



KFIR

Klagenemnda for industrielle rettigheter

AVGJØRELSE

Sak: 24/00044

Dato: 22. august 2025

Klager: Ewos Innovation AS

Representert ved: Acapo AS

Innklaget: Nutreco IP Assets B.V.

Representert ved: Håmsø Patentbyrå AS

Klagenemnda for industrielle rettigheter sammensatt av følgende utvalg:

Gunnhild Giske Skyberg, Yngve Stenstrøm og Hanne Th. Bonge-Hansen

har kommet fram til følgende

AVGJØRELSE

1 Kort fremstilling av saken:

- 2 Saken gjelder klage på Patentstyrets avgjørelse av 28. februar 2024, hvor patent nr. NO/EP 2506721 ble erklært ugyldig etter krav om administrativ overprøving fra Nutreco IP Assets B.V, jf. patentloven § 52 d. Patentstyrets vedtak har følgende slutning:

«Patent nr. NO/EP 2506721 erklæres ugyldig.

I sakskostnader betaler Ewos Innovation AS kr 164 700 til Nutreco IP Assets B.V innen 2 – to – uker fra den dagen avgjørelsen ble sendt fra Patentstyret.»

- 3 Tittelen på patent nr. NO/EP 2506721 (heretter kalt stridspatentet) er «METHODS AND FEED COMPOSITIONS FOR MASKING OF FISH SEMIOCHEMICALS». Den tekniske løsningen gjelder et ekstrakt eller forbindelse, en forbindelse og førsammensetning for å forebygge/hindre luseangrep på laks.
- 4 Stridspatentet har prioritetsdag 2. desember 2009, med prioritet fra norsk patentsøknad NO 20093460.
- 5 Klage fra Ewos Innovation AS på Patentstyrets avgjørelse kom inn 12. mars 2024.
- 6 Stridspatentets meddelte kravsett består av tre selvstendige og seks uselvstendige krav. De selvstendige kravene 1, 6 og 8 lyder slik:

1. An extract or compound for use in masking the odor of a fish semiochemical in water, wherein the attraction between a parasite and a fish in water is reduced, **characterized in that** said extract or compound is added to said water or is administered to a fish in said water, wherein said extract or compound is selected from;
- i) an extract of garlic, or
- ii) a compound of formula (I);



wherein each R^1 independently of each other is C_1-C_4 alkyl or C_2-C_3 alkenyl or C_2-C_3 alkynyl.

6. A compound for use in masking the odor of a fish semiochemical in water, wherein the attraction between a parasite and a fish is reduced or wherein the infestation or infection of a parasite in a fish is reduced, or **characterized in that** said compound is added to said water or is administered to a fish in said water, wherein said compound is a compound of formula (I);



wherein each R^1 independently of each other is C_1-C_4 alkyl or C_2-C_3 alkenyl or C_2-C_3 alkynyl, and wherein said parasite is an ectoparasite, preferably sea lice (*Lepeophtheirus salmonis*, Caligussp.).

8. A feed composition for use in masking the odor of a fish semiochemical in water, wherein the attraction between a parasite and a fish is reduced, or wherein the infestation or infection of a parasite in a fish is reduced, wherein the feed comprises conventional feed ingredients such as lipids, proteins, vitamins, carbohydrates and minerals, and a compound of formula (I);



wherein each R^1 independently of each other is C_1 - C_4 alkyl or C_2 - C_3 alkenyl or C_2 - C_3 alkynyl.

7 Klager har i tillegg innlevert 20 subsidiære kravsett, som er gjengitt i Patentstyrets avgjørelse som AR1–20.

8 For Klagenemnda har følgende mothold blitt fremlagt:

A7: Omtale av doktorgradsarbeidet til Karin Boxaspen, Universitetet i Bergen, 2002

A8: Boxaspen & Holm, «Effect on environment, fish and farmer of new biocides used against sea lice compared to Nuvan», ESA Special Publication, 14, s. 38, 1991

A9: Boxaspen & Holm, «New biocides used against sea lice compared to organo[1]phosphorous compounds», Aquaculture and the environment, Eds. Pauw and Joyce, s. 393–402, 1991

A10: Costello, «Review of methods to control sea lice (Caligidae: Crustacea) infestations on salmon (*Salmo salar*) farms», Pathogens of wild and farmed fish, s. 219–252, 1993

A11: Peña et al., «A comparative trial of garlic, its extract and ammonium-potassium tartrate as anthelmintics in carp», Journal of Ethnopharmacology, 24, 199–2003, 1988

A12: Buchmann et al., «Effects of sodium percarbonate and garlic extract on *Ichthyophthirius multifiliis* theronts and tomocysts: in vitro experiments», N. Am. J. Aquaculture, 65, s. 21–24, 2003

A13: Madsen et al., «Treatment of trichodiniasis in eel (*Anguilla anguilla*) reared in recirculation systems in Denmark: alternatives to formaldehyde», Aquaculture, 186, 221–231, 2000

A14: Soko, «Efficacy of garlic juice and lemon juice as bio-product treatments for *Ichthyophthirius multifiliis* ('Ich') infections of juvenile Nile tilapia, *Oreochromis niloticus*», Memorial University of Newfoundland, 2005

A15: Dey & Chandra, «Observations on Trichodinosis in the Indian Major Carp Seed (fry) and its control through herbal material» in M.S. Hameed & B.M. Kurup (Eds), Technological Advancement in Fisheries, Cochin University of Science and Technology, s. 158–160, 1998

A16: Grimnes et al., «Lakselus – nasjonal og internasjonal kunnskapsstatus», 018 Fagrapport NINA, 1996

A17: «Science: Salmon and spice, and no sign of lice: Garlic's potent properties are helping fish farmers in the war against parasites, says Danny Penman», Independent, 24. April 1994

B1: Strøm, «Parasitter hos oppdrettstorsk i Nord-Norge», Institutt for akvatisk biologi, Norges fiskerihøgskole, Universitetet i Tromsø, 2007

B2: Ingvarsdóttir et al., «Semiochemical strategies for sea louse control: host location cues», Pest Management Science, 58, s. 537–545, 2002

B3: Mordue Luntz, «Arthropod semiochemicals: mosquitos, midges and sealice», Biochemical Society Transactions, 31, s. 128–133, 2003

B4: Mordue (Luntz) & Birkett, «A review of host finding behaviour in the parasitic sea louse *Lepeophtheirus salmonis* (Caligidae: Copepoda)», Journal of Fish Diseases, 32, s. 3–13, 2009

B5: WO 2011/068415 A2

B6: Kuttan and Thejass, «Diallyl sulfide from garlic», in Molecular targets and therapeutic uses of spices. Ed. Aggarwal, 2009

B7: «Diallyl disulfide», Wikipedia.com

B8: «Helsesituasjonen hos oppdrettsfisk i 2006», Veterinærinstituttet

C1: «Hvitløk mot laksesus», Fiskaren, Nr. 55, 68. årgang, 9. august 1991

C1-1 som erstatning for C1 med et tillegg som viser en skjermdump med synlige metadata.

C2: Boxaspen, «The use of natural biocides against the ectoparasitic salmon lice (*Lepeophtheirus salmonis* Krøyer 1838) on Atlantic salmon (*Salmo salar* L.)», Universitetet i Bergen, 2002

C2-2 kopi av deler av et originalt eksemplar av Dr. Boxaspen sin doktorgradsavhandling

C3: Amagase et al., «Recent Advances on the Nutritional Effects Associated with the Use of Garlic as a Supplement», 2001

C5: Bailey et al., «The role of semiochemicals in host location and non-host avoidance by salmon louse (*Lepeophtheirus salmonis*) copepodids, 2006

C6: GB 2388544 B

C7: Grasswitz & Jones, «Chemical Ecology», Encyclopedia of Life Sciences, John Wiley & Sons, 2002

C8: Sagar et al., «Onion (*Allium cepa* L) bioactives: Chemistry, Pharmacotherapeutic functions, and industrial applications», *Food Frontiers*, 3, 380–412, 2022

C9: Ingvarsdóttir et al., Role of Semiochemicals In Mate Location by Parasitic Sea Louse», *Journal of Chemical Ecology*, 10, 2107–2117, 2002

C10: Taleshi et al., «Arsenic-containing hydrocarbons: natural compounds in oil from the fish capelin», *Chemical Communications*, 39, 4649–4844, 2008

9 Grunnene for Patentstyrets vedtak er oppsummert som følger:

- Endringene i de subsidiære kravsettene er ikke i strid med patentloven § 13 eller § 19 andre ledd. Endringene i de subsidiære kravsettene 1, 2, 5, 6, 9, 10, 13, 14 og 15 er godtakbare etter patentloven § 8 andre ledd første setning.
- Beskrivelsen er ikke så tydelig at en fagperson kan utøve oppfinnelsen for krav som angår en *fôrsammensetning* for maskering av et semiokjemikalie fra fisk i vann for å oppnå redusert attraksjon mellom parasitt og fisk, jf. patentloven § 8 andre ledd tredje setning. Krav 8 i det prinsipale kravsettet, samt tilsvarende krav i de subsidiære kravsettene 1-13, er rettet på en slik *fôrsammensetning*, og er følgelig ikke godtakbare.
- Om den observerte effekten i eksempel 1 skyldes en reell maskering av et semiokjemikalium kan ikke direkte utledes fra forsøksoppsettet. Resultatene i eksempel 2 for diallyldisulfid viser en større nedgang i «høy» aktivitet ved tilsats av 10 ppt enn for de andre konsentrasjonene, men en fagperson kan ikke på dette grunnlaget utlede at diallylsulfid har noen effekt som en maskerende forbindelse.
- Fagpersonen kan ikke reproducere eksempel 3 og forvente å oppnå en maskerende effekt. Eksempel 3, som beskriver et fôringsforsøk med et fôr inneholdende 0,125 vekt% diallyldisulfid, underbygger ikke påstanden om at diallyldisulfid maskerer et fiskesemiokjemikalie i vann og på den måten kan redusere attraksjon mellom ektoparasitt og fisk og hvor parasittangrep eller -infeksjon på fisk reduseres. Eksempel 3 og beskrivelsen for øvrig, gir ingen ytterligere detaljer med hensyn til hvilken løsning som er anvendt. Fagpersonen kan ikke vite med sikkerhet hva slags fôr som er fremstilt eller hvor mye diallyldisulfid fisken har inntatt og hvor mye som vil gjenfinnes i vannet. En sammenlikning med resultatene fra eksempel 1 og 2, som angår responsen hos fiskeparasitten på substanser tilsatt direkte i vannet, vil ikke være mulig. Eksempel 3 sier heller ikke noe om virkningsmekanismen for den påståtte effekten av diallyldisulfid administrert i fôr, annet enn at diallyldisulfid er beskrevet som en «masking compound».
- De subsidiære kravsettene 14-20 omfatter ikke krav på en *fôrsammensetning*, og beskrivelsen er her tilstrekkelig, jf. patentloven § 8 andre ledd tredje setning.

- Samme vurdering med hensyn til patentloven § 8 andre ledd tredje setning vil være gjeldende for krav på forbindelse eller sammensetning for den i kravene angitte anvendelsen, dersom begrepet «is administered to a fish in said water» som i krav 1, skal omfatte administrering til fisken via fôr. Ordlyden gir rom for ulike tolkninger.

Subsidiære kravsett 14 og 15 mangler nyhet mot A17, A8-A10, jf. patentloven § 2

- A17 omhandler hvitløks potensiale som et økovenntlig pestisid mot lakselus i Skottland. Her hevdes det at lusa finner frem til fisken på grunn av lukten. Hvis fisken gis fôr med hvitløksekstrakt vil lukten forvirre lusa slik at den faller av fisken. Hvitløk i ulike former anvendt i forbindelse med kontroll av fiskelus er omtalt også i A8-A10.
- Krav rettet på et ekstrakt eller en substans for anvendelse til å maskere lukten av et semiokjemikalium og hvor ekstraktet er et hvitløksekstrakt, mangler derfor nyhet mot A17 og A8-A10. Krav 1 i subsidiære kravsett 14 og 15 er rettet på et hvitløksekstrakt for anvendelse til å maskere lukten av et semiokjemikalium, og mangler dermed nyhet mot disse publikasjonene. A17 omtaler ikke hva slags luktstoffer lakselus trenger for å finne fisken, slik at kravene 2 og 3 som spesifiserer semiokjemikaliet, har nyhet. A17 og A8-A10 omhandler salmonider og fiskelus slik at de uselvstendige kravene 4 og 5 mangler nyhet.

Subsidiære kravsett 16–20 har nyhet mot A17, A8-A10, jf. patentloven § 2

- De subsidiære kravsettene 16-20 krav 1 og uselvstendige krav, har nyhet overfor A17 og A8-A10. Disse kravsettene er begrenset ved at ordet «ekstrakt av hvitløk» er strøket fra krav 1. Kravsettene 17-20 er ytterligere presisert ved at diallyldisulfid er spesifikt angitt. A17 angir ikke substanser med den generelle formel (I) eller diallyldisulfid. A8 og A10 omtaler ikke diallyldisulfid. A9 refererer til et forsøk med dipropyldisulfid, som er en substans fra løk, for avlusing av fisk. Dipropyldisulfid faller inn under den generelle formel (I), men A9 omhandler ikke anvendelse for å maskere et fiskesemiokjemikalium.

Subsidiære kravsett 14 og 15 mangler oppfinneshøyde, jf. patentloven § 2

- Kravene 1, 4 og 5 i subsidiære kravsett 14 og 15 mangler nyhet og oppfinneshøyde.
- Kravene 2 og 3 i subsidiære kravsett 14 og 15 spesifiserer at fiskesemiokjemikaliet som skal maskeres er henholdsvis *isoforon*, *1-okten-3-ol* eller *6-metyl-5-hepten-2-on*. Det er velkjent at både fiskelus og andre insekter og krepsdyr kan anvende lukten av semiokjemikalier for å finne frem til en egnet vert, se B3. Patenthaver anfører at enkelte substanser kan maskere lukten av slike semiokjemikalier slik at tiltrekningen mellom parasitt og vert reduseres.
- A17 anses som nærmeste kjente teknikk. Det objektive tekniske problem som skal løses er å «*tilveiebringe en forbedret eller alternativ sammensetning for bekjempelse av fiskelus*». *Isoforon* og *6-metyl-5-hepten-2-on* er kjente fiskesemiokjemikalium, mens *1-okten-3-ol* er kjent fra mygg (B3). En fagperson vil på grunnlag av kjent teknikk og

alminnelig kunnskap komme frem til løsningen i krav 2 og 3 uten bruk av oppfinnerisk innsats. De subsidiære kravsettene 14 og 15 mangler derfor som helhet oppfinneshøyde.

Subsidiært kravsett 16 mangler oppfinneshøyde, jf. patentloven § 2

- Krav 1 er rettet på en substans med den generelle formel R1-S-S-R1 (I), for å maskere et fiskesemiokjemikalium i vann og således redusere tiltrekning mellom parasitt og fisk. Det er velkjent at bl.a. fiskelus kan anvende seg av lukten av semiokjemikalier for å finne frem til en egnet vert, se B3. Patenthaver anfører at enkelte substanser kan maskere lukten av slike semiokjemikalier slik at tiltrekningen mellom parasitt og vert reduseres.
- A17 kan anses som nærmeste kjente teknikk for en slik substans. A17 diskuterer hvitløk som en tilsetning i fiskefôr for å forvirre lakselusa med sterk lukt slik at den faller av fisken.
- Det objektive tekniske problem som skal løses i krav 1-5 sett i lys av A17 er å «tilveiebringe en forbedret eller alternativ sammensetning for bekjempelse av fiskelus».
- I patentet er det tekniske problemet forsøkt løst ved å anvende diallyldisulfid, som faller inn under den generelle formel (I), og som er en bestanddel av hvitløk. En fagperson som står ovenfor dette tekniske problemet, vil vite A7-A10 og A17 at hvitløk i tillegg til andre løkvekster og planter kan anvendes for kontroll eller bekjempelse av fiskelus. Forsøk har vært utført både med hele plantedeler og ekstrakter, som angitt i A8-A9. A7-A10 peker på at ingen definitive konklusjoner mht. effekten av hvitløk kan trekkes fra de tidligere forsøkene, se siste avsnitt i A7, tredje avsnitt i A8, side 395 og 401 i A9 og side 230 i A10.
- Det er nærliggende for en fagperson å utforske også enkeltbestanddeler av allerede utprøvde midler, selv om det i lys av tilgjengelig litteratur ikke ville være noe som peker mot at slike bestanddeler hadde noen annen effekt enn de tidligere utprøvde midlene.
- Stridspatentets eksempelmateriale vil ikke gi en fagperson grunnlag for å utlede at diallylsulfid har en uventet effekt som en maskerende forbindelse selv om resultatet i eksempel 1 indikerer en viss reduksjon i retningsrespons.
- En fagperson som står ovenfor det objektive tekniske problem vil på grunnlag av kjent teknikk i A7-A10 og A17 komme frem til forbindelsen i selvstendig krav 1 uten bruk av oppfinnerisk innsats. Krav 1 i subsidiært krav 16 er derfor nærliggende for en fagperson.
- De selvstendige kravene 2 og 3 spesifiserer fiskesemiokjemikaliene som skal maskeres. *Isoforon* og *6-metyl-5-hepten-2-on* er kjente fiskesemiokjemikalium (B4), mens *1-okten-3-ol* er kjent fra mygg (B3). Uselvstendige krav 4 og 5 spesifiserer henholdsvis at fisken er en *salmonid* med flere foretrukne eksempler, og at parasitten er en ektoparasitt, fortrinnsvis fiskelus, *L. Salmonis*, *Caligussp.* Alle publikasjonene A7, A9-A10 og A17 angår salmonider, mens A7-A10 og A17 alle angår fiskelus, inkludert nevnte genus. Duftstoffene og spesifiseringene i de selvstendige kravene 2-5 tilfører dermed ikke søknaden noen oppfinneriske trekk. Subsidiært kravsett 16 i sin helhet mangler oppfinneshøyde.

Subsidiære kravsett 17-20 mangler oppfinneshøyde, jf. patentloven § 2

- I subsidiært kravsett 17 krav 1 har den aktuelle substansen generell formel *R1-S-S-R1 (I)* og er *diallyldisulfid*. Krav 1 og tilhørende uselvstendige krav 2-5 mangler oppfinneshøyde, med samme begrunnelse som subsidiært kravsett 16.
- I de subsidiære kravsettene 18, 19 og 20 krav 1 har den aktuelle substansen generell formel *R1-S-S-R1 (I)* og er *diallyldisulfid*, og inneholder ellers bare endringer og spesifiseringer knyttet til type duftstoff og lus, og som ikke tilfører søknadsgjenstanden noen oppfinneriske trekk. Disse kravsettene mangler derfor som helhet oppfinneshøyde.

Sakskostnader

- I sakskostnader har kravstiller inngitt et krav på 164 700 kroner og innehaver et krav på 83 326 kroner, jf. patentstyreløva § 9. Kravstiller har fullt ut fått medhold i saken, og Patentstyret finner det rimelig å tilkjenne sakskostnader som krevet. Kostnadene fremstår som rimelige hensett sakens kompleksitet og selv om det er snakk om to parallelle saker.

10 Klager har for Klagenemnda i korte trekk gjort gjeldende:

- Prinsipalt anføres at saken må sendes tilbake til Patentstyret for fornyet behandling. Patentstyret konkluderte med at beskrivelsen ikke var tilstrekkelig for det prinsipale og de subsidiære kravsettene 1–13, men uten å ha vurdert det prinsipale eller alle de subsidiære kravsettene. Kravene i det prinsipale og de subsidiære kravsettene 1, 3 og 5 er ikke begrenset til diallylsulfid som slik Patentstyret hevder, og det var derfor ukorrekt å ikke vurdere nyhet og oppfinneshøyde for disse. Krav 1 i subsidiært kravsett 16 er ikke begrenset til diallylsulfid, og det var derfor ukorrekt å vurdere oppfinneshøyde mot denne forbindelsen. Patentstyrets vurdering av oppfinneshøyde blir feil fordi deres formulering av det objektive tekniske problem gjelder bekjempelse av «fiskelus», og ikke lakselus som stridspatentet gjelder. I vurderingen av beskrivelsens tydelighet har Patentstyret ukorrekt lagt til grunn at diallylsulfid er definert i de selvstendige kravene 1, 6 og 8, ettersom det korrekte er at disse gjelder diallyl disulfid.
- Subsidiært må Patentstyrets vedtak oppheves og stridspatentet opprettholdes i meddelt form eller i endret form basert på et av de subsidiære kravsettene 1-20.
- Klager slutter seg til at endringene kan godtas etter patentloven § 13 og 19 andre ledd. Vilkåret om klarhet i patentloven § 8 andre ledd første setning er ingen grunn for innsigelse eller administrativ overprøving.
- Innklagedes nye beviser, fakta og påstander knyttet til C1–C9 må avvises. Disse ble ikke fremlagt for Patentstyret og den påklagede avgjørelsen er følgelig ikke basert på disse. C1-C4, C7 og C8 er ikke en del av alminnelig fagkunnskap, og var ikke allment kjent eller kjent før patentets prioritetsdato. C3-C9 gjelder ikke noe som ikke er inkludert i patentet,

og bør derfor ikke tillates fremmet eller vektlagt. C2 lærer bort fra bruk av hvitløk, og tilveiebringer i beste fall en peker mot diallyltrisulfid. C3 og C4 gjelder et fjerntliggende felt som fagpersonen ikke ville vist til. C8 er publisert etter stridspatentets prioritetsdato.

Beskrivelsen er tilstrekkelig, jf. patentloven § 8 andre ledd tredje setning

- Effekten av oppfinnelsen er vist i eksemplene 1-3, dvs. et ekstrakt av hvitløk og en forbindelse av formel (I) $R^1-S-S-R^1$ (I), som diallyl disulfid, kan brukes for å redusere tiltrekningen mellom en ektoparasitt og fisk i vann.
- Eksempel 1 viser at ektoparasitter tiltrekkes av laksekondisjonert vann og at tiltrekningen ble betydelig redusert ved tilsats av hvitløksolje og en forbindelse med formel (I) diallyl disulfid. Eksempel 2 viser at diallyl disulfid med formel (I) var effektiv for å maskere kjemiske signaler. Det er derfor tydelig at disse forbindelsene er effektive for å maskere lukten av fiskesemiokjemikalier for å redusere tiltrekningen mellom ektoparasitt og fisk. Eksempel 3 illustrerer krav 8 ved at testresultatene viser en tendens til reduksjon av lusenivå med diallyl disulfid (B3), jf. [0082], og figur 7 viser en reduksjon på 6% av lakselus mot kontrollgruppen. Følgelig er det tydelig at en førsammensetning med 0,125 vekt% diallyl disulfid er effektiv for å redusere tiltrekningen mellom parasitt og fisk og derfor reduserer lusenivået. Diallyl disulfid (B3) er en forbindelse med formel (I) i kravet.
- Selv om fagpersonen ikke kan vite med sikkerhet hvilken type av fôr som er fremstilt, har fagpersonen alminnelig kunnskap på området og tilgang til midler og kapasitet til å utføre normalt rutinearbeid og eksperimentering. Fagpersonen kjenner til ulike typer fôr og kan uten vanskeligheter fremstille forskjellige fôr, undersøke om den påståtte effekten kan oppnås, hvor mye diallyldisulfid fisken har inntatt og hvor mye som vil gjenfinnes i vannet. Det samme gjelder påstanden om at eksempel 3 ikke underbygger at diallyldisulfid maskerer et fiskesemiokjemikalium.
- Det er ikke en betingelse for patenterbarhet at eksempler, beskrivelse, krav eller patentsøknad skal angi virkningsmekanismen for effekten. Eksempel 1 og 2 beviser effektiviteten av forbindelsen diallyldisulfid i hvitløksolje.

Nyhetskravet er oppfylt, jf. patentloven § 2

- De selvstendige kravene 1, 6 og 8 i det prinsipale kravsettet og de selvstendige kravene i de subsidiære kravsettene 1–20, har nyhet mot A17, A8-A10 og C1 og C2.
- Det var ikke kjent at diallyldisulfid har maskerende effekt i henhold til stridspatentet. A17 og A8-A10 gir ingen informasjon om et ekstrakt, forbindelse eller forsammensetning for anvendelse til å maskere lukten av et fiskesemiokjemikalie mv. A17 og C1 oppgir at lusen vil løsne grepet og falle av laksen på grunn av hvitløkslukten, noe som er noe annet enn stridspatentets maskering slik at tiltrekningen mellom parasitt og fisk reduseres.

- Oppfinnerne har for første gang identifisert hvordan den terapeutiske virkningen blir frembrakt. Ved å maskere lukten vil færre ektoparasitter være tiltrukket av fisken og derved forhindre skadedyrangrep. I kontrast til dette vil det å løsne lusens (fysiske) grep åpne for å behandle et eksisterende skadedyrangrep. Derfor vil ikke A17 presentere i det minste trekk B og G, og C1 vil ikke presentere i det minste trekk G. A17 og C1 viser at løk har minimal effekt, og innvendingen fra innklagede er derfor overvunnet. C2 lærer bort fra hvitløk og ikke i retning av diallyldisulfid, da dette kun er et reaksjonsprodukt av Allicin. Fremlegging av en slekt som hvitløk eller hvitløksekstrakt, vil ikke også fremlegge en art, for eksempel en forbindelse av formel (I) eller en individuell forbindelse diallyldisulfid som definert i de selvstendige kravene, jf. patentretningslinjene G-VIII, 12.
- En reduksjon av tiltrekningen mellom parasitt og fisk, eller en reduksjon av skadedyrangrep ved å maskere lukten av et fiskesemiokjemikalie i vann, vil frembringe en terapeutisk virkning på fisken. De selvstendige kravene utgjør en terapeutisk anvendelse av en substans eller sammensetning, og er ikke bare «suitable for use». Kravene har nyhet ifølge kravene for terapeutisk anvendelse. Innklagedes anførsel om at de selvstendige kravene ikke utgjør en terapeutisk anvendelse av en substans eller sammensetning, må avvises da denne er fremsatt for første gang for KFIR.
- Patentstyret aksepterer at begrepet *maskering* er tydelig og forståelig. Innklagedes kommentarer til C6 er irrelevant.

Subsidiært kravsett 14 og 15 har oppfinneshøyde, jf. patentloven § 2.

- A17 kan anses å representere nærmeste kjente teknikk.
- Patentstyrets definisjon av det objektive tekniske problemet er ikke riktig. Det korrekte objektive tekniske problemet er å «*tilveiebringe en ny anvendelse av en sammensetning eller forbindelse hvor attraksjonen mellom en parasitt og en fisk i vannet reduseres.*» Alternativt kan det objektive tekniske problemet være å «*tilveiebringe en sammensetning eller forbindelse for en ny anvendelse hvor attraksjonen mellom en parasitt og en fisk i vannet reduseres.*»
- Det overordnede problemet vil være å hindre at copepoder så som lakselus tiltrekkes av fisken, og derved redusere antall lus i umiddelbar nærhet av laksen. Ved å redusere antall lus i nærheten av laksen, vil også påslag av lus reduseres.
- Eksemplene viser at oppfinnelsen gir en løsning på de objektive tekniske problemene.
- A17 angir ikke om det er smak eller lukt som gjør at lusen slipper laksen. Det er ikke antydning at fisk som spiser hvitløk vil tiltrekke seg færre lakselus, slik at påslaget av lus reduseres. Motholdet beskriver ikke semiokjemikalier av fisk, eller en sammensetning eller forbindelse for anvendelse til å maskere lukten av et fiskesemiokjemikalie, hvor attraksjonen mellom en parasitt eller fisk i vann reduseres.

- B3 er en vitenskapelig publikasjon, og representerer derfor ikke fagpersonens generelle kunnskap. Det er derfor feil av Patentstyret å hevde at det er velkjent at fiskelus kan bruke lukten av semiokjemikalier for å finne fram til en egnet vert.
- I lys av det objektive tekniske problemet, eller det alternative objektive tekniske problemet, og ut fra lesning av A17 alene eller i kombinasjon med B3, vil fagperson ikke komme frem til krav 1, siden det ikke gis informasjon i A17 eller B3 om en sammensetning eller en forbindelse for en ny anvendelse til å maskere lukten av fiskesemiokjemikalie, hvor attraksjonen mellom en parasitt og en fisk i vann reduseres.
- Begrunnelsen for at subsidiært kravsett 15 har oppfinnelseshøyde er den samme som for subsidiært kravsett 14.

Subsidiært kravsett 16 har oppfinnelseshøyde, jf. patentloven § 2

- Kravsettet definerer ikke diallyldisulfid, og Patentstyrets argumentasjon om at diallyldisulfid har en uventet effekt som maskerende forbindelse blir derfor irrelevant. Subsidiært anføres at subsidiært kravsett 16 uansett har oppfinnelseshøyde. Begrunnelsen blir stort sett den samme som for subsidiært kravsett 14. Fagpersonen vil ikke komme frem til løsningen i krav 1 ut fra A17 alene eller kombinert med B3-B4 og/eller A7-A10. Motholdene gir ingen informasjon om fiskesemiokjemikalier og/eller en forbindelse for anvendelse til å maskere lukten av et semiokjemikalie av fisk i vann, hvor attraksjonen mellom en parasitt og en fisk i vann reduseres, og en forbindelse av formel (I) $R^1-S-S-R^1$ (I), hvor hver R^1 uavhengig av hverandre er C_1-C_4 -alkyl eller C_2-C_3 -alkenyl eller C_2-C_3 -alkynyl. Fagpersonen vil derfor ikke komme frem til krav 1 i subsidiært kravsett 16.
- Verken dokumentene Patentstyret viser til, eller fagpersonens alminnelige kunnskap tilsier at diallyldisulfid eller en forbindelse med den generelle formel (I) er en bestanddel eller et ekstrakt av hvitløk. Stridspatentets informasjon utgjør ikke kjent teknikk og kan følgelig ikke brukes mot kravene i stridspatentet.
- Patentstyret angir at «A7-A10 peker på at ingen definitive konklusjoner kan trekkes fra de tidligere forsøkene med hensyn til effekten av hvitløk». Fagpersonen ville derfor ikke ha utforsket enkeltbestanddeler i A7-A10 da dette ikke gir noe lovende utgangspunkt, men er å anse som «teaching away» dokumenter for foreliggende oppfinnelse. Det er ikke nærliggende for fagpersonen å utforske enkeltbestanddeler av allerede utprøvde midler, selv om det i lys av tilgjengelig litteratur ikke ville være noe som peker mot at slike bestanddeler hadde noen annen effekt enn de tidligere utprøvde midler. Fagpersonen vil i stedet lete etter informasjon som er relevant for å finne en løsning på det objektive tekniske problemet. I tillegg er det ingen informasjon om at tidligere utprøvde midler kan inneholde en forbindelse av formel (I).
- Verken A7-A10 og/eller B3-B4 er relevant ettersom ingen av disse tar for seg de to alternative objektive tekniske problemene som ligger til grunn for krav 1.

Subsidiært kravsett 17 har oppfinnelseshøyde, jf. patentloven § 2.

- Begrunnelsen er tilsvarende som for subsidiært kravsett 16, med modifikasjonen i subsidiært kravsett 17 at forbindelsen er diallyldisulfid. Eksemplene viser at oppfinnelsen gir en løsning på det objektive tekniske problemet. I lys av A17 og det objektive tekniske problemet eller det alternative objektive tekniske problemet, vil fagperson ikke komme frem til krav 1. Dette fordi A17 ikke har informasjon om semiokjemikalier av fisk, en forbindelse som er diallyldisulfid for anvendelse til å maskere lukten av fiskesemiokjemikalie hvor attraksjonen mellom parasitt og fisk reduseres. Det samme gjelder hvis A17 leses i kombinasjon med B3-B4 og/eller A7-A10. Ingen av dokumentene som Patentstyret viser til beskriver en forbindelse av formel (I) som er diallyldisulfid. Fagpersonen vil derfor ikke komme frem til krav 1 i subsidiært kravsett 17.

Subsidiært kravsett 18, 19, og 20 har oppfinneshøyde, jf. patentloven § 2.

- Begrunnelsen er tilsvarende som for subsidiært kravsett 17. Stridspatentet har også oppfinneshøyde dersom man legger til grunn andre mothold som utgangspunkt eller andre kombinasjoner av mothold. Isoforon er ikke et kjent fiskesemiokjemikalium, dette er ikke støttet av bevis. Subsidiært kravsett 15-20 har oppfinneshøyde over A17 alene, over A17 sett opp mot C2, over C6 sett opp mot C2 og over C1 sett opp mot C2. KFIR må avvise innklagedes nye innvendinger hva gjelder C6 mot C2 og C1 mot C2.

Sakskostnader

- Patentstyrets avgjørelse om sakskostnader må oppheves. Klager krever dekket sine sakskostnader av innklagede. Kostnadsoppgaven for Klagenemda gjelder tidsbruk på 59,9 timer pålydende til 178 526 kroner eks. mva. og for dekning av klagegebyret på 5700 kroner. Kostnadsoppgaven for Patentstyret er tidligere oversendt og gjelder fortsatt.
- Saken har blitt kostnadsdrivende som følge av innklagedes fremleggelse av nye bevis og argumentasjon.

11 Innklagede har for Klagenemnda i korte trekk gjort gjeldende:

- Det er ikke grunn til å sende saken tilbake til Patentstyret. At Patentstyret noen steder har skrevet diallylsulfid og ikke diallyldisulfid, og brukt betegnelsen fiskelus og ikke lakselus påvirker ikke avgjørelsen. Motholdene er riktig vurdert.
- De nye dokumentene C1-C9, herunder C1-1 og C2-2 må tillates fremmet, jf. KFIRs retningslinjer. Dokumentene er fremlagt, blant annet for å vise teknikkens stand eller alminnelig fagkunnskap.
- Innklagede redegjør for teknikkens stand på prioritetsdagen 2. desember 2009, og viser til A9, A17, C1, C2, C3, B7, C4, C7, B2-B4, C5.

Beskrivelsen er ikke tilstrekkelig, jf. patentloven § 8 andre ledd tredje setning

- Stridspatentets mangelfulle redegjørelse for det viktigste i gjennomføringen av eksempel 3 overlater til fagpersonen å gjennomføre omfattende eksperimentering for å gjenta eksemplet. Amagase (C3) viser at «*Typical volatiles in crushed garlic and garlic essential oil include diallyl disulfide (DAS) diallyl disulfide (DADS), ...*». Siden diallyl disulfid er en flyktig forbindelse, har framstillingsmåten for fôret (presset eller ekstrudert) og om diallyl disulfid ble tilsatt før eller etter pressing / ekstrudering betydning for hvor mye diallyl disulfid fôret inneholder. Lagringstid og lagringsforhold kan også ha betydning. Patentet beskriver ikke om konsentrasjonen 0,125 % diallyl disulfid i fôret er ønsket konsentrasjon, tilsatt konsentrasjon eller analysert konsentrasjon. Patentet oppgir ikke noe om hvilken metode som ble brukt for å oppnå en jevn fordeling i fôret, f.eks. om diallyl disulfid var løst i olje eller vann, eller blandet med en «bærer» før innblanding i fôret. Patentet oppgir ikke hva som var daglig fôringsrate, slik at det ikke er mulig ut fra patentet å anslå daglig dose av diallyl disulfid pr. kg fisk. Det opplyses heller ikke om fôret ble fordelt på måltider, fordelt jevnt i løpet av døgnet eller om alt fôret ble spist.

Innklagedes kommentarer til klagers gjentakende argumenter mv.

- Klagers pkt. 2.2.3-2.2.6 om subsidiære kravsett 16-19: Det tilhører fagpersonens generelle kunnskap at hvitløk inneholder diallyl disulfid og med det substanser av den generelle formelen $R^1-S-S-R^1$ (I), jf. B7, C3, C2 og C4. Fagpersonen ville ha utforsket enkeltbestanddeler i hvitløk, ettersom Boxaspen (A7, C2) referer på side 11 til diallyl disulfid som en aktuell komponent å teste ut. A7 / C2 er derfor ikke «teaching away»-dokumenter, men relevante dokumenter for å vurdere oppfinnelseshøyde.
- Klagers pkt. 2.2.1-2.2.7 om subsidiære kravsett 14-20: Til klagers påstand om at B3 ikke kan anses å representere fagpersonens generelle kunnskap, og at det derfor var feil av Patentstyret å hevde at fiskelus mv. anvender semiokjemikalier for å finne frem til egnet vert, peker innklagede på at B3 og B4 er «review» artikler, som har større tyngde enn forskningsartikler. C7 dokumenterer at semiokjemikalier er velkjent for fagpersonen. C6, som er omtalt i patentet, beskriver at semiokjemikalier er viktige modulatorer for krepsdyrenes adferd og at dette kan benyttes til skadedyrkontroll.
- Eksempel 1 og 2 viser det eksperimentelle arbeidet som fagpersonen ville gjøre basert på den klare peker på diallyl disulfid i Boxaspen (C2). Eksempel 1 og 2 er en faglig tilnærming, men uten noe oppfinnerisk. Forbindelsen diallyldisulfid er ikke ny, og eksempel 1 og 2 viser bare at denne kan være egnet som kandidat for fortsatt forsknings- og utviklingsarbeid, noe som ikke er tilstrekkelig for å vise relevant virkning mht. teknisk effekt, jf. Stenvik, Patentrett side 120-123.
- Det er ikke mulig å konkludere om forsøket i eksempel 3 viser redusert tiltrekning, om lusa har dødd eller om det er noen effekt i det hele tatt. Figur 7 gir inntrykk av at det ikke var noen signifikant forskjell i påslag/infeksjon av lakselus mellom gruppen som fikk kontrollfôr og gruppen som fikk fôr med diallyl disulfid (B3). Tvert imot fremgår det fra figur 7 at minst én fisk i B3-gruppen hadde 50% flere lakselus enn gjennomsnittet i kontrollgruppen, noe klager ikke har bestridt. Av figur 7 leses at ingen fisk i B3-gruppen

hadde mindre enn ca. 40% lakselus av gjennomsnittet i kontrollgruppen. Det er derfor usikkert om diallyl disulfid virker som hevdet. Hvis oppfinnelsen ikke virker, er det ikke grunnlag for patent, jf. Stenvik s. 120-123. Den svake «tendensen» i eksempel 3 er vist for en fôrsammensetning som omfatter 0,125 vekt% diallyl disulfid. I krav 9 er dette krevd for en konsentrasjon ned mot 0,01 vekt% i fôrsammensetningen. Patentet gir ikke støtte for at diallyl disulfid vil virke i hele det krevde området i krav 9.

- Patentet gir ingen forklaring på hva som menes med begrepet «maskere». Patentet skiller ikke mellom nøytrale og frastøtende maskeringsmidler. A17 bruker begrepene «hate the smell of garlic» og «powerful odour [of garlic]», som er en beskrivelse av en frastøtende og med det en maskerende komponent. I eksemplene 1 og 2 er det kun hvitløksolje som er prøvd ut alene, og figur 1 a viser at hvitløksolje har frastøtende effekt på kopepoditter. Stridspatentet viser ikke resultat for noen om helst retningsrespons for diallyl disulfid alene. C6 lærer at semiokjemikaliene kan brukes i kombinasjon med «masking, repellent or deterrent chemicals that stimulate the lice to move away from there host, towards the lure, in a push-pull strategy.»

Patentet

- Kravene 1, 6 og 8 bør vurderes som produktkrav, det vil si «som er egnet til bruk for», og ikke av typen «senere medisinsk anvendelse» (PL Del C, kap. IV, pkt. 2b.4), jf. klagers oppstilling av det objektive tekniske problem. Bruken «for use in masking the odor of a fish semiochemical in water», utgjør ikke en terapeutisk effekt fordi den påvirker ikke fiskens helse, og reduserer ikke nødvendigvis tiltrekningen mellom parasitt og fisk. Det andre medisinske bruksformatet passer ikke.
- Skulle KFIR vurdere kravene som en senere medisinsk anvendelse, anføres subsidiært at EPC 2000 har sanksjonert bruken av kravformatet «X for bruk ved behandling av Y» for såkalte andre medisinske brukskrav: kravet er til en annen medisinsk bruk enn for behandling av en spesifikk sykdom. Stridspatentet gjelder ikke en ny spesifikk bruk fordi det allerede var kjent å bruke hvitløk i fôr for å redusere angrep av lakselus. I dette tilfellet er det aktive middelet, sykdommen, doseringsregimet og pasientgruppen den samme.

Kommentarer til krav 1, 6 og 8

- I krav 1 er parasitt og fisk uspesifisert, og det er ikke spesifisert om det er fisk i sjøvann eller ferskvann. Det er ikke støtte i beskrivelsen eller eksemplene for omfanget av «fisk» eller «parasitter». Eksempler på fisk-parasitt er vist i A11–A15 og B1. A11, A13–A15 viser at knust hvitløk/ekstrakt av hvitløk/presset hvitløk i vann reduserer/fjerner parasitter fra verten. Innklagedes tabell fra dokumentene A7-A17 viser en oversikt over parasitt og fiskeart, og om hvitløk og hvitløksekstrakt er tilsatt i vann eller fôr. I patentet er det bare vist til diallyl disulfid og ingen alternativ substans med den generelle formelen (I). A9 viser forsøk med dipropyldisulfid, som er en kjent substans i løk, og som frigis når løk plasseres i vann. Dipropyldisulfid er en substans som faller inn under den generelle formelen $R^1-S-S-R^1$. A9 foregriper derfor krav 1 ved at en substans med formel (I) tilsettes til vann, der

formålet er å redusere tiltrekningen mellom en parasitt (lakselus) og en fisk, fisk skiller ut en semiochemical til vann og at dette kan skje ved en uspesifisert maskeringsmekanisme. Slik krav 1 er formulert vil også fiskelus falle inn under beskyttelsesområdet. Kommentarene til krav 1 gjelder også for krav 6 og 8, med unntak av trekket «ekstrakt». Krav 6 er avgrenset til ektoparasitt, mens «fortrinnsvis lakselus» ikke er en reell avgrensning. Fiskelus er en ektoparasitt.

Alle krav mangler nyhet og oppfinnelseshøyde, jf. patentloven § 2

- Fagpersonen kan betraktes som en gruppe eller et team med dyp faglig innsikt i f.eks. veterinærmedisin, parasitologi, fiskeanatomi og -fysiologi, farmakologi, toksikologi og økologi, har høyere akademisk utdanning og god innsikt i forskningsmetodikk.
- Bruken av oppfinnelsen er den samme som kjent fra tidligere teknikk, dvs. forebygging og kontroll av tiltrekning av lakselus til fisk og infisering av fisk, og patentet forklarer virkemåten. Å forklare virkemåten er imidlertid uegnet for å gi nyhet til den påståtte bruken, fordi det bare utgjør en forklaring av effekten. Som forklart er prosessen for å oppnå effekten og selve effekten allerede kjent i den tidligere teknikk. Derfor mangler alle krav nyhet og oppfinnelseshøyde.
- Det er klart at produktkravene ikke er nye i lys av f.eks. A8, A9, A17, C1, C2 og C6.

Krav 1, 6 og 8 med tilhørende uselvstendige krav mangler nyhet mot A17, C1 og A9

- Fra A17 vil fagpersonen vite at kjente mekanismer for å forklare at «the powerful odour confuses the lice, which fall off their hapless victims», kan være at hvitløksekstrakt virker som en «repellent» eller at hvitløksekstraktet maskerer for tiltrekningen mellom lakselus og vert. Begrepet «odor» er benyttet både i A17 og i artiklene som omhandler semiochemicals. I henhold til A17 er effekten av hvitløksekstrakt at lusene faller av fisken, og dette er det samme som å redusere tiltrekningen mellom lakselus og vert.
- I henhold til C1 er effekten av hvitløkskonsentrat at «hvitløksdampen som «ånder» ut av skinnet på laksen, får overmakten. Lusene slipper først på hodet og nakken der skinnet er tynnest.» C1 viser at laksen skiller ut komponenter av hvitløk i vannet på samme måte som hevdet i stridspatentets eksempel 3, og foregriper dermed den påståtte effekten om å maskere lukten av et fiskesemiokjemikalium. Klagers henvisning til C10 er spekulativ. C10 lærer snarere det motsatte at arsen i loddeolje ikke er giftig, og loddeolje hadde ingen forebyggende effekt på lakselusinfeksjoner.
- Til klagers anførsel om at det i A17 verken er «angitt eller antydning at fisk som spiser hvitløk vil tiltrekke seg færre lakselus, slik at påslaget av lus reduseres», anføres at kravene 1 og 8 ikke har trekk som gjelder å tiltrekke lakselus eller redusere påslaget av lus.
- Til klagers anførsel om at «A17 og A8-A10 gir ingen informasjon om et semiokjemikalier av fisk», anføres at fagpersonen vil vite at laks har semiokjemikalier slik at semiokjemikalier følger implisitt i A17.

- Innklagede har laget en trekktabell for prinsipalt krav 1 med trekkene A-G og sammenholdt disse mot A17 og C1. Det er tilstrekkelig at A17 eller C1 viser ett av trekkene D og E, og ett av trekkene F og G. Trekktabellen viser at trekkene A-C, E og F er vist i A17 og C1. Krav 1 er derfor ikke nytt mot A17.
- Kravene 4 og 5 beskriver eksempler på arter innen laksefisk og ektoparasitter, og er dermed ikke nye mot A17 og C1.
- Krav 1, 4 og 5 er ikke nye mot A9, ettersom det ikke er noe nytt å gi «maskeringsmidler til vannet». Fra A9 side 400 fremgår at oppdrettere i Norge mente at det å senke sekker med løk i vannet virket bra på å fjerne lus fra laks i burene, og at i testen ble en av de aktive komponentene i løk bruk, nemlig *dipropyldisulfid*. *Dipropyldisulfid* er en komponent som faller inn under den generelle formel (I). Det samme forhold er omtalt i C2 på side 4 (106). Løk inneholder også diallyldisulfid, se C8, tabell 1.
- Krav 6 er ikke nytt mot A17, C1 og A9, med samme begrunnelse som for krav 1, 4 og 5. Krav 6 er begrenset til en forbindelse med den generelle formel $R^1-S-S-R^1$. Det er velkjent at hvitløk inneholder alliin, og at alliin omdannes til allicin med allinase i hvitløksekstrakt, se A14 s. 75. Fra C2 (side 10 [112 i tilgjengelig versjon] fremgår at allicin er ustabilt og at videre reaksjoner gir diallylsulfid, diallyldisulfid- og trisulfid. Diallyl disulfid har formelen $CH_2=CH-CH_2-S-S-CH_2-CH=CH_2(C_6H_{10}S_2)$. Det er derfor implisitt at et ekstrakt omtalt i A17 eller et konsentrat i C1, inneholder en substans med den generelle formelen $R^1-S-S-R^1$.
- Krav 7 beskriver eksempler på fiskearter innenfor familien laksefisk, og er ikke nytt mot A17, C1 og A9.
- Krav 8 er ikke nytt mot A17 og C1, med samme begrunnelse som for krav 1 og 6. A17 beskriver «food» som inneholder hvitløk og C1 beskriver at hvitløkskonsentrat blandes i loddeolje og tilsettes «tørrfôr». Det er velkjent at fiskefôr omfatter vanlige ingredienser som fett, proteiner, vitaminer, karbohydrater og mineraler. Det er derfor implisitt i begrepet «food» eller «tørrfôr» at fôret inneholder slike ingredienser.

De subsidiære kravsettene 14-20 mangler oppfinnelseshøyde, jf. patentloven § 2

- Klager deler Patentstyrets syn om at A17 er nærmeste kjente teknikk. C1 er et alternativ til nærmeste kjente teknikk.
- Krav 1 i subsidiært krav 14 er likt med det innvilgede krav 1, og er derfor ikke nytt og mangler oppfinnelseshøyde.
- Krav 1 definerer et generelt hvitløksekstrakt og A17 spesifiserer et hvitløksekstrakt. Klagers alternative objektive tekniske problem er foregrepet siden A17 beskriver den samme anvendelsen. C2 spesifiserer diallyl disulfid. Kombinasjonen av A17 og C2 og kombinasjonen C1 og C2 foregriper krav 1s «a compound of formula (I); $R^1-S-S-R^1$.» Kombinasjonen av C6 med C2 foregriper krav 1. C6 lærer at maskerende forbindelser kan

brukes til å få lakselus til å bevege seg vekk fra verten (dvs. redusere tiltrekningen) og C2 lærer at diallyl disulfid, med formel $R^1-S-S-R^1$, er en slik forbindelse. A17 og C1 viser at dersom laksen gis hvitløk i fôret vil lusen frastøtes og falle av. Hvitløksdunst ånder ut av fiskeskinnet og blandes med omgivende vann. Det er derfor ikke oppfinnerisk å tilsette hvitløk til vann. A15 samsvarer med denne beskrivelsen. Fra A9 er det dessuten kjent å tilsette løk til merdene. Det er ikke oppfinnerisk å erstatte løk med hvitløk når hvitløken viste seg å påvirke lusen så sterkt.

- Krav 1 i subsidiært kravsett 15 er likt med det innvilgede krav 1, men med tillegget «and wherein said compound is diallyl disulfide». Ettersom det innvilgede krav 1 ikke er nytt, er heller ikke krav 1 i subsidiært kravsett 15 nytt, da ekstrakt av hvitløk er et alternativ til «compound». Krav 1 i subsidiært kravsett 16 avviker fra det innvilgede krav 1 ved at «extract» og «extract of garlic» er strøket. Krav 1 i de subsidiære kravsettene 15 og 16 mangler oppfinneshøyde med samme begrunnelse som for subsidiært kravsett 14. Kombinasjonen av A17 og C2, C6 og C2 og C1 og C2 foregriper krav 1.
- Krav 1 i subsidiært kravsett 16 omfatter alle forbindelser av den generelle formelen $R^1-S-S-R^1$, inkludert diallyl disulfid, slik at Patentstyrets avgjørelse er korrekt. Det er implisitt at et ekstrakt som omtalt i A17 eller et konsentrat som omtalt i C1 inneholder diallyl disulfid. C2 nevner spesifikt diallyl disulfid som har den generelle formelen (I).
- Argumentasjonen for krav 1 i de subsidiære kravsettene 17, 18, 19 og 20 blir som for de respektive subsidiære kravsettene 14–16, 14–17, 14–18 og 14–19. Kombinasjonen A17 og C2, C1 og C2 og C6 med C2 foregriper krav 1 som dermed mangler oppfinneshøyde. Begrensningen ved å tillegge trekket isoferon i krav 1 i subsidiært kravsett 18 er ingen reell begrensning, da denne er implisitt tilstede i A17, C1 og C2. Når det gjelder trekkene i krav 1 i subsidiært kravsett 19 og 20, refererer A17, C1 og C2 til den aktuelle lakselusen, og isoferon er implisitt til stede. C6 nevner isoferon eksplisitt.

Sakskostnader

- Innklagede krever dekket 353 643 kroner, hvor 164 700 kroner for behandlingen i Patentstyret og 188 943 kroner for behandlingen i KFIR for 21,6 + 0,33 timer.
- Klagers kostnader til oversettelse må bæres av klager. Kostnadsdrivere har vært klagers 20 subsidiære kravsett, argumentasjon om hva som er fagpersonens generelle kunnskap, kjente bestanddeler av hvitløk og mangel av dokumentasjon på dette, samt hva som er publiseringsdato for mothold og fremleggelse av ikke-relevant dokument (D10). Innklagede har brukt tid på imøtegåelse og på å fremlegge C2-C5, C7-C9 som dokumentasjon.

12 Klagenemnda skal uttale:

13 Klagenemnda er kommet til samme resultat som Patentstyret.

- 14 Klagenemnda er kommet til at klagers prinsipale anførsel ikke kan føre frem. Patentstyrets vedtak er ikke beheftet med feil som kan ha virket bestemmende på vedtakets innhold, jf. forvaltningsloven § 41. Etter Klagenemndas syn gir en helhetlig lesning av vedtaket inntrykk av at Patentstyret bruker begrepene «fiskelus» og «lakselus» om hverandre, og at vurderingen reelt sett knyttes opp mot lakselus, som er tema i både stridspatentet og de nevnte motholdene. Der «diallylsulfid» er benyttet i stedet for «diallyldisulfid», fremstår dette som skrivefeil. Saken sendes derfor ikke tilbake til Patentstyret for fornyet behandling.
- 15 Klagenemnda kan ikke se at det er grunnlag for å avvise innklagedes dokumentasjon C1–C9. I krav om administrativ overprøving har Patentstyret anledning til å ta hensyn til forhold som ikke er berørt i kravet, jf. patentloven § 52 b syvende ledd. Selv om bestemmelsen etter sin ordlyd gjelder for Patentstyret, må den anses å få tilsvarende anvendelse for Klagenemnda. Det at dokumentasjonen C1–C9 kun er fremlagt for Klagenemnda kan dermed ikke få avgjørende betydning. Klager har fått anledning til å uttale seg om den aktuelle dokumentasjonen før Klagenemnda har fattet sitt vedtak.
- 16 Klagenemnda skal dermed ta stilling til om stridspatentet må erklæres ugyldig, jf. patentloven § 52 d andre ledd. Partenes anførsler knytter seg til om stridspatentet oppfyller vilkårene i patentloven § 2 første ledd og § 8 andre ledd tredje punktum.
- 17 Patenterbarhetsvilkårene i patentloven harmonerer med vilkårene som følger av Den europeiske patentkonvensjonen (EPC) av 5. oktober 1973. Norge ratifiserte konvensjonen i 2007. 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.
- 18 Klagenemnda er kommet til at stridspatentet må erklæres ugyldig, fordi beskrivelsen er utilstrekkelig for det meddelte kravsettet og de subsidiære kravsettene 1–13, jf. patentloven § 8 andre ledd tredje punktum, og de subsidiære kravsettene 14–20 mangler nyhet og/eller oppfinneshøyde, jf. patentloven § 2 første ledd, jf. patentloven § 52 d andre ledd.
- 19 I det følgende skal Klagenemnda begrunne avgjørelsen nærmere, og begynner med å se på vilkårene i patentloven § 8 andre ledd tredje punktum.

Patentloven § 8 andre ledd tredje punktum – beskrivelsens tydelighet

- 20 Patentloven § 8 andre ledd tredje punktum bestemmer at beskrivelsen «skal være så tydelig at en fagperson på grunnlag av denne skal kunne utøve oppfinnelsen.» Klagenemnda legger til grunn redegjørelsen av kravet til beskrivelsens tydelighet i

LB-2014-117680 og LB-2019-161549. Bestemmelsen som gjennomfører EPC artikkel 83, krever at beskrivelsen må være klar og fullstendig, jf. LB-2014-117680. LB-2019-161549 siterer fra Stenvik, *Patentrett*, 4. utgave (2020) side 55-57, hvor det sammenfatningsvis fremgår at i «utøve» ligger at beskrivelsen må angi hvordan oppfinnelsen kan fremstilles og anvendes, og det må sannsynliggjøres at oppfinnelsen virker på en måte som er troverdig for en fagperson. Den informasjonen som er nødvendig for å utøve oppfinnelsen må kunne utledes av beskrivelsen selv eller av fagets alminnelige kunnskap. Mangler ved beskrivelsen kan altså avhjelpes «så sant den nødvendige informasjonen følger av fagets alminnelige kunnskap», jf. LB-2014-117680. Imidlertid må utøvelsen av oppfinnelsen kunne skje uten urimelig byrde eller eksperimentering, og uten oppfinnerisk virksomhet, jf. LB-2014-117680. På bakgrunn av denne informasjonen må det være mulig for en fagperson å løse det problemet som oppfinnelsen tar sikte på å løse, og dermed oppnå den påståtte tekniske effekten, jf. Stenvik, *op.cit*, side 59.

- 21 Klagenemnda har kommet til at beskrivelsen ikke er tilstrekkelig tydelig for krav som uttrykkelig gjelder en fôrsammensetning, det vil si det meddelte krav 8 og tilsvarende krav i de subsidiære kravsettene 1–13. Disse kravsettene oppfyller dermed ikke vilkårene i patentloven § 8 andre ledd tredje punktum.
- 22 Det meddelte krav 8 og tilsvarende krav i de subsidiære kravsettene 1-13, gjelder et produktpatent i form av en fôrsammensetning. For at beskrivelsen skal være så tydelig at en fagperson på grunnlag av denne skal kunne utøve oppfinnelsen, må fagpersonen på grunnlag av beskrivelsen eller fagets alminnelige kunnskap, kunne fremstille fôrsammensetningen og anvende denne til å løse det problemet som oppfinnelsen tar sikte på å løse, nemlig det å «maskere lukten av en fiskesemiokjemisk forbindelse i vann, hvor attraksjonen mellom en parasitt og en fisk i vannet reduseres, eller hvor angrep eller infeksjon av en parasitt i en fisk reduseres», jf. den norske oversettelsen av det meddelte krav 8.
- 23 Fagpersonen er en tenkt gjennomsnittspraktiker på det aktuelle området, som ikke er i besittelse av særlige oppfinneriske evner, men som fullt ut er kjent med teknikkens stand på søknadstidspunktet, og har evne til å utnytte alt det kjente materialet på en god fagmessig måte, herunder foreta nærliggende nye konstruksjoner, jf. HR-2008-1991-A Biomar avsnitt 35 og 36. Fagpersonen kan i enkelte tilfeller være et team av teknikere med ulik teknisk kunnskap, jf. Stenvik, *Patentrett*, 4. utgave, 2020 på side 199. Klagenemnda er av den oppfatning at fagpersonen er en person eller et team med kompetanse innen kjemi, veterinærmedisin og parasitologi, som arbeider med utvikling av fiskefôr og medisin for fisk til bruk i fiskeoppdrettsnæringen. Fagpersonen vil blant annet kjenne til fiskeparasitters betydning for fiskehelsen i oppdrettsnæringen og de mest utbredte behandlingsmåtene som forelå på søknadens prioritetsdag den 2. desember 2009. Klagenemnda legger til grunn at det ligger innenfor fagpersonens alminnelige kunnskap hva konvensjonelle fiskefôr vanligvis består av.

- 24 I beskrivelsens alminnelige del avsnitt 0030, angis hvilke ingredienser førsammensetningen kan inneholde, nemlig «conventional feed ingredients such as lipids, proteins, vitamins, carbohydrates and minerals, and a compound of formula (I); $R^1-S-S-R^1$ (I) wherein each R_1 independently of each other is C_1-C_4 alkyl or C_2-C_3 alkenyl or C_2-C_3 alkynyl.» I avsnitt 0031 er det angitt i hvilken mengde fôret skal ha av ingrediensen med formel (I), nemlig «Preferably, said compound in the feed is in a concentration range of 0.01-0,5, preferably in a concentration of 0,125% by weight of the feed.» Beskrivelsen inneholder imidlertid ingen informasjon om mengdeangivelser for de konvensjonelle ingrediensene, og heller ikke om hvordan fagpersonen kan gå frem når hen skal fremstille førsammensetningen med de nevnte konvensjonelle ingrediensene og forbindelsen med formel (I). Klagenemnda legger til grunn at selv om det skulle ligge innenfor fagpersonens alminnelige fagkunnskap hvordan fiskefôr med kun konvensjonelle ingredienser kan fremstilles og anvendes, er dette ikke tilfelle når man har å gjøre med fôr som i tillegg til de rent ernæringsmessige konvensjonelle ingrediensene, inneholder ytterlige, spesifikke kjemiske forbindelser som diallyl disulfid for å kunne løse det aktuelle problemet med hensyn til maskering av lukt og forebygging/reduksjon av angrep fra lakselus på laks. Det er ikke klart for fagpersonen hvordan fiskefôret skal fremstilles slik at disse forbindelsene vil gi den ønskede effekten. Forbindelsene er i tillegg flyktige, som innebærer at de kan fordampe under fremstilling og lagring av fôret, noe som vil påvirke mengdene fisken kan få i seg. Slik informasjon må derfor fremgå tilstrekkelig tydelig av selve beskrivelsen.
- 25 Beskrivelsen inneholder en figurfortegnelse og gjennomgang av tre eksperimenter. Eksempel 1 og 2 gjelder den maskerende effekten av blant annet diallyl disulfid (B3) direkte i vannet, og eksempel 3 gjelder et fôringsforsøk med en førsammensetning inneholdende 0.125 vektprosent av tre varianter av maskerende komponenter (B1, B2 og B3), blant annet diallyl disulfid (B3). Det er derfor kun eksempel 3 med tilhørende figur 7 som er egnet til å kaste lys over hvordan en fagperson kan gå frem for å fremstille og anvende oppfinnelsen, altså den aktuelle førsammensetningen, i henhold til det meddelte krav 8 og de tilsvarende kravene i de subsidiære kravsettene 1-13.
- 26 Eksempel 3 gjelder som nevnt et fôringsforsøk med en førsammensetning inneholdende 0.125 vektprosent diallyl disulfid, men oppgir ingen detaljer om hvordan fagpersonen skal gå frem for å fremstille fôret. For eksempel er det ikke forklart på hvilken måte fôret ble tilsatt den aktuelle mengden diallyl disulfid, herunder om dette ble blandet inn i et kommersielt tilgjengelig fôr og i så fall hvordan dette ble utført, eller om fôret ble fremstilt og blandet fra bunnen av på en bestemt måte. Klagenemnda kan heller ikke se at beskrivelsen er tilstrekkelig tydelig på hvordan fagpersonen kan anvende oppfinnelsen. For eksempel gir ikke beskrivelsen opplysninger om hvor mye fôr fisken må spise for å oppnå den påståtte effekten, og heller ikke hvor ofte fôret må inntas. I tillegg er det ikke klart hvordan fôret ble administrert til fisken og dermed om noe av den maskerende komponenten lakk ut i vannet før fisken spiste fôret. Klagenemnda er i tillegg av den oppfatning at eksempel 3 ikke i tilstrekkelig grad underbygger at oppfinnelsen virker på en måte som er troverdig for en fagperson når den maskerende komponenten er diallyl

disulfid (B3). Uttalelsen i avsnitt 0082 om at «There was a trend for a reduction in sea lice levels with both diallyl sulfide (B2) and diallyl disulfide (B3)», er etter Klagenemndas syn ikke tilstrekkelig når figur 7 viser en tilsynelatende ikke-signifikant reduksjon av lakselus på kun 6% for diallyl disulfid (B3). Til sammenligning demonstreres en tilsynelatende signifikant reduksjon av lakselus på 42% med den maskerende komponenten butyl isothiocyante (B1). Dermed kan ikke fagpersonen på bakgrunn av beskrivelsen og fagets alminnelige kunnskap reprodusere eksempel 3 og forvente å oppnå en maskerende effekt i henhold til kravene som gjelder en fôrsammensetning når komponenten med formel (I) er diallyl disulfid, da en slik effekt ikke kan utledes av eksempel 3 på en troverdig måte. På denne bakgrunn er Klagenemnda kommet til at beskrivelsen ikke er så tydelig at en fagperson kan utøve oppfinnelsen i henhold til det meddelte krav 8 og tilsvarende krav i de subsidiære kravsettene 1–13, uten å måtte nedlegge en forholdsvis omfattende innsats, det vil si uten urimelig byrde eller eksperimentering.

- 27 Ettersom beskrivelsen ikke er tilstrekkelig tydelig til at en fagperson kan utøve oppfinnelsen i henhold til det meddelte krav 8 og tilsvarende krav i de subsidiære kravsettene 1–13, jf. patentloven § 8 andre ledd tredje punktum, må stridspatentet erklæres ugyldig på dette grunnlag, jf. patentloven § 52 d andre ledd. Det er da ikke nødvendig for Klagenemnda å ta stilling til om vilkårene om nyhet og oppfinnelseshøyde etter patentloven § 2 er oppfylt for disse kravsettene.
- 28 I de subsidiære kravsettene 14–20 er kravene som uttrykkelig angår fôrsammensetninger strøket. Når det gjelder krav på et ekstrakt eller forbindelse som er «administered to a fish in said water», er Klagenemnda enig med Patentstyret i at ordlyden gir rom for ulike tolkninger. Dersom det foran siterte omfatter administrering til fisk i vann via fôr blir beskrivelsen utilstrekkelig med samme begrunnelse som for kravene som uttrykkelig angår fôrsammensetninger. Det er imidlertid ikke nødvendig å vurdere dette nærmere ettersom oppfinnelsen i henhold til de subsidiære kravsettene 14–20 uansett må erklæres ugyldig grunnet manglende nyhet og/eller oppfinnelseshøyde, jf. patentloven § 2.
- 29 Det følger av patentloven § 2 første ledd at patent bare meddeles på «oppfinnelser som er nye i forhold til hva som var kjent før patentsøknadens inngivelsesdag, og som dessuten skiller seg vesentlig fra dette.» Bestemmelsen oppstiller to grunnleggende vilkår for å oppnå patent – frembringelsen må være ny, og den må ha oppfinnelseshøyde.

Nyhet

- 30 Kravet til nyhet innebærer at oppfinnelsen må skille seg fra all kjent teknikk forut for patentsøknadens inngivelsesdag, eventuelt prioritetsdagen. I praksis fra Patentstyrets annen avdeling og EPO er det lagt til grunn at en oppfinnelse mangler nyhet dersom en fagperson klart og direkte kan utlede alle trekkene til oppfinnelsen av et eksisterende mothold, jf. PS-2010-7886 og T 0411/98 punkt 4.1. Trekk som ikke er uttrykkelig beskrevet, men som fagpersonen på bakgrunn av fagets alminnelige kunnskap uten videre vil utlede av motholdet, vil også anses for å være kjent.

- 31 Ved vurderingen av nyhet og oppfinneshøyde skal en gjennomsnittlig fagperson brukes som målestokk. Fagpersonen som legges til grunn i foreliggende sak, er beskrevet i avsnitt 23 ovenfor. Spørsmålet er om fagpersonen klart og direkte kan utlede alle trekkene i stridspatentet av et eksisterende mothold.
- 32 Klagemnda er kommet til at krav 1 de subsidiære kravsettene 14 og 15 ikke oppfyller nyhetskravet mot A17 og C1, jf patentloven § 2 første ledd.
- 33 Ettersom dette ikke er bestridt av klager, legger Klagemnda til grunn at A17 var allment tilgjengelig i henhold til patentloven § 2. Det er også klart at C1 og C3 var en del av teknikkens stand og allment tilgjengelig før skjæringstidspunktet i henhold til patentloven § 2. Innklagede har dokumentert at C1, herunder C1.1, er en nyhetsartikkel publisert i papirutgaven til «Fiskaren Avisen for kyst-Norge» den 9. august 1991. Når det gjelder C3 har innklagede dokumentert at publikasjonen ble publisert i mars 2001 i *The Journal of Nutrition*, volum 131. Det har dermed vært mulig for en ubestemt krets av personer å lese eller skaffe seg tilgang til artikkelen og informasjonen før søknadens prioritetsdag, jf. redegjørelsen av hvordan bestemmelsen skal forstås i Stenvik, Patentrett, 4. utgave (2020) side 176, 178 og side 172 med henvisning til LB-2005-10320.
- 34 Motholdene A17 og C1 beskriver bruk av hvitløk, hvitløksekstrakt og/eller hvitløksskonsentrat i fiskefôr for bekjempelse av lakselus. Det fremgår av A17 at lusen finner ofrene sine ved hjelp av luktesansen, og at dersom laks gis fôr som inneholder *hvitløksekstrakt* vil lukten forvirre lusen og lusen vil falle av fisken. Av C1 fremgår det at laksen gis fôr som inneholder *hvitløksskonsentrat* og at hvitløksdampen som «ånder» ut av skinnet på laksen» gjør at lusen slipper taket i laksen. Felles for selvstendig krav 1 i de subsidiære kravsettene 14 og 15 er at de er rettet på bruk av hvitløksekstrakt *eller* forbindelse med formel (I) som tilføres vannet eller administreres til fisken i vannet, for å maskere lukten av et fiskesemiokjemikalium. Etter Klagemndas oppfatning kan fagpersonen klart og direkte utlede alle trekkene i krav 1 med alternativet «i) an extract of garlic, or» fra informasjonen som følger av A17. Det samme gjelder mot C1. Alternativene i) og ii) tilhører samme trekk, jf. ordet «or», slik at når alternativ i) mangler nyhet så mangler hele trekket nyhet. Klager har anført at bruk av hvitløk for å maskere lukten, er noe annet enn at lusen løsner grepet om laksen som omtalt i motholdene. Slik Klagemnda leser stridspatentet og motholdene, så omhandler disse å redusere forekomsten av lakselus på laks. Etter Klagemndas syn er det derfor ikke avgjørende om resultatet oppnås ved at lusen slipper taket eller ikke tiltrekkes av laksen i utgangspunktet.
- 35 Nyhetskravet er imidlertid oppfylt for krav 1 i de subsidiære kravsettene 16–20. Det subsidiære kravsettet 16 er rettet på en forbindelse med den generelle formelen (I) R¹-S-S-R¹. Ettersom formel (I) er generell er subsidiært kravsett 16 ikke begrenset til forbindelsen diallyl disulfid, og er dermed bredere enn de subsidiære kravsettene 17–20. Siden diallyl disulfid inngår i formel (I) blir likevel alle argumenter som gjelder diallyl disulfid gyldige også for det subsidiære kravsett 16. De subsidiære kravsettene 17–20 er

rettet på diallyldisulfid, som i kravene er angitt som en forbindelse som faller inn under den generelle formelen (I) $R^1-S-S-R^1$.

- 36 Etter Klagenemndas syn ligger det innenfor fagpersonens alminnelige kunnskap at den karakteristiske hvitløkslukten dannes av hvitløkens svovelholdige forbindelser (sulfider) og at disse sulfidene frigjøres når hvitløken for eksempel blir knust eller presset. Dette fremkommer av C3 hvor det står at «Garlic is famous for its characteristic odor, arising from allicin and other oil-soluble sulfur components. Typical volatiles in crushed garlic and garlic essential oil include diallyl sulfide (DAS), diallyl disulfide (DADS)», jf. C3 side 956S høyre spalte (Klagenemndas understrekning). Det er ikke sannsynlig at navnene på de enkelte luktskapende svovelforbindelsene er en del av fagpersonens paratkunnskap, men de er lett å finne i allment tilgjengelig litteratur. Klagenemnda finner derfor at omtalen i A17 og C1 av hvitløk, hvitløksekstrakt og/eller hvitløkskonsentrat i fiskefôr for bekjempelse av lakselus ikke er nyhetshindrende for de enkelte luktskapende svovelforbindelsene som angitt i de subsidiære kravsettene 16–20. Fagpersonen vil ikke klart og direkte utlede diallyl disulfid eller andre forbindelser med den generelle formel (I) spesifikt, verken uttrykkelig eller implisitt, kun ved at motholdene beskriver bruk av hvitløk, hvitløksekstrakter eller -konsentrater i kampen mot lakselus. Angivelsen av den generelle formel (I) i det subsidiære kravsettet 16 og den samme generelle formel (I) inkludert angivelsen diallyldisulfid i de subsidiære kravsettene 17–20 medfører derfor at nyhetskravet er oppfylt for disse kravsettene, jf. patentloven § 2.
- 37 På bakgrunn av at de subsidiære kravsettene 14 og 15 mangler nyhet, oppfyller disse kravsettene heller ikke kravet til oppfinneshøyde, jf. patentloven § 2. Klagenemnda går derfor videre til å vurdere oppfinneshøyde for de subsidiære kravsettene 16–20.

Oppfinneshøyde

- 38 Det neste spørsmålet er om stridspatentet i henhold til de subsidiære kravsettene 16–20 skiller seg vesentlig fra hva som var kjent før skjæringstidspunktet. Kravet til oppfinneshøyde sammenfaller med EPC artikkel 56 første punktum, og innebærer at en oppfinnelse kan oppnå patent bare dersom den ikke fremstår som nærliggende for en fagperson, jf. Rt-2008-1555 Biomar avsnitt 32–34.
- 39 Avgjørelsen av om et patentkrav har oppfinneshøyde beror på et faglig skjønn, jf. Rt-2008-1555 Biomar avsnitt 38. Ved den konkrete vurderingen benytter norske domstoler, patentmyndigheter og EPO den såkalte «problem og løsning-metoden», jf. LB-2023-141798 Apiksaban, som går ut på følgende tre hovedtrinn:

- 1) bestemme den nærmeste tidligere kjente teknikk
- 2) formulere det objektive tekniske problem som skal løses

- 3) 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.
- 40 Klagenemnda ser først på hva som er «nærmeste kjente teknikk» i saken. Utgangspunktet for vurderingen er at Klagenemnda skal identifisere det motholdet som representerer det mest lovende stedet å starte for å komme frem til løsningen patentet beskriver, jf. EPO Guidelines del G, kapittel VII, punkt 5.1 og tilsvarende i Stenvik, Patentrett, 4. utgave, 2020 på side 229. Normalt vil dette være det motholdet som krever færrest strukturelle og funksjonelle modifikasjoner for å komme frem til den aktuelle oppfinnelsen, jf. avgjørelse fra EPOs Boards of Appeal i sak T 606/89 punkt 2. Motholdet må i utgangspunktet ha samme formål som oppfinnelsens løsning, jf. Mikalsen, Patenters gyldighet, punkt 3.3.3. Etter omstendighetene kan det imidlertid være at flere mothold fremstår som egnede startpunkter for fagpersonen. Oppfinnelseshøyde må i slike tilfeller vurderes i lys av alle «workable routes» som kan lede fagpersonen til oppfinnelsen, jf. for eksempel T 308/09 punkt 1.4.1.
- 41 Klagenemnda finner at både A17 og C1 kan fungere som nærmeste kjente teknikk. A17 og C1 er henholdsvis et engelsk og et norsk nyhetsoppslag som omtaler bruk av hvitløk, hvitløksekstrakt eller hvitløksskonsentrat i fiskefôret mot lakselus. Av A17 fremgår det at «salmon lice [...] hate the smell of garlic», og at «if salmon are given food containing garlic extract – equivalent to several cloves – the powerful odor confuses the lice, which fall off their hapless victims.» C1 er et nyhetsoppslag i Fiskaren fra 1991 som forteller om en ny mulig løsning på problemet med lakselus i oppdrettsnæringen, nemlig bruk av hvitløk i fôret, jf. side 28: «De foreløpige resultatene viser at lusen gir opp kampen. Den kraftige hvitløksdampen som 'ånder' ut av skinnet på laksen, får overmakten. Lusens slipper først på hodet og nakken der skinnet er tynnest.». Videre på samme side fremgår det at «Hvitløksskonsentrat som er hele 80 ganger sterkere enn vanlig rå hvitløk blandes i loddeolje og tilsettes tørrfôr.»
- 42 Løsningene som beskrives i A17 og C1 har samme overordnede formål som stridspatentet, det vil si å redusere problemet med lakselus på oppdrettslaks. At det er dette som er formålet med stridspatentet, fremgår blant annet av beskrivelsen avsnitt 0001 under overskriften «FIELD OF THE INVENTION», hvor det oppgis at oppfinnelsen er ment for å redusere tiltrekningen mellom parasitt og fisk, jf. ordlyden «wherein the attraction between an parasite and a fish is reduced.»
- 43 I tillegg har stridspatentet og de to motholdene trekk til felles. Både A17 og C1 beskriver førsammensetninger som gis til fisken. Krav 1 i de subsidiære kravsettene 16–20 gjelder en forbindelse («A compound») som enten «is added to said water» eller «is administered to a fish in said water». Uttrykket «administered to a fish in said water» er ikke nærmere spesifisert, og kan dermed forstås som at den aktuelle forbindelsen kan gis til fisken på flere ulike måter, herunder direkte i vannet eller som del av en førsammensetning.

- 44 Neste steg er å definere det objektive tekniske problemet stridspatentet løser. For å formulere det objektive tekniske problemet, er det nødvendig å sammenligne forskjellene i trekkene til den nærmeste kjente teknikken og stridspatentets patentkrav, for deretter å identifisere den tekniske effekten disse trekkene resulterer i, jf. patentretningslinjene kapittel 4 punkt 5.5.2 og i samme retning Stenvik, *Patentrett*, 4. utgave, 2020 på side 229.
- 45 Det subsidiære kravsett 16 skiller seg fra A17 og C1 ved at det spesifiserer en forbindelse med den generelle formelen (I) $R^1-S-S-R^1$, istedenfor hvitløk, hvitløksekstrakt eller hvitløksskonsentrat, jf. over i avsnitt 35. De subsidiære kravsettene 17–20 skiller seg fra motholdene ved at de spesifiserer forbindelsen diallyldisulfid. Patentstyret la til grunn at det objektive tekniske problemet kunne formuleres som «å tilveiebringe en forbedret eller alternativ sammensetning for bekjempelse av fiskelus». Klagenemnda har kommet til en noe annen problemformulering.
- 46 Etter Klagenemndas syn er det ikke sannsynliggjort at løsningen i henhold til de subsidiære kravsettene 16–20 har en forbedret teknisk effekt sammenlignet med A17 og C1. Klagenemnda legger til grunn at den tekniske effekten av at kravsettene 16–20 inneholder forbindelser med den generelle formelen (I) $R^1-S-S-R^1$, inkludert diallyl disulfid, er maskering av lukten fra semiokjemikalier fra laks slik at antallet lakselus på laksen reduseres som dermed motvirker helseplager hos laks. Dette er i realiteten den samme effekten som i både A17 og C1 knyttes til hvitløksekstrakt eller hvitløksskonsentrat i fôret, ettersom laksen får en lukt som gjør at lusen slipper taket. Kravsettene og tilhørende beskrivelse gir ikke holdepunkter for at de aktuelle forbindelsene som tilsettes vannet eller administreres til fisken, for eksempel gjennom fôr, har en annen teknisk effekt eller fungerer bedre enn hvitløksekstrakter og hvitløksskonsentrater som tilsettes i fôret. Beskrivelsens eksperimentelle del gir ikke holdepunkter for at forbindelsene reduserer forekomsten av lakselus på laks raskere, i større omfang, eller på en måte som er mer skånsom for fisken, enn det hvitløksekstrakter/-konsentrater i fôrsammensetninger gjør. På denne bakgrunn kan det objektive tekniske problemet formuleres som «å tilveiebringe en alternativ forbindelse for å redusere antallet lakselus på laks».
- 47 Ifølge klager vil stridspatentet forhindre skadedyrangrep, mens løsningen beskrevet i motholdene behandler pågående skadedyrangrep ved at den får lusen til å løsne grepet om laksen. Klager viser til at stridspatentets sammensetninger er «for use in masking the odor of a fish semiochemical in water, wherein the attraction between an ectoparasite and a fish in water is reduced». Klager anfører at det objektive tekniske problemet må formuleres som å «tilveiebringe en ny anvendelse av en sammensetning eller forbindelse hvor attraksjonen mellom en parasitt og en fisk i vannet reduseres», eller som å «tilveiebringe en sammensetning eller forbindelse for en ny anvendelse hvor attraksjonen mellom en parasitt og en fisk i vannet reduseres».
- 48 Klagenemnda er ikke enig i klagers problemformuleringer. For det første kan ikke stridspatentet sies å være en «forbedret» sammensetning, jf. det som allerede er sagt om den tekniske effekten i avsnitt 46 ovenfor. For det andre er det ikke treffende å karakterisere løsningen i stridspatentet som en «ny anvendelse». De aktuelle kravsettene

bruker en forbindelse med generell formel (I) for å redusere forekomsten av lakselus på laks. Førsammensetningene beskrevet i A17 og C1 brukes på akkurat samme måte. Angivelsen i stridspatentet av at oppfinnelsen skal maskere «the odor of fish semiochemicals», identifiserer bare den angivelige kjemiske *virkningsmåten*. Selve *virkingen* av løsningen er imidlertid den samme som for motholdene; forekomsten av lakselus på laksen reduseres. Etter Klagenemndas vurdering er det dette som er den relevante tekniske effekten til oppfinnelsen, jf. også over i avsnitt 46. Om denne effekten rent faktisk oppnås som følge av maskering av lukten fra et fiskesemiokjemikalie, slik at tiltrekningen mellom parasitt og fisk reduseres, eller om lusen heller frastøtes og «løsner grepet», kan slik Klagenemnda ser det ikke være avgjørende. Etter Klagenemndas vurdering er det dermed ikke tale om noen ny anvendelse.

- 49 For Klagenemnda har det vært gjort til et tema i saken om stridspatentets krav gjelder en «senere medisinsk anvendelse» eller «further medical use» av en tidligere kjent sammensetning eller forbindelse, jf. patentretningslinjene del C, kap. IV, punkt 2b.4 og EPO Guidelines del G, kap. II, punkt 4.2. Det er på det rene at slike løsninger etter omstendighetene kan patenteres, gitt at de oppfyller kravet til nyhet og oppfinneshøyde, jf. f.eks. T 128/82 Pyrrolidine-Derivatives punkt 14 og G 2/08 punkt 6.3. I praksis fra EPO er det utviklet spesifikke kriterier for slike oppfinnelser.
- 50 Etter Klagenemndas syn er det ikke treffende å karakterisere stridspatentet som en senere medisinsk anvendelse. Stridspatentets patentkrav er ikke formulert i tråd med vanlig praksis for senere medisinske anvendelser. Krav som gjelder en senere medisinsk anvendelse må indikere «the **specific** therapeutical/in vivo/diagnostic/surgical use», jf. EPO Guidelines del G, kap. II, punkt 4.2. Slik det kommer frem i EPO Guidelines del G, kap. VI punkt 6.1.2, kreves det normalt at krav rettet mot en senere medisinsk anvendelse av en kjent forbindelse indikerer hvilken sykdom som skal behandles. Ingen av stridspatentets ulike patentkrav gir en slik indikasjon. Formuleringen «for use in masking the odor of a fish semiochemical in water, wherein the attraction between an ectoparasite and a fish in water is reduced» identifiserer en kjemisk prosess og den påståtte effekten av den, men ikke at det er en spesifikk sykdom som behandles. Dette tilsier at patentkravet ikke kan tolkes som en *medisinsk* anvendelse av en kjent sammensetning eller forbindelse. Uten en angivelse av hvilken sykdom som skal behandles, kan kravet like gjerne forstås som en oppfinnelse som reduserer tiltrekningen mellom parasitt og fisk av andre grunner enn rent medisinske, for eksempel for å gjøre det lettere å rense fisken for lus før den slaktes og selges.
- 51 Det neste spørsmålet er om løsningen som følger av stridspatentets krav 1 i de subsidiære kravsettene 16–20 ville ha vært «nærliggende» for fagpersonen på området, dersom vedkommende tar utgangspunkt i den nærmeste kjente teknikk og det objektive tekniske problem. Det avgjørende er om fagpersonen ville valgt den patentsøkte løsningen med en rimelig forventning om suksess, jf. for eksempel T 867/13 DUKE UNIVERSITY/pompe disease punkt 11. Fagpersonen vil ta utgangspunkt i den nærmeste kjente teknikk, men kan etter omstendighetene hente inspirasjon fra annen kjent teknikk. I hvert tilfelle må det gjøres en konkret vurdering av hvilken veiledning fagpersonen vil finne i teknikkens stand, jf. Stenvik, *Patentrett*, 4. utgave, 2020 på side 230.

- 52 For fagpersonen som tar utgangspunkt i A17 eller C1, og som tar sikte på å tilveiebringe en alternativ forbindelse for å redusere antallet lakselus på laks, vil det etter Klagenemndas syn være nærliggende å utforske de ulike svovelforbindelsene i hvitløksekstrakter/-konsentrater, for å finne ut hvilke forbindelser i hvitløk som produserer den observerte tekniske effekten. Motholdene gir klare indikasjoner om at bruk av hvitløksekstrakt/-konsentrat i fiskefôret kan redusere antallet lakselus på laksen. En fagperson med kompetanse innen kjemi vil forstå at hvitløk inneholder mange ulike svovelforbindelser, og at en eller flere av disse vil være grunn til at den tekniske effekten inntreffer. For fagpersonen med kjemikkompetanse vil det derfor være opplagt å gjøre nærmere undersøkelser for å finne ut hvilke eller hvilken forbindelse som gir den beste effekten. Det er også noe hen vil gjøre i forsøket på å tilveiebringe en alternativ forbindelse, da det kan være en fordel både økonomisk og praktisk å fremstille forbindelsen syntetisk, istedenfor å bruke større mengder av hvitløksekstrakter/-konsentrater.
- 53 Klagenemnda finner at fagpersonen ville valgt en forbindelse bestående av diallyl disulfid for å løse det objektive tekniske problemet, og det med en rimelig forventning om suksess. For det første er diallyl disulfid en bestanddel i hvitløk, jf. C3, hvor det er angitt at diallyldisulfid er en «typical volatile» i hvitløk. Dette er noe som er velkjent og som fagpersonen lett vil finne i litteraturen eller ved analyse av hvitløk. Klagenemnda legger til grunn at fagpersonen vet at diallyldisulfid omfattes av den generelle formelen (I) siden det spesifikt står at R¹ kan være blant annet C₂-C₃ alkenyl. Når alkenyl-gruppen kun består av 3 karbonatomer er dette det samme som allyl. Dette er allmennkunnskap for en fagperson. For det andre er diallyl disulfid en svovelforbindelse, og fagteamet vil utfra fagets alminnelige kunnskap kjenne til at svovelforbindelser, herunder i hvitløk, karakteriseres ved at de lukter. De nærmeste motholdene i saken bærer bud om at det nettopp er *lukten* av hvitløk som jager bort lakselusen eller får den til å slippe taket i laksen. Fagteamet vil dermed ha desto større grunn til å undersøke akkurat svovelforbindelsene i hvitløk, herunder diallyldisulfid.
- 54 På denne bakgrunn finner Klagenemnda at fagpersonen ikke bare kunne, men også ville forsøkt å løse problemet på samme måte som i stridspatentet, og det med en rimelig forventning om å lykkes. Løsningen som følger av krav 1 i de subsidiære kravsettene 16–20 var derfor nærliggende for en fagperson og mangler oppfinnelseshøyde, jf. patentloven § 2 første ledd. Det gjelder uansett hvilket av de subsidiære kravsettene 16–20 en tar utgangspunkt i. Klagenemnda bemerker at endringene som er gjort i krav 1 i de subsidiære kravsettene 18–20 består av at det er inntatt ulike trekk eller kombinasjoner av trekk som presiserer typen parasitt og semiokjemikalie fra fisk, nemlig lakselus («*Lepeophtheirus salmonis*, *Caligus* sp.») og isoforon («isophorone»). Slik Klagenemnda ser det er endringene og spesifiseringene ikke oppfinneriske ettersom dette er kjente elementer fra litteraturen og som må anses å ligge innenfor fagpersonens alminnelige fagkunnskap. Klagenemnda viser til A7 som nevner at lakseparasitten lakselus er «*Lepeophtheirus salmonis*» med henvisning til Krøyer 1837. I tillegg viser Klagenemnda til B4 som er en oversiktsartikkel med gjennomgang av publiserte forskningsresultater og viser dermed det som er kjent i litteraturen knyttet til vertssøkende oppførsel fra lakselus («A review of host finding behaviour in the parasitic sea louse, *Lepeophtheirus salmonis* (Caligidae: Copepoda)»). I B4 fremgår det at lakselus tiltrekkes av lukten fra laks, og at luktforbindelser som er identifisert fra laks blant annet

er isoforon («isophorone»), jf. B4 side 8 andre hele avsnitt. Etter Klagenemndas syn er derfor disse spesifiseringene naturlig for fagpersonen å ta utgangspunkt i. Slik Klagenemnda ser det vil endringene og spesifiseringene enten ikke tilføre noe nytt eller i alle fall mangle oppfinnelseshøyde. På denne bakgrunn er Klagenemnda kommet til at krav 1 i alle de subsidiære kravsettene 16–20 mangler oppfinnelseshøyde, jf. patentloven § 2.

- 55 På denne bakgrunn må klagen forkastes. Patent nr. NO/EP 2506721 erklæres ugyldig, jf. patentloven § 52 d andre ledd, jf. § 2 og § 8 andre ledd tredje punktum.

Sakskostnader

- 56 I henhold til patentstyrelova § 9 kan Klagenemnda, i en sak om administrativ overprøving, tilkjenne en part som fullt eller i det vesentlige har fått medhold de nødvendige sakskostnader fra motparten. Bestemmelsen gir anvisning på en skjønnsmessig vurdering, hvor det blant annet skal legges vekt på om det var god grunn til å få saken prøvd fordi den var tvilsom, og om det er rimelig ut fra typen sak og forhold hos motparten å pålegge kostnadsansvar.
- 57 Forarbeidene uttaler at dette er en kan-regel, slik at man ikke automatisk har krav på sakskostnader. Videre skal det bare tilkjennes kostnader som ligger innenfor det som framstår som rimelig for å ivareta partens interesser i saken, og ved fastsettelsen av kostnadsansvaret må man ha for øye at en administrativ overprøving skal være et enkelt og rimelig alternativ til behandling ved domstolene, jf. Prop.94 L (2011-2012) s. 12.
- 58 Klagenemnda finner at innklagede, som har fått medhold i saken, må tilkjennes nødvendige og rimelige sakskostnader fra klager. I lys av sakens begrensede kompleksitet og omfang, og at saken i stor grad har stått i samme stilling som for Patentstyret, finner Klagenemnda at ressursbruken ovenfor Klagenemnda fremstår som uforholdsmessig høy. I vurderingen tas det hensyn til at klagesakene 24/00042 og 24/00044 er relativt like.
- 59 Under hensynet til at administrativ overprøving skal være et enkelt og rimelig alternativ til behandling ved domstolene, opprettholdes kostnadskravet for behandlingen i Patentstyret på 164 700 kroner, mens kostnadskravet for behandlingen hos Klagenemnda settes skjønnsmessig ned fra 188 943 kroner til 150 000 kroner. Dette gir et samlet tilkjent kostnadskrav på 314 700 kroner, noe som fremstår som rimelig, jf. patentstyrelova § 9. Alle beløp er eks. mva.

Det avses slik

Slutning

1. Klagen forkastes.
2. I sakskostnader for behandlingen hos Patentstyret og Klagenemnda, betaler Ewos Innovation AS 314 700 kroner – trehundreogfjortentusensyvhundre – kroner til Nutreco IP Assets B.V innen 2 – to – uker fra avgjørelsens meddelelse.

Gunhild Giske Skyberg
(sign.)

Yngve Stenstrøm
(sign.)

Hanne Th. Bonge-Hansen
(sign.)