



OSLO TINGRETT

DOM

Avsagt: 4. april 2022

Saksnr.: 21-110399TVI-TOSL/06

Dommer: Tingrettsdommer Bård Skeie Hagen

Meddommere: PhD (jur), Partner, Ulla Klinge
European Patent Attorney
Patentfullmektig Rikard Mikalsen

Saken gjelder: Overprøving av patentavgjørelse fra KFIR

Intervet International BV v/styrets leder Advokat Magnus Hauge Greaker og advokatfullmektig Nora Solberg Bjørnnes (rettslig medhjelper)

mot

Staten v/Klagenemnda for industrielle rettigheter Advokat Tolle Stabell v/advokat Nora Mageli og advokat Ingvill Matre Meinich (rettslig medhjelper)

DOM

Saken gjelder gyldigheten av Klagenemnda for industrielle rettigheters (KFIR) avgjørelse av 9. juni 2021 om å oppheve et patent på en oppfinnelse til bruk i oppdrettsnæringen for automatisk overvåkning av lakselus.

1 Saksfremstilling

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

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

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

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

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

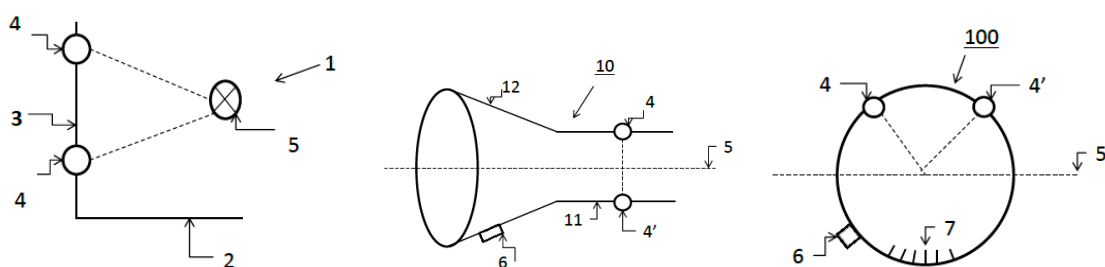
Oppfinnelsen i NO '604 skulle gi mer pålitelig kameraovervåkning gjennom en løsning som genererte standardiserte bilder av laksen. Dette ved at laksen ble ledet langs et avbildningsspor som et kamera var rettet mot. Fremgangsmåten er formulert slik i patentets krav 1:

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

- *submerging a camera (4) in a sea pen (300) comprising salmons,*
- *using the camera to make a standardised image of at least one of said salmons,*
- *analysing the standardised image to differentiate between individual sea lice present on the salmon and the salmon itself,*
- *assessing the number of sea lice present on the salmon,*

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

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



Systemet er i patentets krav 10 formulert slik:

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

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

- a reporting unit (204, 206) connected to the CPU, to display a results corresponding to said assessing.»

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

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

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

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

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

Hovedforhandling ble avholdt den 8. og 9. mars 2022. Retten mottok forklaring fra tre vitner, inkludert ett sakkyndig vitne. I tillegg var det besluttet at saken skulle avgjøres på grunnlag av en kombinert skriftlig og muntlig behandling, jf. tvisteloven § 9-9 annet ledd. Dokumentsamlingen var derfor lest på forhånd av rettens medlemmer og inngår i sin helhet i avgjørelsesgrunnlaget. De deler av dokumentene som ble særskilt fremhevet under hovedforhandlingen er avmerket i dokumentsamlingen.

2 Intervets hovedargumentasjon og påstand

Patentkrav 1-10 i NO '604 har oppfinneshøyde. KFIR tok feil da den kom til motsatt konklusjon.

Intervet har ikke innvendinger mot at P6 benyttes som nærmeste mothold, slik KFIR la til grunn i sin avgjørelse ved anvendelsen av problem- og løsningsmetoden. Derimot bygde KFIR avgjørelsen på et feil objektivt teknisk problem og en uriktig nærliggende vurdering.

KFIRs og statens problemformuleringer er i strid med føringer fra etablert praksis ved at de inneholder pekere i retning av oppfinnelsen. En formulering som ikke inneholder slike pekere til eller elementer av patentets løsning kan være slik: Hvordan få mer pålitelig lakselusovervåkning i fiskeoppdrett?

Ettersom ingen av de vesentlige trekkene i patentets krav 1 og 10 gjenfinnes i P6 eller i P3, ville ikke fagpersonen valgt løsningen som er beskrevet i patentkravet med en rimelig forventning om suksess. KFIR og staten forsøker å begrunne at oppfinnelsen i NO '604 var nærliggende for fagpersonen ved å legge inn elementer i motholdene P6 og P3 som ikke finnes eller antydes i disse.

Fra P6 utleder KFIR for det første at *«kameraer, videokameraer eller telleutstyr som detekterer antall fisk og parasitter, er festet ved inngangene og utgangene»*. Kameraer er imidlertid ikke nevnt som et middel til bruk i parasitt- og luseovervåking i P6; til det er *«counting equipment»* forutsatt å bli benyttet, hvilket er noe annet enn kamera. Når det i P6 uttales at kameraer kan benyttes til overvåke helse og kvalitet på fisken, omfatter det langt mer enn parasitter. For det annet utleder KFIR fra P6 at *«kameraene vil være nedsenket i vann, og vil være rettet mot baner/spor som fisken følger for å komme gjennom inngangen eller utgangen»*, uten at det i P6 er informasjon eller antydning om avbildningsspor og om hvor kameraet er rettet. Ei heller er det beskrivelser eller antydninger i P6 om at inngangen og kameraet kan endres i retning av løsningen i patentets krav 1 og 10.

KFIR uttaler om P3 at den *«indikerer derfor at fisken ledes langs en bane eller et spor i vannet mellom en inngang og en utgang, slik at kameraet kan ta bilder som er mer ensartede/standardiserte ved at bilder tas når fisken er i en gitt posisjon og orientering i forhold til kameraet»*. I P3 nevnes det imidlertid ikke noe om at det er noe som styrer fisken mellom utgangen og inngangen. Ei heller nevnes det noe om avbildningsspor eller om fiskens orientering i forhold til kameraet. Videre bygger det på etterpåklokskap og feil utlegning fra P3 når KFIR uttaler at *«[s]om vist i figur 1C i stridspatentet, og forklart i beskrivelsen side 6 linjer 26-27, kan apparat (100) være en endeløs sirkulær ramme. Med læren fra P6 kombinert med den sentrale behandlingseenheten og læren om å begrense omkretsen av rammen på apparatet til å kun muliggjøre passering for én og én fisk, vil fagpersonen komme frem til patentets løsning»*. Det er patentet NO '604 som omfatter læren om en ramme. Læren om å muliggjøre passering av én og én fisk finnes også i P3, men da knyttet til inngangen uten at ramme nevnes.

Heller ikke kombinasjonen av P6 og P3 ville ledet fagpersonen til å prøve løsningen i patentets krav 1 og 10 med en rimelig forventning om suksess. P6 har et annet

hovedformål enn oppfinnelsen i NO '604, nemlig lusebehandling. Dessuten brukes det i P6 andre deteksjonsmidler enn kamera til å detektere lus og parasitter. Selv om P3 har samme formål som oppfinnelsen i NO '604, har den et annet fokus, nemlig hvordan man ved bildebehandling kan få bedre informasjon om lakselus. Og selv om P3 antyder at det kan brukes sensorer for at bilder skal tas når fisken er i riktig posisjon, sier den ikke noe om hvordan det kan sikres at fisken er i korrekt posisjon foran kamera, utover å angi tiltak for å sikre at bare én fisk passerer kameraet av gangen.

Det er heller ingen grunn for fagpersonen til å kombinere P6 og P3. Motholdene beskriver hver sine separate løsninger, og det er heller ingen antydninger om at det er svakheter ved løsningene som tilsier at det er behov for å endre eller modifisere dem.

Dersom retten skulle komme til det ikke er grunnlag for sette KFIRs avgjørelse til side som ugyldig for så vidt gjelder oppfinneshøyde vurderingen av patentets krav 1-10, må den uansett oppheves fordi KFIR feilaktig kom til at subsidiært kravsett II-IV innebar ulovlige endringer. KFIR forankret dette i patentloven § 19, men Intervet har ikke innvendinger mot at vurderingen må gjøres etter patentloven § 13, slik staten har anført i retten.

Ved subsidiært kravsett II ble det tilføyd i krav 1 og 10 at kameraet er «*oriented orthogonally to the track*», noe som klart og utvetydig fremgår av figur 1B, som viser at kameraet er vinkelrett orientert på avbildningssporet.

Tilføyelsene i kravsett III og IV er hentet fra figur 1C og fremgår direkte og utvetydig av patentsøknaden, hvor det uttales at «*[t]his device 100 comprises an endless circular frame enclosing an imaging track 5*» og at «*[t]he diameter of the frame is chosen such that a salmon will swim through the device from either side and be guided in essence along (i.e. coinciding with or at least adjacent) the imaging track*». De tillagte trekkene utgjør ingen ulovlig mellomliggende generalisering. Trekket «*endless circular frame*» står ikke i en strukturell eller funksjonell sammenheng med de øvrige trekkene i figur 1C. Ei heller innebærer endringene at fagpersonen blir presentert for noe som ikke direkte og utvetydig kunne utledes av den inngitte patentsøknaden, og innholdet i søknaden rettferdiggjør at trekkene generaliseres. At kravsettene også viser til figur 1A og 1B, har ikke betydning for lovligheten av endringene, men er i høyden et spørsmål om kravenes klarhet, jf. patentloven § 8 annet ledd første punktum. Det beror på en feil at det ikke kun er blitt vist til figur 1C, men det kan rettes.

Intervet har lagt ned slik påstand:

1. Klagenemnda for industrielle rettigheter sin avgjørelse 9. juni 2021 i sak 20/00028 om å forkaste klage over Patentstyrets avgjørelse om å oppheve norsk patent NO 342604, oppheves som ugyldig for så vidt gjelder opphevelsen av krav 1–10 i patentet.

2. Staten v/Klagenemnda for industrielle rettigheter dømmes til å erstatte Intervet International B.V. sine sakskostnader for tingretten.

3 Staten ved KFIRs hovedargumentasjon og påstand

KFIRs avgjørelse 9. juni 2021 er gyldig ved at patentets krav 1 og 10 ikke oppfyller kravet til oppfinneshøyde og ved at de subsidiære kravsettene II–IV innebærer ulovlige endringer fordi de tillagte trekkene ikke har støtte i beskrivelsen.

Det er enighet om at P6 ligger nærmest oppfinnelsen som helhet. Hvilke tekniske resultater som oppnås ved oppfinnelsen, men som ikke oppnås ved å utøve løsningen i P6, vil være førende for hvordan det objektive tekniske problem skal formuleres.

I P6 mangler et avbildningsspor slik oppfinnelsen bruker det om en svømmebane som står i en bestemt orientering og posisjon i forhold til kameraet, og en sentral prosesseringsenhet. Formålet med de manglende trekkene er å kontrollere fiskens bane når den svømmer gjennom anordningen og forbi kameraet slik at fiskene kan bli avbildet mer ensartet, og at disse bildene kan analyseres for å forbedre kontrolleringen/behandlingen av dataene som kommer fra bildetagningsinnretningen. Konsekvensen av de manglende trekkene i P6 er unøyaktige og ulike bilder av fisken som gjør det vanskelig med optiske kontrollering og overvåking av lus på laks i en merd.

Den mest presise formuleringen av det objektive tekniske problemet vil etter dette være slik: Hvordan frembringe mer nøyaktig og konsistent datamateriale for derved å forbedre optisk kontrollering og overvåking av lus på laks i en merd? Formuleringen «*optisk kontrollering*» er ikke en peker mot patentets løsning, men kjent fra før gjennom P6, hvor det fremgår at «*[a]s the detection means comprises a camera 30 one can detect and register the status of the health and quality of the fish*». Det er likevel uten betydning for resultatet om problemet formuleres slik som foreslått av staten og KFIR eller slik som foreslått av Intervet; fagpersonen – som ønsker å få best mulig datamateriale for å overvåke lus på fisk i en merd – ville uansett ha forsøkt å løse problemet på den måte som angitt i patentkravene med en rimelig forventning om å lykkes.

Fagpersonen som skulle løse det objektive tekniske problem ville tatt utgangspunkt i P6, som utgjør det nærmeste motholdet. Fra P6 kan fagpersonen utlede en innretning som har åpninger slik at fisken kan svømme inn eller ut av beholderen i en bestemt retning. P6 har med det en ramme. Videre kan fagpersonen utlede at én eller flere deteksjonsmidler er festet ved inngangene og utgangene (den vide delen av innretningen). Dette kan være kameraer, videokameraer eller telleutstyr som detekterer antall fisk og parasitter. Det er ikke grunnlag for å skille skarpt mellom kamera og telleutstyr, slik Intervet argumenterer for. Fagpersonen kan også utlede fra P6 at deteksjonsmidlene vil være nedsenket i vann og

vil være rettet mot baner/spor som fisken følger for å komme gjennom inngangen eller utgangen. Videre kan fagpersonen utlede at utgangsåpningene kan tilpasses fiskestørrelsen.

Stilt overfor det objektive tekniske problem, og med kunnskapen fra P6, ville det være nærliggende for fagpersonen å se hen til P3, som omhandler en fremgangsmåte for å oppdage lus på fisk ved avbildning. I P3 fremheves det at det i industriell sammenheng kan være fordelaktig å sikre at én og én fisk passerer kameraet av gangen, noe som peker mot at man ønsker å styre fisken. Videre er det sagt i P3 at man har en inngang og en utgang, noe som indikerer en anordning som fisken ledes igjennom for å sørge for at én og én fisk passerer kameraet. I P3 sies det også at sensorer kan sørge for at det blir tatt bilde av fisken når den er i riktig posisjon foran kameraene.

Ved å ta utgangspunkt i P6, og sammenholde det med læren fra P3, ville det – for å løse det objektive tekniske problemet – vært nærliggende for fagpersonene å forsøke å feste et kamera på en anordning for å styre én og én laks gjennom anordningen og rette kameraet mot der laksen passerer. Løsningen ville vært tilsvarende som oppfinnelsen fordi man ved å begrense omkretsen til passering av én og én fisk ville fått et avbildningsspor. Patentets krav 1 og 10 mangler med det oppfinneshøyde.

De subsidiære kravsettene II–IV innebærer ulovlige endringer fordi de tillagte trekkene ikke har støtte i beskrivelsen, jf. patentloven § 13. At det i KFIRs avgjørelse ved en feil har blitt vist til patentloven § 19, er ikke avgjørende når det klart fremgår at KFIR har ment at de subsidiære kravsettene mangler støtte i beskrivelsen.

I subsidiært kravsett II innføres trekket «*and being oriented orthogonally to the track*» i patentets krav 1 og krav 10. Ettersom det ikke fremgår noen vinkelanvisning på figurene eller noen beskrivelse av ortogonalt rettede kameraer i patentsøknadens beskrivelse, har ikke endringen støtte i beskrivelsen. Uansett utgjør det en ulovlig mellomliggende generalisering ved at et trekk fra en spesifikk utførelsesform (figur 1B) er tatt inn og gjort gjeldende for hele oppfinnelsen.

Subsidiært kravsett III innebærer at krav 1 og 9 (tidligere 10) tillegges trekket om at anordningen har en ramme og at diameteren på rammen blir valgt slik at en laks vil svømme gjennom anordningen på hver side og vil bli ført i det vesentlige langs bildesporet. Dette trekket er hentet fra den spesifikke utførelsesformen i figur 1C, men kan ikke gjøres gjeldende for hele oppfinnelsen fordi den står i motstrid til de spesifikke utførelsesformene i figur 1A og 1B.

Subsidiært kravsett IV viderefører de tillate trekkene fra subsidiært kravsett III, men har i tillegg tillagt et trekk om at anordningen har en endeløs sirkulær ramme. Heller ikke dette trekket har støtte i beskrivelsen; det er hentet fra den spesifikke utførelsesformen i figur 1C, men står i motstrid til de spesifikke utførelsesformene i figur 1A og 1B.

Staten ved KFIR har lagt ned slik påstand:

1. Staten v/Klagenemnda for industrielle rettigheter frifinnes.
2. Staten v/Klagenemnda for industrielle rettigheter tilkjennes sakskostnader.

Retten vurdering

4.1 Domskonklusjonen

Retten har enstemmig kommet til at KFIRs avgjørelse er riktig med hensyn til at krav 1-10 i patentet NO '604 ikke oppfyller kravet til oppfinnelseshøyde, men at det uriktig ble konkludert med at subsidiært kravsett IV utgjorde en ulovlig endring i forhold til hva som var omsøkt. KFIRs avgjørelse oppheves derfor på det sistnevnte punkt.

4.2 Rammen for hva retten skal prøve

KFIR kom i sin avgjørelse til at patentet NO '604 var ugyldig fordi oppfinnelsen som lå til grunn for det ikke hadde oppfinnelseshøyde over motholdet P6 kombinert med motholdet P3. Videre kom KFIR til at de subsidiære kravsett II-IV innebar ulovlige endringer, slik at patentet heller ikke kunne opprettholdes på basis av ett av disse.

Retten oppgave er – innenfor rammen av partenes anførsler – å prøve holdbarheten av KFIRs oppfinnelseshøydevurdering og vurderingen av om de subsidiære kravsett II-IV gikk utover rammen av det som kunne endres med støtte i patentsøknaden. Retten har full prøvingskompetanse av disse spørsmålene. Likevel er det i rettspraksis blitt lagt til grunn at domstolene bør utvise en viss tilbakeholdenhet med å fravike patentmyndighetenes faglige skjønn, jf. Rt-1975-603 (Swingball-dommen). Prinsippet om tilbakeholdenhet har særlig betydning når avgjørelsesgrunnlaget for domstolen er vesentlig det samme som det var for patentmyndighetene, jf. Stenvik, Patentrett (2020) side 109. Det er situasjonen i vår sak.

Oppfinnelseshøydevurderingen knytter seg til patentets selvstendige krav 1 og 10, og det er enighet om at vurderingen vil gå ut på det samme under begge kravene. Retten vil derfor forholde seg til patentets krav 1 i oppfinnelseshøydevurderingen nedenfor.

4.3 Oppfinnelseshøydevurderingen

For at en oppfinnelse skal kunne tildeles patent, kreves det at den «*skiller seg vesentlig*» fra hva som var kjent før den ble søkt patentert. Dette følger av patentloven § 2 første ledd og uttrykker kravet om oppfinnelseshøyde. Kravet anses oppfylt hvis oppfinnelsen ikke var nærliggende for fagpersonen.

Med fagpersonen siktes det til en tenkt gjennomsnittsfagperson på det aktuelle området. Vedkommende har ikke særlig innovative evner, men er fullt ut kjent med teknikkens stand

og evner å utnytte det kjente materialet på en god fagmessig måte, inkludert å foreta nærliggende nye konstruksjoner, jf. NU 1963 side 127. I KFIRs avgjørelse ble fagpersonen definert som *«en havbruksoperatør med kunnskap om og praktisk erfaring fra bruk av komponenter/systemer for automatisk overvåking innen marinkultur, havbruk, fiskeoppdrett og som har alle publikasjoner om utvikling og forskning på havbruksområdet, særlig publikasjoner som angår fiskelus i havbrukssammenheng innen sin rekkevidde»*. Partene er enige om at fagpersonen kan defineres slik. Dette legges derfor til grunn av retten.

En oppfinnelse anses å være nærliggende for fagpersonen hvis vedkommende på basis av teknikkens stand ville valgt den patentsøkte løsningen med en rimelig forventning om å lykkes. Som påpekt i Stenvik, Patentrett (2020) på side 219 innebærer dette at det *«normalt [må] kunne påvises en konkret grunn til at fagpersonen ville valgt nettopp den patentsøkte løsningen. Det kan f.eks. ha foreligget en såkalt «pointer towards the technical solution in the prior art», eller det kan være at den løsningen som er valgt, i alminnelighet er kjent for å gi fordeler av den art som er oppnådd ved oppfinnelsen»*.

Retten tar utgangspunkt i den såkalte «problem-og-løsning»-modellen i vurderingen av om kravet til oppfinneshøyde er oppfylt. Modellen består av tre trinn. Det første som må gjøres er å identifisere den nærmeste kjente teknikk (det nærmeste mothold). Deretter må man formulere problemet som løses ved oppfinnelsen (det objektive tekniske problem). Og til slutt må det vurderes om fagpersonen – etter å ha blitt stilt overfor det objektive tekniske problem – ville valgt patentets løsning med en rimelig forventning om å lykkes.

Partene er enige om at P6 er det nærmeste motholdet. Når det objektive tekniske problem skal formuleres, må man identifisere de tekniske trekkene som skiller oppfinnelsen fra P6, og den effekten disse trekkene resulterer i, jf. Stenvik, Patentrett (2020) side 229.

Etter rettens syn er ikke forskjellen mellom P6 og oppfinnelsen i NO '604 større enn det staten har anført, nemlig at P6 mangler et avbildningsspor slik oppfinnelsen bruker det om en svømmebane som står i en bestemt orientering og posisjon i forhold til kameraet, samt en sentral prosesseringsenhet. I forlengelsen av dette kan det bemerkes at når patentkravet tolkes i lys av de illustrerte utførelseseksemplene, synes ikke oppfinnelsen i NO '604 å være begrenset til å omfatte innretninger hvor fisken følger ett bestemt spor. Basert på partenes anførsler ligger imidlertid dette utenfor rammen av saken å gå nærmere inn på, og det ville uansett ikke endret rettens konklusjon.

For at oppfinneshøydevurderingen ikke skal bli preget av etterpåklokskap, må det objektive tekniske problem formuleres slik at det ikke inneholder elementer som peker mot oppfinnelsen. I KFIRs avgjørelse er problemet formulert slik: *«Hvordan skaffe til veie mer ensartede bilder for derved å forbedre optisk kontrollering og overvåking av lus på fisk i en merd?»*. Selv om dette angir det tekniske fremskrittet oppfinnelsen gir i forhold til P6,

er retten enig med Intervet problemformuleringen peker mot oppfinnelsen og dermed innbyr til etterpåklokskap. Dette fordi man bruker begrepene «ensartede bilder» og «optisk kontrollering og overvåkning», som står sentralt i oppfinnelsen, men som ikke uten videre kan utledes av P6. Tilsvarende gjelder for den alternative formulering staten lanserte under hovedforhandlingen, hvor «optisk kontrollering og overvåkning» også benyttes.

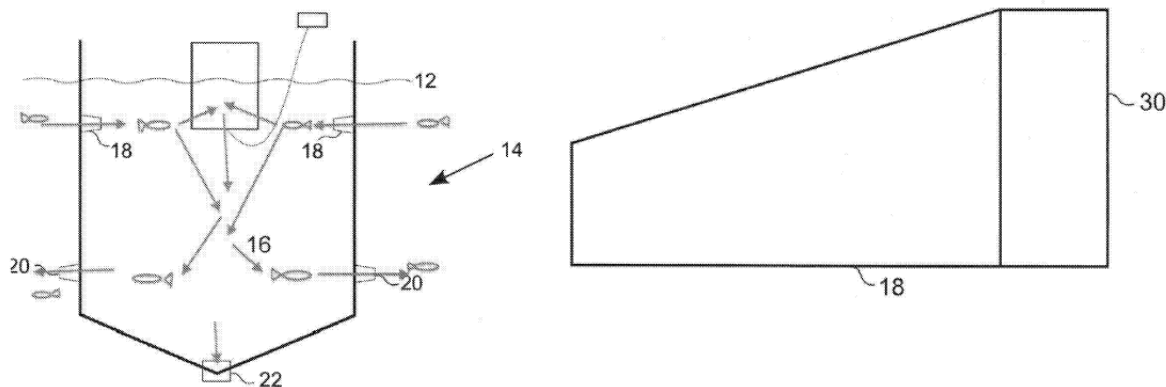
Intervet har på sin side foreslått følgende problemformulering: «*Hvordan få mer pålitelig lakselusovervåkning i fiskeoppdrett?*». Med et slikt problem ledes man ikke mot patentets løsning.

Retten går etter dette over til å vurdere om det for fagpersonen ville vært nærliggende å forsøke patentets løsning for å oppnå mer pålitelig lakselusovervåkning i fiskeoppdrett.

Utgangspunkt for vurderingen må tas i det nærmeste motholdet, altså i P6. Spørsmålet er om fagpersonen – med utgangspunkt i P6 og i lys av det objektive tekniske problem – ville hatt en peker i retning av patentets løsning, jf. det som er sagt ovenfor.

At oppfinnelsen i P6 er rettet mot et annet hovedformål enn det tekniske problem som skal løses, kan isolert sett tilsi at det ikke var naturlig for fagpersonen å forstå informasjonen i P6 som relevant. På den annen side berøres også overvåkning av lus i fiskeoppdrett i P6. Når dette sammenholdes med den øvrige informasjonen som kan utledes av P6, mener retten at det var nærliggende for fagpersonen å se hen til P3 og derigjennom komme frem til patentets løsning som svar på det objektive tekniske problem. Retten vil i det følgende gjøre nærmere rede for sin vurdering.

Det er på det rene at P6 omfatter innretninger som skal lede fisken til å svømme i en bestemt retning, nemlig med inn- og utgangene til beholderen/noten. Disse er vist som 18 og 20 i figur 5 fra P6, som er inntatt til venstre nedenfor. I figur 4, som er inntatt til høyre nedenfor, er en slik inngang illustrert i form av en fiskefelle. Det fremgår videre av beskrivelsen i P6 at åpningene på inn- og utgangene kan tilpasses etter størrelsen på fisken i merden.



Videre fremgår det av P6 at inn- og utgangsåpningene kan være utstyrt med «*detection means*» (vist som 30 i figuren til høyre ovenfor). I KFIRs avgjørelse er det lagt til grunn at dette «*kan være kameraer, videokameraer eller telleutstyr som detekterer antall fisk og parasitter*». Intervet har gjort gjeldende at KFIR med dette har tillagt P6 et innhold som ikke har støtte i motholdet. Retten er enig i at det ikke direkte og utvetydig kan utledes av P6 at kamera benyttes til å telle lus. I beskrivelsen i P6 uttales det at «*[s]uch detection means 30 can be sensors for the measuring of biomass, video cameras for monitoring the passage of the fish through the openings 18,20,22, or counting equipment to detect and/or estimate the number of fish and/or parasites*». Dette kan isolert sett tilsi at det er «*counting equipment*», og ikke «*video cameras*», som er forutsatt benyttet til å telle lus. På den annen side fremgår det senere i beskrivelsen at fordi «*the detection means comprises a camera 30 one can detect and register the status of the health and quality of the fish*». Selv om dette naturlig må forstås å kunne omfatte mer enn å telle lus på fisken, indikerer det samtidig at kameraer *kan* benyttes til et slikt formål.

Uansett om man legger til grunn at kamera eller uspesifisert telleutstyr benyttes til å telle lus i P6, mener retten at fagpersonen ville hatt en oppfordring til å lete etter veiledning utenfor motholdet for å løse det objektive tekniske problemet. P3 ville da pekt seg ut som en nærliggende kilde fordi den nettopp omhandler en metode og en fremgangsmåte for å registrere og telle lus på fisk. Ved å studere P3 ville fagpersonen ha utledet løsningen med å registrere og telle lus ved kameraovervåking. Fagpersonene ville samtidig ha utledet at overvåkingen ville vært automatisk ved hjelp av en sentral prosessor (CPU).

I KFIRs avgjørelse er det videre lagt til grunn at «*kameraene [i P6] vil være nedsenket i vann, og vil være rettet mot baner/spor som fisken følger for å komme gjennom inngangen eller utgangen*». Også dette har Intervet anført at er en utlegning uten støtte i motholdet. Retten er ikke enig i dette. At kameraene på inn- og utgangsåpningene vil være nedsenket i vann, fremgår klart av figurene i P6, eksempelvis av figuren som er inntatt ovenfor. Videre er det etter rettens syn naturlig å utlede fra P6 at kameraene vil være rettet mot inn- og utgangsåpningene og dermed mot fiskene som svømmer inn mot disse. I motsatt fall ville ikke kameraene kunne oppfylt formålet med å «*monitoring the passage of the fish through the openings*».

Selv om kameraene i P6 er rettet mot fiskens svømmebaner, har KFIR lagt til grunn at det ikke kan utledes derfra at fisken følger ett bestemt spor når avbildningen skjer. Dette fordi kameraene i P6 er festet på den videste delen av inn- og utgangsåpningene, noe som gjør at fisken kan følge ulike spor forbi kameraene. Spørsmålet er om det var nærliggende for fagpersonen å modifisere løsningen i P6 til å samsvare med oppfinnelsen i patentet NO '604.

Intervet har anført at P6 savner beskrivelser eller antydninger om at inngangen og kameraet kan endres i retning av patentets løsning, altså slik at fisken blir styrt langs et

avbildningsspor og at kameraet rettes mot dette sporet. Når fagpersonen skal komme frem til hvordan man kan oppnå en mer pålitelig lakselusovervåkning i fiskeoppdrett, er det likevel – basert informasjonen som så langt har latt seg utlede av P6 – nærliggende å bevege seg videre til P3, som har registrering av lus på fisk ved avbildning som sitt hovedformål. Som det vil fremgå nedenfor vil informasjonen i P3 lede fagpersonen til å modifisere inngangen og kameraet i P6 i samsvar med patentets løsning.

Fra P3 ville fagpersonen kunne lese at «*[i]n an industrial setting, the system [...] can be provided with an entrance for the fish and an exit for the fish, in order to ensure that only one fish passes the image recorder simultaneously. Moreover, sensors can be provided in order to be able to record the image of the fish when the fish is in the correct position in front of the camera*». Fagpersonen ville med det oppfattet det som fordelaktig å sørge for at bare én fisk svømmer forbi kameraet av gangen, og at det tas bilde av den når den er i en bestemt posisjon foran kameraet. Opplysningen om at dette kunne oppnås ved å etablere en inngang og en utgang for fisken, ville etter rettens syn satt fagpersonen på sporet av idéen om å lede eller styre fisken forbi kameraet. Selv om det ikke sies uttrykkelig i P3, må det for fagpersonen være nærliggende å anta at det er noe mellom inngangen og utgangen som begrenser fiskens svømmebane forbi kameraet.

Etter å ha skaffet seg ovennevnte informasjon fra P3, mener retten at det ville vært naturlig for fagpersonen å sette den i sammenheng med kunnskapen fra P6 om å tilpasse inn- og utgangsåpningene etter fiskestørrelsen. Videre ville det vært nærliggende for fagpersonen å rette kameraet mot den størrelsestilpassede åpningen/passasjen for å kunne nå målsettingen fra P3 om kun ha én fisk foran kameraet av gangen. Ettersom fagpersonen med det ville ha endt opp med en løsning tilsvarende den som ligger til grunn for oppfinnelsen i NO '604, er kravet til oppfinnelseshøyde ikke oppfylt. Retten konkluderer derfor med at KFIRs avgjørelse står seg på dette punktet.

4.4 De subsidiære kravsettene

Intervet har subsidiært gjort gjeldende at de subsidiære kravsett II-IV ikke innebar ulovlige endringer og at KFIRs avgjørelse på dette punkt er feil og må oppheves. Ved en slikt utfall må KFIR ta stilling til om kravet til nyhet og oppfinnelseshøyde er oppfylt for disse alternative kravsettene.

Etter patentloven § 13 kan ikke en patentsøknad «*endres slik at det søkes patent på noe som ikke fremgikk av søknaden da den ble inngitt*». Selv om bestemmelsen etter sin ordlyd kun gjelder endringer under søknadsbehandlingen, anvendes den analogisk ved endringer i et meddelt patent, slik som i vår sak, jf. Stenvik, Patentrett (2020) side 79.

For at en endring skal være tillatt, kreves det altså at den «*fremgikk av søknaden*». Med dette siktes det til søknadens basisdokumenter, som er den opprinnelige beskrivelsen av oppfinnelsen med tilhørende tegninger og patentkrav, jf. patentforskriften § 4. Herfra må

endringen fremgå direkte og utvetydig for å tillates, jf. Stenvik, Patentrett (2020) side 80 med videre kildehenvisninger. Formålet med en slik begrenset endringsadgang er å sikre at patentsøkeren eller -innehaveren ikke forbedrer sitt rettsvern på bekostning av tredjeparter ved å føye til noe som ikke fremgikk av den opprinnelige søknaden.

Retten går etter dette over til å vurdere de ulike subsidiære kravsettene.

Ved subsidiært kravsett II ble det i krav 1 og 10 i patentet NO '604 tilføyd at kameraet er «*oriented orthogonally to the track*», altså vinkelrett mot avbildningssporet. KFIR kom i sin avgjørelse til at tilføyelsen manglet støtte i beskrivelsen og at det subsidiære kravsettet dermed ikke var patenterbart. KFIR forankret dette i patentloven § 19, men det er enighet mellom partene om at patentloven § 13 er det riktige rettsgrunnlaget.

Intervet har gjort gjeldende at tilføyelsen i det subsidiære kravsett II er innenfor rammen av endringsadgangen etter patentloven § 13 ved at det klart og entydig fremgår av figur 1B i patentsøknaden. Retten er enig i at figur 1B indikerer at kameraet er vinkelrett orientert mot avbildningssporet. På den annen side kan det etter rettens syn ikke utledes direkte og utvetydig av basisdokumentene at dette var en del av oppfinnelsen. For det første har ingen av figurene angitte kameravinkler og bærer heller ikke preg av å være ment å angi nøyaktige vinkler. For det annet er det i patentsøknadens beskrivelse kun uttalt at «*the camera being directed to the track*», uten at det er spesifisert hvordan orienteringen mot avbildningssporet skal være. Dersom det var en nødvendig del av oppfinnelsen at kameraet var vinkelrett orientert mot avbildningssporet, hadde det vært naturlig at det fremkom av patentsøknadens beskrivelse med tilhørende figurer. Når slik informasjon mangler, kunne ikke fagpersonen – med basis i figur 1B – direkte og utvetydig utlede at kameraet skulle være «*oriented orthogonally to the track*». Ved å gjøre denne tilføyelsen i subsidiært kravsett II gikk Intervet dermed utover endringsadgangen etter patentloven § 13.

Ved subsidiært kravsett III ble det gjort slike tilføyelser i krav 1 i patentet NO '604 som vist her med understreking:

«characterised in that the camera is attached to a device (1, 10, 100) comprising a frame for guiding the salmon along an imaging track (5), the diameter of the frame being chosen such that a salmon will swim through the device from either side and will be guided in essence along the imaging track, the camera being directed to the track.»

Subsidiært kravsett IV har samme innhold som kravsett III, men det presiseres at rammen («*frame*») er «*endless circular*».

KFIR kom i sin avgjørelse til at man ved de subsidiære kravsett III og IV – uten å ha støtte i beskrivelsen – utvidet et trekk fra én utførelsesform til å gjelde øvrige utførelsesformer.

Kravsettene var med det ikke patenterbare. På samme måte som ved subsidiært kravsett II ble dette uriktig forankret i patentloven § 19.

Det er på det rene at endringene som gjøres i patentets krav 1 med de subsidiære kravsett III og IV bygger på utførelsesformen som er vist i figur 1C i patentsøknaden (innretning 100), og hvor det i beskrivelsen sies at innretningen omfatter «*an endless circular frame enclosing an imaging track*» og at «*[t]he diameter of the frame is chosen such that a salmon will swim through the device from either side and be guided in essence along (i.e. coinciding with or at least adjacent) the imaging track*».

Når et trekk hentes fra en spesiell utførelsesform og innføres i et krav – slik som her – må visse betingelser være oppfylt for ikke å komme i strid med patentloven § 13. Disse er i patentretningslinjene del C kapittel VIII punkt 3.3.1 angitt slik:

«(i) trekket må ikke være relatert til eller uløselig knyttet til de andre trekkene i dets opprinnelige utførelsesform, dvs. trekket må ikke være i en strukturell eller funksjonell sammenheng med de gjenværende trekkene, og

(ii) innholdet av søknaden som innlevert må rettferdiggjøre at det spesifikke trekket kan generaliseres og introduseres i kravet.

Det må uansett forsikres om at fagpersonen ikke blir presentert for informasjon som ikke direkte og utvetydig kan utledes fra det som tidligere var presentert i søknaden, selv om det tas hensyn til at dette kan være materiale som er underforstått for fagpersonen.»

Retten mener – i motsetning til Intervet – at subsidiært kravsett III ikke omfatter samtlige trekk som er beskrevet i relasjon til den spesifikke utførelsesformen i figur 1C (innretning 100). Denne utførelsen beskriver ikke bare en ramme («*frame*»), men en «*endless circular frame*». Når det i det subsidiære kravsettet kun angis at innretningen omfatter en ramme, men uten å ta med det uløselig tilknyttede trekket om at den er endeløs sirkulær, står man overfor en mellomliggende generalisering, som patentloven § 13 stenger for.

Når det gjelder subsidiært kravsett IV, mener retten at alle de vesentlige trekkene knyttet til utførelsesformen i figur 1C (innretning 100) er tatt med ved at det fremgår at innretningen er en «*endless circular frame*». Staten har imidlertid argumentert for at ettersom kravsettet ikke er begrenset til innretning 100, men etter sin ordlyd også omfatter innretning 1 og 10, står det i motstrid med det som ellers kan utledes av patentsøknaden.

Det er på det rene at referansen til innretning 1 og 10 i subsidiært kravsett IV gir en åpenbar motstrid med de deler av patentsøknaden som gjelder disse innretningene. Eksempelvis vil figur A (innretning 1) – som viser et åpent triangel – klart nok ikke la seg

forene med at innretningen er angitt som en «*endless circular frame*» i det subsidiære kravsettet. Retten er likevel enig med Intervet i at dette ikke kan få avgjørende betydning for om endringen som gjøres med subsidiært kravsett IV kan anses som lovlig etter patentloven § 13. Etter rettens syn gir henvisningen til innretning 1 og 10 en så åpenbar motstrid at det for fagpersonen ville fremstått som klart at henvisningen berodde på en feil. Når kravsettet dermed har fått en klart utilsiktet utforming på dette punkt, skulle feilen vært påpekt og tillatt rettet under klagebehandlingen for KFIR. At dette ikke ble gjort, kan ikke få betydning for lovligheten av det subsidiære kravsett, all den tid det er klart hvordan dette reelt sett var ment å forstås.

Retten konkluderer etter dette med at KFIRs avgjørelse oppheves for så vidt gjelder vurderingen av subsidiært kravsett IV. Hvorvidt patentet kan opprettholdes på grunnlag av det subsidiære kravsettet, blir etter det opp til KFIR å avgjøre.

4.5 Sakskostnadsfordelingen

Tvisteloven § 20-2 første ledd gir den vinnende part krav på å få dekket sine sakskostnader av motparten. En sak anses å være vunnet av den part som får medhold fullt ut eller i det vesentlige, jf. bestemmelsens annet ledd.

Verken Intervet eller staten har fått medhold etter sine prinsipale påstandsgrunnlag, og ingen av dem kan med domsresultatet anses for å ha vunnet saken. Retten har i sin vurdering av dette lagt vekt på hvor stor del av KFIRs vedtak som oppheves, jf. Rt-2015-596 avsnitt 20. I tillegg har retten sett hen til og hvor stor del av saksforberedelsene som må antas å ha knyttet seg til denne delen av saken, altså til vurderingen av det subsidiære kravsett IV. Basert på de samme vurderingsmomentene har retten også kommet til at ingen av partene kan anses å ha fått medhold av betydning etter tvisteloven § 20-3. Retten faller dermed tilbake på utgangspunktet om at partene dekker sine egne sakskostnader.

Ettersom begge parter har bedt om at fagkyndige meddommere blir oppnevnt, skal de seg imellom betale halvparten av kostnadene ved dette hver. Overfor det offentlige hefter de imidlertid solidarisk for totalkostnaden, jf. rettsgebyrloven § 2 og Rt-2010-976 avsnitt 16. Med samme begrunnelse som over har retten kommet til at hver av partene dekker sin andel av kostnadene knyttet til de fagkyndige meddommerne, altså med en halvpart hver. Størrelsen på kostnadene vil bli fastsatt ved en særskilt beslutning etter domsavsigelsen.

DOMSSLUTNING

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

Retten hevet

Bård Skeie Hagen

Ulla Klinge

Rikard Mikalsen

Dommen er undertegnet i henhold til fremgangsmåten i forskrift av 1. desember 2021 nr. 3314 om signatur i domstolene mv. § 4 første ledd, jf. § 3.

Veiledning om anke i sivile saker vedlegges.

Veiledning om anke i sivile saker

I sivile saker er det reglene i tvisteloven kapitler 29 og 30 som gjelder for anke. Reglene for anke over dommer, anke over kjennelser og anke over beslutninger er litt ulike. Nedenfor finner du mer informasjon og veiledning om reglene.

Ankefrist og gebyr

Fristen for å anke er én måned fra den dagen avgjørelsen ble gjort kjent for deg, hvis ikke retten har fastsatt en annen frist. Disse periodene tas ikke med når fristen beregnes (rettsferie):

- fra og med siste lørdag før palmesøndag til og med annen påskedag
- fra og med 1. juli til og med 15. august
- fra og med 24. desember til og med 3. januar

Den som anker, må betale behandlingsgebyr. Du kan få mer informasjon om gebyret fra den domstolen som har behandlet saken.

Hva må ankeerklæringen inneholde?

I ankeerklæringen må du nevne

- hvilken avgjørelse du anker
- hvilken domstol du anker til
- navn og adresse på parter, stedfortredere og prosessfullmektiger
- hva du mener er feil med den avgjørelsen som er tatt
- den faktiske og rettslige begrunnelsen for at det foreligger feil
- hvilke nye fakta, bevis eller rettslige begrunnelser du vil legge fram
- om anken gjelder hele avgjørelsen eller bare deler av den
- det kravet ankesaken gjelder, og hvilket resultat du krever
- grunnlaget for at retten kan behandle anken, dersom det har vært tvil om det
- hvordan du mener at anken skal behandles videre

Hvis du vil anke en tingrettsdom til lagmannsretten

Dommer fra tingretten kan ankes til lagmannsretten. Du kan anke en dom hvis du mener det er

- feil i de faktiske forholdene som retten har beskrevet i dommen
- feil i rettsanvendelsen (at loven er tolket feil)
- feil i saksbehandlingen

Hvis du ønsker å anke, må du sende en skriftlig ankeerklæring til den tingretten som har behandlet saken. Hvis du fører saken selv uten advokat, kan du møte opp i tingretten og anke muntlig. Retten kan tillate at også prosessfullmektiger som ikke er advokater, anker muntlig.

Det er vanligvis en muntlig forhandling i lagmannsretten som avgjør en anke over en dom. I ankebehandlingen skal lagmannsretten konsentrere seg om de delene av tingrettens avgjørelse som er omtvistet, og som det er knyttet tvil til.

Lagmannsretten kan nekte å behandle en anke hvis den kommer til at det er klart at dommen fra tingretten ikke vil bli endret. I tillegg kan retten nekte å behandle noen krav eller ankegrunner, selv om resten av anken blir behandlet.

Retten til å anke er begrenset i saker som gjelder formuesverdi under 250 000 kroner

Hvis anken gjelder en formuesverdi under 250 000 kroner, kreves det samtykke fra lagmannsretten for at anken skal kunne bli behandlet.

Når lagmannsretten vurderer om den skal gi samtykke, legger den vekt på

- sakens karakter
- partenes behov for å få saken prøvd på nytt
- om det ser ut til å være svakheter ved den avgjørelsen som er anket, eller ved behandlingen av saken

Hvis du vil anke en tingretts kjennelse eller beslutning til lagmannsretten

En *kjennelse* kan du som hovedregel anke på grunn av

- feil i de faktiske forholdene som retten har beskrevet i kjennelsen
- feil i rettsanvendelsen (at loven er tolket feil)
- feil i saksbehandlingen

Kjennelser som gjelder saksbehandlingen, og som er tatt på bakgrunn av skjønn, kan bare ankes dersom du mener at skjønnsutøvelsen er uforsvarlig eller klart urimelig.

En *beslutning* kan du bare anke hvis du mener

- at retten ikke hadde rett til å ta denne typen avgjørelse på det lovgrunnlaget, eller
- at avgjørelsen åpenbart er uforsvarlig eller urimelig

Hvis tingretten har avsagt dom i saken, kan tingrettens avgjørelser om saksbehandlingen ikke ankes særskilt. Da kan dommen isteden ankes på grunnlag av feil i saksbehandlingen.

Kjennelser og beslutninger anker du til den tingretten som har avsagt avgjørelsen. Anken avgjøres normalt ved kjennelse etter skriftlig behandling i lagmannsretten.

Hvis du vil anke lagmannsrettens avgjørelse til Høyesterett

Høyesterett er ankeinstans for lagmannsrettens avgjørelser.

Anke til Høyesterett over *dommer* krever alltid samtykke fra Høyesteretts ankeutvalg. Samtykke gis bare når anken gjelder spørsmål som har betydning utover den aktuelle saken, eller det av andre grunner er særlig viktig å få saken behandlet av Høyesterett. Anke over dommer avgjøres normalt etter muntlig forhandling.

Høyesteretts ankeutvalg kan nekte å ta anker over *kjennelser* og *beslutninger* til behandling dersom anken ikke reiser spørsmål av betydning utover den aktuelle saken, og heller ikke andre hensyn taler for at anken bør prøves. Anken kan også nektes fremmet dersom den reiser omfattende bevisspørsmål.

Når en anke over kjennelser og beslutninger i tingretten er avgjort ved kjennelse i lagmannsretten, kan avgjørelsen som hovedregel ikke ankes videre til Høyesterett.

Anke over lagmannsrettens kjennelser og beslutninger avgjøres normalt etter skriftlig behandling i Høyesteretts ankeutvalg.