevet slik:

“A device in or at a net cage for fish farming and a method to guide the fish into and out of said device are described. In a preferred embodiment the device and the method are used to prevent an increase of parasites on the fish, preferably for removal of lice which are in motile stages of development.

Fra problemløsningsmetoden skal det nærmeste motholdet være den publikasjonen som i en enkelt referanse beskriver kombinasjonen av trekk som utgjør det mest lovende utgangspunktet for en utvikling som leder til oppfinnelsen. Ved utvelgelsen av nærmeste tidligere kjente teknikk, er den første vurderingen at den bør være rettet mot et liknende formål eller effekt som oppfinnelsen, eller som i det minste tilhører samme eller et nært tilknyttet teknisk område som den krevde oppfinnelsen. I praksis er den nærmeste tidligere kjente teknikk vanligvis den som samsvarer med en liknende anvendelse, og som krever de minste konstruksjonsmessige og funksjonelle modifikasjoner for å komme frem til den krevde oppfinnelsen, jf. bl.a. patentretningslinjene Del C kap. IV punkt 5.5.1.

P6 er etter lagmannsrettens vurdering rettet mot et liknende formål og tilhører et nært tilknyttet teknisk område som oppfinnelsen. Partene er, som nevnt, også enige om at P6 er nærmeste mothold.

Det er i tillegg sentralt for vurdering av den nærmeste kjente teknikk hvilke tekniske trekk som kan gjenfinnes i P6.

Løsningen i P6 ligger ikke langt fra stridspatentets løsning. Alle trekkene fra krav 1-10, jf. beskrivelsen på side to og tre foran, kan gjenfinnes i P6 bortsett fra at P6 ikke klart beskriver noe avbildningsspor eller svømmebane som skal sikre at fisken står i en bestemt orientering og posisjon i forhold til kameraet samt en sentral prosesseringsenhet (CPU). Kameraet er i P6 plassert slik at fisken kan komme forbi kameraet i ulike avstand og posisjon. Intervet har anført at forskjellen er større enn dette da stridspatentet er en *innretning som styrer fisken langs et avbildningsspor*, og at dette ikke gjenfinnes i P6. Lagmannsretten er ikke enig i det. P6 beskriver en innretning som leder fisken i én bestemt retning og med en størrelsestilpasset utgang fra innretningen. Det er beskrivelsen av avbildningssporet som mangler i P6, men avbildningssporet kan eksistere i praksis selv om det ikke er eksplisitt beskrevet. Det er lagmannsrettens syn at ved å flytte kameraet fra

inngangen til utgangen av fiskefellen, vil den tekniske løsningen i P6 i hovedsak samsvare med patentets løsning.

Etter lagmannsrettens syn peker P6 alene sterkt mot patentets løsning for en fagperson som skal forsøke å skape en mer pålitelig automatisert undervannsovervåkning av lus på fisk i fiskeoppdrett, selv om ikke alle stridspatentets elementer gjenfinnes. Lagmannsretten er enig med staten i at det for fagpersonen er nærliggende også å se hen til kunnskap som kan utledes av mothold P3. Av P3 vil fagpersonen lære bl.a.:

In an industrial setting, the system 1 can be provided with an entrance for the fish and an exit for the fish, in order to ensure that only one fish passes the image 5 recorder simultaneously. Moreover, sensors can be provided in order to be able to record the image of the fish when the fish is in the correct position in front of the camera. Moreover, the image of the fish may be provided when the fish is fetched from water or when the fish is submerged in water.

P3 gir også kunnskap om bruk av en sentral prosessorenhet (CPU) ved bildebehandlingen.

Med utgangspunkt i nærmeste mothold, P6, og kunnskap fra P3, er det lagmannsrettens syn nærliggende at en fagperson ville valgt patentets løsning med rimelig forventning om å lykkes. Etter lagmannsrettens syn vil den tekniske løsningen i P6, slik den er beskrevet for stor fisk, være svært nær å samsvare med stridspatentets krav 1. Lagmannsretten skal imidlertid ikke vurdere nyhet, bare oppfinneshøyde. Med en løsning i P6 som vil gi nært standardiserte bilder av stor fisk, vil det være nærliggende for fagpersonen å forbedre løsningen ytterligere slik at denne gir standardiserte bilder for all fisk. Det er nærliggende for fagpersonen å se hen til P3 da denne omhandler et system for detektering av lus (P3, punkt 1. 8) og således retter seg mot samme tekniske område som P6. Det kan utledes fra P3 å innrette kamera slik at det tar bilde en og en i korrekt posisjon foran kameraet for å oppnå en pålitelig, og automatisert undervannsovervåking av lus på fiskeoppdrett. P3 beskriver således en metode for å ta standardiserte bilder av fisk.

Det er allerede beskrevet en størrelsestilpasset utgang i P6. En modifikasjon av plasseringen av kameraet i P6 være en løsning som ikke vil kreve andre konstruksjonsmessige endringer av løsningen i P6.

Det er således nærliggende for en fagpersonen å velge en løsning hvor fisken ledes fra «fiskefellens» inngangsåpningen til den størrelsestilpassede utgangen og at kameraet plasseres slik at kameraet er rettet mot banen (for eksempel utløpet) for å ta et standardisert bilde av fisken med kameraet. Det er også nærliggende for fagpersonen å benytte en CPU for billedbehandlingen når han skal søke en løsning for automatisk overvåkning av lus på laksen. Dette gir en tilsvarende løsning som oppfinnelsen i NO '604.

Lagmannsrettens konklusjon er at krav 1-10 i patent NO'604 ikke har oppfinneshøyde.

Anken må etter dette forkastes.

5. Sakskostnader

Staten har vunnet ankesaken og har krav på å få erstattet sine sakskostnader etter tvisteloven § 20-2 første og andre ledd. Det er ikke tungtveiende grunner som gjør det rimelig å fritta Intervet fra sakskostnadsansvaret etter § 20-2 tredje ledd.

Statens prosessfullmektig har fremlagt en sakskostnadsoppgave for lagmannsretten på i alt 188 896 kroner hvorav 137 600 kroner er salær og resten er utlegg til vitnet Roaldsøy. Det er ikke reist innsigelser mot sakskostnadsoppgaven fra Intervets side.

Lagmannsretten finner at kostnadene er nødvendige, og at det har vært rimelig å pådra dem, jf. tvisteloven § 20-5 første ledd. Sakskostnadsoppgaven legges til grunn.

I tillegg kommer kostnadene til fagkyndige meddommere. Fagkyndige meddommere er oppnevnt etter begjæring fra begge parter, og partene hefter overfor domstolen solidarisk for kostnadene til disse, jf. rettsgebyrloven § 2. Partene imellom skal Intervet dekke kostnadene som en del av sakskostnadsansvaret etter tvisteloven § 20-2 første og andre ledd. Meddommernes godtgjørelse vil bli fastsatt i egen etterfølgende beslutning.

Ved avgjørelsen av sakskostnadsansvaret for tingretten, legger lagmannsretten sin avgjørelse til grunn, jf. tvisteloven § 20-9 andre ledd.

I stevningen for tingretten var Intervets påstand at KFIRs vedtak måtte oppheves som ugyldig for så vidt gjelder krav 1-10 i patentet. Saken var likevel mer omfattende for tingretten. Den omfattet der også de subsidiære kravsettene II-IV selv om det ikke var nedlagt egen påstand om disse.

KFIR hadde i sitt vedtak konkludert med at de subsidiære kravsettene utgjorde ulovlige endringer. Intervet fikk i tingretten medhold i at KFIRs vedtak var ugyldig for så vidt gjaldt avgjørelsen av det subsidiære kravsett IV, men tapte for øvrig saken. Tingrettens begrunnelse for å gi Intervet medhold på dette ene punktet var ikke basert på en materiell vurdering, men tingretten kom til at kravsettet hadde fått en klart utilsiktet utforming, og at KFIR skulle ha påpekt feilen og gitt Intervet mulighet til å rette den.

Sett i sammenheng med Intervets påstand i stevningen og hvor hovedtyngden av saken lå, er det lagmannsrettens syn at staten fikk medhold i det vesentlige i tingretten. Staten har da krav på å få erstattet sine sakskostnader etter tvisteloven § 20-2 første og andre ledd. Det er ikke tungtveiende grunner som gjør det rimelig å fritta Intervet helt eller delvis for

sakskostnadsansvaret etter § 20-2 tredje ledd. Intervet kan heller ikke sies å ha fått medhold av betydning i tingretten, og tvisteloven § 20-3 kommer ikke til anvendelse.

For tingretten fremla staten en sakskostnadsoppgave på i alt 382 350 kroner hvorav 333 600 kroner var salær og 48 750 kroner var utlegg til vitner og sakkyndige. Intervet reiste heller ikke innsigelser mot statens sakskostnadsoppgave for tingretten.

Lagmannsretten finner også sakskostnadene for tingretten nødvendige, og at det har vært rimelig å pådra dem, jf. tvisteloven § 20-5 første ledd. Sakskostnadsoppgaven legges til grunn.

I tillegg kommer utlegg til fagkyndige meddommere for tingretten som i hht. tingrettens honorarfastsettelse 19. april 2022 utgjør 170 169,50 kroner. Det er opplyst at partene allerede har betalt hver sin halvpart, dvs. 85 084,75 kroner. Dette er et utlegg for staten som Intervet skal erstatte som en del av sakskostnadsansvaret.

Dommen er enstemmig.

Dommen er ikke avsagt innen lovens frist på grunn av ferieavvikling hos dommerne.

DOMSSLUTNING

1. Anken forkastes
2. I sakskostnader for lagmannsretten betaler Intervet International BV 188 896 – etthundreogåttiåttetusenått hundreognittiseks – kroner til staten v/Klagenemnda for industrielle rettigheter innen to uker fra forkynnelsen av denne dommen.
3. I sakskostnader for tingretten betaler Intervet International BV 382 350 – trehundreogåttitotusentrehundreogfemti – kroner til staten v/Klagenemnda for industrielle rettigheter. Hertil kommer statens utlegg til fagkyndig meddommer med 85 084,75 – åttifemtusenogåttifire 75/100 – kroner.

Oppfyllelsesfristen er to uker fra forkynnelsen av denne dommen.

4. Intervet International BV dekker utgiftene til de fagkyndige meddommerne i lagmannsretten etter lagmannsrettens etterfølgende honorarfastsettelse.

Dag Arne Ruud

Carl August Heilmann

Rolf Ytrehus

Anne-Gro Bildøe Imset

Kristoffer Kjellså Jakobsen

Dokument i samsvar med undertegnet original:
Ingerid Helene Sandberg (signert elektronisk)