



---

# KFIR

Klagenemnda for industrielle rettigheter

## AVGJØRELSE

---

Sak: 16/00063  
Dato: 6. februar 2017

---

Klager: Skala Maskon AS  
Representert ved: Curo AS

---

Innklaget: Nordic Supply Systems AS  
Representert ved: Zacco Norway AS

---

Klagenemnda for industrielle rettigheter sammensatt av følgende utvalg:

Elisabeth Ohm, Tove Aas Helge og Johannes Hope

har kommet frem til følgende

---

## Avgjørelse

### 1 Kort fremstilling av saken:

2 Saken gjelder klage over Patentstyrets avgjørelse av 24. august 2015 hvor norsk patent nr. 331843 ble opphevet etter innsigelse. Spørsmålet er om oppfinnelsen slik kravene nå lyder, tilfredsstillende kravene til nyhet og oppfinnelsehøyde.

3 Patentet angår en fremgangsmåte og et system for gjenkjenning, vaksinerer, sortering og dokumentering av levende fisk. Patentsøknaden har innleveringsdag og prioritetsdag 24. juni 2012.

4 Patentstyret avgjorde innsigelsessaken på bakgrunn av følgende uavhengige krav av 8. mai 2014:

- «1. Fremgangsmåte for gjenkjenning, vaksinerer, sortering og dokumentering av levende fisk, ved hjelp av et system omfattende en styringsenhet (11), midler (12) for å innhente informasjon om fisk, transportmidler (14) for transport av fiske forbi midler (12) for å innhente informasjon om fisk, samt midler (15) for vaksinerer av den individuelle fisk, karakterisert ved at fremgangsmåten omfatter å transportere fisk ved hjelp av transportmidler (14) tilpasset for bildegjenkjenning, forbi midler (12) for innhenting av informasjon om fisk for detektering/gjenkjenning av gaffellengde for den individuelle fisken, samt en eller flere av følgende parametere for den individuelle fisk:
- i. fiskens høyde
  - ii. fiskens tykkelse,
- og basert på denne informasjonen:
- instruere midler (40, 41, 42) for sortering av fisk om å sortere ut uønsket fisk før vaksinerer, eller
  - instruere midler (15) for vaksinerer av fisk basert på gaffellengde, samt instruere midler (40, 41, 42) for sortering av fisk etter vaksinerer eller utsortering av ubehandlet fisk.

15. System for gjenkjenning, vaksinerer, sortering og dokumentering av levende fisk, hvilket omfatter en styringsenhet (11), midler (12) for å innhente informasjon om fisk, transportmidler (14) for transport av fisk forbi midler (12) for å innhente informasjon om fisk, samt ett eller flere midler (15) for vaksinerer av den individuelle fisk, karakterisert ved at midler (12) for å innhente informasjon om fisk er en belysnings- og kameragjenkjenningssenheter, hvilken er innrettet for utføring av bildeanalyse av fisk transportert forbi av transportmidlene (14) for å finne, undersøke eller beregne gaffellengde, samt en eller flere av:

- fiskens høyde,

- fiskens tykkelse,

- biomasse (teoretisk vekt),

- undersøke om fisken har skader, avvik, ligger dobbelt, ligger for nær hverandre og/eller er feilvendt.»

5 I forbindelse med klagen av 23. oktober 2015 fremmet klager et nytt kravsett som

Klagenemnda legger til grunn for videre behandling av klagen:

1. Fremgangsmåte for gjenkjenning, vaksinerings, sortering og dokumentering av levende fisk, ved hjelp av et system omfattende en styringsenhet (11), midler (12) for å innhente informasjon om fisk, transportmidler (14) for transport av fisk forbi midler (12) for å innhente informasjon om fisk, samt midler (15) for vaksinerings av den individuelle fisk, karakterisert ved at fremgangsmåten omfatter å transportere fisk ved hjelp av transportmidler (14) tilpasset for bildegjenkjenning, forbi midler (12) for innhenting av informasjon om fisk for detektering/gjenkjenning av en eller flere av følgende parametere for den individuelle fisk:

i. fiskens lengde (gaffellengde),

ii. fiskens høyde,

iii. fiskens tykkelse,

og basert på denne informasjonen:

- beregne stikkpunktkoordinater for vaksinerings og stikkdybde for vaksinerings, samt beregne vaksineringsdoser,

- instruere midler (40, 41, 42) for sortering av fisk om å sortere ut uønsket fisk før vaksinerings,

eller

- instruere midler (15) for vaksinerings av fisk, samt instruere midler (40, 41, 42) for sortering av fisk etter vaksinerings eller utsortering av ubehandlet fisk.

14. System for gjenkjenning, vaksinerings, sortering og dokumentering av levende fisk, hvilket system omfatter en styringsenhet (11), midler (12) for å innhente informasjon om fisk, transportmidler (14) for transport av fisk forbi midler (12) for å innhente informasjon om fisk, samt ett eller flere midler (15) for vaksinerings av den individuelle fisk, karakterisert ved at:

midler (15) for vaksinerings av fisk er en stikk- og doseringsenhet for injisering av et preparat i hver enkelt fisk, midler (12) for å innhente informasjon om fisk er en belynings- og kameragjenkjenningsenhet, hvilken er innrettet for utføring av bildeanalyse av fisk transportert forbi av transportmidlene (14) for å finne, undersøke eller beregne en eller flere av:

- fiskens lengde (gaffellengde),

- fiskens høyde,

- fiskens tykkelse,

- biomasse (teoretisk vekt),

undersøke om fisken har skader, avvik, ligger dobbelt, ligger for nær hverandre og/eller er feilvendt, hvorved systemet videre omfatter midler (40, 41, 42) for sortering av fisk:

- etter vaksinerings eller ubehandlet fisk, basert på en eller flere av: fiskens gaffellengde, høyde, biomasse,

- utsortering av uønsket fisk på grunn av en eller flere av: skader, avvik, feilvendt fisk eller ikke detekterbar fisk før fisken vaksineres, og midler (20, 30) for å sikre at fisk vaksineres separat.”

6 Under søknadsbehandlingen trakk Patentstyret frem følgende mothold:

D1: WO 2009008733 A1 (NO 2008299 A), 2009-01-12  
D2: US 4934537 A, 1990-06-19  
D3: JP 08050052 A(JP19940184479), 1996-02-20  
D4: JP 10111922  
D5: NO 162941 B, 1989-12-04  
D6: NO 320008 B1, 2005-10-10  
D7: JP 2001112795 A, 2001-04-24  
D8: WO 2009063101 A1, 2009-05-22  
D9: US 5013906 A, 1991-05-07  
D10: NO 328268 B1, 2010-01-18  
D11: US 4557020 A, 1985-12-10  
D12: NO 329466 B1, 2010-10-25

Innsiger trakk frem følgende publikasjoner i innsigelsesomgangen:

D13: JP 2010179075 A, 2010-08-19  
D14: Youtube-video Northwest Marine Technology Inc., AutoFish System, 18. april 2008, <http://www.youtube.com/watch?v=C5ryorqo2HY>  
D15: AutoFish SCT Operators Manual 2007  
D16: AutoFish System from Northwest Marine Technology 2007  
D17: Nordic Supply System NORDIC NFT 10 VAKSINASJONSMASKIN, maskin nr. 10031, 10. mai 2010  
D18: Manual – Nordic Supply System AS, udatert  
D19: Webforum – innlegg datert 21. mai 2008  
<http://www.corpusfishing.com/messageboard/phpBB2/viewtopic.php?p=50181&sid=a5cc539e85f64a3198fe9e8e1381e32e>  
D20: North American Journal of Fisheries Management 11:20-26, 1991, «Evaluation of a Method to Count and Measure Live Salmonids in the Field with a Video Camera and Computer»  
D21: Fish Identification Guide – Virginia Marine Resources Commission, 2009  
D22: Kommentarer fra Fagekspert Johan Moflag, Avanti Engineering AS, 2014.05.27

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

- Endringene i de nye selvstendige kravene 1 og 15 av 8. mai 2014 medfører ikke at kravene angir noe annet enn de selvstendige kravene i kravene 1 og 15 i patentet. Patentvernets omfang er ikke utvidet i forhold til kravene i det meddelte patentet, jf. patentloven § 19.
- Oppfinnelsen slik den er angitt i patentkravene i det meddelte patentet innehar ikke oppfinnelseshøyde.
- Oppfinnelsen slik den er definert i patentkravene er reproduserbar. Fagpersonen innenfor området kan, ved patentets beskrivelse med tegninger, gjenskape og utøve henholdsvis fremgangsmåte for gjenkjenning, vaksinerings, sortering og dokumentering av levende fisk, og system for gjenkjenning, vaksinerings, sortering og dokumentering av levende fisk slik de fremkommer av patentets selvstendige krav 1 og 15. Kravene finnes derfor å være tydelig formulert slik de foreligger i patentet, og uttrykkene som benyttes er i tilstrekkelig grad definert og forklart i beskrivelsen.

- Patentloven § 8 annet ledd tredje punktum er dermed oppfylt.
- Dokument D14 (YouTube-video) anses å være nærmestliggende tidligere kjente teknikk.
  - Det fremkommer detaljer i D14 hvordan fisk sorteres med en nøyaktighet på +/- 1 mm total lengde. Teknologien er utviklet av NorthwestMarine Technology og bruker teknologi som delvis er utviklet for massemerking av stillehavslaks. Lengdemåling foretas ved hjelp av kamera. Fisken sorteres i syv forskjellige størrelser med 1 mm nøyaktighet. Antallet registreres i hver av de syv gruppestørrelsene. Hver fisk gis en individuell registrering av lengde. Fisken immobiliseres, og gis stikkpunkt i midtlinje og fast avstand fra hode (basert på fiskens lengde). Det vises også i en liten del av filmen at fisken vaksineres, men her ved hjelp av manuelt arbeid. Fisken har en dødelighet på mindre enn 0,1 %, og en nøyaktig vaksineringsgrad på 99 % eller mer. Til slutt nevnes det i videoen at Northwest Marine Technology planlegger å produsere en prototype på en vaksinasjonsmaskin høsten år 2004.
  - I de nye patentkravene av 8. mai 2014 er det nærmere tydeliggjort at fiskens gaffellengde måles (ikke bare lengde), og at midlene for instruering av vaksinasjon er basert på gaffellengde (ikke bare på lengde). Gaffelen på en fisk er nede i senter på fiskesporen. Sammenlignet med mekaniske fiskemålingsinnretninger som måler fiskens lengde, må det anses som en forskjell å måle fiskens gaffellengde. Med dataelektroniske måleinnretninger og bildediagnostikkprogrammer som i D14, kan en måle hvilken lengde en vil på fisken – det er bare å gi dataprogrammet nødvendige input. Fra videoen i D14 vises hvordan fisk kan måles. Lengden på fisken kan til og med korrigeres av dataprogrammet, dersom fisken ikke ligger helt rett når den går gjennom bildediagnostikk-systemet (linjene 38-39 i «transcript»). At fiskens gaffellengde måles (ikke bare lengde), og at midlene for instruering av vaksinasjon er basert på gaffellengde (ikke bare lengde), frembringer ingenting nytt overfor dokument D14.
  - Når det gjelder nyhet, angir selvstendig krav 1 (i meddelt patent og nytt patentkrav) nyhet overfor D14 ved å instruere midler for sortering av fisk etter vaksinerings- eller utsortering av ubehandlet fisk.
  - Oppfinnelseshøyde i meddelt patents selvstendige krav 1 og nytt selvstendig krav 1 (8. mai 2014):
  - Med utgangspunkt i D14, kan det objektive tekniske problem som løses ved oppfinnelsen i krav 1 i patentet og det nye krav 1, formuleres som å tilveiebringe en fremgangsmåte for gjenkjenning, vaksinerings-, sortering og dokumentering av levende fisk ved automatisert vaksinerings- og automatisert sortering også etter vaksinerings-. Problemet løses ved å instruere midler for sortering av fisk etter vaksinerings- eller utsortering av ubehandlet fisk. Dokument D17 viser en sorterings- og vaksinasjonsmaskin, som sorterer fisk etter vaksinerings- eller utsortering av ubehandlet fisk.
  - Med utgangspunkt i D14 og med kjennskap til D17, samt stilt overfor det objektive tekniske problemet, vil fagpersonen innenfor området bli ledet til å instruere midler for sortering av fisk etter vaksinerings- eller utsortering av ubehandlet fisk. Fagpersonen vil dermed komme frem til samme løsning som angitt i selvstendig krav 1 i patentet og det nye krav 1 uten oppfinnerisk virksomhet, og oppfinnelsen ifølge disse kravene skiller seg derfor ikke vesentlig fra teknikkens stilling og innehar ikke oppfinnelseshøyde, jf. patentloven § 2.
  - Tilsvarende argumentasjon som ovenfor gjelder selvstendig systemkrav 15 både i patentet og det nye kravsettet. Oppfinnelsen har dermed ikke oppfinnelseshøyde.
  - De selvstendige kravene 2-14 og 16-31 i patentet og i det nye kravsettet er knyttet til henholdsvis krav 1 og 15, og angår samme objektive tekniske problem, men angir mindre modifikasjoner. Det vil derfor være nærliggende for en fagperson å komme frem til løsningene ifølge patentkravene 2-14 og 16-31 sett i lys av teknikkens stilling. Følgelig vil oppfinnelsen ifølge patentets kravsett og det nye kravsettet ikke skille seg

- vesentlig fra det som er kjent, og den er derfor ikke patenterbar.
- Patent nr. 331843 oppheves.

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

- Patentstyrets begrunnelse om manglende oppfinneshøyde er for streng og avgjørelsen må oppheves og patentet gjenopprettes.
- D14 som ble fremtrukket som det mest relevante mothold, viser en maskin for massemerking av fisk. Maskinen har maskinell størrelsessortering av fisk før vaksinerings på basis av lengdedata skaffet med et kamera og tilhørende program- og maskinvare. Det er i videoen nevnt at maskinen på det tidspunkt var planlagt videreutviklet til vaksinasjon, men det er ingen hint om hvordan dette var tenkt realisert.
- D17 illustrerer en maskin for vaksinerings av fisk. Her blir fisken bedøvet før behandling, hvorved personell mater bedøvet fisk manuelt inn på en mekanisk transportanordning for videre transport frem til vaksinasjonsstedet. Under den manuelle innmatingen er det anledning til å velge bort fisk som ikke skal sendes til vaksinasjon. Maskinen ifølge D17 er utformet for å foreta maskinell størrelsessortering av vaksinert fisk på grunnlag av mekanisk lengdemåling.
- Foreliggende oppfinnelse fremskaffer maskinell utsortering av fisk før og etter vaksinerings for å ta ut for eksempel skadet fisk før vaksinerings og utsortering av fisk etter vaksinerings som skal returneres for ny vaksinasjon eller avhendes. Oppfinnelsen stiller ingen krav til personell under innmating av fisk til vaksinasjon for manuell håndtering av fisk, i motsetning til maskinen i D17. I motsetning til D17 stiller oppfinnelsen heller ingen krav til bedøving av fisken før vaksinasjon. Foreliggende oppfinnelse tilrettelegger dessuten for injisering av varierende dose tilpasset fiskens egenskaper; dette er ikke kjent fra D14 eller D17.
- For en korrekt vaksinerings av fisk må man kjenne både fiskens total lengde, høyde og tykkelse. D14 viser bare lengdemåling, og måler ikke høyde og/eller tykkelse. D17 gir ingen beskrivelse av måling av høyde og/eller tykkelse i tillegg til lengde.
- Det vil kreve oppfinnerisk innsats å fremskaffe en fremgangsmåte og et system ifølge oppfinnelsen. Det kreves langt mer enn bare å kombinere D14 og D17 for å ende opp med fremgangsmåten og systemet ifølge patentet. Hverken D14 eller D17 alene eller i kombinasjon, beskriver eller foreslår trekk som muliggjør vaksinasjon av fisk med stor gjennomløpskapasitet, utsortering av fisk før og/eller etter vaksinasjon, eller beregning av stikkpunkt koordinater for vaksinerings og stikkdybde for vaksinerings med stor nøyaktighet, samt beregning av (variable) vaksineringsdoser.
- Korrekt stikkpunkt og dose er av stor viktighet. Feil stikkpunkt kan føre til at vaksine ikke tas oppi fisken, og til at kanylen skader fiskens indre organer, som igjen kan føre til vekstsvik og dødelighet.
- Klassifisering av fisk i fremgangsmåten og systemet ifølge oppfinnelsen for å sikre vaksinasjon av korrekt fiskegruppe, er også av stor betydning. Dersom feilvaksinert fisk blandes med korrekt vaksinert fisk, kan den feilvaksinerte bli smittekilde for den øvrige fisken og et helt parti fisk kan gå til spille ved sykdomsutbrudd.
- Klassifiseringen av fisk og den nøyaktige beregningen av vaksineringsstikkpunkt og vaksineringsdose, sikrer vaksinerings av de riktige fiskene og at injeksjonen utføres i en korrekt posisjon på fisken med en korrekt dose. Dette kombinert med en maskinell håndtering av fisken med høy gjennomløpshastighet, gir en teknisk effekt som ikke kan oppnås eller utledes direkte hverken fra D14 eller D17 alene eller i kombinasjon.
- Nytt kravsett for klarere å gi uttrykk for oppfinnelsen overfor D14 og D17 er vedlagt.
- I karakteristikken i nytt krav 1 tas inn krav 11, nemlig beregning av stikkpunkt koordinater for vaksinerings og stikkdybde for vaksinerings, samt beretning av vaksineringsdoser. Krav 1 beskriver dermed en fremgangsmåte som krever mer enn

bare å kombinere D14 og D17.

- I nytt krav 15 tas inn trekkene fra kravene 16, 17 og 26. Anordningskrav 15 beskriver dermed et system egnet til massevaksinering av fisk, som ikke uten videre kan utledes ved en direkte kombinasjon av D14 og D17.

## 9 Innklagede har for Klagenemnda i korte trekk gjort gjeldende:

- Det er ikke riktig at D14 ikke gir noen hint om hvordan vaksinasjonen var tenkt realisert. D14 gir en grundig redegjørelse for hvordan den modifiserte sorteringsmaskinen kan benyttes til vaksinering.
- Det blir en avsporing å vise til forskjeller mellom den patenterte oppfinnelsen og D17 fordi disse forskjellene ikke er tilstede mellom oppfinnelsen og D14. Tvert imot viser D14 alle trekkene i patentkravene, med eneste unntak at D14 ikke eksplisitt beskriver en vaksineringsprosess. D14 angir derimot ekvivalente tekniske trekk som i lys av D17 medfører at oppfinnelsen ikke har oppfinneshøyde.
- Klager hevder at den patenterte oppfinnelsen «tilrettelegger ... for injisering av varierende dose tilpasset fiskens egenskaper» og at dette ikke er kjent fra D14 eller D17.
- Patentkravenes «midler (15) for vaksinering» er i patentbeskrivelsen omtalt som en «stikk- og doseringsenhet 15», men patentet er taust om hvordan den injiserte dosen faktisk kan tilpasses den enkelte fisk. Det må derfor legges til grunn at en slik variasjon av injisert dose gjøres på en fagmessig og kjent måte. Dermed «tilrettelegger» også D14 og D17 for en tilpasset vaksinasjonsdose.
- Det fremgår klart fra D14 hvordan stikkpunktet beregnes og vaksinering gjøres med en nøyaktighet på 99 % eller mer. En fagkyndig vil også uten videre forstå at de bildediagnostikkprogrammene som D14 beskriver med letthet kan programmeres til å måle en hvilken som helst lengde, bredde eller høyde på fisken.
- Krav 1 er forsøkt begrenset ved innlemmelsen av det tidligere krav 11 og er nå formulert slik: «beregne stikkpunktkoordinater for vaksinering og stikkdybde, samt beregne vaksineringsdoser». Det opprinnelige krav 1 inneholder imidlertid følgende handlingstrinn: «instruere midler (15) for vaksinering av fisk, samt instruere midler (40, 41, 42) for sortering av fisk etter vaksinering eller utsortering av ubehandlet fisk.» Endringen tilfører derfor ikke krav 1 noe nytt fordi handlingstrinnet å «instruere midler (15) for vaksinering» nødvendigvis må forutsette at en slik beregning er utført før stikk- og doseringsenheten 15 trer i funksjon. Revidert krav 1 beskriver derfor kun fagmessige handlingstrinn i lys av D14, D17 og fagpersonens alminnelige kunnskap.
- De uselvstendige patentkravene 2-13 beskriver også kun trivielle og allment kjente modifikasjoner.
- Det reviderte krav 14 er forsøkt begrenset ved innlemmelsen av de tidligere kravene 16, 17 og 26. Dette er også kjente midler, både fra D14 og fagpersonens alminnelige kunnskap.
- De uselvstendige patentkravene (15-27) beskriver kun trivielle og allment kjente modifikasjoner.
- Generelt beskriver patentkravene kun en modifikasjon av det som var kjent ved patentsøknadens innleveringsdato, og denne modifikasjonen ville vært nærliggende for en fagkyndig. Patentet beskriver ingen ny teknologi, men kun en triviell tilpasning av kjente løsninger, uten noen uventet teknisk effekt.
- Den patenterte oppfinnelsen er i realiteten kun en automatisering av handlinger som tidligere var utført manuelt, og der automatiseringen utelukkende er basert på kjent teknologi. EPO har gjentatte ganger slått fast at slike automatiseringer ikke oppviser oppfinneshøyde, jf. T 775/90 og T 234/96.
- Klagen må forkastes og Patentstyrets avgjørelse om å oppheve patentet må opprettholdes.

- 10 **Klagenemnda skal uttale:**
- 11 **Klagenemnda er kommet til samme resultat som Patentstyret.**
- 12 Klagenemnda skal vurdere og ta stilling til om den omsøkte oppfinnelse slik kravene i patentsøknaden lyder, oppfyller kravene til nyhet og oppfinneshøyde. Metoden for bedømmelse av oppfinneshøyde skal ta utgangspunkt i den såkalte «problem og løsning»- tilnærmingen. Det vises til Klagenemndas syn på saken nedenfor.
- 13 Ved vurderingen av både nyhet og oppfinneshøyde skal en tenkt gjennomsnittlig fagperson på området brukes som målestokk. Fagpersonen er fullstendig kjent med teknikkens stand på området på søknadstidspunktet, og har evne til å utnytte alt kjent materiale på en fagmessig måte. Herunder kan fagpersonen foreta nærliggende nye konstruksjoner, men er ikke i besittelse av innovative evner. Fagpersonen evner å prøve ut på en god fagmessig måte alle kombinasjonsmuligheter som både var nærliggende og ga en rimelig forventning om å lykkes. I tillegg innehar fagpersonen fagets alminnelige kunnskap som basis. Fagpersonen benyttes som målestokk ikke bare ved vurderingen av nyhet og oppfinneshøyde, men også når patentkravenes innhold skal fastlegges – ved tolkningen av patentet.
- 14 Den relevante fagpersonen i vår sak er en person med kunnskap om prosessautomatisering innen fiskeoppdrett som ut fra det objektive tekniske problem som skal løses ifølge oppfinnelsen, har kunnskap om vaksinerings av fisk. Denne personen har likevel ikke særlig evne til innovasjon.
- 15 Klager har sendt inn nytt kravsett for Klagenemnda. Klagenemnda kan ikke se at anførselen hva gjelder § 8 annet ledd tredje punktum er opprettholdt i klageomgangen av innklagete. Klagenemnda kan heller ikke se at patentvernets omfang er utvidet sammenlignet med det innvilgete patentet ved det nye kravsettet av 23. oktober 2015, jf. patentloven § 19.
- 16 Kravet til nyhet, patentloven § 2, første ledd.
- 17 Klager har anført at krav 1 og 14 med uselvstendige krav innehar nyhet og oppfinneshøyde. De selvstendige kravene inneholder noen av de samme tekniske trekk, selv om de i krav 1 er uttrykt som fremgangsmåte-trinn ved en anordning og i krav 14 er uttrykt som konstruktive trekk. Krav 14 inneholder noen flere trekk enn krav 1.
- 18 Etter patentloven § 2 første ledd kan patent bare meddeles på oppfinnelser som er nye sammenlignet med hva som var kjent før patentsøknadens inngivelsesdag. Det kan dermed ikke gis patent på noe som inngikk i teknikkens stilling på søknadsdagen, for eksempel noe som var beskrevet i en tidligere patentsøknad. Vurderingen foretas ut fra patentkravene, som har som oppgave å skille oppfinnelsen fra kjent teknikk. For at en tidligere søknad, eller et annet dokument, skal være nyhetshindrende, må alle trekkene til oppfinnelsen kunne utledes fra denne på en slik måte at fagpersonen uten videre kan utøve oppfinnelsen. For at nyhetskravet er oppfylt, er det tilstrekkelig at ett trekk ved oppfinnelsen er nytt sammenholdt med nærmeste mothold.
- 19 Klagenemnda finner at D14 representerer nærmeste kjente teknikk.
- 20 D14, med transcript, er en Youtube-video lastet opp 18. april 2008, og omhandler en



teknologi utviklet av Northwest Marine Technology Inc. for massemerking blant annet av atlantehavslaks. Fisk sorteres med en nøyaktighet på +/-1 mm total lengde og lengdemåling foretas ved hjelp av kamera. Fisken sorteres i syv forskjellige størrelser, og antallet registreres i hver av de syv gruppestørrelsene. Hver fisk får en individuell registrering av lengde. Fisk går gjennom maskinen med en frekvens på 2 fisk per sekund. Fettfinneklipping og merking utføres. Det nevnes at det planlegges å produsere en prototype på en vaksinasjonsmaskin høsten 2004. Ved vaksinerings er det et mål at fisken har en dødelighet på mindre enn 0,1 % og nøyaktighet for vaksinerings på 99 % eller høyere.

- 21 For Klagenemnda er trekket i uselvstendig krav 11 å beregne stikkpunktkoordinater for vaksinerings og stikkdybde for vaksinerings, samt å beregne vaksineringsdoser tatt inn i selvstendig krav 1, og (tidligere) uselvstendig krav 16, 17 og 26 er tatt inn i selvstendig krav (nå) 14. Dette er midler (40, 41, 42) for sortering av fisk: etter vaksinerings eller ubehandlet fisk, basert på en eller flere av fiskens gaffellengde, høyde, biomasse, utsortering av uønsket fisk på grunn av en eller flere av: skader, avvik, feilvendt fisk eller ikke detekterbar fisk før fisken vaksineres (krav 16), midler (20, 30) for å sikre at fisk vaksineres separat (krav 17) og midler (15) for vaksinerings av fisk som er en stikk- og doseringsenhet for injisering av et preparat i hver enkelt fisk (krav 26).
- 22 Klagenemnda finner at selvstendig krav 1 ikke har nyhet overfor D14.
- 23 Dersom man legger den videste tolkningen av krav 1 til grunn, angir D14 alle trekkene i krav 1. Krav 1 er formulert med alternativer («en eller flere») og «eller», det vil si man kan velge bare lengde som eneste parameter for detektering/gjenkjenning av den individuelle fisk som i D14, og også velge å se bort fra trinnet å sortere fisk før vaksinerings.
- 24 Fra D14 er kjent en fremgangsmåte for transport av levende fisk forbi et kamera som måler fiskens lengde (gjenkjenning) og hvor uønsket fisk sorteres ut etter behandling som et kvalitetskontrolltrinn (sortering og dokumentering). Behandlingen kan bestå av fettfinneklipping og/eller merking og/eller vaksinerings.
- 25 Når man så skal gjenkjenne fiskens lengde, må uttrykket «gaffellengde» forstås som et foretrukket trekk eller et alternativt trekk, dvs. at lengde er det primære trekket. Ikke alle fiskeslag har gaffelstjert/spor, jf. D19.
- 26 Av beskrivelsen fremgår at det er gaffellengde som måles og benyttes som fiskens lengde, se for eksempel side 9, linje 4-6. Kravet er imidlertid uklart her. Beskrivelsen uttaler følgende på side 2, linje 1-3: «[U]lempen med å bestemme stikkpunkt, stikkdybde og sortering bare ved hjelp av en parameter (fiskens lengde) er redusert nøyaktighet». Dette betyr at krav 1 omfatter uønskede valg som er fagmessige. Motsatt på side 4, linje 13 og side 12 linje 12, angis det at fisken analyseres med grunnlag i gaffellengde/lengde og høyde, alternativt tykkelse, det vil si minst to parametere.
- 27 Når det gjelder trekket «beregne stikkpunktkoordinater for vaksinerings og stikkdybde for vaksinerings» beregnes det i D14 hvor fettfinner sitter og hvor tagging/merkingspunkt skal være. Dette er overførbart til å beregne stikkpunkt og må antas å ligge til grunn for å utføre merking, fjerning av fettfinne, samt vaksinerings. Stikkdybde omtales ikke i D14, men det angis heller ikke i patentet hvordan dette beregnes.
- 28 Når det gjelder trekket «samt beregne vaksineringsdoser», gjøres ikke dette i D14, men

ifølge patentet er en forutsetning for en slik beregning at det foreligger minst to parametere, nemlig lengde og høyde, eventuelt også tykkelse, s. 4, l. 10-19. To parametere er ikke tilgjengelige i den bredeste tolkningen av krav 1. Da dosene ifølge patentet ikke kan beregnes basert kun på lengde, faller dette utenfor kravomfanget.

- 29 Trekket å «instruere midler (15) for vaksinerings av fisk, samt instruere midler (40, 41, 42) for sortering av fisk etter vaksinerings eller utsortering av ubehandlet fisk» angir en kvalitetskontroll. Det kan gjenfinnes i D14, se linje 85-86, sammenholdt med linje 57-60 i transcript.
- 30 På dette grunnlag vil alle trekk i krav 1 i sin videste tolkning være kjent fra D14 og kravet mangler nyhet, jf. patentloven § 2 første ledd.
- 31 Når det gjelder de uselvstendige kravene som viser til krav 1, fremgår krav 2 av D14, da fisken slippes inn motstrøms én og én.
- 32 Krav 3 er fagmessig når fiskens størrelse er målt.
- 33 Teknikken som fremgår av krav 4-6 og 11-13 utgjør kun fagmessige tilpasninger med utgangspunkt i D14.
- 34 Krav 7 og er fagmessige tilpasninger basert på bildediagnostikk.
- 35 Krav 8 er kjent fra D14.
- 36 Krav 9 og krav 10 er fagmessige tilpasninger til det som er kjent fra D14, se transcript s. 45-54.
- 37 Når det gjelder krav 14, kan Klagenemnda ikke se at alle de trekk som er angitt i de selvstendige krav 14, gjenfinnes i det motholdte materialet. Av D14 transcript l. 79-80 fremgår det at for bruk ved vaksinerings skal individuell inokulering inkorporeres i systemet. Det fremgår imidlertid ikke entydig at dette skal være en stikk- og doseringsenhet. Selvstendige krav 14 fremviser følgelig nyhet overfor D14. Det samme gjelder de uselvstendige kravene 15-27.
- 38 Patentloven § 2 første ledd krever at oppfinnelsen «skiller seg vesentlig fra» det som var kjent før patentsøknadens inngivelsesdag; det må foreligge oppfinnelseshøyde. Dette innebærer at oppfinnelsen ikke må ha vært nærliggende for en gjennomsnittlig fagperson som var kjent med teknikkens stand på søknadstidspunktet, jf. NU 1963:6 s. 127. Ved vurderingen av om kravet til oppfinnelseshøyde er oppfylt, skal teknikkens stilling i sin helhet tas i betraktning, og flere mothold kan kombineres. Vurderingen av oppfinnelseshøyde skal foretas ut fra patentkravene. Hvis vilkåret om oppfinnelseshøyde ikke er oppfylt, skal patent ikke meddeles.
- 39 En oppfinnelse anses i henhold til fast praksis for å være nærliggende dersom det må legges til grunn at en fagperson som var kjent med teknikkens stilling forut for søknadsdagen, ville ha forsøkt å løse problemet på den i patentkravene angitte måte med en rimelig forventning om å lykkes.
- 40 Teknikkens stilling på dette området fremgår av D14 som er fremlagt i saken og som representerer det nærmeste mothold.
- 41 Det objektive tekniske problem som foreliggende oppfinnelse løser i forhold til D14 er,

som gjengitt i patentbeskrivelsen side 2, linje 14-15, hvordan tilveiebringe en fremgangsmåte og et system for gjenkjenning av fisken, eventuelt utsortering av fisk før vaksinerings, vaksinerings av fisken og deretter sortering av fisken etter vaksinerings. Problemet løses ifølge den videste tolkning av krav 14 ved å tilveiebringe angitte midler (15) for vaksinerings av fisk, tilveiebringe angitte midler (12) for å innhente informasjon om fisk ved å måle fiskens lengde, å tilveiebringe angitte midler (40, 41, 42) for sortering av fisk etter vaksinerings, å tilveiebringe angitte midler for utsortering av fisk basert på f.eks. avvik, samt midler (20, 30) for å sikre at fisk vaksineres separat. D14 anviser midler for å måle fiskens lengde, for utsortering av avvikende fisk f.eks. fisk med avvikende lengde (transcript l. 42-46), for sortering (kvalitetskontroll) av fisk etter behandling (transcript l. 57-60 og 85-86) samt midler for å sikre at fisken behandles separat (transcript l. 12-13). D17 viser videre en sorterings- og vaksinasjonsmaskin som oppviser midler for vaksinerings av fisk som er en stikk- og doseringsenhet.

- 42 Stilt overfor det objektive tekniske problemet, og med utgangspunkt i D14 og kjennskap til D17, er Klagenemnda av den oppfatning at fagpersonen vil bli ledet til å anvende anvende en stikk- og doseringsenhet for vaksinerings av fisken i det systemet som fremgår av D14.
- 43 Oppfinnelsen ifølge krav 14 skiller seg derfor ikke vesentlig fra teknikkens stilling og har ikke oppfinnelseshøyde, jf. patentloven § 2.
- 44 Det samme gjelder de uselvstendige kravene 15-27 som viser til krav 14 idet trekkene som fremgår av disse kravene er trekk som er kjent fra D14 og/eller D17, eller de angår kun fagmessige tilpasninger av systemet.

### **Det avsies slik**

|

## **Slutning**

1. Klagen forkastes.
2. Patent nr. 331843 oppheves.

Elisabeth Ohm

Tove Aas Helge

Johannes Hope