

Patentstyret
Postboks 8160 Dept
0033 Oslo
Patentavdelingen

Dato 20. mars 2014
Deres ref.
Vår ref. P61400383NO000

Innsigelse mot norsk patent no. 333479

På vegne av

Plany AS
Haugsbygda
6082 Gursken,

og i medhold av Patentlovens § 24, fremsettes det med dette innsigelse mot meddelelsen av norsk patent nr. 333479 med tittelen «Fluidpermeabelt beskyttelsesnett for oppdrettsmerd» (idet følgende betegnet «patentet») med registrert innehaver Calanus AS, Postboks 2489, 9272 Tromsø, idet det kreves at

patentet oppheves i sin helhet.

Grunnlaget for innsigelsen

Innsigelsen er basert på Patentlovens § 2 som angir:

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

Vi er av den oppfatning at patentet er meddelt på tross av at oppfinnelsen ikke oppfyller Patentlovens § 2 av to separate årsaker.

Vi mener for det første at oppfinnelsen har vært åpenlyst utøvet før inngivelsen av patentsøknaden.

Uavhengig av den ovenfor omtalte åpenlyse utøvelsen er ideen ved foreliggende oppfinnelse beskrevet i tidligere kjent teknikk, og oppfinnelsen oppfyller dermed ikke kravet til nyhet og oppfinneshøyde.

Patentets krav og behandlingen av søknaden

Norsk patentsøknad nr. 20120133 ble inngitt 9. februar 2012 og ble meddelt som NO patent 333479, 24. juni 2013.

Patentet har 9 patentkrav hvorav det selvstendige krav 1 er rettet mot en anordning for å isolere en oppdrettsmerd for fisk mot uønskede organismer, hvilken anordning anbringes omsluttende oppdrettsmerden, karakterisert ved at anordningen omfatter et fluidpermeabelt nett som sikrer oksygentilførsel til oppdrettsmerden, hvilket fluidpermeabelt nett er åpent oppad og nedad og strekker seg i en avstand ned i oppdrettsmerdens dybderetning, dannende et skjørt rundt oppdrettsmerden.

De etterfølgende 8 uselvstendige kravene angir foretrukne utførelsesformer av innretningen.

Under behandlingen av søknaden ble følgende dokumenter motholdt: US 6062170 A, NO 312056 B1, NO 331189 B1 såvel som Randi Nygaard Grøntvedt; Strategisamling FHF 1-2 juni 2010, Veterinærinstituttet, «Lakselus og kunnskap: Hvor står vi, hva skjer og hva vet vi ikke?».

Disse motholdte publikasjonene beskriver skjørt av lignende type, men som imidlertid, på grunn av disse skjørtenes beskaffenhet, krever oksygentilførsel, enten direkte eller i form av tvungen sirkulering av vann, for at fisken skal få tilfredsstillende levevilkår i merden.

Det patentbegrunnende trekket ved oppfinnelsen, slik Patentstyret har vurdert saken, synes å være at tilstrekkelig oksygentilførsel til oppdrettsmerden kan oppnås utelukkende ved anvendelse av duken med den angitte maskevidden.

Dokumentasjon

Som nevnt ovenfor er vi av den oppfatning at foreliggende oppfinnelse har vært åpenlyst utøvet før patentsøknaden ble inngitt.

Som støtte for påstanden om åpenlys utøvelse vedlegges en rapport fra NCE Aquaculture (i det følgende betegnet «rapporten») med tittelen:

«Bruk av «luseskjørt» for å redusere påslag av lakselus *Lepeophtheirus salmonis* (Krøyer) på oppdrettslaks».

Rapporten er datert 20. april 2012 og forfattet av Martin Næs, Peter Andreas Heuch og Remi Mathisen.

Rapporten beskriver et samarbeidsprosjekt mellom en rekke aktører. NCE-Aquaculture var formell eier av prosjektet, mens Nordlaks Oppdrett AS ledet gjennomføringen av dette. Andre deltakere var Vesterålen Fiskehelsetjeneste AS, Veterinærinstituttet og Calanus AS. Det vises i denne forbindelse til rapportens forord. I forordet takkes også de involverte i Kunnskapsparken i Bodø og NCE-Aquaculture for utarbeidelse av projektskisse og søknader om økonomisk støtte. Økonomiske bidrag er blant annet gitt av SkatteFUNN.

Publiseringsdatoen for rapporten er, som angitt ovenfor, 20. april 2012, hvilket følgelig er etter inngivelsesdatoen for patentsøknaden. I henhold til avsnitt 2 i rapportens forord ble imidlertid prosjektet utført på lokaliteten «Fornes» i Øksfjord, Lødingen kommune, i tidsrommet mai-desember 2011.

Hypotesen som skulle undersøkes ved forsøkene er angitt på side 4, linje 3 og 4 i rapporten «...var vår hypotese at «skjørt» av planktonduk med dybde på 10 meter og en maskevidde på 0,35 mm rundt merdene ville redusere infeksjon av lakselus på oppdrettsfisken i merdene.»

Siste setning på side 4 i rapporten angir følgende: «Denne rapporten gir utfyllende informasjon om hvordan luseskjørtene ble brukt, og resultatene viser at det er mulig å forebygge infeksjon av lakselus på oppdrettet laksefisk.»

Det er åpenbart at det er forsøkene som er beskrevet i rapporten det vises til i patentets eksempeldel, jr. eksempel 1 hvor det vises til at forsøkene ble utført fra mai (uke 21) til desember (uke 50) i 2011.

Lakeskjørtene som ble anvendt i forsøkene ble levert av Calanus AS. Spesifikasjoner på skjørt er beskrevet på sidene 9 og 10 i rapporten.

Det er verd å merke seg at figur 2.6 i rapporten, som illustrerer skjørtet, er identisk med figur 2 i patentet. Videre tilsvarende figur 4 i patentet, som angir gjennomsnittlig antall lakselus per fisk med og uten beskyttelsesnett, figur 3.1 i rapporten. Det er derved åpenbart at det som danner grunnlaget for patentet er resultatene som presenteres i den ovenfor nevnte rapporten.

Enkelte ytterligere trekk ved oppfinnelsen er presentert i pkt. 4.4 «Erfaringer og muligheter for forbedringer» på side 31 i rapporten. Her omtales for eksempel på side 32, 2. avsnitt, at en av årsakene til lus i merdene med luseskjørt kan være infektive copepoditter som ble skylt over merdkanten ved høy sjø. For å redusere denne mulige smitteveien foreslås det i rapporten at den øvre kanten av luseskjørtet i fremtiden kan heves over havnivå (jf. fjerde avsnitt, side 5 i patentet).

Åpenlys utøvelse

I henhold til Patentlovens § 2 annet ledd er det avgjørende kriteriet for at noe skal anses som kjent at det var «allment tilgjengelig». Etter forarbeidene skal allment

tilgjengelig forstås som *tilgjengelig for en større eller ubestemt krets av personer*. (Are Stenvik, Patentrett, Cappelen Akademisk Forlag, 1999, side 164). Alternativet *ubestemt krets* må forstås som en krets man ikke har oversikt over, for eksempel fordi det ikke er ført kontroll med hvem som har hatt tilgang til oppfinnelsen.

Det angis videre i forarbeidene til Patentloven at:

”Noget tilsvarende synspunkter gør sig gældende, hvor der er spørgsmål om en udnyttelse af opfindelsen. Også her må opfindelsen siges at være almindelig tilgængelig, når udnyttelsen har foregået på en sådan måde, at en ubestemt kreds har haft mulighed for derigennem at skaffe sig kendskab til opfindelsen.”

Stenvik angir videre, side 164, siste avsnitt:

«Det er heller ikke noe i veien for at oppfinnelsen har vært kjent innenfor *flere uavhengige personkretser*, som for eksempel hvor flere har arbeidet parallelt med samme oppfinnelse. Dersom kretsen er stor eller kretsene er flere, øker imidlertid faren for at uvedkommende får tilgang til oppfinnelsen, enten på grunn av manglende kontroll eller som følge av noens brudd på taushetsplikten. I så fall må oppfinnelsen anses kjent, fordi en ubestemt krets har hatt tilgang til den.» (Understrekning tilføyet)

I det foreliggende tilfellet er kretsen av involverte i forsøket stor. Delaktig i forsøket var som nevnt ovenfor NCE-Aquaculture, Nordlaks Oppdrett AS, Vesterålen Fiskehelsetjeneste AS, Veterinærinstituttet, Calanus AS, Kunnskapsparken i Bodø samt SkatteFUNN.

Spørsmålet om nødvendig utprøving

Det erkjennes at det finnes oppfinnelser som, etter sin natur, må utprøves utenfor et lukket bedriftsområde. Det vil her dreie seg om store, kompliserte anlegg som ikke lar seg utprøve i et lukket lokale. Som et eksempel på en slik oppfinnelse kan nevnes Statfjord A saken som ble behandlet i Oslo Byrett i 1963. Denne saken vedrørte en søknad om patent på en fremgangsmåte for sammenføyning av store konstruksjonsdeler, for eksempel dekk og understell på en oljeboreplattform. Siden det i slike tilfeller kan være vanskelig å føre en effektiv kontroll med adgangen og det kan være nærliggende å anta at oppfinnelsen derved må anses kjent for en ubestemt krets. Forarbeidene til Patentloven legger opp til at det kan foretas en skønnsvurdering med hensyn til om en slik utprøving skal anses å virke nyhetsskadelig eller ikke.

I foreliggende tilfelle er det ikke snakk om et anlegg av slike dimensjoner at det på noen måte kan sidestilles med Statfjord-A saken. Det ville i foreliggende tilfelle avgjort vært mulig å teste vanngjennomgangen og dermed oksyngjennomtrengeligheten av duken i lukkede omgivelser og å inngi en patentsøknad før anlegget ble fullt etablert i åpent vann.

Utprøvingsregelen må betraktes som et unntak fra hovedregelen om at oppfinnelsen skal anses kjent dersom den er gjort tilgjengelig for en ubestemt krets av personer. EPC og en rekke andre nasjonale patentmyndigheter inneholder ikke noe tilsvarende unntak

(Stenvik, side 175). Den tilstrebede harmoniseringen med EPC, bør tale for at denne utprøvningsregelen tolkes begrensende av det norske Patentstyret.

Et annet moment i denne forbindelse er det faktum at anlegget som ble utprøvet sto ute i havet i en lengre periode. Det antas å være svært vanskelig å forby eller forhindre at andre enn de involverte i prosjektet kommer inntil merdene. Det vises i denne forbindelse til vedlegg 1 i den ovenfor nevnte rapporten, hvor bildet sannsynliggjør at det skulle være mulig å få tilgang til forsøksoppsettet. Det synes heller ikke å være satt opp noen advarsel om at uvedkommende ikke har tilgang til oppsettet. Det vises også i denne forbindelse igjen til vedlegg 1 i rapporten som viser et fotografi av anlegget i sjøen.

Ved å oppholde seg nær dette anlegget vil en tredjeperson uten vanskelighet kunne få inntrykk av maskevidden på skjørtet.

Tidligere kjent teknikk

Det foreligger kjent teknikk som foregriper oppfinnelsen beskrevet i patentet.

Innledningsvis vil vi på separat grunnlag hevde at den store kretsen av deltagere i det ovenfor omtalte prosjektet er egnet til å trekke i tvil om patentet virkelig oppfyller kravet til nyhet, og dermed også til oppfinnelseshøyde. Som nevnt ovenfor hadde prosjektet i det minste 7 deltagende bedrifter, og det må forventes at det i hver bedrift fantes flere personer med kjennskap til prosjektet. Som angitt i Stenvik, side 164, siste avsnitt, må en oppfinnelse anses som kjent dersom en ubestemt krets av personer har hatt tilgang til den. Dermed vil kravet til nyhet, og dermed oppfinnelseshøyde, ikke være oppfylt.

I tillegg til dette mangler patentet nyhet og oppfinnelseshøyde siden det patentbegrunnende trekket er beskrevet i tidligere kjent teknikk.

Det vises i denne forbindelse til SINTEF rapport nr. A19396 med tittelen «Skjørt for skjerming mot lus i laksemerd», resultater fra forprosjekt med workshop. Rapporten er datert 2011-05-11 og har gradering «Åpen». Det vil si at den er publisert før inngivelsesdagen for patentsøknaden som har ført fram til NO patent nr. 333 479 og representerer et allment tilgjengelig dokument.

På side 4 annet avsnitt i rapporten angis det. «Flere løsninger er vurdert med hensyn til dette, eksempelvis å pumpe vann fra dypere nede og fordele dette innenfor skjørtvolumet eller å filtrere vann gjennom skjørtet slik at lusa ikke kommer gjennom» (understrekning tilføyet).

Selv om den første delen av dette forslaget refererer til den teknikken stand som patentet er funnet å skille seg fra, angir den siste (understrekede) delen utelukkende anvendelse av en egnet maskevidde på skjørtet. Dette er trekket som utgjør det patentbegrunnende for NO patent nr. 333 479, nemlig at *det anvendes et fluidpermeabelt nett som sikrer oksygentilførsel til oppdrettsmerden*. Som angitt i patentet oppnås dette ved valg av maskevidde på skjørtet.

NO patent nr. 333 479 mangler dermed nyhet og derigjennom også oppfinneshøyde.

Konklusjon

NO patent nr. 333 479 oppfyller ikke kravene som stilles i Patentlovens § 2.

Det er to årsaker til dette:

1. Oppfinnelsen har vært åpenlyst utøvet før patentsøknad ble inngitt.
2. Oppfinnelsen er tidligere beskrevet og oppfyller dermed ikke kravene til nyhet og oppfinneshøyde.

Vi mener det dermed burde være åpenbart at patentet må oppheves.

Med vennlig hilsen,
Zacco Norway AS

Vedlegg:
NCE Aquaculture, rapport av 20. april 2012
SINTEF, rapport A19396 av 11. mai 2011