



KFIR

Klagenemnda for industrielle rettigheter

AVGJØRELSE

Sak: 16/00070
Dato: 3. april 2017

Klager: Membranteknikk AS
Representert ved: Håmsø Patentbyrå AS

Innklaget: Norcape Biotechnology AS
Representert ved: Zacco Norway AS

Klagenemnda for industrielle rettigheter sammensatt av følgende utvalg:

Elisabeth Ohm, Jan Skramstad og Tove Aas Helge

har kommet frem til følgende

Avgjørelse

1 Kort fremstilling av saken:

2 Saken gjelder klage over Patentstyrets avgjørelse av 15. januar 2016 hvor patent NO 320964 B2 etter krav om administrativ overprøving ble opprettholdt.

3 Det aktuelle patentet omfatter et hydrolysert marint proteinprodukt og et fôrprodukt omfattende dette, samt fremgangsmåte for fremstilling av og anvendelse av proteinproduktet.

4 Patentet ble meddelt med følgende selvstendige krav:

1. Hydrolysert marint proteinprodukt, k a r a k t e r i s e r t v e d at det omfatter et redusert nivå av monovalente ioner og biogene aminer (NPN) og andre restprodukter fra enzymatisk, koking, syre og mikrobiell degradering eller kombinasjon av disse, der nivået av monovalente ioner og biogene aminer er minst redusert til 40% av det opprinnelige.

6. Fremgangsmåten for fremstilling av et hydrolysert marint proteinprodukt, k a r a k t e r i s e r t v e d at det omfatter de følgende trinn:

- a) homogenisering av biprodukt fra fisk og/eller andre marine kilder
- b) kontrollert hydrolyse av nevnte proteiner ved anvendelse av naturlig forekommende enzymer og/eller bakterier, spesielt de som er tilstede i magetarmkanalen hos fisk, og/eller utnyttelse av limvann fra prosessering av marint råmateriale
- c) hydrolysatet fra trinn b) utsettes for ultrafiltrering og frembringer et UF-permeat inneholdende hydrolyserte proteiner og et UF-retentat inneholdende olje, fett, emulsjoner, fibre og andre store molekyler
- d) UF-permeatet fra trinn c) utsettes videre for nanofiltrering og frembringer et NF-permeat inneholdende vann, monovalente ioner og biogene aminer, og et NF-retentat inneholdende hydrolyserte proteiner
- e) UF-retentatet fra trinn c) og NF-retentatet fra trinn d) konsentreres hver for seg eller i kombinasjon ved spraytørkning, vakuumbørking eller en hvilken som helst annen tørkemethode
- f) NF-permeatet inneholdende vann, monovalente ioner og biogene aminer blir ikke benyttet

12. Fôrprodukt, k a r a k t e r i s e r t v e d at det omfatter produktet ifølge krav 1 og en hvilken som helst karbohydratkilde, vitaminer, oljer, fett og sporelementer.

15. Anvendelse av produktet ifølge krav 1 som en tilsetning til dyrkingsmedier.

5 Til de selvstendige kravene 1, 6, og 12, er det knyttet henholdsvis fire, fem og to uselvstendige krav.

6 For Klagenemnda har innklagede lagt ved tre subsidiære kravsett. Av de selvstendige kravene er det kun krav 6 som er endret. Krav 6 lyder dermed som følger:

Subsidiært kravsett 1:

6. Fremgangsmåten for fremstilling av et hydrolysert marint proteinprodukt ifølge krav 1, k a r a k t e r i s e r t v e d at det omfatter de følgende trinn:

- a) homogenisering av biprodukt fra fisk og/eller andre marine kilder
- b) kontrollert hydrolyse av nevnte proteiner ved anvendelse av naturlig forekommende enzymer og/eller bakterier, spesielt de som er tilstede i mage-tarmkanalen hos fisk,

- og/eller utnyttelse av limvann fra prosessering av marint råmateriale
- c) hydrolysatet fra trinn b) utsettes for ultrafiltrering og frembringer et UF-permeat inneholdende hydrolyserte proteiner og et UF-retentat inneholdende olje, fett emulsjoner, fibre og andre store molekyler
 - d) UF-permeatet fra trinn c) utsettes videre for nanofiltrering og frembringer et NF-permeat inneholdende vann, monovalente ioner og biogene aminer, og et NF-retentat inneholdende hydrolyserte proteiner
 - e) UF-retentatet fra trinn c) og NF-retentatet fra trinn d) konsentreres hver for seg eller i kombinasjon ved spraytørring, vakuamtørring eller en hvilken som helst annen tørkemetode
 - f) NF-permeatet inneholdende vann, monovalente ioner og biogene aminer blir ikke benyttet.

Subsidiært kravsett 2:

6. Fremgangsmåten for fremstilling av et hydrolysert marint proteinprodukt, karakterisert ved at det omfatter de følgende trinn:
- a) homogenisering av biprodukt fra fisk og/eller andre marine kilder
 - b) kontrollert hydrolyse av nevnte proteiner ved anvendelse av naturlig forekommende enzymer og/eller bakterier, spesielt de som er tilstede i mage-tarmkanalen hos fisk, og/eller utnyttelse av limvann fra prosessering av marint råmateriale
 - c) hydrolysatet fra trinn b) utsettes for ultrafiltrering ved hjelp av en høytetthets keramisk membran, og frembringer et UF-permeat inneholdende hydrolyserte proteiner og et UF-retentat inneholdende olje, fett emulsjoner, fibre og andre store molekyler
 - d) UF-permeatet fra trinn c) utsettes videre for nanofiltrering og frembringer et NF-permeat inneholdende vann, monovalente ioner og biogene aminer, og et NF-retentat inneholdende hydrolyserte proteiner
 - e) UF-retentatet fra trinn c) og NF-retentatet fra trinn d) konsentreres hver for seg eller i kombinasjon ved spraytørring, vakuamtørring eller en hvilken som helst annen tørkemetode
 - f) NF-permeatet inneholdende vann, monovalente ioner og biogene aminer blir ikke benyttet.

Subsidiært kravsett 3:

6. Fremgangsmåten for fremstilling av et hydrolysert marint proteinprodukt ifølge krav 1, karakterisert ved at det omfatter de følgende trinn:
- a) homogenisering av biprodukt fra fisk og/eller andre marine kilder
 - b) kontrollert hydrolyse av nevnte proteiner ved anvendelse av naturlig forekommende enzymer og/eller bakterier, spesielt de som er tilstede i mage-tarmkanalen hos fisk, og/eller utnyttelse av limvann fra prosessering av marint råmateriale
 - c) hydrolysatet fra trinn b) utsettes for ultrafiltrering ved hjelp av en høytetthets keramisk membran, og frembringer et UF-permeat inneholdende hydrolyserte proteiner og et UF-retentat inneholdende olje, fett emulsjoner, fibre og andre store molekyler
 - d) UF-permeatet fra trinn c) utsettes videre for nanofiltrering og frembringer et NF-permeat inneholdende vann, monovalente ioner og biogene aminer, og et NF-retentat inneholdende hydrolyserte proteiner
 - e) UF-retentatet fra trinn c) og NF-retentatet fra trinn d) konsentreres hver for seg eller i kombinasjon ved spraytørring, vakuamtørring eller en hvilken som helst annen tørkemetode
 - f) NF-permeatet inneholdende vann, monovalente ioner og biogene aminer blir ikke benyttet.

7. Før patentet ble meddelt, ble følgende dokumenter trukket fram ved realitetsbehandlingen:

- D1: NO-A-20021877
D2: NO-B1-315304
D3: NO-B1-317285
D4: EP-B1-566645
D5: EP-B1-785726
- 8 I forbindelse med innsigelse innlevert 20. oktober 2006 av Marine Bioproducts AS, ved fullmektig Acapo AS, ble det i tillegg trukket fram følgende:
- D6: Afonso, M. D., et al (2002) Nanofiltration of wastewaters from the fish meal industry, *Desalination*, **151**, s. 131-138
D7: Almås (1985) Application of crossflow membrane technology in the fishing industry, *Desalination*, **53**, s. 167-180
D8: No-B1-317903
- 9 3. desember 2007 besluttet Patentstyret, i medhold av patentloven § 25, at patentet skulle opprettholdes i endret form.
- 10 I forbindelse med krav om administrativ overprøving, innlevert 30. oktober 2014, ble følgende dokumenter trukket fram:
- D9: Sirnes, O. H. og Gundersen, R. (2004) Membrane filtration of stickwater. Recent development and application examples (OP IFFO, Reykjavik 28.-29. april 2004)
- 11 For Klagenemnda er følgende dokumenter trukket frem av klager:
- D9: Presentasjonen (D9) i det opprinnelige Power Point-format
D18: WO2005026061 (NO-A-20034131)
D19: Agia, Technology for removing dioxin in fish oil and fish meal. Datert 11.2.2004
D20: Agia. Technical Bulletin 04001. Datert 30. mars 2004
- 12 **Grunnene for Patentstyrets vedtak er oppsummert som følger:**
- For at en teknisk løsning skal anses å tilhøre teknikkens stand, må det kreves at den har vært åpenlyst beskrevet på en slik tydelig måte at en fagmann på dette grunnlag ble i stand til å utøve løsningen.
 - Det har ikke blitt fremlagt en konfidensialitetsavtale, og Patentstyret kan ikke se at det foreligger tilstrekkelig grunnlag for en underliggende erklæring om konfidensialitet. Selv om det isolert sett ikke har vært avgjørende for vurderingen, fremstår det likevel ikke klart at dette var et møte åpent for allmenheten, eller at de tilstedeværende møtedeltakerne hadde anledning til å distribuere videre den informasjon og dokumentasjon som de ble forelagt på møter i regi av IFFO.
 - Det stilles strenge krav til spørsmålet om hvilke konkrete tekniske opplysninger som kan anses å ha vært formidlet gjennom et tidligere avholdt foredrag, jf. T 1212/97.

- Informasjon som formidles muntlig vil kunne fremstå som flyktig. Fordi foreleser ofte vil besitte en annen dybdekunnskap enn publikum, vil det ofte være vanskelig for foreleser presist å definere hvilke opplysninger som konkret ble formidlet. Det er derfor perspektivet til publikum som må være utgangspunktet for vurderingen av hvilke opplysninger som ble gjort tilgjengelig for allmennheten.
- Det har ikke blitt fremlagt uavhengige samtidige notater fra noen av deltakerne eller dokumenter i form av samtidig utdelt forelesningsmateriell. Erklæringen fra Frank Mick om at D9 ble holdt av kravstiller på det aktuelle møtet kan ikke tillegges avgjørende vekt, da den for det første fremstår «noenlunde generell» og Mick, som leder av bransjeorganisasjonen EUfishmeal, har hatt en mer sentral og organisatorisk posisjon utover sin rolle som én av flere ordinære deltakere på det aktuelle møtet. Heller ikke bildene som er fremlagt kan sies i tilstrekkelig grad å klarlegge hvilke tekniske opplysninger og informasjon som konkret ble formidlet overfor deltakerne på møtet.
- Det er ikke tilstrekkelig klarlagt at det gjennom presentasjonen D9 ble formidlet opplysninger på en slik tydelig måte at en fagmann ble i stand til å utøve løsningen som definert i patentet.
- Det anførte mothold D9 anses ikke som allment tilgjengelig før 26. mai 2004 og patentet oppfyller dermed patentloven § 2 annet ledd.
- Patentet opprettholdes

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

- Patentstyret har feilaktig latt innklagede få fremme sitt tilsvaer til tross for oversittet svarfrist. Det er ikke gitt noen skriftlig begrunnelse fra innklagedes fullmektig som gjør det mulig å vurdere om feilen har skjedd til tross for «all due care». Det fremkommer ikke hvilket formelt grunnlag Patentstyret har bygget på når de har gitt innklagede fristutsettelse.
- Patentstyret har avskåret klagers anledning til å bli hørt ved å uttale at saken er tilstrekkelig opplyst etter at partene har uttalt seg bare én gang hver, til tross for at pinnklagede i sitt for sent innkomne tilsvaer har kommet med uriktige påstander av teknisk karakter som lett kunne vært imøtegått hvis klager hadde vært gitt anledning til å gi et tilsvaer. Innklagedes uriktige påstander kan ha påvirket Patentstyrets avgjørelse.
- Patentstyret har i sin avgjørelse lagt for stor vekt på EPOs avgjørelse T 1212/97 og ikke lagt til grunn en «sak-til-sak»-tilnærming. Patentstyret har referert til T 2003/08, men ikke lagt vekt på premiss 38 og premiss 42. Disse vedrører at T 1212/97 må tolkes med forsiktighet.
- Et foredrag er etter patentloven § 2 en formidlingsform som bidrar til at informasjonen blir allment tilgjengelig. Det stilles ikke krav til at innholdet skal være tilgjengelig i skriftlig form etter foredraget.

- Evne til å formidle er todelt, basert både på foredragsholderens egen forståelse og kunnskap om temaet og tilhørernes evne til å forstå det som blir sagt.
- Klager hadde inngående kjennskap til temaet og til den teknologi som er beskrevet i patent nr. NO 320964 B2.
- Publikum hadde ut ifra sesjonens tittel og foredragenes titler en forventning om at det ville komme ny informasjon, og de ville ha nødvendig teknisk bakgrunn til å forstå og ta til seg ny informasjon. De ville også være motiverte til å ta til seg ny informasjon, da dette kunne føre til forbedringer i egen prosess med påfølgende økt lønnsomhet.
- Da kombinasjonen av ultrafiltrering og nanofiltrering er nevnt på syv av 27 slides i presentasjonen, er det usannsynlig at klager i sitt foredrag ikke skulle ha formidlet til publikum at det er mulig å kombinere de to. Det er også usannsynlig at ikke i det minste én av tilhørerne hadde nødvendig teknisk innsikt til å forstå dette og hvordan dette kunne nyttiggjøres i bedre utnytting av limvann.
- Det følger av både T 2003/08 og T 1212/97 at hvilken informasjon som kan anses å ha blitt allment tilgjengeliggjort av et foredrag, må avgjøres «on a case by case basis» og at vurderingen i T 1212/97 derfor ikke kan anses for å være noen absolutt standard for en slik vurdering.
- Foredragsholderen evnet å formidle det aktuelle budskapet og publikum hadde den nødvendige kunnskap til å forstå det tekniske innholdet og den praktiske betydningen. Det var også i kravstillers kommersielle interesse at publikum tok med seg budskapet tilbake til sine respektive organisasjoner for å diskutere videre en eventuell implementering av teknologien. Publikum hadde således en rett til å utnytte informasjonen.
- D9 foregriper alle elementer i fremgangsmåten gjengitt i det foreliggende patentets krav 6, og de tilhørende uselvstendige kravene 7-11 beskriver heller ikke en ny oppfinnelse over D9. Oppfinnelsen ifølge kravene 6-11 tilfredsstiller dermed ikke kravet til nyhet.
- Det selvstendige produktkrav 1 angir ikke et nytt produkt, da det er et skjult *product-by-process*-krav. Ettersom det selvstendige fremgangsmåtekrav 6 ikke er nytt, vil heller ikke produktet som fremstilles av fremgangsmåten være nytt.
- Kravene 2-5 angir ikke et nytt produkt, da krav 2 er foregrepet av D9, kravene 3-4 angir ikke noe nytt og krav 5 angir at flyktige organiske forbindelser er fjernet og lukten redusert, noe som igjen er basert på en prosess og foregripes av D9.
- Krav 12 er et selvstendig krav som viser til krav 1. Siden krav 1 ikke er nytt er heller ikke krav 12 nytt.
- Kravene 13-14 viser til krav 12 og kravene inneholder i seg selv ingen patentgrunnende trekk.

- Krav 15 er et anvendelseskrav av produktet ifølge krav 1. Siden krav 1 ikke er nytt, er krav 15 ikke nytt.
- Subsidiært:
Dersom Klagenemnda kommer til at oppfinnelsen har nyhet, anføres det at den ikke har oppfinnelseshøyde, da trinnene a)-c) i krav 6 er allment kjent innen fagområdet (det vises til figurer 1-6 i D7) og trinn c)-f) er vist i D9. D7 viser i figur 1 at retentatet fra ultrafiltrering kan brukes til å framstille FPC (Fish Protein Concentrate).
- Det selvstendige fremgangsmåtekravet oppfyller dermed ikke kravet til oppfinnelseshøyde, da fagpersonen ved å kombinere sin allmenne kunnskap innen fiskemelsproduksjon med D9, ville komme frem til fremgangsmåten beskrevet i krav 6.
- Alternativt ville fagpersonen komme frem til oppfinnelsen ved å kombinere D9 med D7.
- De selvstendige krav 7-11 presenterer heller ikke noe som tilfredsstiller kravet til oppfinnelseshøyde.
- Fordi krav 1 er definert ved sin framstillingsprosess, vil heller ikke dette oppfylle kravene til oppfinnelseshøyde dersom krav 6 ikke er oppfinnerisk.
- Det samme gjelder kravene 2-5 og 12-15.
- Subsidiært (D18):
De foreliggende patentkravene er ikke nye over WO 2005/026061 (D18).
- D18 foregriper direkte trinnene b), c) og d) i det foreliggende patentets krav 6.
- Trinn a) er fagmessig, velkjent og i det hele tatt nødvendig for å frembringe limvann. Ettersom D18 eksplisitt nevner limvann er dette trinnet derfor implisitt i D18.
- Trinn e) og f) er fagmessige og opplagte valg for fagpersonen ut ifra dennes generelle kunnskap.
- Argumentasjonen for de øvrige kravene vil være den samme som over.
- Subsidiært (D19):
Oppfinnelsen er ikke ny over D19.
- Trinn b)-e) i krav 6 er vist i D19. Trinn a) og f) er fagmessige og velkjente og opplagte valg for fagpersonen ut ifra dennes generelle kunnskap.
- Argumentasjonen for de øvrige kravene vil være den samme som over.
- Subsidiært (D20):
Oppfinnelsen er ikke ny overfor D20, da D20 foregriper alle trinn i det selvstendige fremgangsmåtekrav 6.

- Subsidiært (D19 eller D20 kombinert med D7):
Argumentasjonen blir den samme overfor D19 eller D20 kombinert med D7 som for D9 kombinert med D7, slik den er i det foregående.
- Ved eventuelt medhold anmodes det om å få dekket sakskostnader i samband med begjæring om administrativ overprøving og klagen til Klagenemnda.

14 Innklagede har for Klagenemnda i korte trekk gjort gjeldende:

- Kombinasjonen av ultrafiltrering og nanofiltrering har ført til at man i tillegg til å fjerne vann også fjerner salter og biogene aminer. Kombinasjonen bidrar også til at mye mindre fiskeprotein går til spille. Prosessen er energiøkonomiserende, billigere, gir økt utbytte, og er mer miljøvennlig enn inndamping.
- Problemet for fagpersonen innen fiskerinæringen har vært å kunne ta vare på peptider og frie aminosyrer med høy næringsverdi som dannes ved nedbryting av proteinråstoffet, samtidig som de illeluktende og -smakende biogene aminene uten næringsverdi (som også dannes ved proteinnedbrytingen) og store mengder salt fjernes.
- Det er ikke tidligere beskrevet et hydrolysat basert på marine råvarer som løser dette problemet.
- Produktet har et stort kommersielt potensial.
- Det bestrides ikke at både ultrafiltrering og nanofiltrering var kjent på tidspunktet oppfinnelsen ble gjort, men innklagede opprettholder at det må anses som nytt og oppfinnerisk å kombinere disse to teknikker for biomarint materiale.
- En sikker datering av D9 er meget viktig, og klagen inneholder ikke sikre bevis for at foredraget med det påståtte innhold ble holdt 29. april 2004.
- Det er usannsynlig at en fil med tittel «IFFO Reykjavik 2004» skal ha blitt opprettet så tidlig som 13. desember 2001. Hvilke endringer som er kommet til under årenes løp er ikke kommentert eller forsøkt forklart.
- Hvis kombinasjonen av ultrafiltrering og nanofiltrering allerede ble beskrevet i 2001, er det underlig at det ikke finnes flere offentlig tilgjengelige dokumenter som beskriver kombinasjonen av disse filtreringsmåtene anvendt på marint materiale.
- Motsatt, hvis det var slik at kombinasjonen av ultrafiltrering og nanofiltrering ikke ble beskrevet da filen ble opprettet i 2001, viser dette hvordan dokumentet har blitt endret i takt med at teknikken utvikles.
- Fordi det ikke finnes noen skriftlig publisering og det heller ikke finnes noen notater fra foredraget som kan bekrefte hvilke konkrete tekniske opplysninger som foredragsholder evnet å formidle, samt det faktum at IFFO er et lukket forum hvor det påhviler deltakerne en fortrolighetsforpliktelse, kan ikke D9, i patentrettslig forstand,

anses allment tilgjengelig før patentets prioritetsdag.

- D9 er ikke et reelt mothold i denne saken.
- Foreliggende oppfinnelse kan ikke utledes direkte og utvetydig fra D18, og D18 kan derfor ikke anses som et nyhetshindrende mothold i forhold til foreliggende oppfinnelse.
- Det finnes ikke entydig dokumentasjon på at D19 er publisert før 26. mai 2004. Avsløring av oppfinnelsen har ikke funnet sted og oppfinnelsen er ikke gjort tilgjengelig for en større eller ubestemt krets av personer. D19 kan ikke anses som «allment tilgjengelig» i patentrettslig forstand og er følgelig ikke et reelt mothold.
- Det finnes ikke entydig dokumentasjon på at D20 er publisert før 26. mai 2004. Avsløring av oppfinnelsen har ikke funnet sted og oppfinnelsen er ikke gjort tilgjengelig for en større eller ubestemt krets av personer. D20 kan ikke anses som «allment tilgjengelig» i patentrettslig forstand og er følgelig ikke et reelt mothold.
- Prinsipalt begjærer innklagede at patent NO320964B2 opprettholdes
- Alternativt må patent blir opprettholdt i endret form ifølge kravalternativ 1 dersom KFIR skulle avvise begjæringen ovenfor.
- Alternativt at patent blir opprettholdt i endret form ifølge kravalternativ 2 dersom KFIR skulle avvise kravalternativ 1 ovenfor.
- Alternativt at patent blir opprettholdt i endret form ifølge kravalternativ 3 dersom KFIR skulle avvise kravalternativ 2 ovenfor.
- Kravalternativ 1 tilsvare kravsettet i NO 320964 B2, bortsett fra at krav 6 er endret til å angå en fremgangsmåte for fremstilling av et hydrolysert marint produkt ifølge krav 1.
- Kravalternativ 2 tilsvare kravsettet i NO 320964 B2, bortsett fra at ultrafiltreringen angitt i krav 2 og 6 er spesifisert til å bli utført ved hjelp av en høytetthets keramisk membran. Støtte for dette finnes i krav 7. Krav 7 er slettet og henvisningstall er endret i samsvar med dette.
- Kravalternativ 3 tilsvare kravsettet i NO 320964 B2, bortsett fra at endringene i kravalternativ 1 og 2 er innført.
- Nyhet av selvstendig produktkrav i forhold til D9/D19/D20:
Det er samme teknologi som er beskrevet i disse motholdene. Hvis KFIR mot formodning skulle komme til at disse er reelle mothold for NO 320964 B2, argumenteres det for nyhet og oppfinneshøyde samlet overfor disse.
- Krav 1 er et selvstendig produktkrav som er karakterisert ved at det er oppnådd reduserte nivåer av gitte ingredienser. Produktet ifølge krav 1 er ikke begrenset til at produktet er oppnådd ved å kombinere ultrafiltrering (UF) og nanofiltrering (NF).

- D9/D19/D20 verken beskriver eller antyder et slikt produkt. Krav 1 er derfor nytt i forhold til disse. Siden krav 1 er nytt i forhold til D9/D19/D20 følger det at de uselvstendige produktkravene 2-5 og 12-15 også er nye i forhold til disse motholdene.
- Denne argumentasjonen vil også gjelde for kravalternativ 1-3, da krav 1 er likt i disse.
- Oppfinnelseshøyde av det selvstendige produktkrav i forhold til D9/D19/D20:
Krav 1 definerer et hydrolysert marint proteinprodukt som omfatter et redusert nivå av monovalente ioner og biogene amingrupper (NPN) og andre restprodukter fra enzymatisk, koking, syre og mikrobiell degradering eller kombinasjon av disse, der nivået av monovalente ioner og biogene aminer er minst redusert til 40 % av det opprinnelige. Produktet ifølge krav 1 er ikke begrenset til at produktet er fremstilt ved en fremgangsmåte som kombinerer UF og NF.
- Verken D9/D19/D20, eller noen av de andre motholdte dokumenter, alene eller i kombinasjon, beskriver eller antyder et slikt produkt. Krav 1 tilfredsstiller derfor kravet til oppfinnelseshøyde. Siden krav 1 er oppfinnerisk følger at de uselvstendige kravene 2-5 og 12-15 også er oppfinneriske.
- Krav 1 er i kravalternativ 1-3 identisk med kravet i det meddelte patentet og argumentasjonen ovenfor vil derfor også gjelde i forhold til kravalternativ 1-3.
- Nyhet av fremgangsmåtekrav 6 i forhold til D9/D19/D20:
De sentrale trinnene i fremgangsmåten er trinnene c)-f) som spesifiserer kombinasjonen av ultrafiltrering og nanofiltrering ved at permeatet fra ultrafiltreringen gjennomgår en nanofiltrering, og nanofiltreringsretentatet som inneholder næringsstoffer som peptider tilføres produktet, mens nanofiltreringspermeatet som inneholder vann, salter, biogene aminer og andre småmolekylære stoffer kastes.
- Krav 6 ifølge kravalternativ 1 angår fremstilling av et produkt ifølge krav 1. Siden produktet er nytt følger det at fremgangsmåten for å fremstille produktet også er nytt. Krav 6 ifølge kravalternativ 1 tilhører en kravtype som ikke behøver å vurderes med hensyn til nyhet og oppfinnelseshøyde (jf. patentretningslinjene Del C, kap. IV, pkt. 5.7).
- Siden krav 6 er nytt i forhold til D9/D19/D20 følger det at de uselvstendige kravene 7-11 også er nye i forhold til D9/D19/D20.
- Krav 6 ifølge kravalternativ 2 spesifiserer at ultrafiltreringen utføres ved hjelp av en høytetthets keramisk membran.
- D9/D19/D20 beskriver polymere membraner som er en helt annen type ultrafiltreringsmembraner. Høytetthets keramiske membraner er overhode ikke nevnt.
- Fremgangsmåten ifølge krav 6 ifølge kravalternativ 2 kan derfor ikke utledes direkte og utvetydig fra D9/D19/D20, og krav 6 ifølge kravalternativ 2 er derfor nytt i forhold til D9/D19/D20. Siden krav 6 er nytt i forhold til D9/D19/D20 følger det at de uselvstendige kravene 7-10 også er nye.

- Siden kravalternativ 3 består av endringen utført i alternativ 1 og 2, følger det at fremgangsmåtekrav 6 ifølge kravalternativ 3 er nytt basert på samme argumentasjon som ovenfor.
- Oppfinnelseshøyde av fremgangsmåtekrav 6 i forhold til D9/D19/D20:
Fremgangsmåten definert ifølge kravalternativ 1 angir at det fremstilles et produkt ifølge krav 1. Siden produktet ifølge krav 1 tilfredsstiller kravet til oppfinnelseshøyde, følger det at fremgangsmåten for å fremstille produktet også tilfredsstiller kravet til oppfinnelseshøyde (jf. patentretningslinjene del C, kap. IV, pkt. 5.7).
- Siden krav 6, kravalternativ 1 tilfredsstiller kravet til oppfinnelseshøyde i forhold til D9/D19/D20, følger det at de uselvstendige kravene 7-11 også tilfredsstiller kravet til oppfinnelseshøyde i forhold til D9/D19/D20.
- Krav 6 ifølge kravalternativ 2 spesifiserer at ultrafiltreringen utføres ved hjelp av en høytetthets keramisk membran.
- D9/D19/D20 beskriver alle polymere membraner som er en helt annen type/generasjon av ultrafiltreringsmembraner. Høytetthets keramiske membraner er ikke nevnt.
- Slike keramiske membraner har helt andre egenskaper enn polymer membraner som bl.a. pH 0-14 (polymerer har helt snevre pH-toleranser), trykk opptil 100 bar (polymerer tåler vesentlig mindre trykk), temperaturer over 120°C (polymerer tåler normalt maks 50-60°C) og har annen funksjonalitet. Bl.a. disse egenskaper gjør at prosesser hvor keramiske membraner blir brukt blir mer presise, kan kjøres mye lenger, tåler hardere vask, gir vesentlig bedre termisk effektivitet nærmest uten behov for å kjøle ned, f.eks. forut for en høytemperatur effektiv tørking. En viktig funksjonalitet av keramisk membran – som man i fiskeriindustrien har slitt med i mange år – er å fjerne fett/oljer fra protein/hydrolysat/limvann (jf. D18 – klagers ønskede prosess). Bl.a. pga. disse forhold bidrar nettopp foreliggende oppfinnelse til at store mengder restråstoff i Norge og internasjonalt kan prosesseres på en høykvalitet og kosteffektiv måte.
- Verken D9/D19/D20, eller noen av de andre motholdte dokumenter, alene eller i kombinasjon, beskriver eller antyder bruk av slike membraner. Fremgangsmåten ifølge krav 6, kravalternativ 2, tilfredsstiller derfor kravet til oppfinnelseshøyde i forhold til D9/D19/D20. Siden krav 6 tilfredsstiller kravet til oppfinnelseshøyde i forhold til D9/D19/D20, følger det at de uselvstendige kravene 7 – 10 også tilfredsstiller kravet til oppfinnelseshøyde i forhold til D9/D19/D20.
- Siden kravalternativ 3 består av endringen utført i alternativ 1 og 2, følger at fremgangsmåtekrav 6 ifølge alternativ 3 tilfredsstiller kravet til oppfinnelseshøyde i forhold til D9/D19/D20, basert på samme argumentasjon som ovenfor.
- Selv om membranteknologien var en velkjent teknologi og det sammensatte problemet innen fiskeindustrien er velkjent, har det frem til foreliggende oppfinnelse ikke vært presentert noen løsning på problemet. D7 er en generell beskrivelse av mulige

anvendelser av cross-flow-membraner innen fiskeindustrien og lister opp alle tenkelige prosesser. Kvalitet, utbytte, nivå av biogene aminer eller kombinasjon av retentat fra ulike strømmer diskuteres ikke. Denne artikkelen kan ikke tas til inntekt for at den beskriver produktet ifølge oppfinnelsen og heller ikke fremgangsmåten ifølge oppfinnelse der UF og NF kombineres på marint råstoff for å gi et produkt karakterisert ved et lavt innhold av ioner og lavt innhold av biogene aminer. Revers osmose presenteres som et alternativ til å fjerne vann ved fordamping. Nanofiltrering foreslås ikke. Fig. 1 og 6 som klager refererer til antyder heller ikke en kombinasjon av UF og NF.

- D7 vil ikke bidra til at fagpersonen kommer frem til produktet eller fremgangsmåten ifølge oppfinnelsen.
- D18 beskriver en fremgangsmåte for å fjerne fett og olje fra limvann ved bruk av UF-filter. Samtlige krav angir at fett og olje fjernes ved å anvende et UF-filter.
- Krav 6 ifølge NO 320964 B2 spesifiserer en fremgangsmåte som omfatter bruk av en kombinasjon av UF og NF av hydrolysatet ved at permeatet fra ultrafiltreringen gjennomgår en nanofiltrering, og nanofiltreringsretentatet som inneholder næringsstoffer som peptider tilføres produktet, mens nanofiltreringspermeatet, som inneholder vann, salter, biogene aminer og andre småmolekylære stoffer, kastes.
- Kombinasjonen av UF og NF er ikke foreslått eller beskrevet i D18 og krav 6 kan ikke direkte og utvetydig utledes fra D18. D18 kan derfor ikke være nyhetshindrende for at det selvstendige fremgangsmåtekrav 6.
- Krav 6 ifølge foreliggende oppfinnelse kan ikke utledes direkte og utvetydig fra D18 og krav 6 er derfor nytt i forhold til D18. Siden krav 6 er nytt i forhold til D18 følger at de uselvstendige kravene 7-11 også er nye i forhold til D18.
- Kravalternativ 1 angir at det fremstilles et produkt ifølge krav 1. Siden produktet er nytt følger det at fremgangsmåten for å fremstille produktet også er ny (patentretningslinjene Del C, kap. IV, pkt. 5.7).
- Siden krav 6 er nytt i forhold til D18 følger at de uselvstendige kravene 7-11 også er nye i forhold til D18.
- Krav 6 ifølge kravalternativ 2 spesifiserer at ultrafiltreringen utføres ved hjelp av en høytetthetsmembran. D18 verken beskriver eller nevner keramiske høytetthetsmembraner.
- Krav 6 ifølge kravalternativ 2 kan ikke utledes direkte og utvetydig fra D18 og krav 6 er derfor nytt i forhold til D18. Siden krav 6 er nytt i forhold til D18 følger at de uselvstendige fremgangsmåtekrav 7-10 også er nye i forhold til D18.
- Siden kravalternativ 3 består av endringen utført i alternativ 1 og 2, følger at fremgangsmåtekrav 6 i alternativ 3 er nytt basert på samme argumentasjon som ovenfor.

- Innklagede finner det påfallende at klager ca. 9 år etter at patent nr. NO 320964 ble innvilget, og etter omfattende forutgående korrespondanse mellom partene, begjærer administrativ overprøving med et angivelig foregripende dokument D9. Dersom dette dokumentet har vært kjent for klager siden den påståtte datoen for offentliggjøring for mer enn 12 år siden, må det fremlegges helt sikre ugjendrivelige bevis på at foredraget D9 med dets angivelige innhold som anføres av klager, virkelig ble holdt før patentets prioritetsdag. Innklagede mener begjæringen ikke inneholder sikre bevis for at foredraget D9 ble holdt 29. april 2004 med det påståtte innhold og fikk medhold også på dette punktet av Patentstyret.
- Med begrunnelse i at det ikke finnes noen skriftlig publisering og at det heller ikke finnes noen notater fra foredraget som kan bekrefte hvilke konkrete tekniske opplysninger som foredragsholder evnet å formidle, samt det faktum at IFFO er et lukket forum hvor det påhviler deltakerne en fortrolighetsforpliktelse, mener innklagede at D9, i patentrettslig forstand, ikke kan anses allment tilgjengelig før patentets prioritetsdag.
- D9 er dermed ikke et reelt mothold i denne saken.
- D19 og D20 kan ikke anses som «allment tilgjengelig» i patentrettslig forstand og er dermed ikke reelle mothold.
- Patent er ikke meddelt i strid med patentloven § 2 og patentet må opprettholdes i sin nåværende form.
- Innklagede vil kreve nødvendige sakskostnader dekket i forbindelse med arbeidet av denne saken, jf. patentstyrelova § 9, gitt at patenthaver får medhold.

15 **Klagenemnda skal uttale:**

16 **Klagenemnda er kommet til et annet resultat enn Patentstyret.**

- 17 Klagenemnda skal vurdere om den foreliggende oppfinnelse, slik den fremgår av patentkravene, oppfyller kravene til nyhet og oppfinneshøyde, jf. patentloven § 2 første og annet ledd.
- 18 Ved vurderingen av både nyhet og oppfinneshøyde skal en tenkt gjennomsnittlig fagperson på området brukes som målestokk. Fagpersonen er fullstendig kjent med teknikkens stand på området og har evne til å utnytte alt kjent materiale på en fagmessig måte. Herunder kan fagpersonen foreta nærliggende nye konstruksjoner, men er ikke i besittelse av innovative evner. Fagpersonen evner å prøve ut på en god fagmessig måte alle kombinasjonsmuligheter som både var nærliggende og ga en rimelig forventning om å lykkes. I tillegg innehar fagpersonen fagets alminnelige kunnskap som basis. Fagpersonen benyttes som målestokk, ikke bare ved vurderingen av nyhet og oppfinneshøyde, men også når patentkravenes innhold skal fastlegges – ved tolkningen av patentet.

- 19 Den relevante fagpersonen i foreliggende sak er en person med bakgrunn i organisk kjemi og erfaring fra produksjon av proteinprodukter som f.eks. fiskemel til bruk i blant annet dyrefôr. Fagpersonen er derfor kjent med de produksjonsmetoder som ble brukt på søknadstidspunktet, og har kunnskap om hvilke stoffer det vil være hensiktsmessig å fjerne for å oppnå produkter med lav toksisitet, høy næringsverdi og bio-tilgjengelighet. Personen vil imidlertid ikke ha særlig evne til innovasjon.
- 20 Klager har anført at produktet ifølge patentets krav 1 er et *product-by-process*-krav, selv om det ikke er formulert slik. EPO definerer *product-by-process* som et produkt som ikke kan defineres «other than in terms of a process of manufacture» (se f.eks. G 2/12). I foreliggende sak synes det klart at det hydrolyserte marine proteinproduktet ikke kan defineres uten å angi fremgangsmåtetrekk for hvordan det kan fremstilles, kombinert med parametere som angir nivået av visse innholdsstoffer i forhold til de nivåene av disse innholdstoffene i utgangsmaterialet.
- 21 I lys av dette finner Klagenemnda det klart at produktet ifølge krav 1 i en utføringsform kan defineres av fremgangsmåten ifølge krav 6, og at det er et *product-by-process*-krav. Et krav som definerer et produkt ved hjelp av en fremgangsmåte, anses uansett å være et krav på produktet som sådant og gir en absolutt beskyttelse for produktet (T 20/94 EPO). Hvis det kan vises at en fremgangsmåte som leder til produktet er kjent eller ikke oppfinnerisk, er det derimot klart at produktet heller ikke er nytt eller oppfinnerisk. Således er det fremgangsmåten som er hovedgjenstanden i patentet, og som må danne utgangspunktet for den videre vurderingen av nyhet og oppfinneshøyde.

Allmenn tilgjengelighet, patentloven § 52 d, jf. § 2, første ledd.

- 22 Patent skal kun tildeles oppfinnelser som er nye i forhold til hva som var allment kjent før patentsøknadens inngivelsesdag. Det kan dermed ikke gis patent på noe som inngikk i teknikkens stilling på søknadsdagen, for eksempel noe som var gjort tilgjengelig ved skrift, foredrag eller utnyttelse.
- 23 Klagenemnda finner at presentasjonen som fremgår av D9 representerer nærmeste kjente teknikk. Det som imidlertid er, og har vært, uklart, er hvorvidt denne presentasjonen var allment tilgjengelig på søknadsdagen.
- 24 For Klagenemnda er presentasjonen fremlagt i det originale PowerPoint-formatet, og det vil derfor ikke være nødvendig å vurdere validiteten til de ulike pdf-versjonene. Filen er skaffet til veie av Frank Minck, som utover å ha organisert møtet i Reykjavik, ikke kan sies å stå i noe spesielt forhold til klager.
- 25 Det fremgår av filegenskapene til PowerPoint-filen fremlagt for Klagenemnda at den sist ble lagret 23. april 2004, fem dager før foredraget skulle holdes. Klagenemnda finner ikke noen grunn til å betvile dette, og ser det som uproblematisk at filnavnet ikke stemmer overens med det som fremgår av egenskapene. Dette er, etter all sannsynlighet, kun en følge av at det har vært hensiktsmessig å endre navnet på presentasjonen i forbindelse med konferansen.

- 26 Videre anses det utvilsomt at representanter for klager var til stede på konferansen og holdt et foredrag med denne tittelen. Både bildebevis, deltakerliste, program og erklæringer bekrefter dette.
- 27 Klagenemnda finner derfor at det er tilstrekkelig bevist at presentasjonen ble holdt med det innhold som fremgår av det fremlagte D9 under konferansen på Island i 2004.
- 28 Videre må det da vurderes om foredragets innhold kan anses å ha vært allment tilgjengelig på søknadsdagen.
- 29 Innklagede har fremlagt en konfidensialitetsavtale som skal være signert av alle medlemmer av IFFO, der det var påpekt at «members only information» ikke skulle deles med ikke-medlemmer. Det er imidlertid også klart at det på denne konferansen deltok flere leverandører og andre eksterne deltakere og foredragsholdere. Disse hadde ikke signert noen konfidensialitetsavtale. Utover dette er det her snakk om en konferanse med over 100 deltakere. Dette er riktignok et bestemt antall personer, men det har sannsynligheten mot seg at alle disse er innforstått med en eventuell konfidensialitetsavtale.
- 30 Det er fremlagt en erklæring fra Geir Hetland, en av de eksterne deltakerne, som sier at han ikke kunne huske noe angående en taushetsplikt. Han sier også at det for ham fremstår som usannsynlig at det skulle hvile en taushetsplikt på et bransjeseminar for både leverandører og kunder. Denne erklæringen kan naturlig nok ikke tillegges noen avgjørende vekt 12 år etter at begivenheten har funnet sted, men den bidrar, til en viss grad, til å underbygge at informasjonen som ble formidlet på møtet ikke var underlagt noen konfidensialitetsavtale.
- 31 På grunn av konferansens natur som et bransjeseminar og det faktum at flere av deltakerne var tjenesteleverandører og ikke medlemmer av organisasjonen, finner Klagenemnda ikke tilstrekkelig grunnlag for å konstatere at informasjonen som ble presentert var underlagt noen eksplisitt eller underforstått konfidensialitetsavtale. Dette var for øvrig også Patentstyrets konklusjon, men ble ikke avgjørende for det endelige resultatet.
- 32 Patentstyret har i sin vurdering lagt stor vekt på at motholdet er en PowerPoint-presentasjon, og at EPO i T 1212/97 kom frem til at informasjon som formidles via foredrag vil være avhengig av både den som formidler og den som mottar informasjonen, samt at den som holder foredraget ikke nødvendigvis har en riktig oppfatning av hva som faktisk blir absorbert av publikum. Det ble derfor stilt krav om ytterligere dokumentasjon, for eksempel i form av notater fra publikum, for å bevise hva som faktisk ble formidlet under foredraget. Dette er imidlertid moderert i senere avgjørelser, for eksempel T 2003/08. Her ble det understreket at hvilke bevis som skal til for å godtgjøre innholdet i en muntlig presentasjon må avgjøres fra sak til sak. Det ble også påpekt at T 1212/97 ikke kan utgjøre en absolutt standard for hvilke bevis som kreves for å godtgjøre innholdet i en muntlig presentasjon.
- 33 Presentasjonen D9 er holdt av og for personer med omfattende kunnskap innen bearbeiding og produksjon av produkter fra fisk og fiskeavfall. Det er derfor lite

tvilsomt at de som holdt presentasjonen var i stand til å formidle budskapet i sin helhet, og at publikum var i stand til å oppfatte og forstå budskapet. Klagenemnda ser ikke noen grunn til å kreve ytterligere dokumentasjon, for eksempel fra publikum, for å definere i hvilken grad foredragsholderne klarte å formidle det som fremgår av lysbildene.

- 34 I lys av det ovenstående, finner Klagenemnda at informasjonen presentert i D9 var allment tilgjengelig på søknadstidspunktet.

Prinsipalt kravsett.

Nyhet, patentloven § 2, første ledd:

- 35 Vurderingen av nyhet i forhold til hva som var allment kjent på søknadstidspunktet, foretas ut fra patentkravene, som har som oppgave å skille oppfinnelsen fra kjent teknikk. For at et mothold skal være nyhetshindrende, må alle trekkene til oppfinnelsen kunne utledes direkte og utvetydig («directly and unambiguously»), fra dette, på en slik måte at fagpersonen uten videre kan utøve oppfinnelsen («enabling disclosure»). For at nyhetskravet skal være oppfylt, er det tilstrekkelig at ett trekk i det eller de selvstendige patentkrav er nytt sammenholdt med nærmeste mothold.
- 36 D9 legger frem en metode for å filtrere limvann i en to-steps prosess, inkludert både ultrafiltrering og nanofiltrering. Trinn a og b i krav 6 er begge kjent teknikk. I tillegg er det klart at D9 benytter seg av limvann, som er ett av alternativene i trinn b). Ultrafiltreringen fjerner olje og fett (som i krav 6, trinn c)), mens nanofiltrering fjerner salt (som omfatter monovalente ioner) og vann (som i krav 6, trinn d)). Videre blir både UF- og NF-retentatet konsentrert ved tørking (avdamping). Da permeatet etter nanofiltreringen inneholder avfallsprodukter, vil det ikke medføre noe nytt at disse ikke benyttes, og dette trinnet fremgår uansett også av D9.
- 37 Fra D9 kan det derimot ikke utledes direkte og utvetydig at biogene aminer fjernes ved nanofiltrering. Fremgangsmåten ifølge krav 6 har dermed nyhet overfor D9.
- 38 Fordi krav 6 oppfyller kravet til nyhet vil også de uselvstendige kravene, 7-11, som viser til krav 6 ha nyhet. Dette gjelder også produktet ifølge krav 1, og de tilhørende uselvstendige krav 2-5, samt krav 12-15.

Oppfinnelseshøyde, patentloven § 2 første ledd.

- 39 Patentloven § 2 første ledd krever også at oppfinnelsen «skiller seg vesentlig fra» det som var kjent før patentsøknadens inngivelsesdag; det må foreligge oppfinnelseshøyde. Dette innebærer at oppfinnelsen ikke må ha vært nærliggende for en gjennomsnittlig fagperson som var kjent med teknikkens stand på søknadstidspunktet, jf. NU 1963:6 s. 127. Vurderingen skal struktureres gjennom problem- og løsning-modellen, hvilket innebærer følgende trinn:
- fastslå den nærmeste kjente teknikkens stilling på prioritetsdagen,
 - evaluere forskjellene og de tekniske vinningene til oppfinnelsen sammenlignet med nærmeste teknikk,
 - fastslå det objektive tekniske problem som skal løses, og

- vurdere om oppfinnelsen, ved å starte ved den nærmeste teknikk, ville vært nærliggende for fagpersonen.
- 40 Ved vurderingen av om kravet til oppfinnelseshøyde er oppfylt, skal teknikkens stilling i sin helhet tas i betraktning, og flere mothold kan kombineres. Vurderingen av oppfinnelseshøyde skal foretas ut fra patentkravene. Hvis vilkåret om oppfinnelseshøyde ikke er oppfylt, skal patent ikke meddeles.
- 41 En oppfinnelse anses i henhold til fast praksis for å være nærliggende dersom det må legges til grunn at en fagperson som var kjent med teknikkens stilling forut for søknadsdagen, ville ha forsøkt å løse problemet på den i patentkravene angitte måte med en rimelig forventning om å lykkes.
- 42 Teknikkens stilling på området fremgår, som nevnt over, av D9 som representerer det nærmeste motholdet.
- 43 Det er vel kjent at marint fiskehydrolysat kan være et godt proteintilskudd f.eks. i dyrefôr, men at høye verdier av biogene aminer som f.eks. histamin kan utgjøre et problem, se f.eks. beskrivelsen s. 2, siste avsnitt til s. 3, første avsnitt. Det objektive tekniske problem som skal løses i lys av D9, er derfor å tilveiebringe et hydrolysert marint proteinprodukt med et redusert nivå av biogene aminer og en alternativ fremgangsmåte for å fremstille et slikt hydrolysert marint proteinprodukt. Dette er løst ved å ta i bruk en kombinasjon av ultrafiltrering og nanofiltrering.
- 44 Den eneste forskjellen mellom løsningen som fremgår av det prinsipale krav 6 og teknikken i D9, er at biogene aminer ikke nevnes blant stoffene som inngår i nanofiltreringspermeatet.
- 45 På grunn av de filtreringsegenskaper nanofiltre innehar, vil det imidlertid være åpenbart for fagpersonen at biogene aminer, som har lav molekylær masse, vil trenge gjennom filteret. Som en følge av dette, vil bruk av nanofiltrering være nærliggende for fagpersonen når målet er å fjerne biogene aminer.
- 46 Fremgangsmåten ifølge det prinsipale krav 6 vil være åpenbar for fagpersonen, og medfører derfor ikke oppfinnelseshøyde, jf. patentloven § 2 første ledd.
- 47 Krav 7 og 8 spesifiserer valg av membraner for henholdsvis ultra- og nanofiltrering. Det følger av patentets beskrivelse at oppfinnelsen benytter seg av teknikker som er kjent fra meieriindustrien og at membranene som anvendes er tilsvarende de som anvendes ved separasjon av olje og vann. Videre fremgår det at valg av membranmaterialer er gjort ut ifra de forhold (for eksempel med tanke på pH og temperatur) som filtrering av limvann medfører.
- 48 Fordi egenskapene til henholdsvis høytetthets keramiske membraner og selektive membraner er velkjente, vil det ikke medføre noe oppfinnerisk å velge slike membraner for å tilpasse prosessen til det materiale som skal bearbeides, og til de forhold prosessen skjer under.

- 49 Krav 9 og 10 dreier seg om resultater det er ønskelig å oppnå med oppfinnelsen, samt at oppfinnelsen kan utføres på et skip. Dette fører ikke med seg noe som oppfyller kravet til oppfinneshøyde. Energibesparelser og mindre behov for vannreduksjon ved fordampning følger også av D9.
- 50 Krav 11 spesifiserer at fremgangsmåten ifølge krav 6 kan utføres ved temperaturer som overstiger 70 °C. Dette følger også direkte og utvetydig av D9, hvor den beskrevne prosessen kan utføres ved temperaturer mellom 75 °C og 90 °C.
- 51 Fordi fremgangsmåten ikke har oppfinneshøyde, vil heller ikke produktet ifølge krav 1, som følger av fremgangsmåten, ha oppfinneshøyde. Det samme gjelder de uselvstendige kravene 2-5 som viser til krav 1. Det fremgår utvetydig av søknadens beskrivelse, s. 6, linje 26-31, at produktet kan fremstilles ved fremgangsmåten i patentet.
- 52 Krav 12-15 medfører heller ikke noe som tilsier at kravet til oppfinneshøyde oppfylles.
- 53 Klagenemnda finner dermed at oppfinnelsen ifølge det prinsipale kravsettet ikke har oppfinneshøyde, jf. patentloven § 2 første ledd.

Subsidiære kravsett:

- 54 Klagenemnda finner at alle de tre subsidiære kravsettene har grunnlag i søknaden slik den ble inngitt, og at endringene derfor ikke er i strid med patentloven § 13.
- 55 De tre alternative kravsettene tilfredsstiller også patentloven § 19 annet ledd, da patentvernets omfang ikke er blitt utvidet i forhold til de krav som foreligger i patentet.

Subsidiært kravsett 1:

- 56 I subsidiært kravsett 1 er den eneste endringen fra de kravene som fremgår i patent nr. NO 320964 B2 at krav 6 er endret til å angå en fremgangsmåte for fremstilling av et hydrolysert marint proteinprodukt «ifølge krav 1».
- 57 Endringen forandrer ikke det faktum at produktet må anses definert av prosessen. Fordi krav 1 er formulert slik at det faktiske nivået av biogene aminer i sluttproduktet er bestemt av utgangsmaterialet, må det altså fortsatt antas at det er prosessen i krav 6 som bestemmer denne reduksjonen. Se drøftelse ovenfor.
- 58 Kravalternativ 1 har derfor nyhet overfor nærmeste kjente teknikk, men oppfyller ikke kravet til oppfinneshøyde, jf. patentloven § 2 første ledd.

Subsidiært kravsett 2:

- 59 Subsidiært kravsett 2 tilsvarende kravsettet nr. NO 320964 B2, bortsett fra at ultrafiltreringen angitt i krav 2 og 6 er spesifisert til å bli utført ved hjelp av en høytetthets keramisk membran, krav 7 er slettet og krav og henvisningstall er endret i samsvar med dette.

- 60 Bruk av keramiske høytetthetsmembraner til ultrafiltrering er nytt i forhold til D9, som utelukkende benytter *spiral wound*-membraner. Disse er laget av syntetisk materiale, og har, som innklagede anfører, andre egenskaper enn keramiske membraner.
- 61 Oppfinnelsen har følgelig nyhet over D9 ifølge kravalternativ 2.
- 62 Oppfinnelsen ifølge kravalternativ 2 oppfylder imidlertid ikke kravet til oppfinneshøyde, da bruk av høytetthets keramiske membraner til ultrafiltrering vil være nærliggende for en fagperson, gitt de forhold filtrering av limvann medfører. Se drøftelse av krav 7 i det prinsipale kravsettet ovenfor.

Subsidiært kravsett 3:

- 63 Subsidiært kravsett 3 kombinerer endringene i subsidiære kravsett 1 og 2. I lys av det ovenstående, medfører dette at også subsidiært kravsett 3 oppfylder kravet til nyhet, men ikke til oppfinneshøyde.
- 64 Patent nr. 320964 B2 vil heller ikke med de subsidiære kravsettene 1-3, oppfylle patentloven § 2, og patentet må derfor kjennes ugyldig, jf. patentloven § 52 d.

Sakskostnader, jf. patentstyreløva § 9.

- 65 I saker om administrativ overprøving kan sakskostnader kreves dekket, jf. patentstyreløva § 9.
- 66 I henhold til patentstyreløva § 9 kan Klagenemnda, i en sak om administrativ overprøving, tilkjenne en part som fullt eller i det vesentlige har fått medhold de nødvendige sakskostnader fra motparten. Bestemmelsen gir anvisning på en skjønnsmessig vurdering, hvor det blant annet skal legges vekt på om det var god grunn til å få saken prøvet fordi den var tvilsom, og om det er rimelig ut fra typen sak og forhold hos motparten å pålegge kostnadsansvar.
- 67 Forarbeidene uttaler at dette er en kan-regel slik at man ikke automatisk har krav på sakskostnader. Videre skal det bare tilkjennes kostnader som ligger innenfor det som framstår som rimelig for å ivareta partens interesser i saken, og at man ved fastsettelsen av kostnadsansvaret må ha for øye at en administrativ overprøving skal være et enkelt og rimelig alternativ til behandling ved domstolene, jf. prop.94 L (2011-2012) s. 12.
- 68 Klager har i denne saken fått medhold fullt ut, og Klagenemnda finner det derfor rimelig å tilkjenne sakskostnader både for Patentstyret og Klagenemnda.
- 69 Når det gjelder størrelsen, finner Klagenemnda etter en vurdering av kostnadsoppgaven at kostnadene er rimelige og nødvendige i forhold til sakens kompleksitet. Klagenemnda kan ikke se at det foreligger forhold som gjør at kostnadene skulle nedsettes.
- 70 Sakskostnadsoppgave er fremmet av begge parter og partene har hatt anledning til å komme med merknader til de respektive kostnadsoppgavene. Klagers sakskostnader er

oppgitt til totalt kr 151.224,- eks. mva. og beløpet tilkjennes i sin helhet.

Det avsies slik

Slutning

1. Klagen tas til følge.
2. Patent nr. NO 320964 B2 oppheves.
3. I sakskostnader betaler Norcape Biotechnology AS til sammen kr. 151.224,- eks. mva. til Membranteknikk AS innen to uker fra avgjørelsens meddelelse, jf. patentstyrelova § 9.

Elisabeth Ohm
(sign.)

Jan Skramstad
(sign.)

Tove Aas Helge
(sign.)