



KFIR

Klagenemnda for industrielle rettigheter

AVGJØRELSE

Sak: 17/00099

Dato: 23. mars 2017

rettet 27/3-18
d. H. B.

Klager: Magne Gjønnnes

Klagenemnda for industrielle rettigheter sammensatt av følgende utvalg:

Lill Anita Grimstad, Turid Helene Tronbøl og Tove Aas Helge

har kommet fram til følgende

AVGJØRELSE

1 Kort fremstilling av saken:

2 Saken gjelder klage over Patentstyrets avgjørelse av 20. juni 2017, hvor patentsøknad nr. 20161917 ble avslått.

3 Søknaden ble levert 1. desember 2016 og inneholder ett patentkrav med følgende ordlyd:

1. Behandling av fisk mot parasitter i nedkjølt sjøvann.

4 Patentstyret trakk frem følgende dokumenter i forbindelse med behandling av søknaden:

D1: NO 335279 B1

D2: Mitti Riesto, banett.no, 13. juni 2013, hentet 28. mars 2017 fra Internett, (<http://banett.no/nyheter/article7742411.ece>)

5 For Klagenemnda har klager presentert en rekke eposter fra korrespondanse med representanter for Sintef og Fiskeri- og havbruksnæringens forskningsfond (FHF).

6 Klage innkom 4. juli 2017 og ble oversendt Klagenemnda 12. juli 2017.

7 Grunnene for Patentstyrets vedtak er oppsummert som følger:

- Søknadsgjenstanden i henhold til kravet i den foreliggende søknaden er ikke ny, jf. patentloven § 2.
- Patentstyret anser D1 for å være nærmeste kjente teknikk. D1 vedrører en anordning, et system og en fremgangsmåte for å behandle oppdrettsfisk mot parasitter. Det er angitt at man kan endre temperaturen på vannmiljøet, enten ved å heve eller senke temperaturen.
- Patentstyret mener at D1 angir tre alternativer for behandling av fisk mot parasitter, hvor det ikke er anvendt et kjemikalium eller medikament: Man kan benytte ferskvann, man kan heve temperaturen på vannmiljøet, eller man kan senke temperaturen på vannmiljøet.
- Det er velkjent at lakselus ikke trives i ferskvann, og det er kjent å behandle laks infisert med lus i ferskvann. Det er ikke noe som peker på at man må ha en spesiell temperatur på ferskvannet som anvendes ved en slik behandling. Det synes derfor ikke sannsynlig at man i D1 referer til ferskvann når det gjelder å endre temperaturen på vannmiljøet.
- Kravet er ikke utformet i henhold til patentforskriften § 6. Det er kun angitt at man skal behandle fisk mot parasitter i nedkjølt sjøvann. Det er ikke angitt hvor mye sjøvannet må avkjøles for å oppnå den ønskede effekten. Patentstyret anser derfor at krav 1 ikke i tilstrekkelig grad inneholder en bestemt angivelse av hva som søkes beskyttet, og tilfredsstiller dermed ikke patentloven § 8 andre ledd første punktum.

- Det er heller ikke angitt hvilken temperaturforskjell det må være på sjøvannet før og etter nedkjølingen for at behandlingen skal virke. Patentstyret mener derfor at det er tvilsomt om en fagkyndig på grunnlag av beskrivelsen ville være i stand til å utøve oppfinnelsen, jf. patentloven § 8 andre ledd tredje punktum.
- Ut fra det som er angitt i søknaden kan ikke Patentstyret se at det er grunnlag for å innarbeide slike temperaturer, da en søknad om patent ikke må endres slik at det søkes patent på noe som ikke fremgikk av søknaden da den ble inngitt, jf. patentloven § 13.

8 Klager har for Klagenemnda i korte trekk gjort gjeldende:

- Patentstyrets avgjørelse er feil.
- Den omsøkte oppfinnelsen benytter nedkjølt sjøvann som behandlingsmetode.
- Det som skiller den omsøkte behandlingen fra andre kjente avlusningsmetoder er at den ikke benytter noen kjemikalier eller mekanisk behandling som for eksempel børster eller høytrykk.
- Motholdet Patentstyret har trukket frem som nyhetshindrende omhandler en annen type avlusningsteknikk, der det benyttes kjemikalier, medikamenter eller oppvarmet sjøvann eller ferskvann som virkemiddel.
- Det står i motholdet at man har mulighet til å heve og senke temperaturen og ut fra dette har Patentstyret feilaktig konkludert med at bruk av nedkjølt sjøvann som behandlingsmetode er kjent.
- Etter klagers syn er det naturlig at man må ha mulighet til å justere temperaturen på behandlingsvannet uansett hvilken metode som benyttes, da det er levende individer som behandles. Det er spesielt viktig å kunne justere temperaturen ved behandling i oppvarmet vann, da laksen har en smertegrense for hva den tåler av varme, og denne behandlingen (thermolicer) foregår helt i grenseland av hva laksen tåler. Å justere ned temperaturen på oppvarmet sjøvann er ikke det samme som å behandle i kun nedkjølt sjøvann.
- Behandling i ferskvann er etter klagers syn åpenbart noe helt annet.
- I det endelige avslaget ble følgende hevdet av Patentstyret: «Søkeren mener at en fagmann burde vite at det er stor forskjell på temperaturen i sjøen ut fra årstid og geografisk beliggenhet. Søkeren mener derfor at en fagmann kan utøve oppfinnelsen, og at beskrivelsen dermed tilfredsstiller patentloven (patl.) § 8 andre ledd, tredje setning.» Klager skrev imidlertid følgende: «Jeg mener helt klart at en fagmann kan utøve oppfinnelsen, da som nevnt dekkarrangementet Blir relativt likt noen andre behandlingsmetoder. Om dere har rådført dere med en fagmann, burde vedkommende vite at det er stor forskjell på temperaturen i sjøen ut fra årstid og geografisk beliggende.» Betydningen blir ikke helt den samme.

9 Klagenemnda skal uttale:

10 Klagenemnda er kommet til samme resultat som Patentstyret.

- 11 Klagenemnda skal vurdere og ta stilling til hvorvidt patentsøknad nr. 20161917 tilfredsstiller patenterbarhetsvilkårene slik at patent skal meddeles.
- 12 Av patentloven § 2 følger det at patent bare skal meddeles på «oppfinnelser som er nye i forhold til hva som var kjent før patentsøknadens inngivelsesdag, og som dessuten skiller seg vesentlig fra dette». Videre krever § 8 at patentsøknaden skal inneholde en «bestemt angivelse av hva som søkes beskyttet ved patentet (patentkrav)» og en tydelig beskrivelse av oppfinnelsen. I foreliggende sak har Patentstyret avslått søknaden både på grunn av manglende nyhet, jf. § 2 og på grunn av at søknaden ikke ble ansett å tilfredsstille de materielle patenterbarhetskravene i § 8.
- 13 Klagenemnda finner det hensiktsmessig først å ta stilling til hvorvidt kravet til en tilstrekkelig tydelig beskrivelse er oppfylt, jf. patentloven § 8 andre ledd tredje punktum.
- 14 Det følger av patentloven § 8 andre ledd tredje punktum at «[b]eskrivelsen skal være så tydelig at en fagmann på grunnlag av denne skal kunne utøve oppfinnelsen». Dette er sammenfallende med artikkel 83 i den europeiske patentkonvensjonen (EPC) som sier at patentsøknaden «shall disclose the invention in a manner sufficiently clear and complete for it to be carried out by a person skilled in the art».
- 15 Den informasjonen som er nødvendig for å utøve oppfinnelsen må kunne utledes direkte og utvetydig av beskrivelsen, eventuelt i kombinasjon med fagets alminnelige kunnskap. Av etablert praksis fra den europeiske patentmyndigheten (EPO) følger det at fagkyndige med utgangspunkt i beskrivelsen skal kunne utøve oppfinnelsen uten at det er nødvendig å gjennomføre forsøk basert på prøving og feiling. Dersom det er nødvendig å gjennomføre slike forsøk, vil det anses som en urimelig byrde («undue burden», jf. bl.a. T 1063/06, OJ 2009, 516), og beskrivelsen er ikke tilstrekkelig tydelig. Dette følger også av patentretningslinjene del C kapittel II pkt. 3.3.6.
- 16 Vurderingen av hvorvidt beskrivelsen er tilstrekkelig tydelig skal skje fra synspunktet til en gjennomsnittlig fagkyndig på området. Den fagkyndige er fullstendig kjent med teknikkens stilling på søknadstidspunktet, og har evne til å utnytte alt kjent materiale på en fagmessig måte. Den fagkyndige kan foreta nærliggende nye konstruksjoner, men er ikke i besittelse av innovative evner. Beskrivelsen skal gjøre leseren (den fagkyndige) i stand til å forstå hvilket bidrag til teknikkens stilling oppfinnelsen ifølge patentkravene medfører.
- 17 Den relevante fagkyndige i foreliggende sak vil være en person som jobber med og har erfaring fra fiskeoppdrett. Den fagkyndige har kunnskap om eksisterende avlusningsmetoder og er også kjent med gjeldende krav til fiskehelse og dyrevelferd.

- 18 Av patentretningslinjene fremgår at det må gis en detaljert beskrivelse av minst én måte å utøve oppfinnelsen på. Beskrivelsen må angå ethvert trekk som er vesentlig for å utøve oppfinnelsen i tilstrekkelig detalj for å gjøre det opplagt for den fagkyndige hvordan oppfinnelsen kan settes ut i praksis. Det er søkerens ansvar å sikre at det ved første gangs inngivelse av søknaden innleveres en tilstrekkelig beskrivelse av oppfinnelsen som kreves vernet. Dersom beskrivelsen er svært utilstrekkelig, vil manglene ikke kunne rettes opp etter inngivelsesdagen ved å tilføye ytterligere eksempler eller trekk, uten å stride mot patentloven § 13, som sier at «[e]n søknad om patent må ikke endres slik at det søkes patent på noe som ikke fremgikk av søknaden da den ble inngitt». I slike tilfeller må søknaden derfor avslås. Patentstyret har under søknadsprosessen informert klager om at det innen et år fra foreliggende søknads innleveringsdag ville være mulig å sende en ny og utbedret søknad, og begjære prioritet fra foreliggende søknad.
- 19 Klagenemnda finner at foreliggende søknad etter dialog mellom klager og Patentstyret gjennom søknadsprosessen, kan anses å inneholde ett patentkrav med følgende ordlyd: «Behandling av fisk mot parasitter i nedkjølt sjøvann». Ut fra denne ordlyden er det klart at kravet i praksis omfatter enhver reduksjon av vanntemperaturen i behandlingsbadet sammenlignet med råsjøen. Ifølge beskrivelsen skal behandlingen foregå ved at fisken pumpes inn i et kjøpt bad med nedkjølt vann og deretter inn i et nytt bad med råsjø. Det fremgår ingen konkret angivelse av varighet eller temperaturer i verken krav eller beskrivelse, men det er angitt at «[s]tore temperaturforskjeller har vist seg svært uheldig for lakselus».
- 20 Klager har begrunnet mangelen på temperaturer oppgitt i søknaden med at fremgangsmåten må kunne benyttes hele året og under alle forhold. Temperaturen på råsjøen vil derfor være gjenstand for svært store variasjoner og temperaturen på behandlingsbadet vil som en følge av dette være vanskelig å forutse.
- 21 Klagenemnda bestrider ikke at det vil være vanskelig å forutse behandlingsbadets temperatur. Det må imidlertid kunne kreves som et minimum at et ønsket temperaturforhold er oppgitt i beskrivelsen, gjerne gjennom ett eller flere eksempler basert på forsøksdata, slik at den fagkyndige i det minste har et utgangspunkt for å beregne hvor mye temperaturen i behandlingsbadet må reduseres i forhold til råsjøen. Noe slikt intervall eller forhold gjenfinnes ikke i beskrivelsen og kan heller ikke utledes av den. Den fagkyndige må derfor gjennomføre forsøk basert på prøving og feiling for å komme frem til korrekt temperatur for behandlingsbadet.
- 22 Tilsvarende krav må settes til definisjonen av behandlingsbadets varighet. Det kan etter Klagenemndas oppfatning ikke utledes av beskrivelsen hva som menes med et «kjøpt bad», og den fagkyndige må derfor også utføre forsøk for å komme frem til en effektiv varighet på behandlingsbadet.
- 23 Klager har videre gjort gjeldende at den fagkyndige vil kjenne til bruk av RSW (refridgerated sea water) og at dekkarrangementet ligner det som brukes for eksisterende behandlingsmetoder. Klager mener derfor at den fagkyndige vil være i stand til å sette i verk

et slikt system for å utføre den omsøkte fremgangsmåten. Klagenemnda vil påpeke at dette ikke kan være avgjørende for hvorvidt beskrivelsen kan anses å være tilstrekkelig tydelig, all den tid den fagkyndige uansett vil være tvunget til å finne temperatur og varighet på behandlingsbadet gjennom forsøk basert på prøving og feiling.

- 24 I lys av det ovenstående finner Klagenemnda at beskrivelsen ikke er så tydelig at en fagkyndig på bakgrunn av denne vil være i stand til å utøve oppfinnelsen uten urimelig byrde. Søknaden tilfredsstiller derfor ikke det materielle patenterbarhetsvilkåret som følger av patentloven § 8 andre ledd tredje punktum. Slik tilstanden med basisdokumentene er, vil dette heller ikke kunne avhjelpe uten å stride mot patentloven § 13. Søknaden skal derfor avslås etter patentloven § 16.
- 25 Etter dette finner Klagenemnda det ikke nødvendig å vurdere hvorvidt oppfinnelsen tilfredsstiller kravet til nyhet etter patentloven § 2.

Det avses slik

Slutning

- 1 Klagen forkastes.
- 2 Patentsøknad nr. 20161917 avslås.

Lill Anita Grimstad
(sign.)

Turid Helene Tronbøl
(sign.)

Tove Aas Helge
(sign.)