

BRYN AARFLOT AS
Stortingsgata 8
0161 OSLO

Oslo, 2024.01.29

Deres ref.: P4379NO01-DT
Søknadsnr.: 20141545 (oppgi ved svar)
Søker: Jo Jørgen Stordal, Øyvind Christensen
Svarfrist: 2024.04.29

Realitetsuttalelse i patentsøknad nr. 20141545

Grunnlag for uttalelsen

Beskrivelse mottatt 2014.12.19
Tegninger mottatt 2014.12.19
Realitet av 2019.06.19

Patentkrav mottatt 2019.10.08
Brev mottatt 2019.10.08

Konklusjon

Vi mener at søknaden ifølge kravene 1-7 og 9-10 mangler oppfinneshøyde.

Resultater fra nyhetsgranskingen (samme som tidligere)

Vi har trukket frem følgende dokumenter som spesielt relevante i forhold til oppfinnelsen:

D1: US 2008172261 A1

D2: WO 2005086047 A1

D3: WO 2008128245 A1

D4: US 2008172261 A1

D5: WO 2005086047 A1

Endringer, ref. Patentloven § 13

Endringene i kravsett av 2019.10.08 introduserer informasjon som går utover søknaden som innlevert. Vilåårene i patentloven § 13 er derfor ikke møtt.

Endringene i krav 1 ser ut til å ha basis i de oppgitte referanser.

Krav 8 er endret til å inkludere trekket «også omfattende midler for å se om kunden kjøper produktet». Vi kan ikke se at dette trekket har grunnlag i den opprinnelige søknaden. Selv om systemet kan interagere med systemer som logger «omsetningsrate/salgssrate for en hylle» (beskrivelsen s. 7, linje 20-24), er dette ikke det samme som midler for å se om *kunden kjøper produktet*. Krav 8 utvider dermed søknaden

ved å introdusere ny informasjon som ikke kan utledes av den opprinnelig innleverte. Krav 8 inntas derfor ikke i videre saksbehandling.

Konstruksjon av oppfinnelsen ifølge krav 1

Oppfinnelsen ifølge selvstendig krav 1 er et registreringssystem omfattende en «avfølingsinnretning», det er videre definert at innretningen omfatter sensormidler. Disse sensormidlene er ikke definert utover sin bruk, nemlig «for å detektere bevegelse i nærheten av innretningen». Videre består systemet av et datalager til å lagre informasjon om posisjon og type produkter i hyllene. Systemet omfatter også det vi forstår som ytterligere «registreringsmidler». Disse registreringsmidlene er heller ikke definert utover at kravet angir hva de er tenkt bruk til (registrere bevegelse i forhold til lagrede produkter i hyllene, registrere antall mennesker som passerer innretningen, registrere antall bevegelser relatert til hver produktposisjon og tidspunkt for bevegelsene). Registreringsmidlenes type, plassering eller utforming er ikke definert. Noen av de tiltenkte funksjonene (eksempelvis detektere antall mennesker som passerer innretningen) er heller ikke ytterligere eksemplifisert eller beskrevet i beskrivelsen. Dette vil måtte forutsette at fagmannen uten oppfinnerisk innsats kan frembringe midler for nevnte funksjon.

Systemet er heller ikke definert med midler for å detektere tid. Videre defineres i kravet hva informasjonen som vil framkomme av systemet i bruk er tenkt bruk til, i.e. «statistisk analyse av kundenes bevegelser» og hva denne analysen skal være egnet for «senere planlegging av fremtidig plassering, kombinasjoner og/eller valg av produkter i butikken eller hyllen». Men systemet er ikke selv definert til å inneha midler for denne type prosessering. Ytterligere består systemet av en skjerm. Det defineres også hvilken informasjonen som skal kunne vises på skjermen når systemet er i bruk (i.e. informasjon om produktene plassert i nærheten av avfølingsinnretningen») og hvor denne informasjonen hentes fra (i.e. butikkens salgssystem). Vi noterer også at selv om deteksjon i forhold til *posisjon* synes sentralt, er hva som menes med posisjoner ikke ytterligere definert i kravet.

Det bemerkes også at hverken hyllene, butikken eller butikkens salgssystem er forstått til å være en del av det krevde systemet og det faktum at disse er nevnt i kravet vil da ikke i seg selv begrense det krevde systemet utover muligens en egnethet for nevnte bruk.

Et sentralt aspekt ved oppfinnelsen ifølge beskrivelsen synes å være det å detektere bevegelse i forhold til varer. Av beskrivelsen framgår en utføringsform der bevegelsessensorer er plassert på flere sider av innretningen. En slik innretning vil kunne detektere bevegelse på alle sider der sensorene er plassert og da også i forhold til evt. varer plassert på disse sidene, dersom systemet har lagret, for respektive varer, deres posisjon i forhold til registreringsenheten. Denne type begrensinger er ikke angitt i kravet. Dersom det stemmer at det er dette problemet som søkes løst, bemerker vi også at kravet vil mangle vesentlige trekk.

Hverken systemet eller innretningen er definert med midler for å prosessere detektert og/eller lagret informasjon. Også her ser det ut til å mangle vesentlige trekk relatert til steg som en prosesseringsenhet må utføre ved et detektert signal fra en av sensorene for å kunne løse det vi forstår som søknadens utgangspunkt, nemlig detektere bevegelser relatert til omkringliggende varer.

Vi mener at kravordlyden er så generell at det også bør bemerkes at der er tvilsomt om kravet har støtte i den opprinnelige beskrivelsen. Vi forstår beskrivelsen til å i hovedsak relatere seg til utføringseksemplene som vist i figurene 1-5. Men kravordlyden er langt bredere. Med utgangspunkt i den generelle kravordlyden, med relativt få begrensende tekniske trekk, har både vi og internasjonale myndigheter tatt utgangspunkt i D1 som nærmeste kjente teknikk. D1 viser en kamerabasert point-of-sale løsning for å detektere kundesrespons. Dette er en noe annen løsning enn den som framkommer av utføringseksemplene i patentsøknaden. Dette utgangspunktet må forstås basert på at kravordlyden blant annet ikke tilkjenner type sensormidler eller deres plassering. Den kamerabaserte løsningen i D1 detekterer også bevegelse og er egnet for den i kravet nevnte bruken.

Vurdering av nyhet og oppfinnelseshøyde for det nye kravsettet

Søker har i lys av vår realitet av 2019.09.16 innlevert et nytt kravsett med følgende ytterligere presiseringer i krav 1:

- a. ..., hvor registreringsmidlene er i stand til å registrere antall mennesker som passerer innretningen, antall bevegelser relatert til hver produktposisjon og tidspunkt for bevegelsene,
- b. for å frembringe informasjon for statistisk analyse av kundens bevegelser, egnet for senere planlegging av fremtidig plassering, kombinasjoner og/eller valg av produkter i butikken eller hyllen,
- c. *systemet* som omfatter en skjerm (tidligere innretningen)

Søker argumenterer med at ingen av motholdene omfatter et system som det som nå er definert i krav 1 og ber på bakgrunn av det at de nye kravene godkjennes. Vi kan ikke følge denne argumentasjonen.

Trekkene i a) er hentet fra tidligere uselvstendige krav 4-7 samt 9. Vi har tidligere redegjort for at systemet i D1 også er konfigurert for den krevde registreringen, se D1, avsnittene [0088], [0141]-[0143], [0068]. Vi mener derfor at endingene i a) ikke vil medføre at gjenstanden i krav 1 tilføres ytterligere differensierende trekk.

For presiseringene som gjøres i b) er det tvilsomt om disse i utgangspunktet ville kunne ha en begrensende virkning på det krevde systemet. All den tid presiseringen synes å angå en «analyse» som ikke gjøres av midler i det krevde systemet. Utover dette bemerkes at det «å frembringe informasjon for statistisk analyse av kundenes bevegelser, egnet for senere i planlegging av fremtidig plassering, kombinasjoner og/eller valg av produkter i butikken eller hyllen» angir et ikke-teknisk formål med den statistiske analysen. Det er etablert praksis at en patenterbar oppfinnelse må løse et teknisk problem og videre at «i seg selv ikke-tekniske trekk», slik som den krevde «statistiske analysen» bare vurderes på oppfinnelseshøyde dersom slike trekk bidrar til en teknisk effekt som tjener et teknisk formål. I dette tilfellet er analysen knapt nok definert, men hverken analysen eller en angivelse av det ikke-tekniske formålet vil kunne bidra til en søknadsgjenstand som skiller seg vesentlig fra kjent teknikk. Se patentretningslinjene C-IV-5.5.4.

Presiseringen i c) vil heller ikke tilføre ytterligere differensierende trekk til søknadsgjenstanden. Da utføring der «innretningen omfatter en skjerm» er inkludert i

kravomfanget til «systemet omfatter en skjerm». All den tid det ikke er definert at skjermen ikke er en del av innretningen.

Vi fastholder dermed i hovedsak vår konklusjon og argumentasjon som gitt i realitet av 2019.06.19. Men bemerker at en strengere fortolkning ville kunne satt spørsmålstegn ved om det faktisk at informasjonen som vises på skjermen er hentet fra et salgssystem kan gi kravgjenstanden nyhet i lys av D1, avsnitt [0144]. Salgssystemet er ikke en del av det krevde systemet og hverken det eller eventuell informasjon i salgssystemet vil bidra til å begrense det krevde systemet nevneverdig utover en egnethet for kommunikasjon med denne type systemer. I lys av at konklusjonen med hensyn på oppfinnelseshøyde uansett blir den samme, mener vi at dette spørsmålet foreløpig kan stå åpent.

Vi fastholder også vår tidligere vurdering av alle øvrige krav og argumentasjonen gjentas ikke her.

Kravene 1-7 og 9-10 oppfyller ikke vilkårene i patentloven § 2 første ledd.

Instruksjoner

Vi mener at saken er uttømt og en avgjørelse av saken kan forventes ved neste tilskrivning. Dersom dere er uenig i vår vurdering av oppfinnelsen har dere likevel mulighet til å komme med deres syn på saken.

Dersom det foretas endringer i patentkravene, må dere angi hvor i basisdokumentene grunnlaget for endringene finnes, jf. patentforskriften (pf.) § 20.

Ved levering av endret beskrivelse må dere angi hvilke deler av beskrivelsen som ikke stemmer med tidligere levert beskrivelse, samt på hvilken måte endringene som er gjort innebærer noe nytt med hensyn til realiteten, jf. pf. § 21.

Svarfrist

Vi må motta et skriftlig svar på dette brevet innen svarfristen, hvis ikke henlegger vi søknaden. I så fall er det mulig å få behandlingen av søknaden gjenopptatt mot å betale et gebyr. Se patl. § 15 andre og tredje ledd og forskrift om betalinger mv. til Patentstyret og Klagenemnda for industrielle rettigheter (betalingsforskriften) § 26. Dere kan søke om fristforlengelse, se patentretningslinjene del A, kap. I, punkt 5.1. Det må dere i så fall gjøre innen svarfristen. Send gjerne inn svaret via [Altinn](https://altinn.no). For generelle bestemmelser om levering av dokumenter og betalinger, se betalingsforskriften §§ 1-6 og 8.

Til informasjon

Relevante lover og forskrifter, samt patentretningslinjene finner dere på våre nettsider, www.patentstyret.no.

Er du Altinn-kunde vil du normalt finne de fremtrukne dokumentene som elektroniske lenker i vedlagte granskingsrapport eller som elektronisk vedlegg. De vil kun bli sendt på papir hvis de ikke er tilgjengelig elektronisk eller hvis de er beskyttet ved opphavsrett.

Ta gjerne kontakt hvis dere har spørsmål.

Med vennlig hilsen

Laila Dahl

Telefon: 22 38 73 75