



KFIR

Klagenemnda for industrielle rettigheter

AVGJØRELSE

Sak: 17/00093
Dato: 31. januar 2019

Klager: Optimar AS
Representert ved: Adviso Advokatfirma AS

Innklaget: First Process AS
Representert ved: Acapo AS

Klagenemnda for industrielle rettigheter sammensatt av følgende utvalg:

Lill Anita Grimstad, Arvid Øvrebø og Turid Tronbøl

har kommet fram til følgende

AVGJØRELSE

1 Kort fremstilling av saken:

2 Saken gjelder klage over Patentstyrets avgjørelse av 29. mars 2017, hvor patent nr. 336587 ble opprettholdt etter innsigelse.

3 Oppfinnelsen vedrører en fremgangsmåte og en anordning for å bevege palletebare pakker som ligger på hyller i et hyllestativ til en pall. Formålet er å forbedre hastigheten av en palleteringsprosess og/eller minske energiforbruk og areal som trenges for å kunne utføre denne prosessen på en kontrollert måte.

4 Patentet ble meddelt den 28. september 2016 med følgende selvstendige krav:

1. Fremgangsmåte for å bevege palletebare pakker (2) som ligger på hyller i et hyllestativ (1a) til en pall (4), der stativet (1a) er plassert i en losseplass (3), og pallen (4) er anbrakt i en lasteplass (5),

karakterisert ved at de følgende trinn blir utført:

- a. et antall inntrekkbare mellomagringsplater (6) strekkes ut til en posisjon over nevnte pall (4),
 - b. noen, fortrinnsvis alle, av pakkene fra hyllene i reolen (1a) bevegges over til mellomagringsplatene (6) over pallen (4) samtidig, av bevegelsesmidlene (8),
 - c. pallen (4) og den nederste mellomagringsplate (6) bevegges nær hverandre,
 - d. repeterende:
 - å trekke tilbake i det minste en nederste utstrakt mellomagringsplate (6) til en tilbaketrukket posisjon og etterlate pakkene (2) på pallen (4), og
 - å bevege pallen inkludert pakkene (2) og den nederste utstrakte mellomagringsplate (6) til en posisjon nær hverandre,
- inntil alle pakkene (2) fra de mellomliggende lagringsplatene (2) er plassert på pallen (4).

5. Anordning for å bevege palletebare pakker (2) som ligger på hyller i et hyllestativ (1a) til en pall (4), der stativet (1a) er plassert i en losseplass (3), og pallen (4) er anbrakt i en lasteplass (5),

karakterisert ved:

- a. et første arrangement som omfatter et antall bevegelsesmidler (8), innrettet til å bevege noen, fortrinnsvis alle, av pakkene fra hyllene i et stativ (1a) som skal losses samtidig, til et antall inntrekkbare mellomagringsplater (6), som er lik eller mindre enn antallet bevegelsesmidler (8),
- b. en losseplass (3) som befinner seg nær den første anordning, innrettet til å romme nevnte stativ (1a) som skal losses,
- c. en lasteplass (5) som omfatter et arrangement for å bevege nevnte pall (4) som skal lastes, og den nederste utstrakte mellomagringsplate i nærheten av hverandre, der nevnte lasteplass (5) er plassert nær nevnte losseplass (3),
- d. et andre arrangement omfattende nevnte inntrekkbare mellomagringsplater (6), der platene kan strekkes ut til en posisjon over nevnte pall (4), og som er plassert hosliggende nevnte lastrommet (5), der antallet inntrekkbare mellomagringsplater (6) er lik eller mindre enn antallet hyller i reolen (1a).

5 I tillegg inneholder patentet tre uselvstendige krav som viser til krav 1 (krav 2-4) og seks uselvstendige krav som viser til krav 5 (krav 6-11).

6 I forbindelse med klagen har patenthaver levert et nytt prinsipielt kravsett for Klagenemnda. Dette kravsettet innehar følgende krav (endringsmarkert):

1. Fremgangsmåte for å bevege palleterbare pakker (2) som ligger på hyller i et hyllestativ (1a) til en pall (4), der hyllestativet (1a) er plassert i en losseplass (3), og pallen (4) er anbrakt i en lasteplass (5),
karakterisert ved at de følgende trinn blir utført:
 - a. et antall inntrekkbare mellomagringsplater (6) strekkes ut til en posisjon over nevnte pall (4),
 - b. ~~noen, fortrinnsvis alle, av~~ pakkene fra hyllene i ~~reolen~~ hyllestativet (1a) beveges over til mellomagringsplatene (6) over pallen (4) samtidig, av ~~bevegelsesmidlene~~ bevegelsesmidler (8),
 - c. pallen (4) og den nederste mellomagringsplate (6) beveges nær hverandre,
 - d. repeterende:
 - å trekke tilbake i det minste en nederste utstrakt mellomagringsplate (6) til en tilbaketrasket posisjon og etterlate pakkene (2) på pallen (4), og
 - å bevege pallen inkludert pakkene (2) og den nederste utstrakte mellomagringsplate (6) til en posisjon nær hverandre,inntil alle pakkene (2) fra de mellomliggende lagringsplatene (2) er plassert på pallen (4).
2. Fremgangsmåte ifølge krav 1, der det tømte stativet (1a) i losseplassen (3) kan erstattes av et lastet, neste stativ (1b), mens palletering finner sted i lasteplassen (5).
3. Fremgangsmåte ifølge krav 1, der mellomagringsplatene (6) beveges ned mot pallen (4) under palletering.
4. Fremgangsmåte ifølge krav 1, der pallen (4) eleveres opp mot mellomagringsplatene (6) under palletering.
5. Anordning for å bevege palleterbare pakker (2) som ligger på hyller i et hyllestativ (1a) til en pall (4), der stativet (1a) er plassert i en losseplass (3), og pallen (4) er anbrakt i en lasteplass (5),
karakterisert ved:
 - a. et første arrangement som omfatter et antall bevegelsesmidler (8), innrettet til å bevege ~~noen, fortrinnsvis alle, av~~ alle pakkene fra hyllene i et stativ (1a) som skal losses samtidig, til et antall inntrekkbare mellomagringsplater (6), som er lik eller mindre enn antallet bevegelsesmidler (8),
 - b. en losseplass (3) som befinner seg nær den første anordning, innrettet til å romme nevnte stativ (1a) som skal losses,
 - c. en lasteplass (5) som omfatter et arrangement for å bevege nevnte pall (4) som skal lastes, og den nederste utstrakte mellomagringsplate i nærheten av hverandre, der nevnte lasteplass (5) er plassert nær nevnte losseplass (3),
 - d. et andre arrangement omfattende nevnte inntrekkbare mellomagringsplater (6), der platene kan strekkes ut til en posisjon over nevnte pall (4), og som er plassert hosliggende nevnte lastrommet (5), der antallet inntrekkbare mellomagringsplater (6) er lik eller mindre enn antallet hyller i ~~reolen~~ hyllestativet (1a).
6. Anordning ifølge krav 5, der stenger er montert like over de inntrekkbare mellomagringsplatene (6) for å holde pakkene (2) tilbake på pallen når mellomagringsplatene (6) trekkes inn.
7. Anordning ifølge krav 5, der mellomagringsplatene (6) beveger seg nedover mot en stasjonær pall (4) under palletering.

8. Anordning ifølge krav 5, der pallen (4) beveger seg mot stasjonære mellomlagringsplater (6) under palletering.
 9. Anordning ifølge et hvilket som helst av kravene 5-8, der mellomlagringsplatene (6) beveges mellom en tilbaketrukket og en utstrakt posisjon i en horisontal retning parallelt med bevegelsesretningen for de bevegelige midler (8).
 10. Anordning ifølge et hvilket som helst av kravene 5-8, der de mellomliggende lagringsplatene (6) beveges mellom en tilbaketrukket og en utstrakt posisjon i en horisontal retning i rett vinkel til bevegelsesretningen for de bevegelige midler (8).
 11. Anordning ifølge hvilke som helst av kravene 5-10, der antallet mellomlagringsplater (6) i lasterommet (5) er lik halvparten av antall hyller i stativet (1a) for å tilveiebringe to lag av pakker (2) på hver mellomlagringsplate (6).
- 7 Det er også fremlagt et subsidiært kravsett for Klagenemnda. Dette innehar følgende selvstendige krav (endringsmarkert):
1. Fremgangsmåte for å bevege palleterbare pakker (2) som ligger på hyller i et hyllestativ (1a) til en pall (4) der hyllestativet (1a) er plassert i en losseplass (3) og pallen (4) er anbrakt i en lasteplass (5), der
 - a) det anvendes inntrekkbare mellomlagringsplater (6) for mottak og lagring av pakker over pall (4) og bevegelsesmidler (8) for å bevege pakker fra hyllestativ (1a) til mellomlagringsplatene (6).
karakterisert ved at fremgangsmåten videre omfatter de følgende trinn blir utført:
 - a. ~~det anvendes inntrekkbare mellomlagringsplater (6) for mottak og lagring av pakker over pall (4) og bevegelsesmidler (8) for å bevege pakker fra hyllestativ (1a) til mellomlagringsplatene (6);~~
 - b. ~~noen, fortrinnsvis~~ alle av pakkene fra hyllene i hyllestativet ~~roten~~ (1a) beveges over til mellomlagringsplatene (6) over pallen (4) samtidig, av bevegelsesmidlene (8),
 - c. pallen (4) og den nederste mellomlagringsplaten beveges nær hverandre,
 - d. repeterende:
 - å trekke tilbake i det minste en nederste utstrakt mellomlagringsplate (6) til en tilbaketrukket posisjon og etterlate pakkene (2) på pallen (4), og
 - å bevege pallen inkludert pakkene (2) og den nederste utstrakte mellomlagringsplate (6) til en posisjon nær hverandre,
 inntil alle pakkene (2) fra de mellomliggende lagringsplatene er plassert på pallen (4).
 5. Anordning for å bevege palleterbare pakker (2) som ligger på hyller i et hyllestativ (1a) til en pall (4), omfattende en losseplass (3) for mottak av et hyllestativ (1a) med pakker og en lasteplass (5) for mottak av en pall (4), en heiseinnretning for å heve pallen (4), et antall inntrekkbare mellomlagringsplater (6) og bevegelsesmidler (8) for å overføre pakkene fra hyllestativet (1a) til mellomlagringsplatene (6), der stativet (1a) er plassert i en losseplass (3), og pallen (4) er anbrakt i en lasteplass (5),
karakterisert ved:
 - a. ~~et første arrangement som omfatter~~ at nevnte antall bevegelsesmidler (8) er innrettet til å bevege ~~noen, fortrinnsvis~~ alle, av pakkene fra hyllene i hyllestativet (1a) som skal losseses samtidig, til et antall inntrekkbare mellomlagringsplater (6) som er lik eller mindre enn antallet bevegelsesmidler (8),
 - b. ~~en~~ at losseplassen (3) som befinner seg nær den første anordningen, innrettet til å romme nevnte stativ (1a) som skal losseses,
 - c. ~~en~~ at lasteplassen (5) som omfatter et arrangement for å bevege nevnte pall (4) som skal lastes, og den nederste utstrakte mellomlagringsplate i nærheten av hverandre der nevnte lasteplass (5) er plassert nær nevnte losseplass (3),

- d. et andre arrangement omfattende at nevnte alle inntrekkbare mellomlagringsplater (6) der platerne kan strekkes ut samtidig til en posisjon over nevnte pall (4), og som er plassert hosliggende nevnte lasterommet (5), der antallet inntrekkbare mellomlagringsplater (6) er lik eller mindre enn antallet hyller i hyllestativet ~~reolen~~ (1a).

8 Under søknadens behandling før meddelelse ble følgende mothold anført av Patentstyret:

D1: FR 2844259 A1
D2: US 2869737 A
D3: GB 1601284 A
D4: US 20100189539 A1

9 Under innsigelsesprosessen ble følgende dokumenter trukket frem av innsiger:

D5: Bilde av levert palleteringsmaskin, udatert (vedlegg 1)
D6: Tegning av maskinen utarbeidet av ODIM Skodje AS, datert 9. april 1999 (vedlegg 2)
D7: Nærbilde av bevegelsesmidlene (pushere), udatert (vedlegg 3)
D8: Nærbilde av mellomlagringsplatene, udatert (vedlegg 4)
D9: Artikkel fra avisen Haramsnytt av 12. september 1998 (vedlegg 5)
D10: Bilde tatt under installasjon hos Karsten Flem AS (vedlegg 6)
D11: Tilbud fra Odim Skodje AS til Karsten Flem AS, av 28. februar 1998 (vedlegg 7)
D12: Utskrifter av lysbilder fra presentasjon fra Odim Skodje AS, vist på Aqua Nor i år 2000, datert til 1999 (vedlegg 8)
D13: To filmopptak i lokalene til Lofoten Viking AS av Odim-maskinen (vedlegg 9)

10 For Klagenemnda er også følgende dokumenter lagt frem:

D14: Erklæring fra produksjef i Lofoten Viking AS, Hardy Lorentz (vedlegg 10)
D15: Årsberetning for 2015 for Lofoten Viking AS (vedlegg 11)
D16: Erklæringer fra salgssjef båt i Odim, år 2000, Terje Hareide og salgssjef pelagisk i Odim, år 2000, Dag Roar Arntsen (vedlegg 12)
D17: Erklæring fra Erik Westre (vedlegg 13)

11 Det ble avholdt muntlig høring den 11. januar 2018.

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

- Oppfinnelsen tilfredsstiller kravene til nyhet og oppfinnelseshøyde, og patent nr. 336587 opprettholdes derfor som meddelt.
- Vedleggene D5, D7, D8 og D13 (vedlegg 1, 3, 4 og 9) er ikke datert. Det er ikke beskrevet i innsigelsen hvordan dokumentene er blitt allment tilgjengelige, og Patentstyret anser derfor ikke dokumentene for å ha vært kjent før søknadens innleveringsdag.

- Dokument D6 er datert, men tegningen har teksten «This drawing is our property. It can not be copied or delivered to a third person without permission». Patentstyret anser det ikke dokumentert at tegningen ikke var konfidensiell, og finner derfor at tegningen ikke var allment tilgjengelig før søknadens innleveringsdag.
- Det er ikke beskrevet i innsigelsen hvordan dokument D10 er blitt allment tilgjengelig og dokumentet er ikke tydelig datert. Det er også uklart hva som skal forstås av tallene som er påført fotografiet. Patentstyret finner derfor at D10 ikke var allment tilgjengelig før søknadens inngivelsesdag.
- Dokument D11 er et tilbud om kjøp av Odim-løsningen. Tegningen S3M-20-670 i tilbudet har teksten «This drawing is our property. It can not be copied or delivered to a third person without permission». Det er ikke dokumentert at tilbudet ikke var konfidensielt og Patentstyret finner dermed at D11 ikke var allment tilgjengelig før patentsøknadens inngivelsesdag.
- Det er ikke fremlagt dokumentasjon for at presentasjonen D12 ble holdt under messen Aqua Nor i år 2000 som hevdet av innsiger. Det er heller ikke dokumentert at tilskuere ikke ble pålagt å bevare konfidensialitet. Patentstyret anser derfor at dokument D12 ikke var allment tilgjengelig før patentsøknadens inngivelsesdag.
- Patentstyret finner at det bare var dokument D9 som var publisert og allment tilgjengelig før søknadens innleveringsdag. Dette dokumentet beskriver ikke direkte og utvetydig hvilke deler palleteringsmaskinen omfatter og hvordan den fungerer. Eneste fakta som kan utledes fra dokumentet er at det er snakk om en palleteringsmaskin. Patentstyret anser at palleteringsmaskinen ifølge D9 ikke er nærmere krav 1 og 5 i patentet enn dokument D1, som ble trukket frem under søknadens behandling. Patentstyret anser derfor at D9 ikke er relevant som mothold ved vurdering av nyhet. Dokumentet beskriver heller ikke noen trekk som kunne gi bedre grunnlag for vurdering av oppfinnelseshøyde enn de tidligere anførte dokumentene D1-D4.

13 **Klager har for Klagenemnda i korte trekk gjort gjeldende:**

- Patentstyrets avgjørelse er feil. Oppfinnelsen oppfyller ikke kravene til nyhet og oppfinnelseshøyde, og patentet må derfor oppheves.
- Patentstyret har kun vurdert ett og ett vedlegg og ikke vurdert det totale bildet som vedleggene danner. Det er heller ikke vurdert hvorvidt patentet har nyhet og oppfinnelseshøyde overfor Odim-løsningen slik denne er presentert i bevisene.
- Det er tilsynelatende heller ikke vurdert hvorvidt salg av palleteringsmaskiner omfattet av patentkravene har medført at fremgangsmåten og selve anordningen på denne måten har blitt allment tilgjengelig for en større eller ubestemt krets av personer. Klager ber derfor Klagenemnda om å foreta en særskilt vurdering av dette.

- Klager har produsert og solgt palleteringsmaskiner som fullt ut dekkes av patentets selvstendige krav. I 1997 ble det solgt en slik palleteringsmaskin til Sunnmøre Sjøprodukter (denne maskinen står nå hos Lofoten Viking AS, vist på fotograf i D5), og samme år ble en tilsvarende maskin solgt til Lund's Fisheries. I 1998 ble en maskin levert til Karsten Flem. Tegninger av maskinen fremgår av D6. Ingen av kjøperne har vært pålagt å bevare konfidensialitet om fremgangsmåten og/eller anordningen. De har således stått fritt til å formidle informasjon om maskinen, enten ved å invitere personer inn, eller ved selv å bringe informasjon ut. Fremgangsmåten og anordningen er på denne måte gjort tilgjengelig for en stor og ubegrenset krets av personer.
- For å dokumentere at kjøpere ikke har vært pålagt å bevare konfidensialitet vedlegges erklæring fra produksjonssjef i Lofoten Viking AS, Hardy Lorentz (D14). Han bekrefter at både ansatte og besøkende har hatt fri tilgang til området hvor maskinen er installert og at ingen av disse har hatt noen forpliktelse til å bevare konfidensialitet. I henhold til årsberetningen, vedlagt i D15, hadde Lofoten Viking AS i 2015 60 årsverk og har mange sesongarbeidere.
- Klager vil presisere at det følger av tidligere praksis at det er den som gjør gjeldende at det er etablert et konfidensialitetsregime som har bevisbyrden for dette (jf. 2. avdelings kjennelse i PS-2013-8151 og LB-2005-10320).
- I artikkel fra avisen Haramsnytt av 12. september 1998 (D9) er palleteringsmaskinen levert til Karsten Flem omtalt og avbildet. På samme bilde ser man også Andreas Moldskred som tidligere var ansatt i Odim Skodje AS og nå jobber i First Prosess AS. D10 er et bilde tatt under installasjon hos Karsten Flem og D11 er tilbud fra Odim Skodje AS til Karsten Flem den 28. februar 1998.
- Patentstyret konkluderte i sin avgjørelse med at artikkelen i D9 ikke direkte og utvetydig beskriver hvilke deler palleteringsmaskinen omfatter og hvordan den fungerer. Her har Patentstyret valgt ikke å vurdere det totale bildet som dannes av D9, D10 og D11. D11 beskriver direkte og utvetydig hvilke deler maskinen omfatter og hvordan den fungerer. D10 viser den leverte maskinen og D9 viser at maskinen faktisk er levert til kunde. Det fremgår for øvrig også av D11 s. 1 at maskinen levert til Karsten Flem er den samme som er levert til Sunnmøre Sjøprodukter.
- Patentstyret har rett i at D5, D6, D7, D8, D10, D11 og D13 ikke er gjort allment tilgjengelig. Vedleggene er presentert for å vise de maskinene som er levert i markedet og som på denne måten er gjort tilgjengelig for en stor og ubegrenset krets av personer.
- Som det fremgår av både tegninger og fotografier er klagers maskin (Odim-løsningen) en anordning med 3 bevegelsesmidler som skal bevege noen pakker (antallet kan variere) fra hyllene i et stativ samtidig over til 3 inntrekkbare mellomlagringsplater plassert over pall. Dette er helt i henhold til fremgangsmåten og anordningen som fremgår av patentets meddelte krav 1 og 5. Videre har maskinen en losseplass som befinner seg nær den første anordningen og som er innrettet til å romme stativet som skal losses. Lasteplassen som er

plassert nær losseplassen og under de inntrekkbare mellomlagringsplatene, har videre et arrangement for å bevege/heise pallen opp mot mellomlagringsplatene under palletering. Maskinen har også et arrangement med tre delte inntrekkbare mellomlagringsplater som strekkes ut til en posisjon over pallen og hvor funksjonen er å trekke tilbake mellomlagringsplatene og etterlate pakkene på pallen.

- I realitetsuttalelse av 28. august uttalte Patentstyret at D1 er nærmeste kjente teknikk, men at «D1 beskriver ikke flertall av uttrekkbare plater 6. Derfor har søknadens selvstendige krav 1 og 5 nyhet.» Maskinene som er solgt av klager har imidlertid tre inntrekkbare mellomlagringsplater og vil således være nyhetshindrende.
- Innklagedes anførsel om at patentet retter seg mot en løsning hvor en full reol kan tømmes samtidig med at en ny reol bringes i avlastningsposisjon og at Odim-løsningen kun er utstyrt med tre utskyvere, kan ikke føre frem. Til dette skal det bemerkes at de opprinnelige patentkravene ikke forutsetter at alle pakkene fra hyllene flyttes, da ordlyden er som følger: «noen, fortrinnsvis alle, av pakkene fra hyllene i reolen (1a) beveges over til mellomlagringsplatene».
- Til orientering er begge oppfinnerne angitt i patentet, Magne Staurset og Arne Einar Aasen, tidligere ansatte i Odim Skodje AS.
- Det vedlegges også en presentasjon av anordningen som ble benyttet av Odim i den aktuelle perioden (D12). Presentasjonen ble blant annet vist på Aqua Nor i år 2000. Anordningen, som betegnes som «Palletizing System» presenteres på lysbildene 16 og 17 i presentasjonen. Patentstyret avviste dette motholdet med den begrunnelse at det ikke var dokumentert at presentasjonen faktisk var vist på den aktuelle messen og at det heller ikke var dokumentert at tilskuerne ikke ble pålagt å bevare konfidensialitet. Det må imidlertid være innklagede, som påstår at et konfidensialitetsregime har eksistert, som har bevisbyrden for dette. For å dokumentere at presentasjonen faktisk ble vist på messen vedlegges erklæringer fra Terje Hareide og Dag Roar Arntsen, som var salgssjefer for henholdsvis båt og pelagisk i Odim i år 2000 (D15).
- For å dokumentere dato for når videoer og bilder er tatt, vedlegges erklæring fra Erik Westre (D16).
- Nytt prinsipielt kravsett:
- Kravet til oppfinneshøyde er heller ikke oppfylt for det endrede prinsipielle kravsettet.
- Ifølge innklagede skal den tekniske effekten være økt effektivitet og redusert tidsbruk. Dette er ikke tilstrekkelig for å tilfredsstille kravet til oppfinneshøyde. Det ville være nærliggende for en fagkyndig å foreta fagmessige tilpasninger og forbedringer for å optimalisere effektiviteten til den eksisterende Odim-løsningen. Hvor mange utskyvere og mellomlagringsplater en maskin skal ha, vil bero på kundens behov for kapasitet. Krav om bedre effektivitet er også et problem fagkyndige generelt er opptatt av å løse.

- For en fagkyndig som skal vurdere hvordan Odim-systemet kan gjøres mer effektivt, vil det være nærliggende å forsøke å oppnå dette ved å legge til flere utskyvere og mellomlagringsplater. Avhengig av antall hyller i reolen vil dette kunne medføre at alle pakkene fra hyllene i reolen kan beveges samtidig over til mellomlagringsplatene. Dette er den mest nærliggende løsningen for å effektivisere det eksisterende Odim-systemet, og viser at den patenterte løsningen ikke skiller seg vesentlig fra denne.

14 **Innklagede har for Klagenemnda i korte trekk gjort gjeldende:**

- Oppfinnelsen slik den fremgår av nytt prinsipalt kravsett tilfredsstillt kravene til nyhet og oppfinneshøyde i patentloven § 2. Klagen må derfor forkastes og patentet opprettholdes med endrede krav.
- Innklagede kan ikke se at det ut fra hvert av vedleggene D5, D6, D7, D8, D10, D11 og D13 fremgår informasjon som er å anse som allment tilgjengelig ifølge patentloven. Klager har også bekreftet at disse dokumentene ikke var allment tilgjengelige før søknadens innleveringsdag. Klagenemnda må derfor se vekk fra disse dokumentene.
- Dersom Klagenemnda skulle komme til at vedleggene er å anse som allment tilgjengelige, anfører innklagede at ingen av publikasjonene lest hver for seg, eller om Klagenemnda på uriktig måte vurderer det totale bildet som disse vedleggene danner, uansett ikke viser en løsning tilsvarende den som er angitt i det meddelte patentet.
- Finner Klagenemnda at Odim-løsningen, slik denne kan utledes av den allment tilgjengelige dokumentasjonen, eventuelt sammenholdt med den resterende delen av dokumentasjonen og/eller at salget av Odim-løsningen er å betrakte som allment tilgjengelig, oppfylder oppfinnelsen ifølge endret prinsipalt kravsett uansett kravene til nyhet og oppfinneshøyde og patentet må derfor opprettholdes med endrede krav.
- Nytt prinsipalt kravsett:
- For å være konsistent i ordbruken, er ordet «reol» i krav 1 erstattet med «hyllestativ». Dette begrepet er brukt i innledningen til krav 1 og 5. Videre er «noen, fortrinnsvis» strøket fra karakteristikken i krav 1 og 5. Dette vil den fagkyndige kunne utlede direkte og utvetydig av basisdokumentene, der overføring av alle pakkene fra hyllene angis som den foretrukne utførelse. Det vises f.eks. til side 2 første avsnitt punkt b og det opprinnelige krav 1. Denne endringen medfører heller ikke en utvidelse av kravene etter meddelelse, jf. patentloven § 19, da kravet fortsatt uttrykker at alle pakkene kan overføres samtidig, noe som også fremgår av det meddelte kravet. Konsekvensen er at en løsning som er konfigurert for bare å kunne overføre noen av pakkene i hver utskyvning, slik som Odim-løsningen, ikke lenger inngår i beskyttelsesomfanget, hvilket innebærer en reell begrensning.
- Det bestrides ikke at Odim-løsningen er solgt og har vært i bruk. Det bestrides derimot at løsningen er hindrende for løsningen ifølge foreliggende patent. Odim-løsningen er utstyrt bare med tre utskyvere på toppen av enheten og som til enhver tid skyver ut de øverste

pakkene i en reol. Dette innebærer at overføringen av pakker fra hyllestativ til pall alltid skjer øverst i maskinen, og forutsetter at både reol og pall må løftes vertikalt trinnvis til toppen av maskinen for å fullføre overføringen av pakker. En konsekvens av dette er blant annet at det ikke vil være mulig å sette en ny reol i posisjon for overføring til ny pall før overføringen av pakker i tilknytning til den foregående reol er fullstendig tømt og fjernet fra lossestasjonen.

- Patentet retter seg mot en fremgangsmåte og en anordning for å overføre pakker fra et stativ der pakkene er lagret i ulike høyder med vertikal avstand mellom hver høyde og der hver høyde separat er understøttet av egen bærekonstruksjon. Fra dette stativet skal pakkene overføres så raskt og effektivt som mulig til en pall der pakkene skal ligge stablet direkte på hverandre i flere høyder. Formålet som søkes oppnådd er å effektivisere palleteringshastigheten ved å redusere tiden det tar for å overføre pakkene på en reol til pallen, samt å automatisere denne prosessen fullstendig.
- Det ønskede formålet oppnås ifølge patentet ved at alle hyllene i et hyllestativ kan tømmes samtidig med at et nytt hyllestativ bringes i avlastingsposisjon. Det vil si at pakkene fra et hyllestativ ikke trenger å være overført til pall for å kunne bringe et nytt stativ i posisjon, klargjort for overføring til pall. Videre er selve bevegelsesmønsteret til hyllestativ og pall forenklet, blant annet ved at hyllestativet forblir stående stasjonært under selve tømmeoperasjonen, uten at det må beveges opp og ned for å muliggjøre overføring til pall.
- Odim-løsningen innebærer at kun tre av hyllene tømmes samtidig. Videre er Odim-løsningen avhengig av at stativet løftes opp i vertikal retning for at de tre hyller i hyllene i hyllestativet alltid er på samme nivå med utskyverne, som er anordnet ved maskinens øvre del. Dette står i motstrid til foreliggende oppfinnelse, der det ikke er nødvendig å bevege hyllestativet i vertikal retning for å oppnå en tømning av pakkene i hyllestativet. De selvstendige krav 1 og 5 har følgelig nyhet overfor Odim-løsningen.
- Oppfinnelsen har også oppfinneshøyde. Den tekniske effekten som oppnås med foreliggende oppfinnelse sammenlignet med Odim-løsningen er en mer effektiv og raskere overføring av pakker fra et hyllestativ til en pall. Etter dette vil det objektive tekniske problem være å oppnå en raskere og mer effektiv overføring av pakker lagret på hyller i et hyllestativ til en pall.
- Odim-løsningen inneholder ingen pekere i retning av at palleteringsprosessen kan effektiviseres eller bli forbedret ved en fremgangsmåte og en anordning som angitt i henholdsvis krav 1 og krav 5.
- Klagers argumentasjon om fagmessighet er basert på etterpåklokskap. Klager har selv dokumentert at Odim-løsningen ble utviklet og levert på midten av 90-tallet. Erklæringene viser at løsningen i alle fall har vært markedsført og i drift etter 1995 uten at klager har klart å dokumentere en løsning tilsvarende den definert i det prinsipale kravsettet. Dersom det er så nærliggende som klager hevder, kan det stilles spørsmål ved hvorfor dette ikke har vært foreslått før.

- Subsidiært kravsett:
- Det subsidiære kravsettet inneholder de samme presiseringer som er inntatt i det prinsipale kravsettet. I tillegg er følgende endringer gjort i krav 1 og 5: Trekk a) er flyttet opp i ingressen som tidligere kjent og det er dessuten tilføyd at mellomlagringsplatene anvendes for mottak og mellomlagring av pakker. Dessuten er det tatt inn at det anvendes bevegelsesmidler (8) for å bevege pakkene over fra hyllestativ til mellomlagringsplatene. At mellomlagringsplatene er beregnet på å motta og mellomlagre pakkene kan utledes fra side 3 linje 37 til side 4 linje 9 sammenholdt med figurene i basisdokumentenes beskrivelse. At det anvende bevegelsesmidler for å skyve pakkene over kan også utledes fra denne delen av beskrivelsen.
- Vurderingen av nyhet og oppfinnelseshøyde for det subsidiære kravsettet er i det vesentlige tilsvarende som for det prinsipale kravsettet.

15 Klagenemnda skal uttale:

16 Klagenemnda er kommet til et annet resultat enn Patentstyret.

- 17 Klagenemnda skal vurdere og ta stilling til hvorvidt oppfinnelsen som fremgår av patent nr. 336587 tilfredsstillende vilkårene i patentloven § 2, ved at nyhetskravet og kravet til oppfinnelseshøyde er oppfylt. Dersom de patentrettslige vilkårene i § 2 ikke er oppfylt, skal det meddelte patentet oppheves, jf. patentloven § 25 første ledd nr. 1.
- 18 Klagenemnda skal først vurdere hvorvidt innklagedes endring av det prinsipale kravsett kan tillates etter patentloven §§ 13 og 19.
- 19 Det følger av patentloven § 13 at «søknad om patent må ikke endres slik at det søkes patent på noe som ikke fremgikk av søknaden da den ble inngitt». For at en endring skal kunne godtas etter § 13, må det derfor finnes dekning for endringen i basisdokumentene.
- 20 I foreliggende sak er ordet «reol» byttet ut med «hyllestativ». Ordet «hyllestativ» er brukt i innledningen til de selvstendige kravene som først innlevert, og endringen medfører etter Klagenemndas syn kun en mer konsistent språkbruk.
- 21 Videre er ordene «noen, fortrinnsvis» tatt ut av karakteristikken fra både krav 1 og krav 5, slik at det kun er en løsning der alle pakker i hyllestativet overføres samtidig til pallen som kreves beskyttet. En løsning der alle hyllene tømmes samtidig er beskrevet i basisdokumentene, blant annet på side 2 første avsnitt punkt b. Dette er også angitt som den foretrukne utførelsesformen.
- 22 Klagenemnda konkluderer med at endringene har dekning i søknaden som først innlevert, og kan dermed tillates etter patentloven § 13.

- 23 Videre følger det av patentloven § 19 at når patent er meddelt «kan patentkravene ikke endres slik at patentvernets omfang utvides».
- 24 Etter Klagenemndas oppfatning medfører endringene i det nye prinsipale kravsettet kun en mer konsistent språkbruk og en begrensning av beskyttelsesomfanget, idet utførelsesformer som innebærer at kun noen av pakkene i hyllestativet overføres samtidig til mellomagringsplatene, ikke lenger omfattes av kravene.
- 25 Endringene kan dermed tillates også etter patentloven § 19.
- 26 I lys av det ovenstående vil Klagenemnda i de videre vurderinger ta utgangspunkt i det nye prinsipale kravsettet, innsendt den 18. januar 2018.
- 27 Klager har primært anført at oppfinnelsen som fremgår av det omstridte patentet mangler nyhet og oppfinnelseshøyde overfor et produkt, og medfølgende fremgangsmåte, som klager har markedsført og solgt siden midten av 90-tallet (Odim-løsningen). Innklagede har på sin side gjort gjeldende at denne løsningen og den fremlagte dokumentasjon ikke kan anses for å ha vært allment tilgjengelig før søknaden ble inngitt, og under enhver omstendighet foregriper ikke Odim-løsningen nyhetskravet. Videre er det anført at det foreligger oppfinnelseshøyde hvis Odim-løsningen skal anses som nærmeste kjente teknikk.
- 28 Det følger av patentloven § 2 første ledd første punktum at patent «meddeles bare på oppfinnelser som er nye i forhold til hva som var kjent før patentsøknadens inngivelsesdag (...)». I vurderingen av nyhetskravet må Klagenemnda for det første ta stilling til om Odim-løsningen er å anse som allment tilgjengelig etter patentloven § 2 annet ledd første punktum. I tillegg må Klagenemnda vurdere hvilke tekniske løsninger Odim-løsningen formilder til allmennheten (enabling disclosure). Det oppfinnelsen skal sammenlignes med i nyhetsvurderingen er de tekniske løsninger som sto til disposisjon for allmennheten i den forstand at de kunne utledes av en fagkyndig.
- 29 I saken har det vært argumentert med at nyhetskravet er oppfylt fordi de bevis som klager har lagt frem *lest hver for seg*, ikke viser en løsning tilsvarende den som er angitt i det meddelte patentet. Innklagede har henvist til utgangspunktet med at hvert mothold skal vurderes for seg i nyhetsvurderingen, og at man ikke direkte og utvetydig kan utlede oppfinnelsens tekniske trekk fra et av motholdene. Klager på sin side stiller seg uforstående til denne argumentasjonen og viser til at Odim-løsningen de facto er solgt i flere eksemplarer forut for patentets inngivelsesdag og bevisene skal godtgjøre den tekniske løsningen av maskinen som er brakt i markedet forut for prioritetsdagen.
- 30 Klagenemnda viser til at «mothold» ikke kun er skriftlige dokumenter, dette fremkommer uttrykkelig at ordlyden i patentloven § 2 første ledd annet punktum: «Som kjent anses alt som er blitt allment tilgjengelig, enten dette er skjedd ved skrift, foredrag, utnyttelse eller på annen måte.» I praksis er det eksempler på at et produkt bringes i handelen, eksempelvis LB-1998-1192, hvor den konstruktive utformingen av en spilleautomat var blitt allment tilgjengelig gjennom utplassering av et antall automater forut for prioritetsdagen.

- 31 Det samme følger videre av etablert praksis fra EPO hvor ett enkelt salg som hovedregel vil være tilstrekkelig til å anse et produkt som allment tilgjengelig dersom det ikke foreligger særskilte grunner for det motsatte (jf. bl.a. T 1682/09).
- 32 I foreliggende sak er det ikke omtvistet at Odim-løsningen var solgt til og installert hos flere bedrifter før patentsøknaden ble innlevert. Selv om det kan antas at tilgangen til lokalene hvor maskinene har vært installert og brukt har vært begrenset, vil maskinen uansett ha vært kjent for de ansatte i de aktuelle bedriftene, se f.eks. T 398/90, hvor en marin motor som var installert på et skip ble ansett for å være allment tilgjengeliggjort, da den var gjort kjent for mannskapet i motorrommet. Etter Klagenemndas oppfatning er det ikke holdepunkter for å anta at de ansatte, for eksempel hos Karsten Flem AS, har stått i et slikt særlig forhold til Odim Skodje AS at implisitte konfidensialitetsforpliktelser vedrørende palleteringsmaskinen kan legges til grunn. De som har oppholdt seg i lokalet hvor maskinen var montert må følgelig anses for å tilhøres allmennheten, og Odim-løsningen var dermed «kjent før patentsøknadens inngivelsesdag», jf. patentloven § 2 første ledd.
- 33 Betydningen av at Odim-løsningen var allment kjent, er at Klagenemnda må vurdere nyhet og oppfinnelseshøyde i lys av kjent teknikk som fremgår av Odim-løsningen. Det vises til vurderingen nedenfor.
- 34 Ved vurderingen av både nyhet og oppfinnelseshøyde skal en tenkt gjennomsnittlig fagkyndig person på området brukes som målestokk. Den fagkyndige er fullstendig kjent med teknikkens stand på søknadstidspunktet, og har evne til å utnytte alt kjent materiale på en fagmessig måte. Herunder kan den fagkyndige foreta nærliggende nye konstruksjoner, men er ikke i besittelse av innovative evner. Den fagkyndige evner å prøve ut, på en god fagmessig måte, alle kombinasjonsmuligheter som både være nærliggende og ga en rimelig forventning om å lykkes.
- 35 I foreliggende sak anser Klagenemnda den fagkyndige for å være en person med kunnskap om en avstabler/palleteringsautomat, herunder hvordan pakker som midlertidig er lagret på hyller i vertikal avstand fra hverandre i et hyllestativ kan overføres maskinelt til en pall. Denne definisjonen var også partene enige om under den muntlige høringen.
- 36 Det er ikke omtvistet i saken at oppfinnelsen oppviser nyhet i forhold til de patenter som ble fremtrukket under søknadsbehandlingen, som angitt i avsnitt 8. Klagenemnda slutter seg til dette. Spørsmålet denne saken reiser er om Odim-løsningen foregriper oppfinnelsen.
- 37 Vurderingen av nyhet er en forskjellsvurdering som må baseres på en sammenligning av den patenterte løsningen på den ene siden og teknikkens stand på den andre, her Odim-løsningen. Vurderingen skal foretas ut fra patentkravene til oppfinnelsen fordi det er patentkravene som fastlegger gjenstanden. For at nyhetskravet skal være oppfylt, er det tilstrekkelig at ett trekk ved oppfinnelsen som helhet er ny.
- 38 Odim-løsningen ble presentert under den muntlige høringen, og Klagenemnda legger det samlede bevisbildet til grunn i sin vurdering, herunder vil vurderingen støtte seg til D5-D13

som indikasjon på hvordan den tekniske løsningen fungerer. Innklagede har påpekt at det er bevismessig usikkerhet knyttet til den tekniske spesifikasjonen av Odim-løsningen ut fra de skriftlige bevisene som er fremlagt. Klagenemnda er av den oppfatning at disse tvistepunkter ble diskutert under den muntlige høringen og i noen grad frafalt, etter at Erik Westre hadde avgitt partsforklaring, hvor han bekreftet at maskin som vist på videoene var maskinen som solgt før patentets inngivelsesdag og dermed representerte Odim-løsningen.

- 39 Klagenemnda har ikke vært på befaring, men legger til grunn etter partsforklaringen at Odim-løsningen slik den ble levert (uten senere endringer) til Sunnmøre Sjøprodukter i 1997, bevismessig sammenfaller med hva man kan observere og utlede hos Lofoten Viking i dag.
- 40 Fra presentasjonen i den muntlige høringen supplert med fremlagt motholdsmateriale fremgår det at Odim-løsningen omfatter en anordning for overføring av palleterbare fiskepakker fra et hyllestativ til en pall. Hyllestativet som plasseres på en losseplass inneholder fiskepakker plassert lagvis med et lag i hver hylle. En utskyveranordning beveger tre lag fiskepakker samtidig over på et sett bestående av tre mellomagringsplater som befinner seg på nivå med tre hyller i hyllestativet. En pall plassert på en lasteplass under mellomlageret løftes opp under nederste mellomagringsplate v.h.a. en heiseanordning. Platehalvdelene i den todelte mellomagringsplaten bevegges fra hverandre slik at fiskepakkene faller ned på pallen. Pallen med det første lag fiskepakker bevegges deretter vertikalt slik at den er i posisjon under neste mellomagringsplate som så kan overføre et nytt lag pakker til pallen. Dette gjentas suksessivt for hver av de tre platene i mellomlageret som da er tomt og tre lag fiskepakker befinner seg nå på pallen. Deretter gjentas hele sekvensen ved at hyllestativet løftes slik at de tre neste hyllene med fiskepakker er på nivå med mellomagringsplatene. Pakkene skyves så over på mellomagringsplatene som deretter suksessivt plasserer tre nye lag fiskepakker på pallen. Mellomagringsplatene og utskyveranordningen er lokalisert øverst i anordningen slik at pallen bevegges nedover mens overføring fra hyllestativet foretas i fire sekvenser med tre hyller hver. Pallen som da er i nedre posisjon på lasteplass, inneholder 12 lag fiskepakker og kan transporteres bort og erstattes med en tom pall samtidig som et nytt hyllestativ med fiskepakker er anbrakt på losseplassen.
- 41 Odim-løsningen er blant annet presentert i filmopptak fra drift hos Lofoten Viking (D13) og i D12 (bilde 16 og 17). Fra dette og sammenholdt med forklaringen til Erik Westre kan det utledes at maskinen har tre utskyvere, mellomagringsplater, et samleband og en stabel med paller. I bilde 17 gjengis en grafisk fremstilling av fremgangsmåten, hvor det fremkommer at hyllestativene bevegges til losseplassen («freezing racks in») og at pallene bevegges til lasteplassen («empty pallets in»). På losseplassen viser bildet at innholdet i hyllene skyves over på pallene («pushing into pallets»), før tomme hyllestativer bevegges bort («empty racks out») og fulle paller bevegges til en «plastic wrapping machine» og videre til markedsplassen («product to market»).

- 42 Klagenemnda finner ut fra bevisene at en fagkyndig vil kunne utlede (enabling disclosure) at maskinen i Odim-løsningen er innrettet til, ved hjelp av tre utskyvere anordnet over hverandre, å flytte pakker som ligger på hyller i et hyllestativ (plassert på en losseplass), tre hyller av gangen, over på en pall plassert på en lasteplass.
- 43 Patentet gjelder en anordning og en fremgangsmåte ved å benytte bevegelige mellomagringsplater som, i utstrakt posisjon, beveges over pallen, hver plate på nivå med en hylle i hyllestativet, for å motta pakkene. Pallen og den nederste mellomagringsplaten beveges nær hverandre før platen trekkes tilbake, slik at pakken(e) blir liggende på pallen – dette skjer repeterende til alle pakkene er stablet på pallen. I oppfinnelsen skal antall mellomagringsplater og utskyveranordninger samsvare med antall hyller i hyllestativet. Derved kan hele innholdet i hyllestativet overføres til mellomlager samtidig. Hyllestativet som da er tomt kan erstattes med et fullt mens overføring fra mellomlager til pall foretas. Kravet sier ikke noe mer bestemt om antall mellomagringsplater.
- 44 Odim-løsningen er også en palleteringsmaskin, som har som mål å flytte pakker raskt og effektivt fra et hyllestativ til en pall. Odim-løsningen flytter tre pakker av gangen, slik at hyllestativet repeterende må løftes for at de neste tre hyllene skal være på høyde med mellomlagerplatene og skyvearmene plassert på toppen av maskinen. Denne løsningen medfører at et tomt hyllestativ kan erstattes med et fullt hyllestativ mens de tre siste mellomagringsplatene plasserer pakkene på pallen. Odim-løsningens mellomagringsplater er delt på midten og de to delene skyves fra hverandre for å overføre pakkene til pallen under. Forskjellen fra patentets løsning er at Odim-løsningen benytter et mellomlager med færre (3) mellomagringsplater enn det er hyller i hyllestativet som losses som i repeterende sekvens pålastes fra hyllestativet og overfører innholdet til pallen.
- 45 Det å anordne en mellomlagring for samtidig overføring av hele innholdet i hyllestativet var ikke kjent fra Odim-løsningen. Heller ikke anvendelse av uoppdelte mellomagringsplater var kjent fra Odim-løsningen. Kravet angir ikke klart og tydelig at mellomagringsplatene for hvert nivå består av en hel plate og ikke en todelt plate, man må eventuelt søke støtte i beskrivelsen og figurene for en slik tolkning av kravformulering som påberopt av patenthaver. Uansett delt eller hel mellomagringsplate så anses oppfinnelsen å innha nye trekk. Klagenemnda finner etter dette at oppfinnelsen tilfredsstillende til kravet til nyhet, jf. patentloven § 2.
- 46 Kravet om oppfinnelseshøyde er uttrykt i patentloven § 2 første ledd ved at oppfinnelsen må «skille seg vesentlig» fra det som var kjent før patentsøknadens inngivelsesdag. Dette innebærer at oppfinnelsen ikke må ha vært nærliggende for en gjennomsnittlig fagkyndig person som var kjent med teknikkens stand, jf. NU 1963:6 s. 127. Hvis vilkåret om oppfinnelseshøyde ikke er oppfylt, skal patentet ikke opprettholdes.
- 47 Ved vurderingen skal teknikkens stilling i sin helhet tas i betraktning, og flere mothold kan kombineres. Vurderingen av oppfinnelseshøyde skal foretas ut fra patentkravene. En oppfinnelse anses i henhold til fast praksis for å ha vært nærliggende dersom det må legges til grunn at en fagkyndig som var kjent med teknikkens stilling forut for søknadsdagen, ville

forsøkt å løse problemet på den måten som er angitt i patentkravene, med en rimelig forventning om å lykkes.

- 48 Klagenemnda tar utgangspunkt i problem-og-løsning-metoden. Metoden deler vurderingen inn i følgende trinn, med sikte på å gjøre bedømmelsen mest mulig objektiv og realistisk, og å unngå etterpåklokskap:
- identifisere det nærmest liggende mothold,
 - evaluere forskjellene og de tekniske vinningene til oppfinnelsen sammenlignet med nærmeste teknikk,
 - sammenholde oppfinnelsen med det nærmeste motholdet for å definere det objektive tekniske problemet oppfinnelsen løser, og
 - vurdere om oppfinnelsen, ved å starte ved den nærmeste kjente teknikk, ville vært nærliggende for en fagkyndig.
- 49 Partene er enige om at det er Odim-løsningen som representerer den nærmeste kjente teknikk, noe Klagenemnda slutter seg til. Slik saken står, finner Klagenemnda ingen grunn til å gå inn på øvrige mothold som ble trukket frem under søknadsbehandlingen i Patentstyret.
- 50 Klagenemnda viser til Odim-løsningen og de forskjeller som er påpekt ovenfor i nyhetsvurderingen. Foreliggende oppfinnelse forutsetter at alle pakkene i hyllestativet samtidig flyttes over på mellomlagringsplatene, og i patentkravet er angivelsen «alle» uten at dette konkretiseres i antall. Dersom oppfinnelsen benytter tre bevegelige forskyvere og mellomlagringsplater fra et hyllestativ med tre hyller, så vil dette sammenfalle med patentkravets ordlyd «alle».
- 51 Forskjellen mellom oppfinnelsen og Odim-løsningen er primært det å anordne utskyvere og mellomlager for samtidig overføring av innholdet fra alle hyllene i hyllestativet. Når antall hyller i stativet er mer enn tre vil den repeterende overføringen i Odim-løsningen kreve ekstra tid. Total overføringstid blir dermed redusert ved en løsning ifølge oppfinnelsen. Den suksessive overføringen fra mellomlagringsplatene til pallen er imidlertid langt den mest tidkrevende og her er det ingen vesentlig forskjell mellom de to løsningene. Framgangsmåten ifølge oppfinnelsen vil medføre bedre tid til utskifting av tomt hyllestativ mens mellomlageret avlastes til pallen.
- 52 Klagenemnda finner at det objektive tekniske problem er å tilveiebringe en mer effektiv anordning og fremgangsmåte for å flytte pakker fra hyllestativ til pall.
- 53 I denne saken er det som påpekt under nyhetsvurderingen og ovenfor i avsnitt 51, få forskjeller mellom patentet og Odim-løsningen. I vurderingen av om det var nærliggende for en fagkyndig, med utgangspunkt i Odim-løsningen, å løse det objektive problemet på den måten som er definert i patentkravene, må man normalt kunne påvise en konkret grunn til at en fagkyndig person ville valgt nettopp den patentsøkte løsningen. I henhold til fast praksis anses en oppfinnelse for å ha vært nærliggende dersom den fagkyndige ville valgt den

patentsøkte løsning med en rimelig forventning om å lykkes, jf. HR-2008-1991-A (Biomar). Dette er lagt til grunn i europeisk praksis som den såkalte «could-would-approach», jf. bl.a. T 2/83, OJ 1984, 265 (Simethicone tablet).

- 54 Ved denne vurderingen skal det ikke bare tas hensyn til det som følger av Odim-løsningen, men alt som tilhørte fagets alminnelige kunnskap. Den fagkyndige forutsettes å ha tilgang til teknikkens stand i sin helhet, men forventes bare å ta i bruk den kunnskap som har en viss tilknytning til det problem oppfinnelsen tar sikte på å løse.
- 55 Utvalget vil først kommentere den tekniske forskjell som består i å anordne like antall mellomlagringsplater som det er hyller i hyllestativet.
- 56 Av den muntlige høringen fremgår det at anordningen ifølge Odim-løsningen er et resultat av en tilpasningsprosess for å oppfylle brukerens kapasitets behov. De fleste gjengivelsene av Odim-løsningen viser en løsning med tre innretninger for samtidig å forflytte pakker fra hyllene i et hyllestativ til en mellomlagringsplate, men en av gjengivelsene figur S3M-20-670 synes å vise kun en innretning for forflytning av pakker fra en hylle i et hyllestativ til en mellomlagringsplate. Dette er etter Klagenemndas oppfatning en indikasjon på at antallet innretninger for samtidig forflytning av pakker fra forskjellige hyller i et hyllestativ vil være en tilpasning til kapasitetsbehov. En anordning med tolv utskyvere og mellomlagringsplater krever et stort antall aktuatorer og styringsinnretninger. Ved å anordne et mellomlager med bare tre plater forenkles konstruksjonen vesentlig samtidig som brukeren får tilfredsstilt sitt behov for kapasitet (effektivitet). En fagkyndig som får oppgaven med å tilveiebringe en mer effektiv løsning vil innse at Odim-løsningen kan effektiviseres ved å øke antall utskyvere og mellomlagringsplater dersom ønskelig. Klagenemnda er etter dette kommet til at dette er en ren fagmessig oppgave som den fagkyndige vil løse ut fra sin alminnelige kunnskap om å tilpasse maskinen til den aktuelle lokasjon og forventning til lossekapasitet pr time.
- 57 Den andre mulige tekniske forskjellen mellom patentet og Odim-løsningen består i anvendelse av uoppdelte mellomlagringsplater. D1 som var nærmeste mothold under Patentstyrets behandling viser en løsning med en mellomlagerplate som ikke er todelt. Den fagkyndige har dermed et valg mellom kjente løsninger. Også dette anses å være en helt elementær fagmessig anvendelse av kjent teknikk.
- 58 Trekkene i det prinsipale endrede krav 1, kan ikke anses å skille seg vesentlig fra kjent teknikk og tilfredsstiller således ikke patentloven § 2 om oppfinnelseshøyde. Den samme begrunnelse gjelder for anordningskravet som fremkommer i det selvstendige krav 5.
- 59 Når det gjelder de subsidiære kravene, er endringene som fremgår av de subsidiære krav at punkt a) «et antall inntrekkbare mellomlagringsplater strekkes ut til en posisjon over nevnte pall» er flyttet over fra karakteristikken til innledningen som kjent fra mothold. Videre er krav 5 begrenset med at det er angitt «en heisinnretning for å heve pallen» i ingressen stedet for angivelsen «et arrangement for å bevege nevnte pall som skal lastes og den nederste utstrakte mellomlagringsplate i nærheten av hverandre» som angitt i det prinsipale kravsettet. Den siste endringen er en begrensning av kravomfanget. Begrunnelsen ovenfor

vil også gjelde for det subsidiære kravsett, som heller ikke skiller seg vesentlig fra kjent teknikk. At kravet begrenses ved at pallen heises gir ingen ytterligere nye trekk i forhold til Odim-løsningen, og overforstående argumentasjon er gyldig også for innholdet i subsidiært krav 5.

- 60 Etter dette finner Klagenemnda at oppfinnelsen i henhold til patent nr. 336587 ikke tilfredsstiller kravene til oppfinnelseshøyde etter patentloven § 2. Patentet blir dermed å oppheve og klagen tas til følge.

Det avses slik

Slutning

- 1 Klagen tas til følge.
- 2 Patent nr. 336587 oppheves.

Lill Anita Grimstad
(sign.)

Arvid Øvrebø
(sign.)

Turid Tronbøl
(sign.)