



Borgarting lagmannsrett - Dom - LB-2018-72158-2

Instans	Borgarting lagmannsrett – Dom
Dato	2019-07-22
Publisert	LB-2018-72158-2
Stikkord	Immaterialrett. Patentrett. Oppfinneshøyde. Fagmann. Patentloven § 1, § 2 og § 52. Rt-1975-603 (Swingball). Rt-2008-1555 (Biomar).
Sammendrag	Lagmannsretten kom til at en avgjørelse fra Klagenemnda for industrielle rettigheter om å oppheve et patent var gyldig. Oppfinnelsen hadde ikke oppfinneshøyde. Den skilte seg ikke vesentlig fra det som var blitt allment tilgjengelig ved et foredrag holdt på et bransjeseminar før patentsøknadens inngivelsesdag. Det som var presentert i foredraget innebar at det i teknikken stand fantes en fremgangsmåte som ga en fagperson en rimelig forventning om å lykkes med å fremstille produktet. Lagmannsretten la til grunn at det gjelder et krav om alminnelig sannsynlighetsovervekt ved spørsmål om hva som er blitt allment tilgjengelig. Beviskravet er ikke skjerpet. Lagmannsretten la for øvrig til grunn at domstolene bør være tilbakeholdne med å overprøve og fravike Klagenemndas avgjørelser som var basert på faglig skjønnsutøvelse.
Saksgang	Oslo tingrett TOSLO-2017-93213 – Borgarting lagmannsrett LB-2018-72158-2 (18-072158ASD-BORG/01). For tidligere kjennelse i saken, se LB-2018-72158-1.
Parter	Norcape Biotechnology AS (advokat Thomas Forgaard Rukin og advokatfullmektig Julius Berg Kaasin) mot Staten v/Klagenemnda for industrielle rettigheter (advokat Anders Flaatin Wilhelmsen).
Forfatter	Lagmann Mette Jenssen, lagdommer Mette D. Trovik og ekstraordinær lagdommer Bjørn E. Engstrøm.

Innholdsfortegnelse

Borgarting lagmannsrett - Dom - LB-2018-72158-2.....	1
Innholdsfortegnelse	2
Sakens bakgrunn.....	3
[Lagmannsretten bemerker:]	8
1. Innledning.....	8
2. Rettslig utgangspunkt.....	9
3. Allment tilgjengelig.....	10
- Bevisnorm	10
- Innholdet i foredraget	11
- Om tilhørerne var underlagt en konfidensialitetsforpliktelse.....	11
- enabling disclosure	12
4. Skille seg vesentlig fra det som er kjent	12
5. Sakskostnader	15

Saken gjelder gyldigheten av avgjørelse fra Klagenemnda for industrielle rettigheter om å oppheve patent nr. NO 320964. Sentralt står spørsmålet om oppfinnelsen skiller seg vesentlig fra det som var kjent på patentsøknadens inngivelsesdag, om den altså har oppfinneshøyde.

Sakens bakgrunn

Norcape Biotechnology AS (heretter også kalt Norcape) innga patetsøknad 26. mai 2004. Patentet ble meddelt 20. februar 2006, og Norcape har etter dette vært innehaver av patent nr. NO 320964 (heretter også bare omtalt som patentet).

Patentet er i patentskriftet gitt følgende benevnelse:

Hydrolysert marint proteinprodukt og et fôrprodukt omfattende dette, fremgangsmåte for fremstilling og anvendelse.

Det heter i sammendraget:

Foreliggende oppfinnelse angår et hydrolysert marint proteinprodukt og en fremgangsmåte for fremstilling av produktet. Videre angår oppfinnelsen et fôrprodukt for dyr, inkludert menneske, og et kulturmedium omfattende det hydrolyserte marine proteinproduktet.

Patentet består av flere krav. Kravene 1-5 er produktkrav. Krav 1 er et selvstendig krav, de fire andre er uselvstendige. Kravene 6-11 er fremgangsmåtekrav. Krav 6 er et selvstendig krav på en fremgangsmåte, og da også produktet fremgangsmåten gir. Kravene 7-11 er alle underkrav til det selvstendige krav 6. Underkravene begrenser eller spesifiserer krav 6. Krav 12 og 15 er også selvstendige krav. Krav 12, 13 og 14 er et fôrprodukt og omfatter produktet i krav 1. Krav 15 er et anvendelseskrav.

I patentskriftet er det om oppfinnelsens bakgrunn blant annet angitt:

Biprodukter fra fiskeindustri, husdyrhold og akvakultur er kilder for protein, karbohydrat, olje og fett. Mengden biprodukter fra fiskeriindustrien, meieriindustrien og matvareindustrien er enormt, og økende etter hvert som for eksempel akvakulturen utvikles videre. Dette medfører utfordringer både med hensyn på logistikk og miljø. Å anvende store mengder tradisjonelle biprodukter fra fiskeindustrien til husdyrhold er i praksis vanskelig da store mengder av mel og ensilasje produseres fra produkter som når disse er flere dager gamle vil gi produktet en ubehagelig lukt og som også kan påvirke dyrenes helse. Fremstilling av LT (lavtemperaturmel) eller høykvalitetsmel fra fersk fisk, uten disse problemer, har vist seg å forbedre fôr kvaliteten og vekstutvikling.

(...)

... Anvendelse av plasmaproteiner er nå slutt i EU etter at det er kjent at det å fôre pattedyr med deres egne proteiner kan medføre store helserisikoer. Problemerkene med BSE (Bovin spongiform encefalopati) antas å være årsaken til dette. Anvendelse av pattedyrproteiner (bortsett fra proteiner fra melk) i dyrefôr (med unntak av rovdyr) er nå forbudt i EU. Unntatt er fiskeprotein som kommer fra en helt forskjellig dyreart som kan anvendes som fôr til dyr inkludert fugler, pattedyr og mennesker.

(...)

Fiskeproteiner og fiskemel er også historisk blitt anvendt som en god kilde for proteiner og mineraler i meieriindustrien og grise- og fjærkreindustrien. De er naturlige gode kilder for de essensielle aminosyrene lysin og metionin. Sporelementer av jod og selen er fordelaktig. Dette anses å fortsette og behovet vil øke dersom de tekniske utfordringene med hensyn til renhet, saltinnhold og uønskede nitrogenforbindelser løses.

(...)

Utfordringen er å fremstille et høykvalitetsproteinderivat fra disse biproduktene som har lave mineralnivåer, spesielt natrium og klorid, og lave nivåer av uønskede aminforbindelser og andre restprodukter fra den enzymatiske og mikrobielle degradering av aminosyrer.

Anvendelse av UF (ultrafiltrering) på hydrolyserte fiskeproteiner er blitt forsøkt kommersielt ved flere anledninger, men har alltid vært mislykket på grunn av den lave effektiviteten i fremgangsmåtene, kostnadene, membransystemene og de tilgjengelige membranmaterialer.

En annen utfordring eksisterer på grunn av bitterheten som forårsakes av peptonproduksjon. Tidligere kjent teknikk beskriver smaks kontroll som etableres ved søtning av peptoner og proteinfraksjoner ved inkubering med en melkesyrebakterie. US patent 6214585 beskriver at laktobasillus kan utnytte laktose som et substrat slik at tilsetning av melkeprotein fra UF-permeat som inneholder laktose i stor grad vil forbedre denne prosessen. Fremgangsmåten ifølge foreliggende oppfinnelse reduserer problemene forbundet med dårlig smak ved å redusere innholdet av biogene aminer. Tilsetning av laktose vil bli opprettholdt og reduserer behov for tilsetning av laktobasillus.

(...)

Foreliggende oppfinnelse frembringer et nytt marint proteinhydrolysat som viser reduserte nivåer av monovalente og divalente ioner så vel som reduserte nivåer av skadelige biogene aminer.

Fra beskrivelsen av oppfinnelsen i patentskriftet siteres:

De nåværende hydrolyserte proteinprodukter anvendt for eksempel som en ingrediens i fôr inneholder et høyt nivå av monovalente ioner og biogene aminer som, slik det beskrives andre steder, er toksiske og gir en vond smak til produktet, noe som er problematisk.

Dette problem løses ved foreliggende oppfinnelse. Et nytt hydrolysert proteinprodukt frembringes som omfatter et betydelig redusert nivå av ikke-proteinnitrogen, aminer og monovalente ioner, og reduserer den toksiske effekten av biogene aminer og den høye saltkonsentrasjonen.

Videre er det en utfordring ved fremstilling av det hydrolyserte proteinproduktet å bli kvitt det store vannvolumet. Normalt fjernes vannet ved fordampning hvilket er en svært energikrevende prosess.

Foreliggende oppfinnelse løser dette problem ved å kombinere ultrafiltrering og nanofiltrering for dermed å fjerne mer enn 70 % av vannet. Det energikrevende fordampningstrinnet er således omtrent helt fjernet.

En slik betydelig reduksjon i mengde småmolekylære molekyler og vann var uventet da de fysiske egenskaper til limvann og ensilasje gjør dem svært vanskelig å bearbeide ved de fleste industrielle membraner.

Den kombinerte anvendelse av en keramisk ultrafiltrering (UF) ved høy temperatur og den kontrollerte konsentrering ved nanofiltrering ved (NF) ga en høy sluttproduktkonsentrasjon og med fjerning av uønskede forbindelser en betydelig økning i kvalitet som konverterer et problemmateriale til et ønsket produkt.

Et aspekt ved foreliggende oppfinnelse er å frembringe et hydrolysert proteinprodukt eller et rensset limvann med et minimalt nivå av biogene aminer og monovalente ioner ved NF.

En annen hensikt ifølge foreliggende oppfinnelse er å frembringe en kostnadseffektiv fremgangsmåte for fremstilling av dette produktet. ...

Patentet ble meddelt med følgende selvstendige krav:

1.

Hydrolysert marint proteinprodukt, k a r a k t e r i s e r t ved 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 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 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 trin 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 spraytørking, vakuomtørking eller en hvilken som helst annen tørkemetode
- f) NF-permeatet inneholdende vann, monovalente ioner og biogene aminer blir ikke benyttet.

12.

Fôrprodukt, k a r r a k t e r i s e r t v e d a t d e t o m f a t t e r p r o d u k t e t i f ø l g e k r a v 1 o g e n h v i l k e n s o m h e l s t k a r b o h y d r a t k i l d e , v i t a m i n e r , o l j e r , f e t t o g s p o r e l e m e n t e r .

15.

Anvendelse av produktet ifølge krav 1 som en tilsetning til dyrkingsmedier

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

I patentskriftet var det flere figurer. Figur 1 er et flytdiagram som viser hvordan produksjon av hydrolysert marint proteinprodukt ifølge oppfinnelsen skiller seg fra den vanlige industriprosessen. Dette er fremstilt slik:

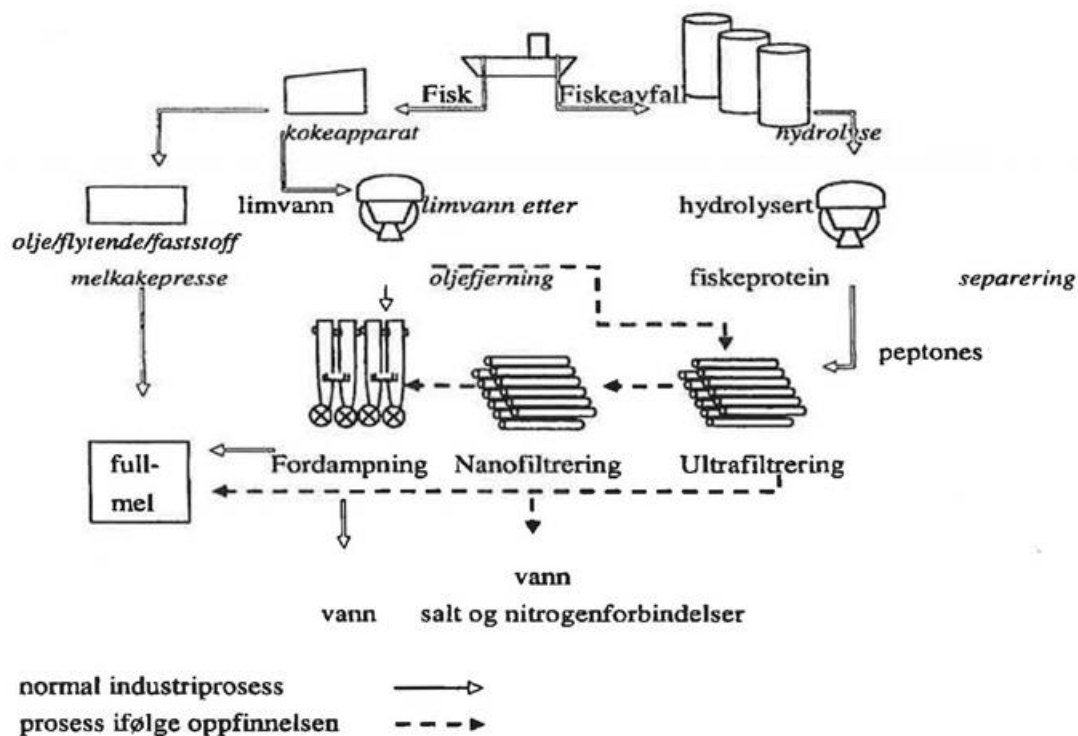


FIG 1

Figur 1 er et flytdiagram som viser hvordan produksjonen av hydrolysert marint proteinprodukt ifølge oppfinnelsen skiller seg fra den normale industriprosessen.

Etter at Norcape ble meddelt patentet 20. februar 2006, ble det innlevert en innsigelse 20. oktober 2006 fra Marine Bioproducts AS. Patentstyret besluttet 3. desember 2007 at patentet skulle opprettholdes i endret form, ved at ordet «minst» ble flyttet fra «reduisert til minst 40 %» til «minst redusert til 40 %».

Membranteknikk AS innleverte 30. oktober 2014 en begjæring om administrativ overprøving. I begjæringen ble det vist til et foredrag som var holdt på Island 29. april 2004 på en konferanse i regi av «Union of Fishmeal and Fishoil Manufactures in The European Community» (IFFI). Foredraget var altså holdt før Norcape innleverte sin patentsøknad. Det ble anført at kravet til oppfinnelseshøyde derfor ikke var oppfylt for Norcapes patent. Patentstyret avslo begjæringen 15. januar 2015 og opprettholdt patentet.

Membranteknikk AS anket Patentstyrets avgjørelse til Klagenemnda for industrielle rettigheter (heretter også kalt KFIR). Membranteknikk fastholdt at foredraget de holdt i april 2004, innebar at kravet til

oppfinnelseshøyde ikke var oppfylt. PowerPoint-presentasjonen var fremskaffet og ble fremlagt for KFIR. I tilsvar 9. juni 2016 skrev Zacco Norway AS på vegne av Norcape blant annet:

Det er Patenthavers klare oppfatning at det ikke tidligere er beskrevet et hydrolysat basert på marine råvarer og som overvinner problemet med å skille næringsholdige proteiner/peptider fra biogene aminer og salt. Utfordringen med proteinnedbrytning og store saltmengder er helt avgjørende. Dette problemet har vært kjent lenge, men ikke løst før ved foreliggende oppfinnelse. Foreliggende oppfinnelse som beskriver en teknikk der permeatet fra en ultrafiltreringsprosess, utsettes for en påfølgende nanofiltrering har ikke vært antydnet, beskrevet eller utført med vellykket resultat tidligere. Ved foreliggende oppfinnelse er teknikken tilgjengelig, og produktet har et stort kommersielt potensial og selges allerede i dag for store beløp.

Vurderingstemaet for KFIR var om kravene til nyhet og oppfinnelseshøyde i patentloven § 2 første og andre ledd var oppfylt. KFIR konkluderte i avgjørelse 3. april 2017 (sak 16/00070) med at foredraget hadde blitt holdt, og at foredraget hadde hatt det innhold som var beskrevet i PowerPoint-presentasjonen. Foredraget, kalt D 9, ble ansett som det nærmeste motholdet til patentet. KFIR mente at nyhetskravet var oppfylt. Det ble vist til at det fra foredraget ikke direkte og utvetydig kunne utledes at biogene aminer fjernes ved nanofiltrering. Innholdet i foredraget medførte imidlertid etter KFIR's syn at oppfinnelsen manglet oppfinnelseshøyde. Patentet ble derfor opphevet.

Norcape Biotechnology AS brakte saken inn for Oslo tingrett ved stevning 6. juni 2017. Staten ved Klagenemnda for industrielle rettigheter tok til motmæle. Membranteknikk AS meldte seg som partshjelper.

Oslo tingrett avsa 23. februar 2018 dom med slik domsslutning:

1. Staten v/KFIR frifinnes.
2. Norcape Biotechnology AS dømmes til å betale 73 950 – syttitretusenihundreogfemti – kroner i sakskostnader til staten v/KFIR. Betalingsfristen er 2 – to – uker fra dommens forkynnelse.
3. Norcape Biotechnology AS dømmes til å betale 131 600 – etthundreogtrettientusensekshundre – kroner i sakskostnader til Membranteknikk AS. Betalingsfristen er 2 – to – uker fra dommens forkynnelse.

Tingretten kom til at KFIRs avgjørelse var gyldig. Tingretten la til grunn at foredraget var holdt 29. april 2004 med det innholdet som fremgikk av den fremlagte PowerPoint-presentasjonen, og at oppfinnelsen Norcape hadde fått patent på, manglet oppfinnelseshøyde på patentsøknadens inngivelsesdag.

Norcape Biotechnology AS har anket dommen til Borgarting lagmannsrett. Ankeforhandling ble holdt 18. og 19. juni 2019 i Borgarting lagmannsretts hus. Det ble foretatt dokumentasjon slik det fremgår av rettsboken. Retten mottok i tillegg forklaringer fra daglig leder i Norcape, Eddy Torp, medlem av KFIR, Tove Aas Helge, daglig leder i MT Separation, Odd Henning Sirnes, analytiker i Zacco, Oliver Ohlsson og patentrådgiver i Zacco, Anne Sønstevoold. Det vises ellers til rettsboken.

Den ankende part, Norcape Biotechnology AS, har i hovedtrekk anført:

Anken gjelder både tingrettens rettsanvendelse og bevisbedømmelse.

Patentet oppfylder patenterbarhetsvilkårene etter patentloven § 2. Vilkårene for å kjenne patentet ugyldig etter patentloven § 52 er ikke oppfylt. KFIRs vedtak 3. april 2017 i sak 16/00070 er derfor ugyldig og må oppheves.

Det gjelder et skjerpet beviskrav for at innhold i muntlige foredrag skal anses allment tilgjengelig. Det skjerpede beviskravet får anvendelse både for spørsmålet om det ble holdt, og med hvilket innhold, og hva som eventuelt ble oppfattet. Et muntlig foredrag er flyktig og forbigående og lite etterprøvbart. Det gjelder derfor strengere krav enn ved skriftlige mothold. Er det rimelig tvil om at et muntlig foredrag er reelt eller ble forstått, er det ikke allment tilgjengelig. EPOs faste og ensartede praksis gir klare føringer for beviskravet; det kreves sterke og uavhengige bevis.

Det bestrides ikke at Sirnes holdt et foredrag på Island 29. april 2004. Det er imidlertid ikke godtgjort at den fremlagte PowerPoint-presentasjonen ble brukt i foredraget, eller at presentasjonen på annen måte gjenspeiler foredragets innhold. Foredraget var derfor ikke «kjent» med det anførte innhold. Dette gjelder uavhengig av beviskrav.

Det vises blant annet til at foilene ikke er daterte, og at de ikke har noen stedsangivelse, eller angivelse av når foredraget skal ha blitt holdt. Tittelen på foredraget er generell, og det er ingen sidenummerering. De ulike filversjonene skaper dessuten bevisvil. Den fremlagte PowerPoint-presentasjonen har også påfallende metadata,

som at filen ble opprettet i 2001. Verifisering av metadata er dessuten i dag umulig, herunder er det umulig å verifisere at dokumentet sist ble endret rett før konferansen. Det er også påfallende at ikke foredragsholderen var i besittelse av foilene, slik at disse først ble fremlagt for KFIRs behandling i 2016. Foreleseren er et vitne med liten vekt. Ingen tilhørere til foredraget har forklart seg.

Tilhørerne var dessuten underlagt konfidensialitetsplikt. Dette gjaldt både medlemmer av IFFA og øvrige deltagere. Det har da heller ikke vært noen faktisk konstaterbar spredning av presentasjonen.

De fremlagte foilene etterlater uansett betydelig tvil om hva som ble formidlet.

Det anførte innholdet fra presentasjonen tilhører derfor uansett ikke teknikkens stand på prioritetsdagen for Norcapes patent NO 320964. Foredraget er ikke relevant ved vurderingen av oppfinneshøyde for patentet. Foredraget var ikke «alment tilgjengelig» på patentets prioritetsdag.

Under enhver omstendighet gjorde ikke foredraget fagpersonen i stand til å utlede produktet, ingen «enabling disclosure». Også her er det et skjerpert beviskrav, men uavhengig av beviskrav, kan ikke dette legges til grunn.

Patentet gir anvisning på et produkt, mens foredraget gjelder en generell fremgangsmåte. Fremstillingen av produktet er også betinget av prosessbetingelser. Foredraget gjorde ikke fagpersonen i stand til å utøve oppfinnelsen. Det var dessuten kort tid som var avsatt til foredraget, samtidig som det er mange foiler. Konferansen hadde dessuten mange foredrag. Dersom fagpersonen kunne frembrakt produktet etter foredraget, er det oppsiktsvekkende at ingen gjorde det.

Selv om foredraget legges til grunn som en del av teknikkens stand, skiller produktpatentet seg vesentlig fra teknikkens stand.

KFIR vurderte i realiteten oppfinneshøyden for fremgangsmåtekravet. Patentkravet er imidlertid også et produktkrav, og vurderingen er derfor feil. At det også er krav om fremgangsmåtebeskrivelser for et produktkrav, gjør det ikke til et fremgangsmåtekrav.

Patentet gir anvisning på et nytt og unikt produkt, og det er enighet om at det er et produktpatent. Produktkravet, krav 1, er et selvstendig krav som er definert ved sitt innhold, ikke ved fremgangsmåtetrekk. Utgangspunktet for oppfinneshøydevurderingen må derfor tas i produktkravet. Foredraget, vurdert som nærmeste mothold, gir anvisning på en generell fremgangsmåte ved bruk av ulike membranteknikker. Foredraget gir ikke anvisning på noe produkt. Oppfinnelsen patentet gir anvisning på, var ikke nærliggende for fagpersonen med utgangspunkt i foredraget slik det fremgår av PowerPoint-presentasjonen.

Det er nedlagt slik påstand:

1. Avgjørelsen av KFIR avsagt 3. april 2017, sak 16/00070 kjennes ugyldig.
2. Staten ved KFIR dømmes til å erstatte Norcape Biotechnology AS' sakskostnader for tingretten og lagmannsretten

Ankemothparten, staten ved Klagenemnda for industrielle rettigheter, har i hovedtrekk anført:

KFIRs vedtak 3. april 2017 om å oppheve ankende parts patent er gyldig.

Bearbeidelse av restprodukter i fiskeindustrien for å utnytte næringsstoffene, proteiner, i restproduktene gjøres ved å skille ut proteinene fra restproduktene (hydrolyse). Deretter filtreres det man da sitter igjen med for å skille ut uønskede stoffer, her salt og biogene aminer. Alt dette var kjent metode og teknikk før ankende part sendte inn sin patentsøknad. Det som fremsto som oppfinnerisk ved ankende parts metode, var å kombinere to ulike typer filtrering – ultrafiltrering og nanofiltrering – for å bli kvitt en større andel av de uønskede stoffene.

På konferansen i Reykjavik i april 2004, det vil si før ankende part sendte inn sin patentsøknad, holdt Membranteknikk AS v/Gundersen og Sirnes et foredrag som presenterte en metode der ultrafiltrering og nanofiltrering ble kombinert, med det resultat at restproduktet blant annet inneholdt mindre salter.

Det er ikke omtvistet at oppfinnelsen fra Norcape oppfyller kravet til nyhet. For å få et patent stilles det imidlertid også et krav om oppfinneshøyde. Oppfinnelsen må ikke bare være ny, den må også skille seg vesentlig fra det som var kjent da patentsøknaden ble innlevert. Som kjent anses alt som er blitt allment tilgjengelig, enten dette har skjedd ved skrift, foredrag, utnyttelse eller på annen måte. Staten anfører at Membranteknikk AS' presentasjon var allment tilgjengelig på søknadstidspunktet, og at oppfinnelsen derfor ikke oppfyller kravet til oppfinneshøyde.

Det kan ikke være tvil om at foredraget ble holdt på seminaret på Island med det innholdet som fremgår av de fremlagte foilene. Foredraget ble med det allment tilgjengelig. Det er ikke grunnlag for noe skjerpet beviskrav ved vurderingen av dette faktiske spørsmålet. EPOs praksis på dette punkt har ikke det innhold ankende part hevder, og praksisen kan uansett ikke tilsi at det innfortolkes et skjerpet beviskrav i norsk rett. Selve filen med foredraget er lagt frem i flere versjoner uten innholdsmessige ulikheter. Den fremlagte PowerPoint-presentasjonen ble sist endret 23. april 2004. Den har et innhold som viser at ankende parts oppfinnelse mangler oppfinneshøyde.

Foredraget ble holdt av og for fagfolk på området, og det er ikke holdepunkter for at deltakerne på konferansen var underlagt en konfidensialitetsavtale.

Det rettslige vurderingstemaet er om oppfinnelsen ville vært nærliggende for en fagperson på området – altså en fagperson som skulle løse problemet med at hydrolysater av restprodukter i fiskeindustrien inneholder for mye salt og biogene aminer. Statens syn er at oppfinnelsen ville vært nærliggende for en fagperson. Det gjelder både fremgangsmåten og det produktet som er et resultat av å bruke fremgangsmåten, henholdsvis patentets krav 6 og 1.

Det er nedlagt slik påstand:

1. Anken forkastes.
2. Staten v/Klagenemnda for industrielle rettigheter tilkjennes sakskostnader for lagmannsretten.

[Lagmannsretten bemerker:]

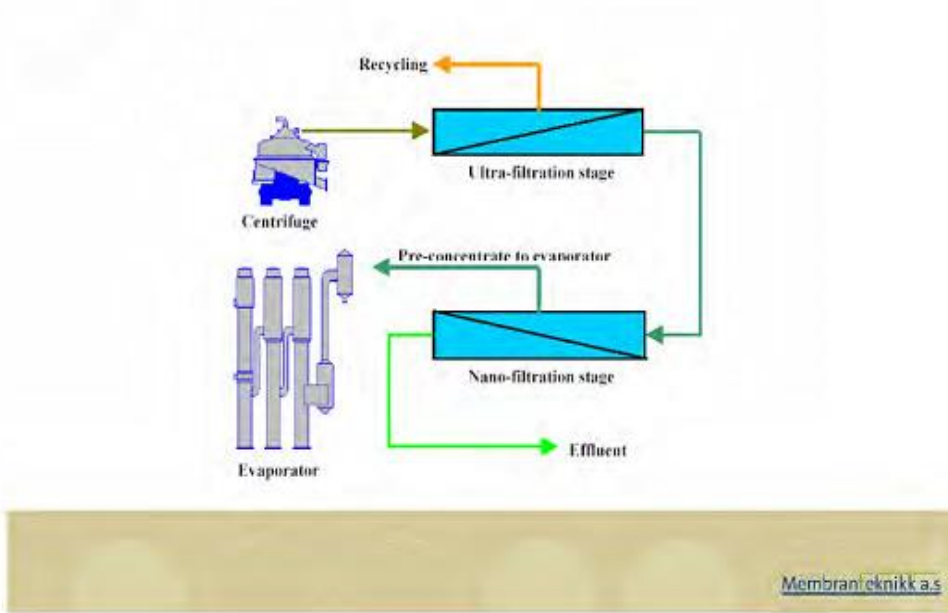
Lagmannsretten er kommet til samme resultat som tingretten og bemerker:

1. Innledning

Slakt av fisk gir restprodukter, som hoder, skinn og innvoller. Ved produksjon av fiskemel vil et restprodukt også være såkalt limvann. Restproduktene inneholder næringsstoffer, proteiner. Det er derfor et ønske å kunne utnytte restproduktene som et fôrprodukt. Det er uomtvistet at hydrolyse er en kjent teknikk for å skille ut proteiner fra restprodukter fra fisk. Problemet er at hydrolysatet og limvannet inneholder uønskede stoffer, blant annet mye salt og biogene aminer. Dette var i korthet bakgrunnen for det produktet Norcape søkte patent for.

Lagmannsretten legger etter bevisførselen til grunn at det som ble ansett som den sentrale nyvinningen fra Norcape, var å kombinere ultrafiltrering og nanofiltrering for å fjerne uønskede stoffer i restprodukter fra fisk. Kombinasjonen er ansett som effektiv og energisparende og den bidrar til at mindre fiskeprotein går til spille eller forurenses. Prosessen er fremstilt skjematisk i fig 1 i patentskriftet. Det vises til den figuren som er gjengitt foran. Det selvstendige produktkravet, krav 1, er et produkt der mengden uønskede stoffer er betydelig redusert. Det er som nevnt beskrevet som et hydrolysert marint proteinprodukt, karakterisert ved at det omfatter et redusert nivå av monovalente ioner og biogene aminer 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 prosent av det opprinnelige. Det selvstendige fremgangsmåtekravet, krav 6, angir blant annet kombinasjonen av ultrafiltrering og nanofiltrering for å fjerne uønskede stoffer, jf. kravets bokstav c) og d).

Kombinasjon av ultrafiltrering og nanofiltrering for å fjerne uønskede stoffer i restproduktene fra fisk var også sentralt i den fremlagte PowerPoint-presentasjonen fra foredraget som skal være holdt av Rasmus Gundersen og Odd Henning Sirnes på Island rett før søknaden ble innlevert. Lagmannsretten viser eksempelvis til side 7 i den fremlagte presentasjonen. Her angis «Process implementation» slik:



Spørsmålet for lagmannsretten er hvilken betydning foredraget som ble holdt på Island har for Norcapes patent, og om KFIRs opphevelse av patentet i vedtaket 3. april 2017 er ugyldig.

2. Rettslig utgangspunkt

Et patent kan kjennes helt eller delvis ugyldig dersom det er meddelt til tross for at vilkårene i patentloven § 1 til § 2 ikke er oppfylt, jf. patentloven § 52 første ledd punkt 1).

Patentloven § 2 første ledd lyder:

Patent meddeles bare på oppfinnelser som er nye i forhold til hva som var kjent før patentsøknadens inngivelsesdag, og som dessuten skiller seg vesentlig fra dette.

Begrepet «oppfinnelse» er omhandlet i patentloven § 1. Det fremgår her at oppfinnelsen må kunne utnyttes industrielt, og begrepet avgrenses mot «opdagelser, vitenskapelige teorier og matematiske metoder». En oppfinnelse kan beskrives som et tankeinnhold som går ut på å løse et teknisk problem ved hjelp av bestemte midler, eller som tekniske handlingsregler, jf. Stenvik, Are: Patentrett, 3. utgave (2013) side 27. Det er ikke omstridt at patentet her kan anses som en oppfinnelse i patentlovens forstand.

Som det fremgår av § 2 første ledd, er det to vilkår som må være oppfylt for at et patent skal kunne meddeles, eller opprettholdes som gyldig. Oppfinnelsen må være ny i forhold til det som var kjent ved inngivelsen av patentsøknaden. Oppfinnelsen må dessuten skille seg vesentlig fra det som var kjent på inngivelsesdagen.

Det er her ikke omtvistet at oppfinnelsen var ny, og at nyhetskravet var oppfylt. Tvisten knytter seg til om oppfinnelsen «skiller seg vesentlig fra det som var kjent før patentsøknadens inngivelsesdag», om den har oppfinneshøyde.

Patentloven § 2 andre ledd første punktum angir nærmere hva som anses som «kjent»:

Som kjent anses alt som er blitt alment tilgjengelig, enten dette er skjedd ved skrift, foredrag, utnyttelse eller på annen måte.

Lagmannsretten drøfter i punkt 3 hva som kan anses «kjent» ved at det var blitt «alment tilgjengelig» da søknaden ble innlevert. Lagmannsretten drøfter deretter, i punkt 4, om oppfinnelsen skiller seg «vesentlig» fra det som var allment tilgjengelig.

Lagmannsretten vil først knytte noen kommentarer til domstolenes kompetanse i patentsaker.

Domstolene har i utgangspunktet full prøvingsrett ved vurderingen av om vilkårene etter patentloven § 2 er oppfylt. Dette gjelder også de skjønnsmessige vurderingene. Når det gjelder de konkrete vurderingene KFIR foretar av om kravet til oppfinneshøyde er oppfylt, bør domstolene imidlertid være tilbakeholdne med å overprøve og fravike avgjørelser som baserer seg på faglig skjønnsutøvelse, jf. blant annet Rt-1975-603 (Swingball) og Rt-2008-1555 (Biomar). Dette kan stille seg annerledes dersom det kommer vesentlige nye opplysninger som ikke var kjent da KFIR fattet sitt vedtak. Det er uomtvistet at det ikke er kommet slike nye opplysninger i denne saken.

3. Allment tilgjengelig

For å avgjøre om oppfinnelsen har oppfinneshøyde, må lagmannsretten først ta stilling til hva som var blitt «alment tilgjengelig» og hva som inngikk i teknikkens stand på søknadsdagen.

Patentloven § 2 andre ledd gir eksempler på hvordan noe kan være blitt allment tilgjengelig, og det fremgår uttrykkelig at dette kan skje ved et foredrag.

Sentralt for lagmannsretten er hvilket innhold foredraget som ble holdt på Island 29. april 2004 hadde, og foredragets betydning for hva som var «kjent» – eller «alment tilgjengelig» – på søknadstidspunktet.

Dette er et bevissspørsmål. Det er fra Norcape anført at det må anvendes et skjerpet beviskrav. Lagmannsretten tar først stilling til hvilken bevisnorm som skal anvendes.

- Bevisnorm

Hovedregelen på sivilrettens område er at retten skal bygge på det faktum som anses mest sannsynlig, det såkalte overvektsprinsippet, jf. blant annet forarbeidene til tvisteloven, NOU 2001:32 A side 459 med videre henvisning. Begrunnelsen for det, er at krav om sannsynlighetsovervekt best ivaretar et mål om å få flest riktige avgjørelser.

Lagmannsretten kan ikke se at det i patentloven er holdepunkter for at beviskravet er skjerpet når retten – eller KFIR – skal ta stilling til hva som er «alment tilgjengelig». Det samme gjelder de øvrige bevissspørsmål i patentsaker. Det er ingen holdepunkter i ordlyden eller forarbeidene til patentloven for et skjerpet beviskrav, jf. også Stenvik, Patentrett, 3. utgave (2013) side 545. Lagmannsretten er heller ikke kjent med relevant rettspraksis der det et skjerpet beviskrav er lagt til grunn.

Lagmannsretten kan heller ikke se at det er andre rettskilder som tilsier en annen forståelse av bevisnormen etter patentloven. Lagmannsretten legger til grunn at ikke noen av de internasjonale konvensjonene Norge er bundet av, gir føringer for hvilken bevisnorm som skal anvendes når det tas stilling til hva som er «alment tilgjengelig». Den europeiske patentkonvensjonen (EPC) ble ratifisert av Norge i 2007. Etter protokoll 28 EØS art 3 nr. 4 er det en forpliktelse til å følge de materielle bestemmelsene i konvensjonen. Konvensjonen har imidlertid uansett ingen bestemmelse som tilsier at det skal anvendes en strengere bevisnorm ved spørsmålet om noe er «alment tilgjengelig», eller vilkårene for patent generelt. I forbindelse med ratifikasjonen i 2007 ble de siste tilpasninger til konvensjonen gjennomført, slik at det nå også forutsettes å være fullt samsvar mellom norsk patentrett og EPC. Reglene om europeiske patenter er inntatt i patentloven kapittel 10 a.

Den ankende part har vist til praksis fra The European Patent Office (EPO), og at det er formuleringer i EPO-avgjørelser som tilsier at det i den konkrete vurderingen av «alment tilgjengelig» er lagt et skjerpet beviskrav til grunn. Det er blant annet vist til T 12/01, T 667/01, T 2003/08, T 1057/09, T 0428/13, T-0843/15 og T 1634/15. Slik avgjørelsene er utformet, mener imidlertid lagmannsretten at det er vel så nærliggende å se ordbruken som en del av den konkrete bevisvurderingen, og at ordbruken ikke nødvendigvis refererer til en generell bevisnorm. Det må ved tolkningen av avgjørelsene tas hensyn til at begrunnelsene ikke er gitt i en norsk rettstradisjon. Under enhver omstendighet er de formuleringene som eventuelt kan referere til en bevisnorm, ikke forankret i konvensjonen. EPC etablerer dessuten ikke noen overnasjonal rettsinstans, og avgjørelser fra EPO er uansett ikke bindende for norsk rett. Lagmannsretten tilføyer ellers at det er på det rene at det ikke er oppnådd en fullstendig harmonisering av medlemsstatenes rettspraksis selv om den materielle lovgivningen er den samme.

Lagmannsretten konkluderer etter dette med at det ikke gjelder et skjerpet beviskrav i spørsmålet om noe er «alment tilgjengelig». Det er derfor ikke feil når tingretten har lagt til grunn at det gjelder et krav om alminnelig sannsynlighetsovervekt. Tingretten har også riktig lagt til grunn at bevisbyrden – eller tvilsrisikoen – i utgangspunktet påhviler den som hevder at et foredrag hadde et bestemt innhold. Også dette vil være i tråd med de alminnelige sivilrettslige prinsipper. Dette er imidlertid noe annet enn hvilken bevisnorm som skal anvendes.

- Innholdet i foredraget

Uavhengig av hvilken bevisnorm som anvendes, anser lagmannsretten det klart at det foredraget som ble holdt på Island 29. april 2004, hadde det innhold som fremgår av den fremlagte PowerPoint-presentasjonen.

IFFO avholdt konferansen på Island med ulike foredrag 28. til 29. april 2004. Det er uomtvistet at Sirnes og Gundersen holdt et foredrag på konferansen 29. april 2004. Bildebevis, deltakerliste, program og erklæringer bekrefter også dette. Lagmannsretten legger til grunn at foredraget hadde tittelen «Membrane filtration of stickwater. Recent development and application examples», slik det fremgår av programmet for konferansen.

For lagmannsretten – som for KFIR – er foredraget fremlagt i PowerPoint-format. Filen er skaffet til veie av Frank Minck, som organiserte møtet i Reykjavik. Det er ikke fremkommet noe som tilsier at Minck ikke har lagt frem den presentasjonen som ble brukt under konferansen.

Det fremgår av filegenskapene til PowerPoint-presentasjonen at den sist ble lagret 23. april 2004, altså bare noen få dager før foredraget skulle holdes. Det fremgår videre av filegenskapene at dokumentet ble opprettet i 2001. Lagmannsretten kan ikke se at dokumentets opprettelsesdato gir grunn til tvil om at den fremlagte presentasjonen er det foredraget som ble holdt. Det sentrale er etter lagmannsrettens syn at dokumentet sist ble endret rett før foredraget ble holdt. Det er ingen holdepunkter for at dette er manipulerede opplysninger i dokumentet.

Lagmannsretten viser også til at innholdet i de ulike fremlagte pdf-versjonene er identisk med det som fremgår av foilene i PowerPoint-presentasjonen. At pdf-versjonene har ulike dokumentegenskaper, gir ikke grunn til tvil om innholdet i foredraget.

Lagmannsretten finner det etter dette klart at presentasjonen ble holdt 29. april 2004 på konferansen på Island med det innhold som fremgår av den fremlagte PowerPoint-presentasjonen.

Det neste spørsmålet er om foredragets innhold må anses å ha vært «alment tilgjengelig».

- Om tilhørerne var underlagt en konfidensialitetsforpliktelse

Det fremgår av patentlovens forarbeider at «alment tilgjengelig» skal forstås som tilgjengelig for en større eller ubestemt krets av personer, jf. Ot.prp.nr.36 (1965–1966) side 21. Det følger som nevnt direkte av lovens ordlyd at noe kan gjøres allment tilgjengelig gjennom et foredrag. Selv om informasjon bare er gitt til en avgrenset krets, spiller det ingen rolle så lenge det ikke er noe til hinder for at informasjonen spres videre.

Det er på det rene at det på konferansen deltok over hundre fag- og bransjefolk.

Lagmannsretten anser det klart at deltakerne ikke var underlagt en konfidensialitetsforpliktelse om foredragets innhold. Lagmannsrettens konklusjon er også på dette punkt uavhengig av hvilket beviskrav som benyttes. Norcape har fremlagt et skjema med overskriften «Non-producer member application form». På side 2 fremgår som en forpliktelse «to not distribute members-only information to non-members». Det er imidlertid ingen holdepunkter for at deltakerne på konferansen hadde signert dette skjemaet. Og under enhver omstendighet fremgår det av deltakerlisten at det også deltok ikke-medlemmer på konferansen. Dette var et bransjeseminar, og det deltok flere leverandører og andre eksterne deltakere og foredragsholdere. Lagmannsretten er enig med tingretten i at det ikke er noe som tilsier at det aktuelle foredraget inneholdt «members-only information». Tvert imot har foredragsholder Sirnes forklart at foredraget ble holdt etter at foredragsholderne selv hadde bedt om å få komme for å presentere og gjøre sin forskning på området kjent.

- enabling disclosure

KFIR har lagt til grunn at den tekniske løsningen foredraget angir, ble tilgjengeliggjort på en slik måte at en fagperson ble i stand til å utøve den. I en viss grad er dette en faglig vurdering. Lagmannsretten kan ikke se at det er fremkommet noe som tilsier at KFIRs vurdering er uriktig.

For at en teknisk løsning skal anses å tilhøre teknikkens stand, er det ikke nok at den har vært beskrevet for eksempel i et foredrag. Det kreves at den har vært beskrevet på en slik måte at en fagmann ble i stand til å utøve den. Dette omtales gjerne som at det må ha foreligget en «enabling disclosure», jf. blant annet Are Stenvik, Patentrett, 3. utgave (2013) side 188.

Foredraget er holdt av personer som hadde inngående kjennskap til temaet og teknologien. Det er videre på det rene at deltakerne på konferansen var personer med omfattende kunnskap innen bearbeiding og produksjon av produkter fra fisk og fiskeavfall. Det er uomtvistet at både ultrafiltrering og nanofiltrering brukt hver for seg var kjent teknikk. Det som i foredraget presenteres nytt, er bruken av ultrafiltrering og nanofiltrering i kombinasjon for å få bort uønskede stoffer fra restproduktene fra fisk.

Lagmannsretten anser det klart at tilhørerne på konferansen fikk med seg den nye tekniske løsningen som ble presentert. Dette må legges til grunn uavhengig av hvilket beviskrav som anvendes. De to som holdt presentasjonen, var faglig kompetente til å formidle innholdet i sin helhet, og publikum hadde faglig kompetanse til å oppfatte og forstå budskapet. Publikum hadde ut fra foredragets tittel dessuten grunn til å ha en forventning om at det ville komme ny informasjon. Og det er rimelig å legge til grunn at de også var motiverte til å ta til seg ny informasjon. Lagmannsretten er enig med KFIR i at i en slik situasjon er det ingen grunn til å kreve ytterligere dokumentasjon for hva publikum oppfattet. Det er ikke nødvendig her for eksempel å kreve fremlagt notater fra deltakerne. PowerPoint-presentasjonen er et tilstrekkelig og dessuten et tidsnært bevis. Det er flere foiler som viser til kombinasjonen av ultrafiltrering og nanofiltrering, og lagmannsretten anser det klart at dette ble formidlet og oppfattet. Selv om foredraget bare varte mellom 30 og 45 minutter, og selv om det var mange foiler, gir det ikke grunn til en annen vurdering. At det var en rekke foredrag på konferansen, tilsier heller ikke at de av bransjens folk som ønsket å høre dette foredraget, ikke oppfattet og forsto det som ble sagt. At foilene sannsynligvis ikke ble levert ut, endrer heller ikke vurderingen.

Lagmannsretten legger etter dette – som KFIR – til grunn at informasjonen presentert i foredraget var allment tilgjengelig på søknadstidspunktet. Etter foredraget var det derfor allment tilgjengelig at kombinasjonen av ultrafiltrering og nanofiltrering er en hensiktsmessig fremgangsmåte for å fjerne uønskede stoffer i restprodukter fra fisk. Dette må altså anses som en del av teknikkens stand på søknadstidspunktet.

4. Skille seg vesentlig fra det som er kjent

Patentloven stiller som nevnt som vilkår for et patent at det skal skille seg «vesentlig» fra det som er kjent, det vil si det som er gjort allment tilgjengelig. Lovens krav «vesentlig» er nærmere kommentert i lovens forarbeider, rettspraksis og juridisk teori.

I den felles nordiske patentutredningen fra 1964 som lå til grunn for stort sett likelydende patentlover i de nordiske land, sies på side 127:

Om den fornødne oppfindeshøyde i de enkelte tilfælde foreligger, må til en vis grad bero på patentmyndighedens og domstolenes skøn. Man har overvejet, om det vil være muligt at angive objektive kriterier til bedømmelse af spørgsmålet. Mange forsøg har været gjort på at opstille sådanne objektive kriterier, men komitéerne har ikke fundet, at det vil være muligt at angive sådanne kriterier i lovtekst.

I NOU 1976:49 heter det i merknadene til § 2 på side 102:

Kravet på oppfinnelseshøyde innebærer at oppfinnelsen ikke bare må være ny, men også må medføre en slik utvikling av teknikken at den ikke kan anses å være nærliggende i forhold til det som allerede er kjent.

I Rt-2008-42 (Biomar) [skal vel være Rt-2008-1555, Lovdatas anm.] vises det til dette og fremheves i avsnitt 34 at denne uttrykksmåten er parallell med den som finnes i den europeiske patentkonvensjonen og det siteres fra (EPC) artikkel 56 første punktum:

En oppfinnelse anses å ha oppfinnelseshøyde når den for en fagmann ikke fremstår som nærliggende i forhold til teknikkens stand.

I Stenvik, Patentrett, 3. utgave (2013) heter det på side 211:

Kraver om oppfinneshøyde innebærer at oppfinnelsen må skille seg vesentlig fra det som var kjent fra før (patl. § 2 annet ledd). Uttrykket «skiller seg vesentlig fra» stammer fra den preliminare komiteinnstillingen. I sin endelige innstilling foreslo komiteene å bruke et annet uttrykk – «ikke nærliggende» – for å bringe loven i samsvar med Strasbourgkonvensjonen og utkastet til CPC. Noen realitetsforskjell var ikke tilsiktet. Departementet sluttet seg til komiteenes forslag, men Justiskomiteen valgte ordlyden fra den preliminare betenkningen. Heller ikke ved den siste endringen synes noen realitetsendring å ha være tilsiktet. Mot denne bakgrunn må lovens vesentlighetskriterium forstås i betydningen «ikke nærliggende for en fagmann».

Vurderingstemaet kan etter dette formuleres slik: Hvis en fagperson skal fremstille et produkt og det i teknikkens stand finnes en fremgangsmåte som gir en rimelig forventning om å lykkes med å fremstille produktet, så er produktet nærliggende. Vilåret om oppfinneshøyde er da ikke oppfylt. Manglende oppfinneshøyde for fremgangsmåten – som følge av at fremgangsmåten er en del av teknikkens stand – vil medføre at også produktet mangler oppfinneshøyde.

Bak kravet om oppfinneshøyde ligger blant annet hensynet til å sikre allmennheten en adgang til å benytte kjent teknikk, herunder å foreta nærliggende tilpasninger og forbedringer av denne. Dersom terskelen for patentering legges for lavt, vil det føre til stor patenttetthet, som kan begrense konkurransen og hemme den tekniske utvikling.

I Rt-2008-42 (Biomar) avsnitt 35 og 36 [skal vel være Rt-2008-1555 avsnitt 35 og 36, Lovdatas anm.] heter det om hvem som i relasjon til patentloven § 2 må oppfattes som «fagmannen»:

Den fagmann det her refereres til er nærmere omtalt i den nordiske patentutredningen fra 1964 side 127:

En opfindelse må således adskille sig væsentlig fra, hvad der må betragtes som nærliggende for en fagmand indenfor det pågældende område. Man sigter herved til, hvad der kan anses for en gennemsnitsfagmand i betydningen af en fagmand, som ikke er i besiddelse af særlige inventive evner, men som på den anden side er fuldt ud kendt med teknikkens standpunkt på det pågældende tidspunkt – ansøgningstidspunktet – og har evne til at udnytte alt det kendte materiale på god fagmæssig måde, herunder også til at foretage nærliggende nye konstruktioner.

Patentstyrets retningslinjer, et regelverk som i stor grad er harmonisert med det europeiske regelverket for saksbehandlingen, beskriver «fagmannen» slik i kapittel 4 avsnitt 5.6:

5.6 «Fagmannen»

'Fagmannen' skal antas å være en gjennomsnittspraktiker som kjenner til hva som var alminnelig kunnskap på området på den aktuelle dato. Vedkommende skal også antas å ha hatt adgang til hele teknikkens stand, særlig dokumentene nevnt i granskningsrapporten, og ha hatt til rådighet de vanlige midler og ha hatt evner til å utføre rutinearbeid og eksperimentering. Hvis problemet tilskynder fagmannen på området til å søke dets løsning innenfor et annet teknisk område, er det fagmannen på sistnevnte område som er kvalifisert til å løse problemet.

KFIR har derfor tatt riktig rettslig utgangspunkt når fagmannen i vedtaket beskrives ved:

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.

Lagmannsretten er på denne bakgrunn enig med KFIR i at den relevante fagpersonen i denne saken er en person med bakgrunn i organisk kjemi og erfaring fra produksjon av proteinprodukter som for eksempel fiskemel til bruk i blant annet dyrefôr. Fagpersonen er 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 biotilgjengelighet. Personen vil imidlertid ikke ha særlig evne til innovasjon.

KFIR har riktig angitt at vurderingen kan struktureres i 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.

Lagmannsretten viser blant annet til Stenvik, Patentrett, 3. utgave (2013) side 224 flg., med videre henvisning blant annet til EPOs Guideline G VIII 5.

Krav 1 er et produktkrav og gir beskyttelse til et produkt. KFIR kan i avgjørelsen forstås som at det gis uttrykk for at dette er et «product by process-krav». For lagmannsretten er det fra KFIRs medlem Helge gitt uttrykk for at hun ikke ser det slik. Staten har, med støtte i Helges forklaring, anført at det uansett er et produktkrav, og et produkt som har beskyttelse. Det er uten betydning for vurderingen av oppfinneshøyde for produktet om dette karakteriseres som et «product by process-krav» eller ikke. Norcape har vist til at selskapet hele tiden har fremholdt at krav 1 ikke er et «product by process-krav», men et rent produktkrav. Norcape har på denne bakgrunn gjort gjeldende at en fremgangsmåte beskrevet i motholdet uansett ikke kan bety at produktet i krav 1 ikke har oppfinneshøyde.

Lagmannsretten finner det ikke nødvendig å ta stilling til hva slags type produktkrav krav 1 kan karakteriseres som. Lagmannsretten er enig med staten i at det ikke spiller noen rolle ved vurderingen av oppfinneshøyde om det defineres som et «product by process-krav» eller ikke. Det er uansett et produktkrav, og det er uansett produktet som har beskyttelse. Det sentrale spørsmålet er uansett om det i teknikkens stand finnes en fremgangsmåte som gir fagpersonen en rimelig forventning om å lykkes med å fremstille produktet. I så fall er produktet nærliggende, og det har ikke tilstrekkelig oppfinneshøyde.

Slik lagmannsretten ser det, har det ingen betydning for gyldigheten av KFIRs drøftelse om oppfinneshøyden først drøftes for krav 1 eller for krav 6. Lagmannsretten har forståelse for at siden motholdet – D 9 – beskriver en fremgangsmåte, kan det være naturlig først å knytte vurderingen av oppfinneshøyde til fremgangsmåtekravet, krav 6 og de uselvstendige kravene etter dette. Dersom fremgangsmåten ikke har oppfinneshøyde, vil heller ikke produktet ha det. Lagmannsretten er også enig med staten i at det kan være enklere å ta utgangspunkt i krav 6, fordi krav 1 må tolkes for å gi mening. KFIR kunne imidlertid også tatt utgangspunkt i en sammenligning med produktkravet, krav 1, og de uselvstendige kravene etter dette. Dette ville gitt samme konklusjon. KFIR har ved sin drøftelse også for produktkravet vurdert om det i teknikkens stand finnes en fremgangsmåte som gir fagpersonen en rimelig forventning om å lykkes med å fremstille produktet. Lagmannsretten anser det altså uten betydning om KFIR først drøftet oppfinneshøyden i relasjon til fremgangsmåtekravet, krav 6, og dernest oppfinneshøyden i relasjon til produktkravet, krav 1.

Det sentrale i KFIRs faglige vurdering av oppfinneshøyde fremgår i avsnitt 43-46 og avsnitt 51.

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.

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.

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.

Fremgangsmåten ifølge det prinsipale krav 6 vil være åpenbar for fagpersonen, og medfører derfor ikke oppfinneshøyde, jf. patentloven § 2 første ledd.

I avsnitt 51 heter det:

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 patent.

Når det gjelder de konkrete vurderingene KFIR her foretar av om kravet til oppfinneshøyde er oppfylt, bør domstolene som nevnt være tilbakeholdne. Det vises til lagmannsrettens bemerkninger om dette foran. Lagmannsretten kan heller ikke på dette punkt se at det er fremkommet noe som tilsier at KFIRs vurdering er uriktig. Det er ikke innkommet vesentlige nye opplysninger etter KFIRs avgjørelse.

Lagmannsretten vil knytte noen bemerkninger til Norcape's anførsler til skjønnsutøvelsen.

Det er under ankeforhandlingen ikke fremkommet noe som tilsier at KRIR uriktig har lagt til grunn at det som eventuelt kan karakteriseres som oppfinnerisk i patentet er kombinasjon av ultrafiltrering og nanofiltrering. Dette er også sentralt i foredraget som ble holdt på Island. Det er på det rene at fagpersonen må eksperimentere for å få fremstilt produktet beskrevet i krav 1, blant annet for å finne den beste type filter, trykk og temperatur. At fagpersonen må prøve seg frem, er imidlertid ikke innovativt eller oppfinnerisk i patentlovens forstand. Lagmannsretten legger til grunn at det å prøve seg frem her vil være en fagmessig bruk av de ulike membranene med en rimelig forventning om å lykkes. Det vises blant annet til forklaringen fra Helle og Sirnes. Forklaringen gitt av Torp og Sønstervold gir ikke grunn til en annen vurdering. Fagpersonen prøver seg frem med å filtrere med ulik styrke, ulikt trykk og også ulik temperatur, for å oppnå ulike resultater. Retten viser for øvrig også til at produksjonsbetingelser som for eksempel temperatur og trykk, ikke er detaljert beskrevet i patentet. Dersom dette hadde vært oppfinnerisk, ville det vært naturlig å få det patentert.

Som fremholdt av Norcape, nevnes ikke biogene aminer blant stoffene som inngår i nanofiltreringspermeatet i foredraget – motholdet. Etter bevisførselen legger lagmannsretten til grunn at dette er den sentrale forskjellen. Lagmannsretten oppfatter det slik at dette da også er bakgrunnen for at KFIR har lagt til grunn at produktet tilfredsstiller nyhetskravet i patentloven § 2. Rettslig sett er imidlertid dette noe annet enn om produktet har oppfinneshøyde.

Det er på det rene at produktet i krav 1 ikke umiddelbart ble fremstilt av en fagperson etter foredraget. Lagmannsretten kan ikke se at det innebærer at det ikke var nærliggende for en fagperson i patentlovens forstand – slik det er fremholdt fra Norcape. Lagmannsretten viser for øvrig også til at ikke lenge etter foredraget, innleverte Norcape sin patentsøknad. En produksjon ville da krenke patentet.

Lagmannsretten kan på denne bakgrunn ikke se at det er fremkommet noe som tilsier at er grunnlag for å sette til side KFIRs vurdering.

Lagmannsretten konkluderer etter dette at det selvstendige produktkravet, krav 1, og de uselvstendige produktkravene 2-5 som viser til krav 1, samt fremgangsmåtekravet, krav 6, og de uselvstendige fremgangsmåtekravene 7-11 ikke hadde tilstrekkelig oppfinneshøyde. Det samme gjelder derfor også kravene 12-15. Patent No 320964 B2 hadde etter dette ikke hadde oppfinneshøyde og det skal oppheves. KFIRs vedtak er derfor gyldig.

På denne bakgrunn forkastes anken over tingrettens dom slutningen punkt 1.

5. Sakskostnader

Staten ved Klagenemnda for industrielle rettigheter har vunnet saken og har i utgangspunktet krav på full erstatning for sine sakskostnader for lagmannsretten, jf. tvisteloven § 20-2 første ledd. Lagmannsretten kan ikke se at det foreligger tungtveiende grunner som gjør det rimelig å fritta Norcape Biotechnology AS for erstatningsansvar, jf. tvisteloven § 20-2 tredje ledd.

Fra staten er det krevet erstattet kostnader med i alt 99 450 kroner. Salær til prosessfullmektigen utgjør 79 950 kroner og utgifter til vitner og sakkyndig utgjør 25 500 kroner. Det påløper ikke merverdiavgift. Lagmannsretten anser kostnadene nødvendige, og de tilkjennes i sin helhet, jf. tvisteloven § 20-5 første ledd.

Lagmannsrettens legger sitt resultat til grunn når den avgjør krav på sakskostnader for tingretten, jf. tvisteloven § 20-9 andre ledd. Lagmannsretten kan heller ikke for tingretten se at det foreligger tungtveiende grunner som gjør det rimelig å fritta Norcape for erstatningsansvar, jf. tvisteloven § 20-2 tredje ledd. Det er ikke grunn til å gjøre endringer i tingrettens fastsettelse, jf. tvisteloven § 20-5 første ledd.

Etter dette forkastes anken i sin helhet.

Dommen er enstemmig.

DOMSSLUTNING

- 1. Anken forkastes.*
- 2. I sakskostnader for lagmannsretten skal Norcape Biotechnology AS betale 99 450 – nittinitusenfirehundreogfemti – kroner til staten ved Klagenemnda for industrielle rettigheter innen to uker etter forkynnelsen av denne dom.*