

AVGJØRELSE

Vår ref.: OP2014/00466
Patentnr.: 320964
Søknadsnr.: 20042188
Innehaver: Norcape Biotechnology AS
Innehavers fullmektig: Zacco Norway AS
Kravstiller: Membranteknikk AS
Kravstillers fullmektig: Håmsø Patentbyrå ANS

Patentstyrets avgjørelse av 2016.01.15 – administrativ overprøving

Saksfremstilling:

Håmsø Patentbyrå AS leverte 2014.10.30, på vegne av Membranteknikk AS, krav om administrativ overprøving av norsk patent nr. 320964 B2, heretter kalt patentet.

Patenthaver, ved sin fullmektig Zacco Norway AS, har kommentert dette kravet i skriv av 2015.07.01.

Patentstyret anser at de formelle vilkårene for krav om administrativ overprøving i patentloven (patl.) § 52c er oppfylt.

Det er framsatt krav om dekning av saksomkostninger med kroner 77.243,- eksklusive MVA fra patenthavers fullmektig Zacco Norway AS. Det er også framsatt krav om dekning av nødvendige saksomkostninger fra kravstillers fullmektig Håmsø Patentbyrå ANS.

Patentet omfatter 4 selvstendige krav med følgende ordlyd

"1. Hydrolysert marint proteinprodukt karakterisert 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, 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 og frembringer et UF-permeat inneholdende hydrolysene 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 hydrolysene 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 karakterisert ved 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 er tilsetning til dyrkingsmedier."

Det er knyttet 4 uselvstendige krav til krav 1, 5 uselvstendige krav til krav 6 og 2 uselvstendige krav til krav 12.

Oppfinnelsen tilveiebringer et hydrolysert marint proteinprodukt og fremgangsmåte for å fremstille dette, samt anvendelse av proteinproduktet i fôrprodukter og dyrkingsmedier.

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

I forbindelse med innsigelse innlevert 2006.11.20 av Marine Bioproducts AS, ved deres fullmektig Acapo AS, ble det i tillegg trukket fram:

D6: Afonso, M. D., et al; Nanofiltration of wastewaters from the fish meal industry; Desalination, 151 (2002), s. 131-138.
D7: Almås, Application of crossflow membrane technology in the fishing industry, Desalination, 53 (1985), s. 167-180
D8: NO-B1-317903

2007.12.03 besluttet Patentstyret, i medhold av patl. § 25, at patentet opprettholdes i endret form.

I forbindelse med krav om administrativ overprøving 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)
D9a: Program OP IFFO
D9b: Deltakerliste OP IFFO
D9c: Bekreftelse fra leder av EUfishmeal, Frank Minck, om at presentasjonen D9 ble gitt
D9d: Billedokumentasjon på at presentasjon D9 ble gitt

Patenthaver har ved sitt tilsvare lagt ved følgende dokumenter:

Vedlegg 10a, b, c: e-postkorrespondanse mellom Patenthaver og Kravstiller
Vedlegg 11: Dokumentasjon på at D9 er laget i PDF versjon 1.6 (Acrobat 7.x)
Vedlegg 12a, b, c: Dokumentasjon på lanseringsdato for PDF versjon 1.6 (Acrobat 7.x)
Vedlegg 13: IFFO non-producer member application form

Vurderinger:

Anførsler i kravet om overprøving:

Kravstiller anfører at patentet er meddelt i strid med patl. § 2 og anmoder om at patentet oppheves.

Kravstiller hevder innledningsvis at fremgangsmåten i krav 6 ikke er ny, med bakgrunn i at D9 beskriver en fremgangsmåte som foregriper krav 6 og de uselvstendige kravene 7-11. Videre hevder kravstiller at samme mothold også gjør at fremgangsmåten i krav 6 ikke tilfredsstiller kravet til oppfinnelsehøyde.

Videre hevder kravstiller at krav 1 er et "product-by-process" krav som på grunn av manglende nyhet for fremgangsmåten i krav 6, heller ikke er nytt. Produktet i krav 1, med uselvstendige krav 2-5, er i beskrivelsen ikke beskrevet på en annen måte enn det som oppnås ved å følge prosessen. Også kravene 12-15 anses foregrepet av D9. Kravstiller hevder også at kravene 1 og 12-15 ikke vil inneha oppfinneshøyde fordi fremgangsmåten i krav 6 ikke er oppfinnerisk.

Kravstiller hevder også at krav 1 mangler støtte i beskrivelsen og at beskrivelsen er uklar.

Dokument D9 er en presentasjon som ble holdt 29. april på en konferanse arrangert av The Union of Fishmeal and Fishoil Manufacturers i tidsrommet 28. april-2. Mai 2004 i Reykjavik, Island. Prioritetsdato for patentet er 26. mai 2004, det vil si etter at denne konferansen ble avholdt. De øvrige dokumenter innsendt av kravstiller er angitt å være program og deltakerliste fra konferansen samt bekreftelse og billedokumentasjon på at presentasjonen D9 ble gitt på nevnte konferanse.

Patenthavers anførsler:

Patenthaver anfører at det må finnes helt sikre bevis for at presentasjonen D9 virkelig ble offentliggjort før patentets prioritetsdag, en sikker datering av selve dokumentet er derfor viktig. Patenthaver mener at det ikke er ført slike sikre bevis for at presentasjonen ble holdt den 29. april 2004 med det innhold som angitt i D9 og ber om at patentet opprettholdes i sin nåværende form.

Patenthaver fremholder videre at presentasjonen D9 ikke er datert, slik det er vanlig å angi navn på foredragsholder samt i hvilken sammenheng, angitt med tid og sted, et foredrag blir holdt. Videre hevder patenthaver at angivelsen av pdf-versjon som fremgår av D9s dokument-egenskaper viser at det ikke kan ha vært dette foredraget som ble holdt 29. april 2004.

D9d som viser bilder tatt under presentasjonen 29. april 2004 er heller ikke datert.

Patenthaver hevder at D9 ikke var allment tilgjengelig før prioritetsdagen for patentet, den 26. mai 2004. Foredraget ble holdt på et møte i regi av Union of Fishmeal and Fishoil Manufactureres in the European Community (IFFO) som er en lukket industribransje-forening. Foredraget ble holdt for et lukket publikum, hvor kun medlemsbedrifter og inviterte foredragsholdere var til stede. Foredraget var ikke offentlig tilgjengelig og var ikke kjent for Patenthaver.

Patenthaver anfører også at det synes som om det ikke finnes noen skriftlig publisering av foredraget holdt under dette lukkede møte, verken i form av skriftlig materiale utlevert i møtet, publisering av sammendrag i bokform, annet skriftlig materiale eller publisering på internett. Patenthaver mener således at D9 ikke kan anses allment tilgjengelig før patentets prioritetsdag og dermed ikke kan være et mothold i saken.

Patentstyret uttaler:

Kriteriet «allment tilgjengelig» i henhold til lysbildepresentasjonen D9:

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, jf. Lov av 15. desember 1967 om patenter (patentloven), § 2, første ledd.

Som kjent anses alt som er blitt *allment tilgjengelig*, enten dette er skjedd ved skrift, foredrag, utnyttelse eller på annen måte, jf. patentloven § 2, annet ledd første punktum.

Av forarbeidene til patentloven fremgår at: «[D]et efter forslaget afgørende moment ved bedømmelsen af, om det forut kendte er nyheshindrende for opfindelsen, er herefter, om det er blevet almindelig tilgængeligt, d.v.s. om der for en større eller ubestemt kreds af personer har været adgang til at komme i besiddelse af oplysninger, som ville gøre det muligt for en fagmand at udøve den pågældende opfindelse. (...). Findes det pågældende

skrift – selv i mangfoldiggjort tilstand – kun indenfor en enkelt virksomhet og således, at der ikke er adgang for udenforstående til at gøre sig bekendt med dets indhold, kan det vel normalt ikke anses for almindelig tilgjengelig.», jf. NU 1963: 6 s. 123 første og annen spalte.

For at en teknisk løsning skal anses å tilhøre teknikkens stand, må det følgelig 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, jf. Stenvik (2013) s. 188 og 189, sml. patentloven § 8 annet ledd, tredje punktum. Et naturlig og forutgående spørsmål blir da å klarlegge hvilke tekniske opplysninger som var tilgjengelig fra de relevante informasjonsbærere, jf. Stenvik (2013) s. 189.

Overført til vår sak, hvor det informasjonsbærende grunnlag er opplysninger formidlet gjennom foredrag, vil det da nødvendigvis først være behov for å klarlegge hvilke tekniske opplysninger som foredragsholderen evnet å formidle overfor sitt publikum. Deretter oppstår spørsmålet hvorvidt opplysningene gir anvisning på oppfinnelsen som definert i patentet, i slik forstand at en avsløring av oppfinnelsen har funnet sted.

Har en avsløring av oppfinnelsen funnet sted, blir vurderingen videre hvorvidt man ved avsløringen har gjort oppfinnelsen «*tilgjengelig for en større eller ubestemt krets av personer*», jf. NU 1663: 6 s. 123 og Ot.prp. nr. 36 (1965-66) s. 21. Dersom den aktuelle personkrets har vært «bestemt» i den forstand at det for personkretsen, eksempelvis eksplisitt ved avtale eller implisitt ut fra de nærmere omstendigheter, må antas å påhvile en fortrolighetsforpliktelse, vil oppfinnelsen ikke nødvendigvis være å anse som «allment tilgjengelig» i patentrettslig forstand, jf. Stenvik (2013) s. 177 til 184.

Med hensyn til spørsmålet om hvilke konkrete tekniske opplysninger som kan anses å ha vært formidlet gjennom et tidligere avholdt foredrag, stilles det forholdsvis strenge krav til dokumentasjon. Retningsgivende for vurderingen er avgjørelsen T 1212/91.

Informasjon som formidles muntlig vil kunne fremstå som flyktig. Foreleser vil også ofte besitte en annen dybdekunnskap enn sitt publikum, og følgelig vil forelesers kunnskap omkring det aktuelle tema, i motsetning til sitt publikum, neppe i noen særlig grad endres som følge av foredraget. Slik vil det, sett ut fra forelesers perspektiv, ofte fremstå som vanskelig å presist definere hvilke opplysninger som konkret ble formidlet, jf. avgjørelsen T 1212/97 (premiss 3). Som naturlig utgangspunkt for vurderingen av hvilke opplysninger som ble gjort tilgjengelig overfor allmenheten på et gitt foredrag, vil være perspektivet til de deltakerne på det aktuelle foredraget slik de angivelig mottok denne informasjonen, jf. avgjørelsene T 1212/97 (premiss 3, 5 og 10) og T 2003/08 (premiss 39.2).

Eksempelvis vil notater nedtegnet av tilhørere på foredraget anses velegnet til å belyse hvilke opplysninger som ble formidlet. Særlig vil dette gjelde dersom det foreligger sammenfallende notater fra to eller flere av tilhørerne, all den tid en enkeltpersons egne notater kan tenkes å reflektere personens tanker gjort under foredraget, jf. avgjørelsen T 1212/97 (premiss 4). Videre vil forelesningsmaterieell etc., som var utdelt til publikum på tidspunkt for foredraget, også anses velegnet til å belyse foredragets innhold, da det kan antas at slik dokumentasjon i stor grad reflekterer den informasjon som konkret ble formidlet under foredraget, jf. avgjørelsen T 1212/97 (premiss 4).

Med hensyn til erklæringer som inngis i anledning saken, eksempelvis for å understøtte at en lysbildepresentasjon har vært avholdt i en nærmere bestemt form, vil det knytte seg særlige vurderinger. Slike forklaringer vil ikke bare lett kunne være påvirket av konflikten og de impliserte parters interesse i utfallet av saken, men også kunne være farget av hukommelsen, som for de fleste ikke blir bedre etter hvert som tiden går, jf. Rt. 1999 s. 74 (side 81). Også tidsaspektet mellom den aktuelle hendelsen og tidspunktet for når erklæringen ble inngitt, vil være et relevant moment ved vurderingen. Det vil eksempelvis normalt legges mindre vekt på erklæringer som inngis i lang tid etter hendelsen, og da særlig

for tilfeller der det må antas at vitnet i mellomtiden har tilegnet seg ytterligere relevant kunnskap innenfor det aktuelle fagfelt, jf. avgjørelsene T 1212/97 (premiss 5) og T 2003/08 (premiss 41). Videre skal nevnes at det ved *inter partes* prosesser hos Patentstyret vil være begrenset med muligheter for vitneførsel og kontradiksjon, slik at patenthavere *gis adgang til å imøtegå beviset ved å avhøre den som har gitt forklaringen*, sml. Tvisteloven § 21-12, annet ledd. Det vil følgelig for Patentstyret være naturlig å inneha en noe forsiktig tilnærming ved vurdering av erklæringer som inngis i anledning saken.

Lysbildepresentasjonen D9:

Presentasjonen D9 er oppgitt å være en uendret kopi av en lysbildepresentasjon som ble vist på en konferanse avholdt fom. 28. april tom. 2. mai 2004 i Reykjavik, Island, i regi av *The Union of Fishmeal and Fishoil Manufacturers in the European Community* (IFFO).

Det har overfor Patentstyret ikke blitt fremlagt konfidensialitetsavtale, og vi kan heller ikke se at det foreligger et tilstrekkelig grunnlag for en underliggende erklæring om konfidensialitet. Selv om det isolert sett ikke har vært avgjørende for vår vurdering, fremstår det imidlertid heller ikke som klart at dette var et møte åpent for allmenheten, eller at de tilstedeværende møtedeltakere hadde anledning til å distribuere videre den informasjon og dokumentasjon som de ble forelagt på møter i regi av IFFO. Vi viser her til patenthavers anførsler i brev 2015.07.01 punkt 3.1, jf. vedlegg 13, samt at det her er tale om en bransjespesifikk og nærmere definert krets med deltakere.

Når det gjelder selve presentasjonen D9 har det videre ikke vært fremlagt uavhengige samtidige notater fra noen av deltakerne, eller dokumenter i form samtidig utdelt forelesningsmateriell. Det foreligger riktig nok en erklæring fra Frank Minck (D9c), samt to fotografier (D9d) som angivelig bekrefter at D9 ble vist uforandret på det aktuelle møtet. Imidlertid er det også forhold som viser at det må antas å foreligge berettiget tvil til hvorvidt vi ved vår skriftlige behandling av saken kan legge avgjørende vekt på den dokumentasjon som kravstiller anfører. Det kan i den sammenheng stilles spørsmål til hvorvidt Franck Minck, som leder av bransjeorganisasjonen EUfishmeal, har hatt en mer sentral og organisatorisk posisjon ut over sin rolle som én av flere ordinære deltakere på det aktuelle møtet, noe som vil være et relevant moment ved vår vurdering av hvilke tekniske opplysninger som her konkret kan antas å ha blitt formidlet, jf. avgjørelsen T 1212/97 (premiss 5).

Med hensyn til erklæringen (D9c) fremstår denne videre som noenlunde generell. Det fremgår her ikke spesifikt at en avsløring av oppfinnelsen fant sted, men kun bekreftes at kravstiller deltok på møtet og «*præsenterede vedlagte indlæg om membranfiltrering af limvand i en fiskemelsproces.*» Vi viser her til patenthavers anførsler om muligheten for at presentasjoner kan ha blitt endret og gjenbrukt over tid, blant annet i lys av vedlegg (11) og (12a/b/c), samt den omstendighet at det for patenthaver nødvendigvis vil være vanskelig å skriftlig imøtegå ensidige erklæringer inngitt i anledning saken. Når det gjelder de to fotografiene (D9d) kan vi heller ikke i lys av disse se at det i tilstrekkelig grad er klarlagt hvilke tekniske opplysninger og informasjon som konkret ble formidlet overfor deltakerne på møtet den 29. april 2004.

Patentstyret kan på denne bakgrunn, etter en samlet vurdering av kravstillers anførte dokumentasjon, ikke se at det i tilstrekkelig grad har vært 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.

Patentstyret har på bakgrunn av det overnevnte, ut fra en helhetlig vurdering, konkludert med at anførte mothold D9 ikke anses som allment tilgjengelig før dato 2004.05.26 og at patentet dermed oppfyller patl. § 2 annet ledd.

Saksomkostninger.

I henhold til patentstyrelova § 9 kan Patentstyret, i en sak om administrativ overprøving, tilkjenne en part som fullt ut 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 prøvd fordi den var tvilsom, og om det er rimelig ut i fra typen sak og forhold hos motparten å pålegge kostnadsansvar.

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.

Innehaver av patentet, Norcape Biotechnology AS, har i denne saken fått medhold fullt ut. Saken gjelder spørsmål om patentet er meddelt i strid med vilkårene i patentloven § 2 første og annet ledd, jf. patentloven §§ 52b og 52d. Det er kravstiller som har bevisbyrden i slike saker. Innehavers kostnader er i det vesentlige relatert til utarbeidelse av tilsvar, møtevirksomhet og korrespondanse, samt innhenting av dokumentasjon til støtte for sin argumentasjon. Det vises for øvrig til kravstillers begjæring datert 2014.10.30 inkludert totalt fem vedlegg, samt innehavers tilsvar datert 2015.07.01 inkludert totalt åtte vedlegg.

Da innehaver anses å ha vunnet saken fullt ut, finner Patentstyret at sakskostnader skal tilkjennes. Patentstyret kan videre ikke se at sakens karakter, partenes styrkeforhold eller andre tungtveiende grunner skulle tilsa at kravstiller i den foreliggende sak skal fritas et sakskostnadsansvar.

Ved skriv datert 2015.09.15 har innehavers fullmektig innlevert en nærmere spesifisert kostnadsoppgave i anledning saken. Fullmektig opplyser at det totalt er medgått 27,5 timer fordelt på patentkonsulent, advokat, IT-ekspert, samt administrativt personell. For konsulenter og administrativ personell er benyttet en timepris på henholdsvis kroner 2.850,- og kroner 1.375,- eksklusive MVA, som til sammen beløper seg til kroner 77.243,- eksklusive MVA.

Saken relaterer seg i all hovedsak til et nytt og udatert mothold D9, og hvor det prinsipale spørsmål er hvorvidt en avsløring av oppfinnelsen har funnet sted. Tatt i betraktning at saken er noe begrenset i omfang og kompleksitet, finner Patentstyret at kostnadsoppgaven fremstår uforholdsmessig høy. Vi viser til at det bare er nødvendige kostnader som kan tilkjennes en vinnende part. De kostnader som kan kreves dekket må følgelig ligge innenfor rammen av hva som framstår som rimelig for å ivareta partens interesser i den konkrete sak. For øvrig har vi også tatt hensyn til at en administrativ overprøving skal være et enkelt og rimelig alternativ til domstolsbehandling, jf. avgjørelsen fra KFIR i sak VM 14/068.

Konklusjon:

I henhold til det ovenstående, og i medhold av patentloven § 52d annet ledd, har Patentstyret besluttet at begjæringen avslås og patentet opprettholdes.

Videre setter Patentstyret etter dette saksomkostningene skjønnsmessig til kr. 45.000,-

Beslutning:

«Begjæringen avslås og patent nr. 320964 opprettholdes i sin nåværende form.

I sakskostnader betaler Membranteknikk AS kr. 45.000,- -førtifemtusen- kroner til Norcape Biotechnology AS innen 2 -to- uker fra avgjørelsens meddelelse, jf. patentstyrelova § 9»

Klagemuligheter:

Den som avgjørelsen har gått imot kan skriftlig påklage avgjørelsen til Klagenemnda for industrielle rettigheter innen to måneder etter den dato avgjørelsen ble sendt fra Patentstyret. Se patentloven §§ 52e og forskrift om betalinger mv. til Patentstyret og Klagenemnda for industrielle rettigheter §§ 53 nr. 1 på Patentstyrets hjemmeside, patentstyret.no

Barbro E. Sæther

Inger Rabben

Inger Næsgaard