

V 1



OSLO TINGRETT

-----DOM-----

Avsagt: 22.12.2008

Saksnr.: 07-113233 og 08-002899TVI-OTIR/04

Dommere: Tingrettsdommer Christofer Heffermehl
Patentingeniør Odd Skjæveland
Patentingeniør Lars-Fredrik Urang

Saken gjelder: Påstander om ugyldig patent, patentinngrep og
brudd på markedsføringsloven.

Saksnr. 07-113233:

Hmr Hydeq AS Advokat Kristian Huser
mot
Storvik AS Advokat Arne Ringnes

Saksnr. 08-002899:

Storvik AS Advokat Arne Ringnes
mot
Hmr Hydeq AS Advokat Kristian Huser

Sak 08-002899 – ugyldighetssaken – gjelder påstått ugyldig patent. Sak 07-113233 – inngrepssaken – gjelder påstått inngrep i dette patentet, alternativt brudd på markedsføringsloven.

Det praktiske problem saken gjelder eller er foranlediget av, er å få rensed tappedigler som brukes i metallproduksjon. En tappedigel er typisk formet som en sylindrisk bøtte med diameter i størrelsesorden 1-2 meter, dybde i størrelsesorden 1-2 meter og vekt i størrelsesorden 1-2 tonn. I aluminiumsproduksjon, som er det mest aktuelle i denne sak, må en tappedigel tåle at innholdet har en temperatur opp 1000 grader Celsius. Den har en fóring innvendig som bidrar til det. Diglene blir gradvis gjengrodd av størknet metall og slagg, slik at de av og til må renses. Tidligere ble dette gjort med mer eller mindre manuelle metoder, som var tidkrevende, kunne skade fóringen og var helsemessig ugunstige for operatørene.

Styret for det industrielle rettsvern (Patentstyret) meddelte 23. desember 1992 Norsk Hydro AS (Hydro) norsk patent nr. NO 170905, med prioritet fra 23. mai 1990, på en digelrensemaskin (Hydropatentet).

For å anskueliggjøre hvordan maskinen virker, skal retten gi en forenklet beskrivelse av en produsert utførelse av den. Dette er ikke en beskrivelse av patentets omfang:

Digelrensemaskinen har en klo som griper om digelen, som på forhånd er plassert på gulvet av en truck. Kloen er plassert ytterst på en arm som svinger om en akse. Armen med digelen svinges opp. Når den er ca. 90 grader opp, er armen vertikal og digelen liggende. Armen svinges videre ca. 15 grader, slik at digelen blir anbragt i en posisjon hvor den vender ca. 15 grader nedover. En kokille (et kar) er samtidig ført inn under digelen, slik at flytende metall renner ned i kokillen. Så gjenstår det å få ut størknede rester av metall og slagg. Kokillen fjernes. Et borehode føres inn i digelen. Borehodet er formet som et hjul med fire eker. Den ytre diameter er nesten like stor som digelens indre diameter. Hvis man tenker seg den aksens borehodet roterer rundt, forlenget, vil den gå gjennom sentrum av digelens åpning og av digelens bunn. Langs hjulringen og på ekene, på den siden som vender mot digelbunnen, er det plassert skjær som har evne til å skrape løs metall. Skjærene er plassert slik at deres baner ved roteringen overlapper hverandre. Sammen skraper de derfor hele digelbunnen. De ytre skjærene skraper dessuten digelveggen på sin vei inn mot bunnen. Bak borehodet er aksens kledd med en oppstikkende kant som går i spiral rundt aksens, slik at aksens, når den er inni digelen, får funksjon som en transportskrue (som på et isbor eller en kjøttkvern). Metall som skrapes løs av skjærene, kommer ut mellom ekene i borehodet, og transporteres videre bakover av skruen. Det kommer således ut av digelen, og faller ned i et kar som er plassert

under. Utdrivningen av metall og slagg lettes av at digelen og boreverktøyet er plassert i skråstilling, hellende nedover.

Patentkravet har denne ordlyd:

- "1. Rensemaskin for fjerning av slagg og metallrester fra tappedigler for smeltet metall, omfattende en ramme (8) hvorpå er anordnet en i retning skrått oppad forskyvbar vogn eller sleide (5) som er forsynt med et roterbart frese- eller boreverktøy (19) med et verktøyhode (20) samt et i tilknytning til rammen (8) anordnet stativ (10) for tappedigler som er svingbart anordnet og kan svinges fra en nedre posisjon hvor en tappedigel kan settes på eller tas av stativet, til en øvre, skrå posisjon hvor tappedigelens akse er sammenfallende med boreverktøyets akse, karakterisert ved at boreverktøyet som er av fullprofil-typen, er forsynt med første skjær (24a) som er anordnet i avstand fra hverandre langs verktøyhodets periferi samt andre skjær (24b) som er anordnet i avstand fra hverandre i radiell retning, såvel som i omkretsretningen på verktøyhodets fremside, hvilke andre skjær (24b) er slik utformet og slik anordnet i forhold til hverandre at det oppnås fullstendig rensing av bunnen i tappedigelen, og at det i boreverktøyet i mellomrommet mellom skjærene er anordnet gjennomgående åpninger (25) som strekker seg i aksiell retning i forhold til boreverktøyet.**
- 2. Rensemaskin ifølge krav 1, karakterisert ved at boreverktøyet (19) umiddelbart bakenfor verktøyhodet (20) er utformet som en skrue (3).**
- 3. Rensemaskin ifølge krav 1 og 2, karakterisert ved at de andre skjærene (24b) er anordnet i avstand fra hverandre langs to diamentrale linjer (a-a og b-b) som står vinkelrett på hverandre.**
- 4. Rensemaskin ifølge de foregående krav, karakterisert ved at skjærene er flate og avlange og har bølgeformet skjærkant på begge langsidene."**

Tre resemaskiner er sentrale i hendelsesforløpet bak de to sakene som behandles i denne dom.

Den første – *Sunnalsmaskinen* – var i drift ved Hydros anlegg på Sunndalsøra fra begynnelsen av 1990-tallet. Hydro engasjerte Storvik AS til å vedlikeholde maskinen.

I januar 2000 kjøpte HMR Group AS selskapet Hydeq AS fra Hydro. Patentet fulgte med i handelen. Det kjøpte selskapet fikk senere navnet HMR Hydeq AS, i det følgende ofte kalt HMR.

Årdal metallverk (Hydro Årdal) ba i 2000 Storvik AS om å levere en digelrensemaskin tilsvarende den patenterte. Etter at Storvik hadde arbeidet noe med denne forespørselen, kom det frem at HMR hadde patentet.

HMR og Storvik inngikk 1. desember 2000 en foreløpig avtale, som 4. januar 2001 ble avløst av en endelig avtale med følgende tekst:

"Det er i dag inngått en avtale mellom Storvik AS (Storvik) og HMR Hydeq AS (HMR) på levering av 1 stk. komplett digelrenseanlegg til Hydro Aluminium as Årdal Metallverk (AAM) forutsatt skriftlig bestilling fra AAM til HMR innen 20.01.01. Storvik skal også signere på en eventuell kontrakt.

Denne avtalen videreføres så snart skriftlig bestilling fra AAM foreligger. Et tillegg til denne avtalen, som skal regulere tekniske og kommersielle vilkår, vil bli utarbeidet straks en eventuell kontrakt er inngått mellom AAM og HMR og skal gjenspeile generelt vilkårene i denne.

Ved kontraktinngåelse skal betaling skje til HMR og omgående videreføres til Storvik.

All kommunikasjon skal foregå direkte mellom AAM's prosjektledelse og Storvik's prosjektledelse. Storvik forplikter å informere HMR om all kommunikasjon.

Storvik har garantiansvar vedrørende teknisk utførelse og funksjonalitet direkte mot AAM.

Digelrenseanlegget er et patentert HMR produkt som inngår i HMR's komplette tappesystem for flytende aluminium. Storvik skal i dette tilfelle som underleverandør til HMR levere et komplett digelrenseanlegg inklusiv montering, igangkjøring, uttesting, opplæring og med full dokumentasjon.

Dagens tegningunderlag, tekniske beregninger og utredninger skal oversendes elektronisk til HMR snarest. Etter avsluttet oppdrag skal Storvik lage "as built" dok. inkl. 3D tegninger og oversende det elektronisk til HMR inkl. oppdatert beregningsgrunnlag, teknisk beskrivelse, brukerhåndbøker etc. All dokumentasjon som overføres AAM (tegninger, beskrivelser eller korrespondanse etc.) skal gjøres med standard HMR logo, der Storvik logo og internt tegn.nr. vil være påført tegningen i.h.t. Hydro standard. Denne vil bli oversendt Storvik sammen med endelig kontrakt.

HMR deltar med en ingeniør i prosjektet.

HMR har overtatt alle patentrettigheter/plikter fra Hydro på ovennevnte digelrenseanlegg. HMR ønsker å innlede drøftinger med Storvik med tanke på et samarbeide for produksjon/levering av tilsvarende anlegg i fremtiden."

Maskinen ble produsert, og levert februar 2002, etter opplegget i denne avtalen. Det vil blant annet si at det var Storvik som foretok de nødvendige beregninger, utarbeidet konstruksjonstegningene og bygget maskinen. Dette ble den andre maskinen som er sentral i saksforløpet: *Årdalsmaskinen*.

Den tredje maskinen kan kalles *Elkemmaskinen*. Foranledningen var en forespørsel fra Elkem Aluminium ANS. HMR leverte tilbud 28. oktober 2005. Storvik leverte tilbud i (nær) overensstemmelse med et patent Storvik hadde søkt 7. februar 2005. Storvik fikk kontrakten.

I en e-post 20. april 2006 skrev Anders Seim i HMR til Knut Måløy i Storvik:

"Etter HMR sin kjennskap er det inngått en avtale på levering av Digelfres til Elkem Aluminium Mosjøen, der HMR ønsker å gjøre dere oppmerksom på at fres som den vi i samarbeid med dere levret til Hydro Årdal eller freser lignende dette er patentbeskyttet av HMR, der Storvik AS produserte den etter avtale med HMR.

[...]

Ønsker Deres tilbakemelding på dette."

Måløy svarte 24. april 2006:

"Vi viser til nedenstående e-mail og tidligere samtaler. Det medfører riktighet at Storvik har inngått avtale med Elkem vedr. levering av digelfres. Avtalen er oppnådd etter en tilbuds- og forhandlingsprosess som startet medio 2005.

Storvik AS var, i forkant og under denne prosessen, klar over at HMR har rettighetene til en patentbeskyttet løsning for digelfres.

Siden vi var oppmerksom på dette har vi vært omhyggelig med å komme fram til en løsning som ikke er i konflikt med denne, eller andre eksisterende patenter for digelfres."

Patentstyret meddelte Storvik patent 4. september 2006.

HMR tok 19. juli 2007 ut stevning mot Storvik ved Nordmøre tingrett med påstand om at Storvik skulle forbyes å tilvirke, markedsføre eller selge sin patenterte digelrensemaskin inntil 22. mai 2010, og at Storvik skulle betale 1 928 705 kroner i erstatning for patentinngrep, betale erstatning etter rettens skjønn for overtredelse av markedsføringsloven §§ 7, 8 og 8a, jf. § 1, og erstatte HMRs saksomkostninger.

Storvik tok 4. januar 2008 ut stevning mot HMR ved Oslo tingrett med påstand om at HMRs patent skulle kjennes ugyldig, og at HMR skulle betale sakens omkostninger.

Partene har i gjensidige tilsvar påstått seg frifunnet og tilkjent saksomkostninger.

Inngrepssaken ble 1. februar 2008 overført fra Nordmøre tingrett til Oslo tingrett. I Oslo tingrett er den overført til felles behandling og avgjørelse med

ugyldighetssaken. Det er oppnevnt to fagkyndige meddommere i medhold av domstoloven § 94.

Hovedforhandling ble holdt 1. - 4. desember 2008. Knut Måløy avgav partsforklaring for Storvik. Knut Prestnes avgav partsforklaring for HMR. Johan Wesmann og Jon Heggstad var til stede som sakkyndige vitner, engasjert av henholdsvis Storvik og HMR. De og fem andre vitner avgav forklaringer. Det ble foretatt dokumentasjon.

Storvik AS nedla slik påstand:

"I ugyldighetssaken:

1. **Norsk patent 170905 kjennes ugyldig**

I inngrepssaken:

2. **Storvik AS frifinnes**

For begge sakene:

3. **HMR Hydeq AS dømmes til å betale sakens omkostninger med tillegg av lovens rente."**

HMR Hydeq nedla slik påstand:

"I inngrepssaken:

1. **Storvik AS forbys å tilvirke, markedsføre eller selge sin patenterte digelrensemaskin inntil 22.05.2010.**
2. **Storvik AS dømmes til å betale kr. 1 928 705 med tillegg av renter i erstatning til HMR Hydeq AS.**
3. **Storvik AS dømmes til å erstatte HMR Hydeq AS sakens omkostninger med tillegg av lovlige renter.**

I gyldighetssaken:

1. **HMR Hydeq AS frifinnes.**
2. **Storvik AS dømmes til å erstatte HMR Hydeq AS sakens omkostninger med tillegg av lovlige renter."**

Storvik AS anførte:

Hydropatentet – alle kravene 1 - 4 – er ugyldig fordi det mangler oppfinneshøyde, alternativt fordi det ikke er en nyhet.

Hydropatentet mangler nyhetsverdi i forhold til Spencerpatentet (US 3,034,164). Spencerpatentet har gjennomgående åpninger mellom skjærene i borehodet, og ellers alle de konstruktive trekk som Hydropatentet har, og løste det samme problem innen samme fagområde.

Hydropatentet mangler oppfinneshøyde over Reynoldsmaskinen i kombinasjon med Spencerpatentet, alternativt i kombinasjon med Merlypatentet (US 4,153,965). Oppfinneshøyde mangler også over Spencerpatentet i kombinasjon med Shortenpatentet (US 1,145,927).

Reynoldsmaskinen var en maskin på den nedlagte bedriften Reynolds Aluminum som Meisingset, som er oppført som oppfinner i Hydropatentet, var og så på i 1988. Hans beskrivelse av forholdene viser at den maskinen må anses kjent etter patentloven § 2 første ledd jf. annet ledd. Fabrikken ønsket å selge maskinen. Det var ikke noe hemmelighold ved besøket, og Meisingset fikk lov til å ta de fotografiene retten har sett, uten restriksjoner.

Reynoldsmaskinen hadde alle vesentlige trekk som skjærehodet i Hydropatentet har: Fullprofilboring, første og andre skjær, gjennomgående åpninger, og evne til fullstendig rensning av en flat digelbunn. Dessuten hadde den forskyvbar sleide og boreverktøy i samme akse som der digelen skulle plasseres, riktignok en horisontal akse.

Shortenpatentet er relevant for den fagmann som skal søke etter en løsning for fullprofilboring. Selv om det beskriver uttagning av mindre harde masser enn metall, vil Shortenpatentet bli funnet ved søk på patenter knyttet til boreteknikk, hvilket er nærliggende. Shortenpatentet har alle de konstruktive trekk som Hydropatentet har.

Fullprofilboring som Shortenpatentet viser, er fortsatt en meget benyttet metode. Derfor kan ikke uttalelsen fra EPOs Technical board of appeal, som motparten har vist til, tas til inntekt for at Shortenpatentet er for gammelt til at det er nærliggende å forvente at en fagmann ser det.

Underkravene beskriver bare detaljer som fagmannen vil kunne finne frem til. Skruen i krav 2 er dessuten foregrepet i Spencerpatentet. Skjøret i krav 4 er foregrepet i Peterspatentet (US 4,794,665).

Om Hydropatentet likevel anses gyldig, representerer ikke Elkemmaskinen noe inngrep. For at den skulle gjøre det, måtte alle trekk i patentkravet i Hydropatentet kunne gjenfinnes i Elkemmaskinen. Det er ikke tilfellet. Det fremgår klart av krav 1 i Hydropatentet at boreaksen skal være på skrå. I Elkemmaskinen er den horisontal. Elkemmaskinen har ikke et svingbart stativ som beskrevet i Hydropatentet. Elkemmaskinen har ikke gjennomgående åpninger i boreverktøyet bak borehodet, som Hydropatentet synes å angi.

Det er heller ikke grunnlag for ut fra ekvivalensbetraktninger å gi Hydropatentet en beskyttelse som rammer Elkemmaskinen. Dette er klart blant annet fordi oppfinnelseshøyden ved Hydropatentet er lav.

Patentstyret har forkastet HMRs innsigelser mot Storviks patent, og har således gitt støtte for at Elkemmaskinen ikke er noe inngrep.

Storvik har ikke fått hånd om noen av HMRs bedriftshemmeligheter. Den generelle kunnskap Storvik har fått ved å arbeide med oppdrag for HMR, er ikke bedriftshemmeligheter. HMR har ikke utvist noen aktivitet for å sørge for at noe skulle holdes hemmelig. Storvik har heller ikke utnyttet noen kunnskap på en rettsstridig måte. Det er ikke ført noe bevis for at de tegningene Storvik utarbeidet for HMR i henhold til avtalen 4. januar 2001, var viktige eller vesentlig tidsbesparende for Storvik ved konstruksjonen av Elkemmaskinen.

Dersom retten likevel skulle komme til at Elkemmaskinen er et inngrep i Hydropatentet, er det spørsmål om dette gir HMR krav på erstatning. HMR har ikke påvist at de har lidt noe tap. Den kalkylen HMR har fremlagt, er ikke holdbar. Storvik tapte penger på leveransen til Elkem. Det er heller ikke påvist årsakssammenheng mellom inngrepet og eventuelt tap. Det er ikke godtgjort at HMRs tilbud til Elkem var i overensstemmelse med Hydropatentet.

Inngrepet er eventuelt skjedd i aktsom god tro, slik at erstatning eventuelt skal utmåles etter patentloven § 58 annet ledd. At det ble gjort i god tro, understøttes av at HMR i sin innsigelse til Patentstyret mot Storviks patent, ikke har anført Hydropatentet som første mothold, men det tyske patentskriftet DE 100 25 548.

En eventuell erstatning etter patentloven § 58 første ledd vil måtte lempes etter første ledd siste punktum. Det er lite å bebreide Storvik.

Dersom retten skulle komme til at Storvik har brutt markedsføringsloven, må erstatningskravet baseres på alminnelige erstatningsregler. Det er ikke påvist at Storvik har vært uaktsomme, eller at HMR har lidt noe tap som står i adekvat årsakssammenheng til rettsbruddet. Det er eksempelvis ikke bevist at Storviks handling har medført at HMR ikke fikk kontrakten med Elkem.

HMR Hydeq AS anførte:

Elkemmaskinen er et inngrep i HMRs patent, Hydropatentet. Når man ser på figur 1 som følger med patentbeskrivelsen, fremstår boreverktøyet som det vesentlige. Det er borehodet med skjærene som er det geniale ved oppfinnelsen. Når man sammenligner med borehodet på Storviks maskin, ser man meget store likheter. I begge tilfelle føres et fullprofil borehode inn i den sylinderen som skal renses, og borehodet har første, eller ytre, skjær som renses sidene i sylinderen, og bunnen når borehodet kommer helt inn, og indre skjær som renses bunnen, og det er hull i borehodet mellom radiene (ekene) med skjær.

Benevnelsen på de to patentene er den samme. (HMR: "Rensemaskin for fjerning av slagg- og metallrester fra tappedigeler" – Storvik: "Renseanordning for fjerning av slagg og metallrester for tappedigeler")

Forskjellene på HMRs og Storviks borehode er først og fremst at antall radier med skjær, og mellomrum mellom radiene, er fire hos HMR, og tre hos Storvik. Dette er ikke vesentlig.

Uttrykket i patentkravet, "i retning skrått oppad", betyr ikke at det er nødvendig at boreaksen er skrå, eller synlig skrå. Horisontal er et spesialtilfelle av skrå. Det står ingen ting om hvor skrå hellingen kan eller må være. Tvert i mot fremgår det av patentbeskrivelsen at transportskruen bak borehodet gjør at det ikke er behov for en skrå vinkel, eller iallfall at helningsvinkelen kan reduseres, og dette fremheves som en fordel. Maskinen vil virke også om aksens legges horisontalt.

Trolig står ikke boreaksen i Elkemmaskinen i vater. Det er ikke mulig å plassere den helt i vater. Derfor er det sannsynlig at den er montert skrå.

Heller ikke forskjeller ved stativet og tippmekanismen for bevegelse av diglene er vesentlige.

Således gjenfinnes de vesentlige trekk i Hydros patentkrav i Storviks renseanordning. De få trekk som ikke gjenfinnes, er uvesentlige og hindrer ikke at patentinngrep fastslås, i det minste som følge av ekvivalens.

Hydropatentet hadde både nyhet og oppfinnelseshøyde. De patentene som nå er trukket frem som nye mothold, gjelder andre ting og er ikke relevante.

Spencerpatentet gjelder ifølge overskriften en "boring machine", mens Hydropatentet gjelder en "rensemaskin". Spencer er ikke konstruert for å fjerne slagg og bøss, men for å få ut av en reaktor verdifulle metaller som skal brukes. For Spencer er det viktig at metallet samtidig brytes opp i passende biter. Spencer er ikke konstruert for å finskrape langs kantene, fordi avsetningene der ofte inneholder urenheter. Spencers boreverktøy har ikke to grupper skjær og gjennomgående aksielle åpninger, som er de to vesentlige trekkene ved Hydros oppfinnelse.

Spencerpatentet er dessuten nevnt i Merlypatentet, som er nevnt i beskrivelsen i Hydropatentet, og må derfor antas å ha vært vurdert da Hydropatentet ble gitt.

Ingen av de kombinasjoner av mothold som er fremhevet av motparten, gjør at Hydropatentet ikke har tilstrekkelig oppfinnelseshøyde.

Shortenpatentet har til formål å tømme tønner – å få ut størknet fett og halvharde stoffer som mer manuelt kan fjernes med spade. Patentet er ikke fra samme fagområde. Det kan ikke forventes at en fagmann innenfor smelteverksteknikk og utrensning av metallrester skal kjenne til Shortenpatentet. Hverken Shortenpatentet eller Spencerpatentet har to grupper skjær og åpninger i borehodet som Hydropatentet. Det kan iallfall ikke ses av beskrivelsene.

Shortenpatentet, som er fra 1914, er dessuten for gammelt til å anvendes som mothold, jf. European Patent Office, Technical board of appeal, uttalelser nr. T 404/90, 366/89 og 261/87.

Merlypatentet ble ikke ansett til hinder for at Hydro fikk patent. Merly er et patent for fjerning av slagg fra støpeskje. Merly har et borehode som er vidt forskjellig fra Hydropatentets, blant annet uten de to gruppene skjær og de gjennomgående aksielle åpningene. Det nytter da ikke å kombinere Merlypatentet med noen av de andre patentene, som heller ikke har slike skjær og slike åpninger.

Reynoldsmaskinen kan ikke anses å ha vært alment tilgjengelig. Den er derfor ikke et gyldig mothold. Det var gjerde rundt fabrikken, og de besøkende måtte slippes inn av en "supervisor". Meisingset fikk adgang på en helt spesiell måte. Det var

ingen andre personer på området. De opptrådte som kjøpere, og det måtte være underforstått at det var i fortrolighet. Heller ikke Reynoldsmaskinen har to grupper skjær, slik Hydropatentet har. Det kan man se av billedene. Vi vet ikke så mye om Reynoldsmaskinen. Det finnes ingen skriftlig dokumentasjon, tross provokasjoner under saksforberedelsen. Det var først like før hovedforhandlingen at HMR fikk se billedene i farger.

HMR har lidt tap som følge av patentinngrepet. Tapet tilsvarer HMRs tilbudspris minus kalkulerte kostnader. Den omstendighet at Storvik ble rammet av vanskeligheter og leverte Elkemmaskinen med tap, betyr ikke at det samme ville ha skjedd med HMR, som blant annet hadde ferdige konstruksjonstegninger og ville ha bygget maskinen etter en kjent modell.

Subsidiært, dersom retten skulle være uenig i at det foreligger patentinngrep, anføres brudd på markedsføringsloven som et alternativt grunnlag for erstatning med det samme beløp.

Storvik har gjennom flere år vært underentreprenør for HMR, og fått inngående kjennskap til HMRs konsept og know-how og prosjektøkonomi gjennom vedlikehold av Sundalsmaskinen og konstruksjon av Årdalsmaskinen, hvor de utførte de nødvendige beregninger og konstruksjonstegninger. Disse beregningene og tegningene er HMRs eiendom, og åpenbart bedriftshemmeligheter. Storvik har utnyttet dem og know-how på en rettsstridig måte, til å konstruere en nesten lik maskin i konkurranse med HMR. De har "designet seg rundt HMRs patent". Dette fremgår blant annet av Knut Måløys e-post 24. april 2006.

Dette er brudd på markedsføringsloven § 7. Når det gjelder tegningene og oppskrifter, er også § 8 anvendelig. Dessuten er det brudd på markedsføringsloven § 1, fordi det reelt er tale om en etterligning. Brudd på disse bestemmelsene er rettsbrudd som gir grunnlag for erstatning etter alminnelig erstatningsrett. Det er årsakssammenheng. Hvis Storvik ikke hadde misbrukt fortroligheten, ville de ikke ha kunnet være så konkurransedyktige så raskt.

Retten bemerker:

Retten tar først standpunkt til spørsmålet om Hydropatentet er gyldig.

Patentloven § 2 første ledd sier:

" Patent meddeles bare på oppfinnelser som er nye i forhold til hva som var kjent før patentsøknadens inngivelsesdag, 2 og som dessuten skiller seg vesentlig fra dette."

At oppfinnelsen må skille seg vesentlig fra allerede kjente løsninger, er det man kaller kravet om oppfinnelseshøyde.

Som *mothold* betegnes løsninger som var kjent da patentsøknaden ble inngitt, enten fordi disse andre løsningene fantes i en alment tilgjengelig beskrivelse, som ethvert patent er, eller fordi de fantes som en alment tilgjengelig gjenstand.

Følgende mothold er nevnt i Hydros beskrivelse i patentet, og må antas å ha vært vurdert av Patentstyret:

US 2,911,662 – US patent Sedgewick
US 2,963,275 – US patent Bredtschneider
NO 147940
US 4,153,965 – US patent Merly

Retten har ikke noen kritisk bemerkning til at Patentstyret godkjente Hydros søknad i forhold til disse motholdene. Hydro fremholdt som ulemper ved disse dels at byggehøyden blir stor på grunn av sterk skråstilling, dels at de har kompliserte løsninger for skjæremekanismer og/eller opplagring av roterende deler, som dels er kostbare, dels ikke tilstrekkelig robuste for oppgaven.

Hydro uttalte i søknadens beskrivelse at målet var å fremskaffe en rensemaskin som er vesentlig enklere og rimeligere, har lav vekt og lav byggehøyde, og er driftssikker og slitasjesterk.

Det fremgår også av Hydros beskrivelse at det var et mål å kunne rense digeler som var varme. Retten antar at varmen var mye av grunnen til at noen av de ovennevnte kompliserte løsningene ikke var holdbare.

Storvik har anført to alternative grunnlag for at Hydropatentet er ugyldig: For det første at det ikke er nytt i forhold til Spencerpatentet, for det andre at det ikke har tilstrekkelig oppfinnelseshøyde i forhold til kombinasjoner av mothold.

Retten bemerker at den ikke står overfor en situasjon hvor det er noe poeng i å skille ut nyhetskravet i § 2 som et eget trinn i resonnementet, jf. Are Stenvik, Patentrett, 2. utgave 2006, side 179 og 206 ff. Det er ikke anført at noen av motholdene er patenter som er søkt før Hydropatentet ble søkt, og gitt etterpå. Dersom Hydropatentet ikke er nytt i forhold til Spencerpatentet, er det selvfølgelig særlig klart at Hydropatentet er ugyldig. Men for retten er det tilstrekkelig å se på om

Hydropatentet skiller seg vesentlig fra Spencerpatentet, eventuelt i kombinasjon med andre mothold.

US patent 3,034,164 Spencer fra 1962 er ikke nevnt i Hydros patentbeskrivelse. Spencer er nevnt i Merlypatentet. Retten er ikke enig med HMR i at det dermed er sannsynlig at Patentstyret har vurdert Spencerpatentet da Hydro fikk sitt patent.

Spencerpatentet viser et halvkuleformet borehode. Skjærene er anbragt på fem oppstikkende kanter på halvkulen. Hvis man sammenligner den fremste spissen av borehodet med Nordpolen, kan man si at disse fem kantene går fra Nordpolen og helt til ekvator (dog ikke rett som langs en lengdegrad, men noe i bue). Det er ikke hull i selve halvkuleoverflaten, men løsskrap masse vil kunne bevege seg bakover mot ekvator på kuleoverflaten, mellom de oppstikkende kantene. Disse stikker, med skjær, tilsynelatende etter tegningen, opp i en høyde over halvkulen som tilsvarer omtrent en tiendedel av halvkulens diameter. Dersom digeldiameteren er for eksempel 2 meter, vil det således etter eksempelet i tegningen være en åpning på ca. 20 cm langs ekvator mot digelveggen, der løsskrap masse kan komme ut.

Spencers halvkuleform har sammenheng med at det er halvkuleformet bunn i den "container" eller "reactor" som skulle renses. Dette fremgår klart av en tegning som følger med patentet. Det fremgår ikke av teksten i Spencerpatentet at borehodet skal være halvkuleformet, bare at denne formen er fordelaktig (spalte 1 linje 69-70).

Hydro har ikke begrenset patentet til den formen på borehodet som er vist i figuren. Både Spencerpatentet og Hydropatentet favner ulike former på borehodet og griper således over i hverandre.

For den gjennomsnittsfagmann som skulle vurdere om Spencer kunne gi løsningen på oppgaven med å rense Hydros varme digeler, gjaldt det bare å forstå at når bunnen på digelen er flat, må også borehodet ha en flatt formet front.

Når halvkulen tenkes gjort flat, vil åpningen mot digelveggen bli borte. Det gir seg selv at det da må være åpninger mellom kantene med skjær – slik Hydropatentet angir åpninger mellom radiene (eller "ekene" i borehodet). Om disse åpningene er mellom radiene og en ubrutt periferi, som i Hydropatentet, eller om de er mellom radiene og en brutt periferi, som i Elkemmaskinen og i HMRS tilbud til Elkem, har ikke betydning.

Idéen med å sette boreaksen på skrå var kjent fra Merlypatentet, og kan forøvrig hentes ut av teksten i Spencerpatentet, spalte 12 linje 31-46. Det står ikke hvorfor det kan være hensiktsmessig å sette den på skrå.

Hydro ønsket en maskin som kunne rense varme digeler, trolig dels for å spare tid og/eller antall digeler i omløp, dels fordi flytende metall er verdifullt. Å få flytende metall ut før borehodet går inn i digelen, er hensiktsmessig også fordi det reduserer gjengroing av borehode og transportskrue.

Den omstendighet at Spencerpatentet beskriver en virksomhet med å ta ut masse som skal brukes til noe, mens Hydropatentet tar sikte på rengjøring, hindrer ikke at fagmannen burde se anvendeligheten av Spencerpatentet.

Spencer har transportskrue bak borehodet, slik det fremgår av Hydros patentkrav 2.

Det at "de andre skjærene" er anordnet langs to diamentrale linjer som står vinkelrett på hverandre, slik det fremgår av Hydros patentkrav 3, altså fire radier, kan ikke anses som noe mer enn en fagmanns tilpasning, sammenlignet med Spencers fem skjærekanten fra sentrum til periferien.

Den skjær-typen som er beskrevet i krav 4, er også bare en løsning som en fagmann naturlig kan forventes å ville finne frem til ved utøvelsen av hovedpatentet. Skjærene har karakter av å være en selvstendig del av oppfinnelsen. Det var helt naturlig for fagmannen å prøve seg frem med forskjellige typer skjær. At skjærkanten er bølgeformet, og at det er skjærkant på begge sider så skjæret kan snus, er ikke mer enn det en fagmann kan komme på under sin utprøving. Denne typen skjær var kjent fra US patent 4,794,665 Peters.

Retten finner etter dette at Hydropatentet ikke skiller seg vesentlig fra Merlypatentet og Spencerpatentet i kombinasjon.

Retten tilføyer at også Reynoldsmaskinen, i kombinasjon med Merly, må medføre at Hydropatentet ikke har tilstrekkelig oppfinnelseshøyde. Reynolds Aluminum var en nedlagt aluminiumsfabrikk i USA. Meisingset og en kollega reiste dit i 1988 for å vurdere mulig kjøp av en maskin, på anmodning fra Meisingsets overordnede, som hadde vært ansatt i Reynolds. Det ble ikke noe kjøp. Etter Meisingsets forklaring legger retten til grunn at maskinen var noe preget av rust, og at mye av utstyret forøvrig i fabrikkens var borte. Retten trekker den slutning at driften hadde vært stanset i rom tid, og at angjeldende maskin trolig hadde vært forevist flere med tanke på mulig salg. Selv om området var inngjerdet og de besøkende fikk adgang ved hjelp av en "supervisor", finner retten det sannsynlig at forholdene var slik at maskinen må sies å ha vært alment tilgjengelig, og "kjent" som angitt i patentloven § 2.

Det Reynoldsmaskinen fremviser klarere enn Spencer, er et borehode formet som et hjul, med flat front inn mot det som skal renses, og med skjær som ligner meget på Hydropatentets skjær. Det kan dog ikke sees av fotografiene av Reynoldsmaskinen at skjærene har bølgeformet skjærkant på begge langsiden.

Hydropatentet må følgelig kjennes ugyldig.

Det er da ikke nødvendig for retten å ta standpunkt til om Storviks maskin ville ha representert et inngrep i Hydropatentet om dette hadde vært gyldig. Retten skal bare kort uttale at Storviks maskin ikke ville kunne representere et inngrep. Hydro har i patentkravet klart presisert at sleiden med boreverktøyet er anordnet skrått oppad, og det fremgår av beskrivelsen at hensikten er å få flytende metall til å renne ut først. Retten tar ikke standpunkt til nøyaktig hvor grensen går for hva som kan anses som "skrått oppad". Boreaksen i Storviks maskin er prinsipielt horisontalt liggende. Dette er mulig fordi Storviks maskin tømmer digelen for flytende og løst metall i en egen prosess før digelen anbringes i posisjon for utboring. Det avvik fra horisontalen som en eventuelt unøyaktig innmontering av Storviks akse kan ha avstedkommet, kan ikke anses som "skrått".

HMR har anført at Storviks bruk av kunnskap de har fått i arbeid for HMR, til å konstruere en egen maskin, er brudd på markedsføringsloven.

Retten minner først om at den kunnskapen som Hydros patent kunne gi, er offentlig. Å konstruere og bygge en virkelig maskin er en omfattende øvelse, som gir mer detaljert kunnskap. Konstruksjonstegninger er nyttige hvis man skal lage en ny maskin av samme type.

Storvik hadde selv gjort alle beregninger og laget alle tegninger for å konstruere Årdalsmaskinen på vegne av HMR. Det forelå ingen kontrakt som sa at den kunnskapen og de ferdigheter Storvik hadde ervervet på denne måten, og som følge av sine arbeider med vedlikehold av Sunndalsmaskinen, ikke skulle kunne brukes til noe annet. Storvik brukte nok de generelle kunnskapene og erfaringene de hadde ervervet blant annet i arbeid for Hydro og HMR, til å konstruere sin maskin for Elkem. Dette var etter rettens oppfatning ikke noe mer enn det man naturlig risikerer når man setter arbeid ut til andre. Elkemmaskinen er en annen maskin, hvor konstruksjonstegninger fra Årdalsmaskinen ikke kan antas å ha spilt noen rolle av betydning. Det er ikke påvist noen konkret tegning, beregning eller annen spesifikk opplysning om Årdalsmaskinen som Storvik har brukt.

Dessuten fremgår det av Måløys forklaring at Storvik har hatt lignende oppdrag for syv aluminiumsverk i Norge, og har sett andre maskiner med samme bruksområde i Bharain og i Sibir.

Retten kan således ikke se at Storvik rettsstridig har utnyttet bedriftshemmeligheter (markedsføringsloven § 7) eller tegninger eller beskrivelser m.v. (§ 8), eller har handlet i strid med god forretningsskikk (§ 1).

Etter dette blir resultatet at Storvik vinner frem i ugyldighetssaken og blir frifunnet i inngrepssaken.

Etter tvisteloven § 20-2 første ledd har en part som har vunnet saken, krav på full erstatning for sine saksomkostninger fra motparten. Storvik har vunnet begge sakene. Retten kan ikke se at noen av unntakene i paragrafens tredje ledd er anvendelige.

Advokat Ringnes har inngitt en saksomkostningsoppgave som retten antar skal være slik å forstå i renskrevet stand:

	Pris	Timer	Timepris
Salær i inngrepssaken			
Til og med tilsvar:	185 650,00	77,75	2 387,78
Fra tilsvar til hovedforhandling	79 000,00	35,00	2 257,14
Hovedforhandling	100 000,00	45,00	2 222,22
Sum inngrepssaken:	364 650,00	157,75	2 311,57
Salær i ugyldighetssaken			
Til og med stevning	200 000,00	109,50	1 826,48
Fra stevning til hovedforhandling	235 350,00	120,00	1 961,25
Hovedforhandling	100 000,00	45,00	2 222,22
Sum ugyldighetssaken:	535 350,00	274,50	1 950,27
Sum for advokaten i begge saker:	900 000,00	432,25	2 082,13
Utgifter Wesmann	<u>577 595,46</u>		
Sum:	<u>1 477 595,46</u>		

Salærkravet til advokaten er uten merverdiavgift. Timeprisen er regnet ut av retten. Omkostningsoppgaven opplyser at timeprisen varierer fordi arbeidet er utført av advokater med ulik timesats. Dessuten ble det nok noe utilsiktet variasjon fordi omkostningsoppgaven måtte korrigeres på kort tid helt på slutten av hovedforhandlingen for å tilfredsstille spesifikasjonskravene i tvisteloven § 20-5.

Vedlagt oppgaven er en kostnadsoppgave fra Zacco Norway AS, der Wesmann er ansatt, som opplyser at beløpet kroner 577 595,46 gjelder immaterialrettslig rådgivning i perioden fra 5. juli 2006 til 3. desember 2008.

Retten sendte 19. desember 2008 advokat Ringnes varsel etter tvisteloven § 20-5 femte ledd om at retten overveier å nedsette omkostningskravet betydelig, og at dette gjelder både advokatens salær og utgiften til Wesmann. Advokat Ringnes har sendt retten en uttalelse 22. desember 2008.

Full erstatning for saksomkostninger skal etter tvisteloven § 20-5 første ledd dekke alle partens nødvendige kostnader ved saken som ikke særlige regler gir grunnlag for å unnta.

Patentrett og patentforståelse er vanskeligere og kan begrunne høyere timepris for en spesialist enn det arbeid advokater gjør på de fleste andre felter, og likevel mange anvendte timer. Men saken har etter rettens oppfatning ikke reist så vanskelige tekniske problemer at den anvendte tid kan forsvares. Samarbeidet med Zacco må ha vært egnet til å lette advokatens arbeid. At både advokat og rettslig medhjelper møtte under hovedforhandlingen, er en ekstraavgift som retten ikke finner kan belastes motparten, jf. Schei m.fl.s kommentarutgave til tvisteloven side 932. Dette, og muligens at flere advokater også forøvrig har arbeidet med saken, kan i noen grad forklare den samlede overskridelse av et rimelig tidsforbruk.

Ved vurderingen av hvor store kostnader som er nødvendig, skal retten etter tvisteloven § 20-5 legge vekt på om det ut fra sakens betydning har vært rimelig å pådra dem. HMRs erstatningspåstand i inngrepssaken var 1,9 millioner kroner. Om ugyldighetssaken er å si at HMRs patent utløper om 1½ år, og vel synes å ha mistet mye interesse etter at iallfall Elkem har foretrukket å bestille en maskin etter Storviks patent. Maskiner som dette produseres ikke veldig ofte. Det er vanskelig å se at saken har økonomiske implikasjoner i nevneverdig grad ut over erstatningskravet fra HMR.

Retten legger til grunn, etter karakteren av Zaccos arbeid, at regningen fra Zacco skal vurderes etter nødvendighetskriteriet i tvisteloven § 20-5 første ledd, første og annet punktum, ikke etter vitnegodtgjørelsesloven, lov 1916-07-21-2, som med sitt rimelighetskriterium i § 5 kan synes å gi grunnlag for en sterkere reduksjon.

Denne dommen bygger på at fagmannen med rimelige anstrengelser ville ha funnet frem til de mothold som Wesmann har funnet. Dette taler for at regningen er for høy, selv om Wesmann har foretatt vurderingsarbeid ut over å finne motholdene.

Det fremgikk av advokat Ringnes' saksfremstilling at Zacco i 2004/05 utførte et forprosjekt for Storvik med å undersøke eksisterende patenter, og også utarbeidet den patentsøknaden Storvik leverte 7. februar 2005. Dette må ha lettet arbeidet med rettssakene.

Undersøkelser som har vært nødvendige for å få utarbeidet tilsvaret i inngrepssaken eller stevningen i ugyldighetssaken, kan tas med i omkostningskravet, jf. tvistelovskommentaren side 927. Stevningen i inngrepssaken ble tatt ut ett år etter det tidspunkt Zacco har anført som starttidspunkt for sin rådgivning.

Retten setter utgiftene til Wesmann til kr. 250 000 og salæret til advokat Ringnes til 500 000 kroner.

I tillegg kommer rettsgebyr i ugyldighetssaken. Når to saker er forenet til felles behandling, skal det betales et inngangsgebyr for hver av dem, kroner 4 300. Videre skal det betales et tilleggsgebyr for tre dagers hovedforhandling utover den første dagen. Tilleggsgebyret er 7 740 kroner. Denne rett mener at tilleggsgebyret må fordeles likt på de forenede sakene, i tråd med tankegangen bak avgjørelsen i Rt. 2005-434. Det er tilfeldig om den eldste av flere forenede saker forårsaker mye av tidsbruken under hovedforhandlingen. Samlet gebyr for hver av de to sakene blir derfor 8 170 kroner.

Utgiftene til meddommere skal primært deles likt mellom partene, jf. rettens brev 24. november 2008, dok. nr. 40. Det vil si at HMR må erstatte Storvik Storviks halvdel av disse omkostningene som en del av omkostningsansvaret etter tvisteloven § 20-5.

Retten har i dag fastsatt godtgjørelsen til meddommerne i medhold av domstoloven § 105 a og rettsgebyrforskriften av 15.2.1983 nr. 86, til henholdsvis 24 143 og 30 740 kroner.

Etter dette blir HMRs saksomkostningsansvar etter tvisteloven § 20-5, med den fordeling på de to sakene som retten finner rimelig, som følger:

		Fordeling på sak:	
		Ugyldighet	Inngrep
Wesman	250 000,00	150 000,00	100 000,00
Ringnes	500 000,00	300 000,00	200 000,00
Erstatning for rettsgebyr i ugyldighetssaken	8 170,00	8 170,00	
Meddommer Skjæveland, Storviks del	12 071,50	7 242,90	4 828,60
Meddommer Urang, Storviks del	15 370,00	9 222,00	6 148,00
Sum	785 611,50	474 634,90	310 976,60

Det er ikke nødvendig å gi uttrykk for rentekravet i domsslutningen, etter endringen av tvangsfullbyrdelsesloven § 4-1 tredje ledd fra 1. januar 2008.

Dommen er enstemmig.

S l u t n i n g :

I sak 08-002899 om ugyldighet:

1. Norsk patent 170905 kjennes ugyldig.
2. I saksomkostninger for tingretten betaler HMR Hydeq AS til Storvik AS 474 635 – firehundreogsyttifiretusensekshundreogtrettifem – kroner innen 2 – to – uker fra forkynnelsen av denne dom.

I sak 07-113233 om inngrep m.v.:

1. Storvik AS frifinnes.
2. I saksomkostninger for tingretten betaler HMR Hydeq AS til Storvik AS 310 977 – trehundreogtitusennihundreogsyttisju – kroner innen 2 – to – uker fra forkynnelsen av denne dom.

Retten hevet

Christofer Heffermehl

Lars-Fredrik Urang

Odd Skjæveland

Rettledning om ankeadgangen i sivile saker vedlegges.

Rettledning om ankeadgangen i sivile saker

Reglene i tvisteloven kapitler 29 og 30 om anke til lagmannsretten og Høyesterett regulerer den adgangen partene har til å få avgjørelser overprøvd av høyere domstol. Tvisteloven har noe ulike regler for anke over dommer, anke over kjennelser og anke over beslutninger.

Ankefristen er én måned fra den dagen avgjørelsen ble forkynt eller meddelt, hvis ikke noe annet er uttrykkelig bestemt av retten.

Den som anker må betale behandlingsgebyr. Den domstolen som har avsagt avgjørelsen kan gi nærmere opplysning om størrelsen på gebyret og hvordan det skal betales.

Anke til lagmannsretten over dom i tingretten

Lagmannsretten er ankeinstans for tingrettens avgjørelser. En dom fra tingretten kan ankes på grunn av feil i bedømmelsen av faktiske forhold, rettsanvendelsen, eller den saksbehandlingen som ligger til grunn for avgjørelsen.

Tvisteloven oppstiller visse begrensninger i ankeadgangen. Anke over dom i sak om formuesverdi tas ikke under behandling uten samtykke fra lagmannsretten hvis verdien av ankegjensstanden er under 125 000 kroner. Ved vurderingen av om samtykke skal gis skal det blant annet tas hensyn til sakens karakter, partenes behov for overprøving, og om det synes å være svakheter ved den avgjørelsen som er anket eller ved behandlingen av saken.

I tillegg kan anke – uavhengig av verdien av ankegjensstanden – nektes fremmet når lagmannsretten finner det klart at anken ikke vil føre fram. Slik nekting kan begrenses til enkelte krav eller enkelte ankegrunner.

Anke framsettes ved skriftlig ankeerklæring til den tingretten som har avsagt avgjørelsen. Selvprosederende parter kan inngi anke muntlig ved personlig oppmøte i tingretten. Retten kan tillate at også prosessfullmektiger som ikke er advokater inngir muntlig anke.

I ankeerklæringen skal det særlig påpekes hva som bestrides i den avgjørelsen som ankes, og hva som i tilfelle er ny faktisk eller rettslig begrunnelse eller nye bevis.

Ankeerklæringen skal angi:

- ankeinstansen
- navn og adresse på parter, stedfortredere og prosessfullmektiger
- hvilken avgjørelse som ankes
- om anken gjelder hele avgjørelsen eller bare deler av den
- det krav ankesaken gjelder, og en påstand som angir det resultatet den ankende parten krever
- de feilene som gjøres gjeldende ved den avgjørelsen som ankes
- den faktiske og rettslige begrunnelse for at det foreligger feil
- de bevisene som vil bli ført
- grunnlaget for at retten kan behandle anken dersom det har vært tvil om det
- den ankende parts syn på den videre behandlingen av anken

Anke over dom avgjøres normalt ved dom etter muntlig forhandling i lagmannsretten. Ankebehandlingen skal konsentreres om de delene av tingrettens avgjørelse som er omtvistet og tvilsomme når saken står for lagmannsretten.

Anke til lagmannsretten over kjennelser og beslutninger i tingretten

Som hovedregel kan en *kjennelse* ankes på grunn av feil i bevisbedømmelsen, rettsanvendelsen eller saksbehandlingen. Men dersom kjennelsen gjelder en saksbehandlingsavgjørelse som etter loven skal treffes etter et skjønn over hensiktsmessig og forsvarlig behandling, kan avgjørelsen for den skjønnsmessige avveiningen bare angripes på det grunnlaget at avgjørelsen er uforsvarlig eller klart urimelig.

En *beslutning* kan bare ankes på det grunnlaget at retten har bygd på en uriktig generell lovforståelse av hvilke avgjørelser retten kan treffe etter den anvendte bestemmelsen, eller på at avgjørelsen er åpenbart uforsvarlig eller urimelig.

Kravene til innholdet i ankeerklæringen er som hovedregel som for anke over dommer.

Etter at tingretten har avgjort saken ved dom, kan tingrettens avgjørelser over saksbehandlingen ikke ankes særskilt. I et slikt tilfelle kan dommen isteden ankes på grunnlag av feil i saksbehandlingen.

Anke over kjennelser og beslutninger settes fram for den tingretten som har avsagt avgjørelsen. Anke over kjennelser og beslutninger avgjøres normalt ved kjennelse etter ren skriftlig behandling i lagmannsretten.

V2



OSLO TINGRETT

-----DOM-----

Avsagt: 12.02.2009 i Oslo tingrett,
Saksnr.: 08-111007TVI-OTIR/01 og 08-021874TVI-OTIR/01
Dommer: Tingrettsdommer Inger Kjersti Dørstad
Meddommere: Trond Gustad
Karsten Kleveland
Saken gjelder: Patent – ugyldighet og inngrep

Partene i sak 08-111007TVI-OTIR/01

YKK Corporation Advokat Arne Ringnes

mot

RIRI Group SA Advokat Amund Grimstad
v/advokat Rune Nordengen

Partene i sak 08-021874TVI-OTIR/01

RIRI GROUP SA Advokat Amund Grimstad
v/advokat Rune Nordengen

mot

Flyfish Europe AS Advokat Arne Ringnes

DOM

Sakene gjelder tvist om gyldigheten av norsk patent NO 323 290, jf patentloven § 52 jf § 2 og 8, og for det tilfellet at patentet er gyldig, spørsmål om inngrep i samme patent, jf patentloven § 3 første ledd nr 3. Det er også fremsatt krav på erstatning for det påstått foretatte patentinngrep.

Sakens bakgrunn

Saksøker i inngrepsaken og saksøkt i ugyldighetssaken er *RIRI Group SA (RIRI)*. Selskapet var tidligere benevnt Crelux Holding SA, og er et Sveitsisk foretak som er spesialisert på utvikling og produksjon av glidelåser.

RIRI er innehaver av norsk patent NO 323 290. Patentet gjelder en tettende glidelås, og er en videreføring av PCT-søknad nr. PCT/IB00/00935 (WO 02/03825). Patentet har prioritet fra 11. juli 2000. Det norske patentet ble godkjent 26. februar 2007.

Patentkravene lyder som følger:

Patentkrav

1. Tettende glidelås (10) omfattende to bånd (1, 2) av elastisk materiale, med kanter (1b, 2b) vendt mot hverandre og som er presset mot hverandre ved sammenkoplingen av to sett fluktende tenner (3, 4) oppnådd ved passering av en lukkende glider (8), hvor hvert av båndene (1, 2) består av to ytre lag (1e, 2e) og et indre forsterkende lag (7) anbrakt mellom de to ytre lag, og hvor hver tann omfatter to halvdelene (3a, 3b, 4a, 4b) anbrakt på hver sin side av båndet,
K a r a k t e r i s e r t v e d at tannhalvdelene (3a, 3b, 4a, 4b) er sprøytetøpt og er påført på båndenes (1, 2) ytre lag (1e, 2e), hvor disse ytre lag er fremstilt av et termoplastisk materiale, og tannhalvdelene (3a, 3b, 4a, 4b) er sveiset kjemisk til de ytre lag av båndene (1, 2), idet tannhalvdelene fester seg til de ytre motsatte lag (1e, 2e) ved kjemisk binding i det øyeblikk de blir sprøytetøpt på båndene.
2. Glidelås ifølge krav 1, hvor tennene (3, 4) er fremstilt av et materiale valgt blant polypropylen (PP), polykarbonat (PC), polyetylentereftalat (PET), polybutylen (PBT), polyvinylklorid (PVC), polyamid (PA) og polystyren (PS), og hvor minst

det ytre lag (1e, 2e) på båndene (1, 2) er fremstilt av en termoplastisk elastomer som kan sveises kjemisk til tennene (3i, 4i).

3. Glidelås ifølge krav 1, hvor det på hvert bånd (1, 2) i hvert område som er innesluttet mellom to tannhalvdeler er et hull (5i) som tillater passering av sprøytetøpemateriale som tannen (3, 4) er fremstilt av.
4. Glidelås ifølge krav 1-3, hvor den bakre del (3p, 4p) av de to halvdelene (3a, 3b, 4a, 4b) av hver tann (3, 4) har en flate (S) som skrår med en vinkel α i forhold til båndet (1, 2) som tannen er påført på, og lukningsglideren (8) virker med en bærende flate (S_1) parallelt med flaten (S).
5. Glidelås ifølge krav 1-4, hvor de ytre lagene (1e, 2e) på hvert bånd (1, 2) danner en tettere vulst (6) på kanten som blir presset mot kanten av det andre bånd (1, 2).
6. Glidelås ifølge krav 1, hvor det forsterkende lag (7) består av et bånd av et tekstilmateriale.
7. Glidelås ifølge krav 1, hvor det forsterkende lag (7) omfatter et sett med tråder av et materiale som har høy motstand mot bøyning og strekk.
8. Glidelås ifølge krav 1, hvor det forsterkende lag (7) består av et nett av et plastmateriale med evne til å binde seg til de ytre lag (1e, 2e) på båndet (1, 2).
9. Glidelås ifølge krav hvor det forsterkende lag (7) består av en strimmel av et plastmateriale med evne til å binde seg til de ytre lagene (1e, 2e) på båndet (1, 2).

Tilsvarende søknad i EPO, EP 1294 248, ble i første omgang avslått av Examining Division begrunnet med manglende nyhet og dermed også manglende oppfinneshøyde. Denne avgjørelsen ble anket og ble omgjort av Technical Board of Appeal som fant at kravene til nyhet og oppfinneshøyde, samt kravet til tydelighet etter EPC artikkel 84 var oppfylt. Board og Appeal behandlet ikke forholdet til EPC artikkel 83 som tilsvarer den norske patentloven § 8 og som er et av de grunnlagene som er påberopt for å kjenne patentet ugyldig i denne sak. Saken ble sendt tilbake til

Examining Division som deretter har meddelt patent. Etter denne meddelelsen er det reist innsigelse av YKK. Innsigelsen er under behandling. Saken er således ikke endelig avgjort i EPO.

Etter det retten har fått opplyst er det tvister knyttet til dette patentet også i andre land, men det foreligger pr. tidspunktet for hovedforhandlingen ikke rettsavgjørelse fra noe annet land vedrørende patentet.

Flyfish Europe AS (Flyfish) er saksøkt i inngrepsaken. Selskapet markedsfører og selger utstyr til friluftsliv, hovedsakelig til sportsfiske. Gjennom sitt datterselskap Flyfish Europe Ltd er selskapet agent og distributør for fiskeutstysprodusenten SIMMS i Europa. Den påståtte inngrepsgjenstanden er en vadebukse betegnet SIMMS Gore-Tex® G4 Stocking Foot Wader. Vadebuksen produseres av det amerikanske selskapet SIMMS Fishing Products, som er en større produsent av sportsfiskeutstyr. Inngrepssaken gjelder spørsmålet om glidelåsen YKK Aquaseal Zipper, som er produsert av YKK og inkorporert i vadebuksen SIMMS Gore-Tex® G4 Stocking Foot Wader, gjør inngrep i RIRIs patent NO 323 290.

Yoshida Kōgyō Kabushiki-gaisha, benevnt *YKK Corporation (YKK)*, er saksøker i ugyldighetssaken. YKK er et japansk foretak, og er en av verdens største produsenter av glidelåser. YKK har produsert den glidelåsen som er angitt som grunnlaget for inngrepssaken. Denne glidelåsen er betegnet YKK Aquaseal Zipper.

Partene har forskjellige posisjoner i de to sakene som her behandles sammen. Det har vært enighet om at YKK og Flyfish gjennomgående skal ha saksøkerposisjonen, og at RIRI gjennomgående har saksøkteposisjonen.

Inngrepssaken ble reist av RIRI ved stevning til Øvre Romerike tingrett datert 6. februar 2008. Rettidig tilsvar er datert 18. mars 2008. Den 21. juli 2008 anla YKK ugyldighetssøksmål for Oslo tingrett, og begjærte inngrepsaken overført til Oslo tingrett for felles behandling med ugyldighetssaken. Rettidig tilsvar i ugyldighetssaken er datert 25. september 2008. Inngrepsaken ble overført Oslo tingrett den 18. september 2009 og forent med ugyldighetssaken til felles behandling.

Hovedforhandling i saken ble holdt over seks dager i perioden fra 8. til 15. januar 2009. Det ble avhørt ni vitner, de fleste partsoppnevnte sakkyndige. Dokumentasjonen fremgår av rettsboken. Retten har vært satt med to fagkyndige meddommere.

YKK Corporation og Flyfish Europe har i det vesentligs anført:

I ugyldighetssaken:

YKK Corporation anfører at NO 323 290 er ugyldig. Ugyldighetsvirkningen gjelder fra patentmeddelelsen.

YKKs hovedanførsel er at oppfinnelsen er så uklart beskrevet at en fagmann ikke vil vite hvordan han skal utøve oppfinnelsen, jf. patentloven § 52 første ledd nr. 2. Patentkrav 1 inneholder begreper som gir uklar og mangelfull veiledning til fagmannen, og RIRI har heller ikke selv klart å gi en klar og konsistent forklaring på hva uttrykkene betyr. Dette gjelder særlig uttrykkene ”kjemisk sveising” og ”kjemisk binding”. Enten er den kjemiske sveisingen en ordinær sprøytetøpingsprosess, og da er bindingene vesentlig av fysisk karakter. Da har oppfinnelsen ingen effekt, og det er ingen oppfinnelse. Man oppnår ikke det man er forespeilet å oppnå. Eller så er det noe annet som menes, og da kan det foreligge en oppfinnelse. I en slik situasjon er det imidlertid ingen som vet hvordan oppfinnelsen skal utøves. Det kan ikke utelukkes at man kan foreta en sveising der det er de sterke bindingene som utgjør de vesentlige bindinger. Fagmannen vil imidlertid ikke vite hvordan han skal gjøre det eller hvordan han skal påvise slike sterke kjemiske bindinger. Dr. Andreassen sa i sin vitneforklaring at det ikke finnes noen materialer man vet gir slik effekt. Du Pont, som er en stor og kjent produsent av polymermaterialer, vil heller ikke kunne opplyse om det. Da er oppfinnelsen ikke beskrevet godt nok til at en fagmann kan utøve den.

Hvis retten skulle komme til at oppfinnelsen er så tydelig beskrevet at den kan utøves, anføres det at oppfinnelsen mangler nødvendig nyhet og oppfinneshøyde, jf. patentloven § 52 første ledd nr. 1. RIRI har selv anført at de anvender begreper som var åpenbare for fagmannen. Denne innrømmelsen innebærer at patentet er ugyldig fordi intet er nytt i lys av fagmannens alminnelige kunnskap og eksisterende mothold. Det vises spesielt til den japanske bruksmodellen (JP S59-41107 (Kasai)) som YKK anser som nærmeste mothold. Her gjenfinnes de fleste konstruktive trekk, og implisitt vises sprøytetøping som løsning på den vanninntrengningen som skjer ved tennene på glidelåsen. Det vises også til det korresponderende europeiske patentet EP 108 214. Verken det japanske eller det europeiske patentet var fremlagt for Patentstyret. Bare det korresponderende amerikanske patentet US 4 765 038 (KASAI) var fremlagt. Det vises for øvrig til de andre patentene som er fremlagt som mothold i saken, herunder særlig EP 0 632 974 (YKK) som først og fremst behandler et litt annet problem, men som angir bruk av termoplastisk materiale i forbindelse med glidelåsproduksjon. Fagmannens generelle kunnskap underbygges av Hytrel-katalogen som ble distribuert offentlig forut for prioritetsdagen. Realiteten her er at det eneste RIRI har gjort er å anvende nye tekniske begreper på noe som var kjent fra før. Sprøytetøping er kalt ”kjemisk sveising” og god heft/binding er kalt ”kjemisk binding”.

I inngrepsaken:

Dersom patentet anses gyldig, bestrides det at Flyfish Europe gjør inngrep i dette patentet ved å tilby på det norske markedet SIMM's vader med YKK Aquaseal Zipper.

Det er patenthaver som skal føre bevis for at alle trekk i patentet gjenfinnes i inngrepsgjenstanden. RIRI har ikke engang forsøkt å føre bevis for at de mulige sterke bindingene har ytet et vesentlig bidrag til at tannhalsene har festet seg til båndet når det gjelder inngrepsgjenstanden. Tvert i mot har YKK og Flyfish vist ved forklaringen til Dr. Andreassen at det er de mekaniske eller fysiske bindinger som fører til heften. RIRI har heller ikke ført bevis for at den påståtte kjemiske sveisingen skjer i det øyeblikk tennene blir sprøytetøpt på båndene.

Under en hver omstendighet benytter YKK kjent teknikk ved fremstilling av sin glidelås, hvilket det står en hver fritt å gjøre. YKK Aquaseal-glidelås produseres ved en ordinær sprøytetøpningsprosess, og den bindingen som skjer ved en slik prosess er ikke omfattet av patentet.

Erstatningskravet avvises primært fordi det ikke foreligger et inngrep. Dersom retten skulle komme til at det foreligger et patentinngrep, anføres det at Flyfish Europe har handlet i god tro og derfor ikke skal holdes ansvarlig etter patentloven § 58 andre ledd. Subsidiært anføres det at den royaltysats RIRI har anvendt ved beregning av sitt erstatningskrav er alt for høy. Det anføres at en royaltysats ikke kan settes høyere enn 3 %.

YKK Corporation har nedlagt slik påstand:

I ugyldighetssaken:

1. Norsk patent 323 290 kjennes ugyldig
2. RIRI Group SA dømmes til å betale sakens omkostninger til YKK Corporation med tillegg av forsinkelsesrenter etter forsinkelsesrenteloven § 3 først ledd første punktum

Flyfish Europe AS har nedlagt slik påstand:

I inngrepsaken:

1. Flyfish Europe AS frifinnes
2. RIRI Group SA dømmes til å betale sakens omkostninger til Flyfish Europe AS med tillegg av forsinkelsesrenter etter forsinkelsesrenteloven § 3 først ledd første punktum

RIRI Group SA har i det vesentlige anført:

I ugyldighetssaken:

RIRI Group SA anfører at NO 323 290 er gyldig registrert.

Det gjøres gjeldene at beskrivelsen er så tydelig at en fagkyndig på grunnlag av denne kan utøve oppfinnelsen. Søknaden beskriver klart at båndenes ytre lag blir "sveiset kjemisk" og at den kjemiske bindingen skjer under sprøyttestøpingsprosessen. Dette betyr implisitt og utvetydig for fagmannen at materialene som velges må være kjemisk kompatible og at trykk og temperatur må være optimale for at materialene skal være i stand til å reagere kjemisk med hverandre når tennene blir sprøyttestøpt på båndenes ytre lag. Med kjemisk binding menes sterke kovalente bindinger. Patentet utelukker ikke at det også oppstår andre type bindinger, men de kovalente bindingene må yte et vesentlig bidrag til heften. Fagmannen vil kunne forventes å slå opp i kilder for å finne materialer som er kompatible. Hvilke betingelser som må anvendes hører til fagets alminnelige kunnskap, og det er derfor ikke nødvendig å ta dette med i beskrivelsen i patentet. Det forutsettes imidlertid at man er kommet til den erkjennelse at man vil løse problemet med å tette hull og porer ved kjemisk sveising.

Det gjøres videre gjeldene at oppfinnelsen var ny i forhold til hva som var kjent før patentsøknadens inngivelsesdag, og at det ikke foreligger mothold som foregriper patentet. Det japanske patentet som er anført av YKK som nyhetshindrende, tilfører ikke noe nytt i saken. Dette patentet er et prioritetsdokument for, og således ekvivalent til, det amerikanske patentet US 4.765 038. Spørsmål om nyhet i forhold til dette patentet ble prøvet av Patentstyret under Patentstyrets behandling av saken og i forbindelse med EPO-behandlingen av det ekvivalente EP-patentet. Trekket i NO 323 290 som sier at *"tannhalvdelene er sveiset kjemisk til de ytre lag av båndene"* og at dette skjer *"idet halvdelene fester seg til de ytre motsatte lag ved kjemisk binding i det øyeblikk de blir sprøyttestøpt på båndene"* er ikke vist i Utility modell no. S 59-41107/ S 57-136968, og det er ikke noe som eksplisitt eller implisitt tilsier at kjemisk sveising benyttes.

YKKs anførsel om manglende oppfinneshøyde kan heller ikke føre frem. Det nærmeste motholdet er US patent 4.765 038 og det korresponderende EP 0108 214. Det japanske patentet løser ikke samme problem. Tidligere har det bare vært fokusert på å tette kantdelene av glidelåsbåndet. Det bestrides videre at Hytrel-katalogen var allment kjent. Uansett ville fagmannen som skulle løse det samme problemet som patentet, ikke se hen til Hytrel-katalogen. Hytrel er et termoplastisk materiale, og det er ikke vist at termoplastiske materialer var brukt på glidelåser tidligere. Oppfinnelsen har løst et lenge følt behov og vært et fremskritt for industrien. Oppfinnelsen har løst problemet med vanntetthet på en måte som er enkel å produsere og som gjør at glidelåsen har beholdt fleksibiliteten. Patenthavers egen glidelås har vært en

kommersiell suksess, hvilket bekrefter at den har vært et fremskritt for industrien og dekket et behov.

I inngrepsaken:

RIRIs norske patent NO 323 290 innebærer en enerett til å tilvirke, utby, bringe i omsetning eller anvende et produkt som er beskyttet ved patentet, eller å innføre eller besitte et patentert produkt i slik hensikt. Det er erkjent at Flyfish Europe AS har solgt SIMMS G4 Vadebukse i Norge. SIMMS G4 Vadebukse er utstyrt med glidelås av typen YKK Aquaseal Zipper. Alle trekk som er angitt i patentkrav 1 gjenfinnes i denne glidelåsen. Import og salg av nevnte vadebukse krenker derfor RIRIs patentrettigheter. Dette er sannsynliggjort gjennom rapporten fra Proplast.

RIRI krever erstatning fra Flyfish Europe AS for utnyttelsen av oppfinnelsen, samt erstatning for ytterligere skade som inngrepet måtte ha medført, jf. patentloven § 58. Flyfish Europe AS var klar over at det var hevdet at det importerte produkt inneholdt en krenkende glidelås. Utgiftene til å konstatere krenkelse kreves dekket med kr 6 000 som utgjør kjøpesummen for en vadebukse. I tillegg kreves en lisensavgift for salg. RIRI anser at en rimelig lisensavgift vil ligge mellom 10 og 15 %.

RIRI har nedlagt slik påstand:

I ugyldighetssaken:

1. Riri Group SA frifinnes for krav om ugyldighetskjennelse av patent NO 323 290.
2. YKK Corporation og dømmes til å betale sakens omkostninger med tillegg av forsinkelsesrente fra forfall til betaling skjer.

I inngrepsaken:

1. Flyfish Europe AS kjennes uberettiget til å tilvirke, utby, bringe i omsetning eller anvende SIMMS Gore-Tex G4 Stocking Foot Wader.
2. Flyfish Europe AS dømmes til å betale erstatning til RIRI Group SA for utnyttelse av oppfinnelsen samt erstatning for den ytterligere skade som inngrepet måtte ha medført, herunder tap som måtte være påført RIRI Group SA, fastsatt etter rettens skjønn.
3. Flyfish Europe AS dømmes til å erstatte RIRI Groupe SA sakens omkostninger med tillegg av lovbestemt forsinkelsesrente, for tiden 11,5 %, fra 14. dager etter dommens forkynnelse til betaling skjer.

Rettens bemerkninger

Ugyldighetssaken

YKKs hovedanførsel er at patentet må kjennes ugyldig fordi oppfinnelsen er så uklart beskrevet at en fagmann ikke vil vite hvordan han skal utøve oppfinnelsen. Subsidiært er det anført at patentet mangler nyhet, og atter subsidiært anføres at patentet ikke har den nødvendige oppfinneshøyde.

Det er ikke omstridt at domstolen har full prøvelsesrett i forhold til gyldigheten av patentet. Retten anser heller ikke at det er tvilsomt. Det vises til patentloven § 52 første ledd der det fremgår at et patent kan kjennes ugyldig ved dom dersom det er meddelt til tross for at vilkårene i §§ 1 til 2 ikke er oppfylt (1), eller dersom det gjelder en oppfinnelse som ikke er så tydelig beskrevet at en fagkyndig på grunnlag av beskrivelsen kan utøve den (2), eller dersom patentet er endret etter begjæring om patentbegrensning på en slik måte at patentvernets omfang er blitt utvidet (5).

Selv om domstolene har full prøvelsesrett også hva gjelder den konkrete skjønnsutøvelsen, har Høyesterett uttalt i to nektelsessaker at domstolene skal vise tilbakeholdenhet ved den rettslig prøvingen av Patentstyrets fagtekniske skjønn. Det vises til Swingball-dommen Rt.-1975-603 og Biomar-dommen HR-2008-1991-A.

Når det gjelder vurderingen av YKKs hovedanførsel for at patentet skal kjennes ugyldig, må utgangspunktet tas i patentloven § 8 annet ledd tredje punktum. Bestemmelsen lyder:

”Beskrivelsen skal være så tydelig at en fagmann på grunnlag av denne skal kunne utøve oppfinnelsen..”

Kravet til beskrivelsens tydelighet er et materielt patentbarhetsvilkår. Er det ikke oppfylt, kan patentet kjennes ugyldig, jf. patentloven § 52 første ledd nr. 2.

Den parallelle bestemmelsen i den europeiske patentkonvensjonen (EPC) er artikkel 83. Den lyder som følger:

”The European patent application shall disclose the invention in a manner sufficiently clear and complete for it to be carried out by a person skilled in the art.”

Denne bestemmelsen understreker at beskrivelsen ikke bare skal være tydelig, men også ”complete”, dvs. fullstendig. Det er en presumpsjon for at norsk lov er i overensstemmelse med EPC. Dette er et sterkt tolkningsmoment, og sett i sammenheng med bestemmelsens forhistorie må det følgelig legges til grunn at patentloven § 8 annet

ledd tredje punktum har samme innhold som art. 83 EPC. Slik Arne Stenvik, Patentrett, side 60.

Verken lovens forarbeider eller rettspraksis gir nærmere veiledning vedrørende de krav som skal stilles til beskrivelsen. På bakgrunn av praksis og litteratur knyttet til EPC art. 83, kan det imidlertid slutes at den informasjon som er nødvendig for å utøve oppfinnelsen *enten* må kunne utledes direkte av beskrivelsen *eller* fra fagets alminnelige kunnskap. På bakgrunn av denne informasjonen må oppfinnelsen kunne utøves uten urimelig byrde eller eksperimentering. EPO synes riktignok å ha godtatt at det kan være nødvendig med prøving og feiling i et visst omfang, jf. Stenvik op.cit. side 62.

Det vises også til avgjørelse T 721/89 fra EPO Boards of Appeal der følgende presiseres vedrørende kravet etter EPC art . 83:

"Furthermore, there is in the Board's opinion, no requirement in the European patent Convention that where it is not explicitly described how a claimed invention is to be carried out this must be practicable with the aid of only a few additional non-disclosed steps. The only essential requirement that must be fulfilled is rather that everyone of these additional steps must be so apparent to the skilled person that, in the light of his common general knowledge, a detailed description thereof is superfluous.

Det er den tekniske løsningen som er definert i patentkravene som skal kunne utøves på bakgrunn av beskrivelsen og fagets alminnelige kunnskap. Partene er enige om at kravene 2 til 9 er avhengige krav og at retten kan begrense sin vurdering til krav 1. Retten legger til grunn at den fagkyndige det skal tas utgangspunkt i, er en person med høyskole eller universitetsutdanning som har erfaring fra glidelåsindustrien. Personen skal ha hatt tilgang til informasjon om plastmaterialer og deres egenskaper fra for eksempel bibliotek, lærebøker, internett og polymerprodusenter.

Krav nr. 1 gjelder en tettende glidelås der tannhalvdelene er sprøytetøpt og de ytre lagene av båndene er fremstilt av et termoplastisk materiale. Tannhalvdelene er "sveiset kjemisk" til de ytre lag av båndene, "idet tannhalvdelene fester seg til de ytre motsatte lag ved kjemisk binding i det øyeblikk de blir sprøytetøpt på båndene". Retten legger til grunn at det er et vesentlig trekk ved oppfinnelsen at det oppstår en "kjemisk binding" mellom de ytre lagene av båndene og tannhalvdelene.

De sakkyndige som har forklart seg i saken har hatt forskjellig syn på hva som skal legges i begrepet "kjemisk binding". Nærmere bestemt er spørsmålet om uttrykket "kjemisk binding", slik det er brukt i patentet, er begrenset til de sterke, kovalente bindinger, eller om uttrykket også omfatter andre type bindinger så som sekundære

eller svake bindinger og fysiske eller mekaniske bindinger (entanglement). RIRI har i retten gitt klart uttrykk for at begrepet "kjemisk binding" i patentet er begrenset til de primære eller sterke bindinger, de såkalte kovalente bindinger. Patenthaver har videre gitt uttrykk for at patentet må forstås slik at disse kovalente bindingene må gi et "vesentlig bidrag" til den sveisen som oppstår mellom bånd og tann ved sprøytstøpingsprosessen for at det skal foreligge en "kjemisk binding". Dette er sammenfallende med den argumentasjon patenthaver har gitt for Patentstyret i forbindelse med søknadsprosessen. YKK har ikke motsatt seg en slik fortolkning av patentet, og retten finner derfor å måtte legge dette til grunn. Det bemerkes imidlertid at ut fra en ren ordfortolkning hadde det vært like nærliggende å oppfatte uttrykket "kjemisk binding" til også å omfatte de svake kjemiske bindingene.

Retten legger til grunn at det ved en sprøytstøpingsprosess vil oppstå forskjellige typer kjemiske bindinger. Dels vil det være primære eller sterke bindinger, også benevnt kovalente bindinger. Disse kan ha ulik styrke etter de atomære omgivelsene. Dels vil det oppstå svake bindinger av ulik slag, slik som dipol-dipol bindinger og hydrogenbindinger. Van der Waals bindinger har også vært nevnt, men antas ikke å ha særlig signifikans i denne sammenheng. I tillegg vil det oppstå sterke fysiske bindinger, også benevnt entanglement. Disse kan best beskrives som en sammenfiltring av polymerkjedene.

De sakkyndige har i hovedsak uttalt følgende:

Dr. Camino mente at det med høy sannsynlighet ble dannet kovalente bindinger når materialer som beskrevet i patentet ble smeltet sammen. Videre ga han uttrykk for at slike bindinger kunne ha stor betydning for en god og vanntett sveis. Bindingene ble dannet fra radikaler som alltid oppstod med slike materialer når de ble prosessert som i patentet. Når termoplaster blandet seg med hverandre i smelte, var det gode betingelser for at kovalente bindinger skulle dannes. Ved sveising av termoplaster på naturlig eller syntetisk gummi, var det mindre sannsynlighet for kovalente bindinger siden gummimaterialene er kryssbundet. Fasene kunne derfor ikke blande seg med hverandre på samme måte, og betingelsene for dannelse av kovalente bindinger mellom fasene var derfor ikke gode. *Dr. Camino* hadde ingen prøvet metode for å måle graden av kovalente bindinger mellom fasene, men mente det i prinsippet kunne gjøres ved å merke den ene fasen med radioaktive isotoper.

Dr. Calogero er ansvarlig for Proplast-rapporten der den påståtte inngrepsgjenstanden ble analysert. *Dr. Calogero* mente kovalente bindinger kunne ha stor betydning. Han kunne imidlertid ikke kvantifisere mengden av slike bindinger eller deres betydning for sveisen. Han mente at selv om de svake bindingene var svake, så var de mange og betydningen av dem måtte ikke undervurderes.

Dr. Sarra gikk gjennom analyserapporten fra Proplast og påviste at det var materialer av tilsvarende type (PBT) i bånd og tann i glidelåsen fra YKK. Hun fant ingen påvisbar faseseparasjon i sveisen og dette tolket hun til at materialene var blandbare i smeltet tilstand og at det hadde oppstått kjemiske bindinger mellom tann og tape.

Dr. Andreassen mente at det kunne bli dannet noen kovalente bindinger mellom fasene. Han mente imidlertid at disse var få og av liten betydning for sveisens egenskaper. Dette begrunnet han med at materialene, slik de ble levert fra polymerprodusentene, i utgangspunktet var stabile stoffer og at dannelsen av radikaler ble undertrykket av hjelpestoffer allerede introdusert av polymerprodusenten. Han mente videre at egenskapene i sveisen i all hovedsak skyldtes fasenes blanding, interpenetrering (entanglement) av polymerkjedene, og eventuelt dipol-dipol bindinger.

Retten viser også til artikkelen Thermoplastic Elastomers (TPE) i Kunststoffe Vol. 89 (1999) (FU side 173) hvor det gis uttrykk for at bindingen mellom skiktene i multikomponent-strukturer i all hovedsak skyldes diffusjon av molekylkjeder inn i hverandre (interdiffusjon eller entanglement). Den resulterende sammenfiltringen av molekylene kan fremskaffe meget høy bindingsstyrke, selv med meget liten diffusjonsdybde: *"The bonding mechanism in multi-component structures is based almost entirely on diffusion of the molecular chains into each other (interdiffusion). The resulting molecular entanglement can provide high bond strength, even with very low diffusion depth"*.

På bakgrunn av de sakkyndige vitners skriftlige og muntlige forklaringer, er det rettens oppsummering at det er stor uenighet og usikkerhet om i hvilken grad de kovalente bindingene bidrar til sveisens egenskaper. Det ble fremsatt antagelser som spenner fra "høy sannsynlighet" for et vesentlig bidrag, til "liten sannsynlighet" for et vesentlig bidrag. Ingen kunne angi med noen nøyaktighet, ei heller måle, i hvor stor grad kovalente bindinger mellom materialene i bånd og tann bidrar til sveisens egenskaper.

De sakkyndige vitnene var altså uenige om hvorvidt det i det hele tatt ved en sprøytetøping er mulig å oppnå en heft der de kovalente bindingene yter et vesentlig bidrag til sveisen. Patentet gir ingen eksempler på hvordan det skal kunne oppnås, og gir heller ingen anvisninger på prosessbetingelser eller spesifikke materialkombinasjoner. Patentet angir ingen særskilte parametere for å oppnå de kjemiske forbindelsene.

Den fagkyndige ville på prioritetstidspunktet forstå at for å få god heft mellom bånd og tann burde det velges materialer som var kompatible, som hadde overlappende smelteområder og som følgelig kunne blande seg i hverandre før tennene størknet. Dette ville gi en stor kontaktflate mellom fasene, hvilke er en betingelse for å etablere kjemiske bindinger mellom fasene. Dette vil også gjøre det sannsynlig at det oppstår

kovalente bindinger, men beskrivelsen gir ikke den fagkyndige noen holdepunkter for å kunne vite om vedkommende har lyktes i å utøve oppfinnelsen ved at det er dannet kovalente bindinger i et omfang som gjør at de yter et *vesentlig* bidrag til heften. Det finnes ingen fremgangsmåte for å kontrollere dette. På samme måte vil heller ikke en tredjepart kunne vite om eller når det gjøres inngrep i patentkravet.

Retten finner etter dette at verken fremgangsmåten eller produktet er tilstrekkelig beskrevet slik at en fagkyndig på området vil være i stand til å utøve oppfinnelsen, dvs oppnå at de kovalente bindingene yter et vesentlig bidrag til heften eller sveisen. Rettens konklusjon blir derfor at oppfinnelsen som fremgår av patentets krav nr. 1 ikke er så tydelig beskrevet at en fagkyndig på grunnlag av beskrivelsen kan utøve den. Krav nr. 1 er derfor ugyldig. Kravene nr. 2 – 9 er avhengige av krav nr. 1, og er følgelig også ugyldige.

Norsk patent NO 323 290 kjennes av denne grunn ugyldig i sin helhet.

Inngrepsaken

Med bakgrunn i at retten har konkludert med at stridspatentet er ugyldig, er det ikke nødvendig for retten å gå nærmere inn på spørsmålene knyttet til inngrep og erstatning. Ugyldigheten gjelder overfor enhver, slik at Flyfish Europe AS må bli å frifinne i inngrepsaken.

Saksomkostninger

RIRI Group SA har tapt ugyldighetssaken, og derigjennom også inngrepsaken. Begge sakene er tapt fullstendig.

YKK Corporation har vunnet fullt ut i ugyldighetssøksmålet, og Flyfish Europe AS har vunnet fullt ut i inngrepsøksmålet. Saksomkostningsspørsmålet blir å avgjøre etter tvisteloven § 20-2 (1). Hovedregelen er at en part som har vunnet saken, har krav på full erstatning for sine saksomkostnader fra motparten. Retten har vurdert lovens unntaksbestemmelser, men finner ikke at disse kan komme til anvendelse i denne sak.

Utmålingen blir å foreta i medhold av tvisteloven § 20-5. Utgangspunktet er at de vinnende parter skal ha dekket alle sine nødvendige kostnader ved saken. Ved vurderingen av om kostnadene har vært nødvendige, legges det vekt på om det ut fra betydningen av saken har vært rimelig å pådra dem.

YKK og Flyfish har anvendt samme prosessfullmektig i saken. Advokat Ringnes har fremlagt oppgave over saksomkostnadene i henhold til lovens krav. I følge denne utgjør samlet omkostningskrav i ugyldighetssaken kr 1 333 250. Av dette er advokatsalæret kr 964 000, og de samlede utgifter utgjør kr 369 250. I inngrepsaken utgjør det samlede

omkostningskrav kr 459 125. Av dette er advokatsalæret til sammen kr 396 000, og utgiftene utgjør samlet kr 63 125.

Oppgaven ble fremlagt i retten, og motparten har hatt anledning til å kommentere oppgaven. Det har ikke fremkommet merknader.

Retten bemerker at det er høye kostnader på begge sider i saken, og retten har vurdert om saksomkostningskravene fra de vinnende parter overstiger det som har vært nødvendig for å få saken betryggende utført. Retten bemerker at saken har vært omfattende. Det har vært flere saksforberedende møter. Hovedforhandlingen har gått over 6 fulle dager. Saken har vært komplisert og mange sakkyndige har vært trukket inn i saken fra begge sider. Disse har til dels hatt forskjellige oppfatninger. Selv om retten ikke har vært i tvil om det resultatet som retten har kommet til, vises det til at resultatet avviker fra avgjørelsen til Patentstyret. Begge partene har hatt bistand fra patentfullmektiger. På bakgrunn av sakens omfang og kompleksitet finner retten at dette har vært nødvendig. Det bemerkes også at saken har vært meget godt forberedt og presentert fra advokatene på begge sider.

Etter en samlet vurdering finner retten at de omkostninger som er krevd dekket har vært nødvendige, og at de ut fra sakens betydning har vært rimelige. Tvangsgrunnlaget for forsinkelsesrentekravet fremgår nå direkte av loven, jf. tvangfullbyrdelsesloven § 4-1 tredje ledd, og behøves følgelig ikke medtatt i slutningen.

Rettens gebyr betales av RIRI Group etter faktura fra retten.

I tillegg pålegges den tapende part å betale omkostningene til de fagkyndige meddommerne. Størrelsen av omkostningene til de fagkyndige meddommeren fastsettes i særskilt beslutning.

Dommen er enstemmig.

SLUTNING

I ugyldighetssaken 08-111007TVI-OTIR/01

1. Norsk patent NO 323 290 kjennes ugyldig.
2. I sakskostnader betaler RIRI Group SA til YKK Corporation 1 333 250 – enmilliontrehundredeogtrettitretusentohundredeogfemti – kroner innen 2 – to – uker fra dommens forkynnelse.

I inngrepsaken 08-021874 TVI-OTIR/01

1. Flyfish Europe AS frifinnes.
2. I sakskostnader betaler RIRI Group SA til Flyfish Europe AS 459 125 - firehundredeogfemtinitusenethundredeogtjuefem – kroner innen 2 – to – uker fra dommens forkynnelse.

I begge sakene

RIRI Group SA betaler rettens gebyrer og omkostningene til de fagkyndige meddommerne, hvis størrelse blir å fastsette i særskilt beslutning.

Retten hevet

Inger Kjersti Dørstad

Trond Gustad

Karsten Kleveland

Rettledning om ankeadgangen i sivile saker vedlegges.

Rettledning om ankeadgangen i sivile saker

Reglene i tvisteloven kapitler 29 og 30 om anke til lagmannsretten og Høyesterett regulerer den adgangen partene har til å få avgjørelser overprøvd av høyere domstol. Tvisteloven har noe ulike regler for anke over dommer, anke over kjennelser og anke over beslutninger.

Ankefristen er én måned fra den dagen avgjørelsen ble forkynt eller meddelt, hvis ikke noe annet er uttrykkelig bestemt av retten.

Den som anker må betale behandlingsgebyr. Den domstolen som har avsagt avgjørelsen kan gi nærmere opplysning om størrelsen på gebyret og hvordan det skal betales.

Anke til lagmannsretten over dom i tingretten

Lagmannsretten er ankeinstans for tingrettens avgjørelser. En dom fra tingretten kan ankes på grunn av feil i bedømmelsen av faktiske forhold, rettsanvendelsen, eller den saksbehandlingen som ligger til grunn for avgjørelsen.

Tvisteloven oppstiller visse begrensninger i ankeadgangen. Anke over dom i sak om formuesverdi tas ikke under behandling uten samtykke fra lagmannsretten hvis verdien av ankegenstanden er under 125 000 kroner. Ved vurderingen av om samtykke skal gis skal det blant annet tas hensyn til sakens karakter, partenes behov for overprøving, og om det synes å være svakheter ved den avgjørelsen som er anket eller ved behandlingen av saken.

I tillegg kan anke – uavhengig av verdien av ankegenstanden – nektes fremmet når lagmannsretten finner det klart at anken ikke vil føre fram. Slik nekting kan begrenses til enkelte krav eller enkelte ankegrunner.

Anke framsettes ved skriftlig ankeerklæring til den tingretten som har avsagt avgjørelsen. Selvprosederende parter kan inngi anke muntlig ved personlig oppmøte i tingretten. Retten kan tillate at også prosessfullmektiger som ikke er advokater inngir muntlig anke.

I ankeerklæringen skal det særlig påpekes hva som bestrides i den avgjørelsen som ankes, og hva som i tilfelle er ny faktisk eller rettslig begrunnelse eller nye bevis.

Ankeerklæringen skal angi:

- ankedomstolen
- navn og adresse på parter, stedfortredere og prosessfullmektiger
- hvilken avgjørelse som ankes
- om anken gjelder hele avgjørelsen eller bare deler av den
- det krav ankesaken gjelder, og en påstand som angir det resultatet den ankende parten krever
- de feilene som gjøres gjeldende ved den avgjørelsen som ankes
- den faktiske og rettslige begrunnelse for at det foreligger feil
- de bevisene som vil bli ført
- grunnlaget for at retten kan behandle anken dersom det har vært tvil om det
- den ankende parts syn på den videre behandlingen av anken

Anke over dom avgjøres normalt ved dom etter muntlig forhandling i lagmannsretten. Ankebehandlingen skal konsentreres om de delene av tingrettens avgjørelse som er omtvistet og tvilsomme når saken står for lagmannsretten.

Anke til lagmannsretten over kjennelser og beslutninger i tingretten

Som hovedregel kan en *kjennelse* ankes på grunn av feil i bevisbedømmelsen, rettsanvendelsen eller saksbehandlingen. Men dersom kjennelsen gjelder en saksbehandlingsavgjørelse som etter loven skal treffes etter et skjønn over hensiktsmessig og forsvarlig behandling, kan avgjørelsen for den skjønnsmessige avveiningen bare angripes på det grunnlaget at avgjørelsen er uforsvarlig eller klart urimelig.

En *beslutning* kan bare ankes på det grunnlaget at retten har bygd på en uriktig generell lovforståelse av hvilke avgjørelser retten kan treffe etter den anvendte bestemmelsen, eller på at avgjørelsen er åpenbart uforsvarlig eller urimelig.

Kravene til innholdet i ankeerklæringen er som hovedregel som for anke over dommer.

Etter at tingretten har avgjort saken ved dom, kan tingrettens avgjørelser over saksbehandlingen ikke ankes særskilt. I et slikt tilfelle kan dommen isteden ankes på grunnlag av feil i saksbehandlingen.

Anke over kjennelser og beslutninger settes fram for den tingretten som har avsagt avgjørelsen. Anke over kjennelser og beslutninger avgjøres normalt ved kjennelse etter ren skriftlig behandling i lagmannsretten.

Anke til Høyesterett

Høyesterett er ankeinstans for lagmannsrettens avgjørelser.

Anke til Høyesterett over *dommer* krever alltid samtykke fra Høyesteretts ankeutvalg. Slikt samtykke skal bare gis når anken gjelder spørsmål som har betydning utenfor den foreliggende saken, eller det av andre grunner er særlig viktig å få saken behandlet av Høyesterett. – Anke over dommer avgjøres normalt etter muntlig forhandling.

Høyesteretts ankeutvalg kan nekte å ta til behandling anker over *kjennelser og beslutninger* dersom de ikke reiser spørsmål av betydning utenfor den foreliggende saken, og heller ikke andre hensyn taler for at anken bør prøves, eller den i det vesentlige reiser omfattende bevisspørsmål.

Når en anke over kjennelser og beslutninger i tingretten er avgjort ved kjennelse i lagmannsretten, kan avgjørelsen som hovedregel ikke ankes videre til Høyesterett.

Anke over lagmannsrettens kjennelse og beslutninger avgjøres normalt etter skriftlig behandling i Høyesteretts ankeutvalg.

V3



OSLO TINGRETT

DOM

Avsagt: 26.03.2009 i Oslo tingrett,

Saksnr.: 08-129541TVI-OTIR/04

Dommer: Tingrettsdommer Hilde Foyn Bruun

Patentfullmektig Bjørn Tisthammer
Forsker Dagbjørn Skipnes

Saken gjelder: Krav om at patent for fiskerensning kjennes ugyldig

Baader Norge AS
Nordischer Maschinenbau Rud. Baader
GmbH + Co. KG

Advokat Kate Iren Løhren
Advokat Kate Iren Løhren

mot

Knuro AS
Knut Inge Seim
Ronny Solberg

Advokat Anders W. Færden
Advokat Anders W. Færden
Advokat Anders W. Færden

DOM

1. Framstilling av saken

1.1 Innledning

Til avgjørelse foreligger to saker som er forent til felles behandling. Sakene gjelder spørsmål om gyldigheten av og mulig inngrep i patent som gjelder teknologi for finrensing av fisk, norsk patent NO 319439 (Patentet).

Partene i saken er på den ene siden Knuro AS, Ronny Solberg og Knut Inge Seim og på den annen side Nordischer Maschinenbau Rud. Baader GmbH + Co. KG (heretter Baader Tyskland) og Baader Norge AS (heretter Baader Norge). Baader Norge er et heleid datterselskap av Baader Tyskland.

Ronny Solberg og Knut Inge Seim er registrert som innehavere av Patentet. Solberg og Seim har overført rettighetene til Patentet til selskapet Knuro AS (Knuro).

1.2 Patentet

Prioritetsdagen for Patentet er 13. januar 2004. Ronny Solberg og Knut Inge Seim innleverte den første patentsøknad den 13. januar 2004, som er prioritetsdagen for Patentet i henhold til patentloven § 6. Den første søknaden ble trukket og ny søknad ble innlevert den 27. oktober 2004. Patentsøknaden ble gjort allment tilgjengelig den 14. juli 2005. Patentet ble meddelt 15. august 2005 av Patentstyrets 1. avdeling.

De selvstendige patentkrav nr 1 og 9 i Patentet som ble meddelt 15. august 2005 lyder som følger (tallhenvisningene til medfølgende figurer er ikke tatt med her):

" 1. Anordning for rensing av bukhulen til fisk, omfattende: transportmekanisme(r) for innføring av fisken inn i anordningen; anordningen for deteksjon av når fisken kommer inn i anordningen; styreorgan(er) for styring av fremgangsmåten som utføres i anordningen; og aktuatorer for å muliggjøre bevegelse av bevegelige deler i anordningen, *karakterisert ved* at anordningen videre omfatter et første rensverktøy og et andre rensverktøy, hvilke rensverktøy er utformet til å bevege seg i motsatt retning i forhold til hverandre etter innføring i bukhulen til fisken.

9. Fremgangsmåte for rensing av bukhulen til fisk ved bruk av anordningen ifølge ett eller flere av de foregående krav, *karakterisert ved*

- a. å føre en fisk og sentrere den i posisjon under det første rensverktøy, med halen i bevegelsesretningen
- b. å sende det første rensverktøy ned i bukhulen til fisken, i nærheten av hodet
- c. Å sende andre rensverktøyet ned i bukhulen til fisken, ved siden av det første rensverktøy, slik at det første rensverktøy er posisjonert mellom hodet og det andre rensverktøy
- d1. å bevege det andre rensverktøyet i retning av halen til fisken, hvorved innvoller, organer, eller rester derav blir rensset bort, og hvorved hodet til fisken blir dradd helt inntil det første verktøyet til

- fisken, og hvor ett eller begge renseverktøy følger bukhulen til fisken
- d2. eventuelt og ved behov å gjenta trinn d1
- e. Å løfte opp det første og det andre renseverktøyet fra bukhulen til fisken, hvorved fisken blir frigjort og hvorved anordningen er klar for neste syklus av fremgangsmåten."

Patentet inneholdt et selvstendig krav 10, som ble fjernet med virkning fra 9. februar 2009. Tidligere krav 10 hadde følgende ordlyd:

"10. Fremgangsmåte i samsvar med krav 9, *karakterisert ved* at fisken beveger seg gjennom anordningen med hodet i bevegelsesretningen, og/eller ved at det andre renseverktøy står stille mens det første renseverktøy beveger seg bort fra det første renseverktøy."

Ved brev av 23. desember 2008 til Styret for det industrielle rettsvern søkte Acapo på vegne av Solberg og Seim om endring i patentvernets omfang for å begrense dette. Patentstyret vedtok en administrativ begrensning med virkning fra 9. februar 2009.

Endringene i krav 1 og 9 er markert i sitatet nedenfor:

" 1. Anordning for rensing av bukhulen til fisk, omfattende: transportmekanisme(r) for innføring av fisken inn i anordningen; anordningen for deteksjon av når fisken kommer inn i anordningen; styreorgan(er) for styring av fremgangsmåten som utføres i anordningen; og aktuatorer for å muliggjøre bevegelse av bevegelige deler i anordningen, *karakterisert ved* at anordningen videre omfatter et første renseverktøy og et andre renseverktøy, hvilke renseverktøy er utformet til å bevege seg i motsatt retning fra hverandre, slik at de følger innsiden av bukhulen i forhold til hverandre etter innføring i bukhulen til fisken.

9. Fremgangsmåte for rensing av bukhulen til fisk ved bruk av anordningen ifølge ett eller flere av de foregående krav, *karakterisert ved*

- a. å føre en fisk og sentrere den i posisjon under det første renseverktøy, med halen i bevegelsesretningen
- b. å sende det første renseverktøy ned i bukhulen til fisken, i nærheten av hodet
- c. Å sende andre renseverktøyet ned i bukhulen til fisken, ved siden av det første renseverktøy, slik at det første renseverktøy er posisjonert mellom hodet og det andre renseverktøy
- d1. å bevege det andre renseverktøyet i retning av halen til fisken, hvorved innvoller, organer, eller rester derav blir rensert bort, og hvorved hodet til fisken blir dradd helt inntil det første verktøyet til fisken, og hvor ett eller begge renseverktøy følger bukhulen til fisken
- d2. eventuelt og ved behov å gjenta trinn d1
- e. Å løfte opp det første og det andre renseverktøyet fra bukhulen til fisken, hvorved fisken blir frigjort og hvorved anordningen er klar for neste syklus av fremgangsmåten."

I tillegg ble krav 10 og 12 fjernet, og tidligere krav 11 ble nytt krav 10:

1.3 Sakens parter

Baader Tyskland er et ledende internasjonalt selskap som leverer prosessteknologi til mange bransjer, herunder fiskeindustrien. Selskapet har eksistert i 90 år og har levert prosessutstyr til norsk fiskeindustri i 60 år. Før lakseindustrien skjøt fart i 1980-årene, ble det hovedsakelig levert maskiner til rensing av hvit fisk og sild. Baader Tyskland er innehaver av mange patenter både i Norge og utlandet. Baader Norge er et heleid datterselskap av Baader Tyskland og driver med markedsføring av produktene til Baader

Tyskland og tilbyr vedlikehold av de samme produktene. Det er Baader Tyskland som selger de produktene som markedsføres av Baader Norge.

Baader Tyskland lanserte en grovrensemaskin for fisk i 1997. Maskinen er kalt "Baader 142" og ble en stor suksess. Maskinen er basert på en oppfinnelse som er patentert i flere land og har norsk patentnummer NO 319306. Dette benevnes i det følgende som Grosseholz, som er en av oppfinnerne.

Grosseholz/Baader 142 ble ansett som nærmeste mothold under behandlingen av patentsøknaden til Solberg og Seim. Maskinen Baader 142 blir benyttet på praktisk talt alle fiskeslakteriene langs kysten i Norge. Det vil befinne seg omkring 170 Baader 142-maskiner i Norge. Baader 142 blir kun brukt til grovrensing av fisk. For å bli kvitt siste rest av slo i fisken etter grovrensing, er det nødvendig med særskilt etterrensing, som inntil Knuro lanserte sin finrensemaskin, foregikk manuelt med to til tre personer.

Grosseholz/Baader 142 ble ansett som nærmeste mothold under behandlingen av patentsøknaden fra Seim og Solberg. Patentstyret vurderte i tillegg to andre mothold, patentene NO 172024 og DK 1593981. Ingen av de to sistnevnte er anført som mothold i denne rettssaken.

Solberg og Seim har bakgrunn som elektrikere. Etter at de ble kjent med at det var behov for en finrensemaskin som kunne erstatte den manuelle etterrensningen, startet Solberg og Seim startet arbeidet med å utvikle en finrensemaskin i 2003.

Knuro AS ble stiftet i 2004 av Solberg og Seim. Selskapets virksomhet består i design, prosjektering og levering av maskiner og løsninger for fiskeindustrien. Selskapet fikk overført rettighetene til Patentet ved avtale datert 18. april 2005. I det følgende vil disse tre partene bli kalt Knuro i den utstrekning det ikke har noen betydning å skille mellom dem.

1.4 Utviklingen frem til søksmål

Knuro finrensemaskin ble satt i produksjon og salg i 2005.

Den 12. januar 2005 søkte Solberg og Seim om europeisk patent. Denne søknaden er ikke ferdig behandlet.

I august 2005 ble Knuro finrensemaskin presentert på AquaNor-messen i Trondheim. Petra Baader fra Baader Tyskland var tilstede på messen. Den norske patentsøknaden hadde da vært allment tilgjengelig fra 14. juli 2005, jf ovenfor om Patentet.

Knuro ble kontaktet av Baader i september 2005 med sikte på å etablere et samarbeid om utvikling og salg av Knuro finrensemaskin. Partene hadde samtaler om et eventuelt

samarbeid, men nådde ikke frem til noen løsning. Knuro fortsatte salget av Knuro finrensemaskiner.

I begynnelsen av mai 2006 ble Knuro oppmerksom på at Baader hadde en finrensemaskin for fisk til utprøving ved et fiskerianlegg på Vestlandet. Knuro skrev da et brev til Baader Tyskland og ba om informasjon om den finrensemaskinen som Baader hadde til utprøving. Baader Tyskland besvarte henvendelsen i juni 2006 og opplyste at Baader ville iverksette sin egen utvikling, og videre at Baader var sikker på at de ikke ville gjøre noe inngrep i Patentet. Baader ga ikke Knuro innsyn i sitt utviklingsarbeid.

I desember 2006 sendte Knuro et brev til Baader Norge og gjorde oppmerksom på at Knuro anså Baaders nye finrensemaskin som et inngrep i Patentet. Etter først å ha fått et foreløpig svar, mottok Knuro i desember 2007 en nærmere redegjørelse fra patentadvokaten til Baader Tyskland hvor det konkluderes med at Baader Tyskland ikke kan se at det foreligger noe patentinngrep.

1.5 Prosesshistorien

Knuro reiste søksmål den 10. april 2008 for Sunnmøre tingrett mot Baader Tyskland og Baader Norge og la ned påstand om forbud om inngrep i Patentet og erstatning. Det påståtte inngrepet består i fremstilling, levering og tilbud til det norske marked av prosessutstyr for sløyting og rensing av bukhulen på fisk. Kombinasjonen av prosessutstyret går under betegnelsen "Baader 142" og "Performance Maximising Kit" (PMK), heretter kalt Baader 142/PMK.

Baader Tyskland har verneting samme sted som Baader Norge, jf tvisteloven §§ 4-5 (3) og 15-2 (1) og Lugano-konvensjonen artikkel 5 (3).

Baader Tyskland reiste 29. august 2008 ugyldighetssøksmål mot Knuro. Søksmålet ble reist ved Oslo tingrett, jf patentloven § 63 nr. 4. Saksøkte er senere endret til Ronny Solberg og Knut Inge Seim, som er registrert som innehavere av Patentet.

Partene var enige om at inngrepsøksmålet og ugyldighetssøksmålet burde forenes til felles behandling. Saken ved Sunnmøre tingrett er overført til Oslo tingrett og de to sakene er forent til felles behandling i medhold av tvisteloven § 15-6. Etter foreningen registreres alle prosesshandlinger under ett og samme saksnummer i tingrettens saksbehandlingssystem selv om det fremdeles er to saker.

Hovedforhandling ble holdt 9. til 12. februar 2009. Baader Tyskland var representert ved leder i patentavdelingen, Thomas Grabau. I tillegg møtte tysk patentadvokat Stephan Bamberger fra firmaet Wenzel & Kalkoff, som sakkyndig vitne. For Baader Norge møtte daglig leder Thorir Einarsson. Baader møtte også med et norsk sakkyndig vitne, siv. ing. patentingeniør Hans Langan. Alle de fremmøtte for Baader Tyskland og Baader Norge

avga forklaring. Knuro AS var representert ved Ronny Solberg og Knut Inge Seim, som også møtte i egenskap av personlig saksøkt i ugyldighetssaken. Begge avga forklaring. I tillegg møtte sakkyndig vitne patentfullmektig Claus Schmidt, for Knuro AS, Seim og Solberg. Taina Verena Aellig og Maria Elisabeth Hansen møtte som tolker under hele hovedforhandlingen. Det ble for øvrig ført vitner og bevis som fremgår av rettsboken.

2. Partenes påstander med påstandsgrunnlag

2.1 Påstandsgrunnlag og påstander til Knuro AS, Solberg og Seim

2.1.1 Ugyldighetssaken

Solberg og Seim som er saksøkt i ugyldighetssøksmålet, anfører at gyldigheten skal vurderes på grunnlag av patentkravene slik de lyder på domstidspunktet. Det er krav 1 slik det lyder etter administrativ begrensning som skal legges til grunn. Når det gjelder krav 9 har det ikke funnet sted noen begrensning. Det er ikke grunnlag for å kjenne Patentet ugyldig. Patentet tilfredsstiller vilkårene i Patentloven § 2. Oppfinnelsen har både nyhet og oppfinneshøyde i forhold til hva som var kjent – teknikkens stand. Ingen av de motholdene som anføres av Baader foregriper Patentet. Det vises blant annet til at Patentets krav 1 om at renseverktøyene er utformet til å "bevege seg i motsatt retning fra hverandre etter innføring i bukhulen til fisken" ikke gjenfinnes i Grosseholz/Baader 142. Det vises videre til Patentets krav 9 d1 om at rensningen foregår mens den ene renseverktøyet beveges i retning av halen, mens renseverktøyene på Grosseholz/Baader 142 kun renser når de beveger fra gattet mot hodet. De to andre motholdene, "Oates" og "Pein" fratar ikke Patentet verken nyhet eller oppfinneshøyde.

Ronny Solberg og Knut Inge Seim har lagt ned følgende **påstand** i ugyldighetssaken:

Knut Inge Seim og Ronny Solberg frifinnes og tilkjennes saksomkostninger.

2.1.2 Inngrepssaken

Knuro som er saksøker i inngrepssøksmålet, er enig med Baader i at retten prejudisielt må ta stilling til om Patentet var gyldig med det innhold patentkravene hadde før den administrative begrensningen som ble foretatt med virkning fra 9. februar 2009. Knuro anfører at Patentet var gyldig også før dette tidspunkt. Det er bare nødvendig å vurdere den endringen som er foretatt i krav 1. Det er ikke foretatt noen realitetsendring i krav 9. Det bestrides at uttrykket "motsatt retning" i krav 1 før endring kan forstås som motsatte vertikale bevegelser slik Baader hevder. Prinsipalt anføres at kombinasjonen av Baader 142 og PMK innebærer en identisk utnyttelse av den patenterte oppfinnelsen. Subsidiært anføres at det dreier seg om en ekvivalent utnyttelse. Det er verktøy 3 og 4 i Baader 142/PMK som utgjør inngrepet. Verktøy 3 og 4 tilsvarer "et første og andre renseverktøy"

i Patentets krav 1 og 9. Funksjonene og bevegelsene til verktøy 3 og 4 er identiske med det som er beskrevet i krav 1 og 9 til Patentet.

Alle vilkårene for erstatning er oppfylt. De subjektive vilkår for erstatning i medhold av patentloven § 58 første ledd er oppfylt. Det er på det rene at Baader var kjent med Patentet da selskapet utviklet PMK. Subsidiært anføres at det er grunnlag for erstatning på objektivt grunnlag i medhold av patentloven § 58 annet ledd.

Kravet til årsakssammenheng mellom skaden og det økonomiske tap er oppfylt. Det vises til at Knuro og Baader er de to eneste aktørene i markedet for finrensningsmaskiner av fisk i Norge. Dersom man tenker seg at Baader ikke hadde solgt PMK, ville markedet stått overfor valget mellom å kjøpe en Knuro-maskin eller fortsette som før med bare Baader 142 i kombinasjon med manuell finrensing. Stått overfor et slikt valg, ville fiskeslakteriene kjøpt Knuro finrensemaskiner.

Tapet til Knuro kan oppsummeres som følger: Forutsatt tapt salg av 79 maskiner utgjør tapet avrundet kr 28,1 millioner, og forutsatt tapt salg av 64 maskiner utgjør tapet kr 22,8 millioner.

Knuro AS har lagt ned følgende påstand i inngrepssaken:

1. Nordischer Maschinenbau Rud. Baader GmbH + Co. KG og Baader Norge AS forbyr å tilvirke, utby, bringe i omsetning eller anvende innretning for finrensing av fisk bestående av sammenstilling av prosessutstyret med betegnelsen Baader 142 og Performance Maximising Kit.
2. Nordischer Maschinenbau Rud. Baader GmbH + Co. KG og Baader Norge AS forbyr å anvende fremgangsmåte for utførelse av finrensing av fisk tilsvarende virkemåten for sammenstillingen av prosessutstyret med betegnelsen Baader 142 og Performance Maximising Kit.
3. Nordischer Maschinenbau Rud. Baader GmbH + Co. KG og Baader Norge AS dømmes, en for begge og begge for en, til å betale erstatning til Knutor AS fastsatt etter rettens skjønn, med tillegg av renter etter loven om renter ved forsinket betaling, fra forfall til betaling skjer.
4. Nordischer Maschinenbau Rud. Baader GmbH + Co. KG og Baader Norge AS dømmes til å erstatte Knuro AS saksomkostninger.

2.2 Påstandsgrunnlag og påstandene til Baader Tyskland og Baader Norge

2.2.1 Ugyldighetssaken

Baader Tyskland, saksøker i ugyldighetssaken, har i korthet anført at Patentet mangler nyhet og oppfinnelseshøyde, jf patentloven § 52 nr 1. Patentet er videre ugyldig fordi kravene til klarhet til patentkravene ikke er oppfylt, jf patentloven § 52 nr 2.

Retten har full prøvelsesrett i forhold til gyldighetsvurderingen. Det bør ikke vises tilbakeholdenhet i den faglige overprøvingen fra Patentstyret. Det vises til artikkel i NIR (Nordisk Industrielt Rettvern 2008) av tingrettsdommer Knut Kleppesø og Oslo tingretts dom av 7. februar 2008 pkt 6.2. Det vises dessuten til at de spesielle forhold i denne saken taler mot tilbakeholdenhet ved prøvelsen Patentstyrets faglige skjønnsutøvelse. Det vises til at Patentet kun er vurdert i Patentstyrets 1. avdeling. Det vises videre til at patentsøknaden er avgjort innen relativt kort tid.

Teknikkens stand gjorde oppfinnelsen nærliggende for fagmannen. Det var nærliggende for fagmannen å innstille renseverktøyene slik at de fikk et annet bevegelsesmønster. Patentet mangler nyhet og oppfinnelseshøyde i forhold til Grosseholz/Baader 142. Subsidiært, dersom retten finner at nyhetskravet er oppfylt, anføres at kravet til oppfinnelseshøyde ikke er oppfylt. Ved vurderingen av om det foreligger oppfinnelseshøyde kan flere mothold kombineres.

Vesentlige trekk i de selvstendige kravene 1 og 9 i patentet foregripes av kjent teknikk som løser det samme tekniske problem innenfor samme tekniske fagområde. Alle trekk i Patentets krav 1 er å gjenfinne i Grosseholz/Baader 142. Alle vesentlige trekk i Patentets krav 9 er også å gjenfinne i Grosseholz/Baader 142, mens Patentets karakteristikk under krav 9 d2 og 9 e kun er en mekanisering av en manuell prosess som ikke innebærer noen uventet effekt. Det var kjent teknikk på søknadstidspunktet å benytte motsatt bevegelige renseverktøy i en fiskerensemaskin og et slikt bevegelsesmønster representerer derfor ingen nyhet. Baader viser til at verktøyene i Baader 142 beveger seg bakover før de forlater fiskens buk. Det vises videre til patentet "Oates" hvor to roterende kniver beveger seg i motsatt retning i forhold til hverandre. Sammenstillingen av Baader 142 og "Oates" viser også til at det var kjent teknikk at renseverktøyene beveger seg i motsatt retning i forhold til hverandre. Baader viser videre til at patentet "Pein" i kombinasjon med Grosseholz/Baader 142 gjør oppfinnelsen til Patentet nærliggende.

Patentet kan også kjennes ugyldig i medhold av patentloven § 52 nr 2 fordi patentkravene er uklare. Patentkravene er selvmotsigende og betingelsene for patent i patentloven § 8 annet ledd er ikke oppfylt. Uklarheten i patentkravene er tilstede også etter den administrative begrensningen. Det vises blant annet til at krav 1 bare nevner rensing av fisk – ikke finrensing. Det er videre uklart om første og andre renseverktøy beveger seg

vertikalt eller horisontalt i forhold til hverandre. Det er videre uklart om det første verktøyet står i ro eller om det beveger seg.

Anførselen om at Patentet måtte kjennes ugyldig i medhold av patentloven § 52 nr 3 på grunn av ulovlig utvidelse, som følge av at (tidligere) krav 10 ble tilføyet under søknadsbehandlingen, ble frafalt under prosedyren.

Baader Tyskland har nedlagt følgende påstand i ugyldighetssøksmålet:

1. Norsk patent 319439 kjennes ugyldig.
2. Knut Ingen Seim og Ronny Solberg dømmes til å erstatte Nordischer Maschinenbau Rud. Baader GmbH + Co. KG sine saksomkostninger.

2.2.2 Inngrepssaken

Baader Tyskland og Baader Norge, som er saksøkt i inngrepssøksmålet, anfører i korthet at det er ikke begått noe inngrep i Patentets selvstendige krav 1 og 9. Patentvernets grenser må fastlegges ved en tolkning av patentkravene, jf patentloven § 39. Ved vurderingen av om det foreligger et inngrep må det tas hensyn til at kravene til Patentet er uklare. Hensynet til friholdelsesbehovet tilsier at grensene for patentvernet ikke trekkes for vidt når ordlyden er uklar. Det vises til Rt-1997-1749 ("Lift-up-dommen") og Rt-1964-1195 ("Plastvindu-dommen").

En vesentlig forskjell på Baader 142/PMK og Patentet er at verktøy 3 og 4 i Baader 142 opererer uavhengig av hverandre, mens det første og andre verktøy i Patentet arbeider sammen. Det ville vært mulig å installere PMK separat uavhengig av Baader 142. En annen forskjell er at mens både det første og andre renseverktøy i kravene til Patentet senkes ned ved hodet, senkes verktøy 4 i Baader 142/PMK ned ved gattet. Baader bestrider at verktøy 4 i PMK utfører noen rensefunksjon på vei i retning av gattet.

Subsidiært, dersom retten skulle finne at Baader 142/PMK utgjør et inngrep i Patentet, bestrides at det foreligger ansvarsgrunnlag i medhold av patentloven § 58 første ledd. Baader har ikke utvist forsett eller uaktsomhet. Det erkjennes at Baader var kjent med Patentet, men Baader var i god tro i forhold til rettsstrid. Baader trodde ikke at Baader 142/PMK rettslig sett utgjorde noe inngrep i Patentet.

Subsidiært, for det tilfelle at det foreligger ansvarsgrunnlag, anføres at kravene til årsakssammenheng ikke er oppfylt. Det bestrides at Knuro ville fått solgt noen flere maskiner dersom Baader 142/PMK ikke hadde kommet på markedet. Det vises til at kundene måtte ta stilling til flere faktorer slik som pris, fordelene ved å ha én leverandør å forholde seg til og service. Markedet ville også tatt hensyn til at det ville ta mer plass å kombinere en Baader 142 og Knuro finrensemaskin enn å montere PMK på en Baader 142.

Det vises dessuten til at det var problemer med Knuro-maskinen fordi båndet stoppet. Knuro kunne uansett ikke forvente å forbli alene på markedet som monopolist.

Atter subsidiært bestrides at størrelsen på tapet er sannsynliggjort. Utsalgsprisen er ikke dokumentert og heller ikke innkjøpsprisen og andre kostnader som er bestemmende for netto fortjeneste.

Baader Tyskland og Baader Norge har lagt ned følgende påstand i inngrepssaken:

1. Nordischer Maschinenbau Rud. Baader GmbH + Co. KG og Baader Norge AS frifinnes.
 2. Knuro AS dømmes til å erstatte Nordischer Maschinenbau Rud. Baader GmbH + Co. KG og Baader Norge AS sin saksomkostninger.
3. Rettens vurdering

3.1 Ugyldighetssaken

3.1.1 Domstolens prøvelsesrett

Saken gjelder overprøving av vedtak fra Patentstyrets 1. avdeling om å meddele Patentet. Rettens prøvelsesadgang er tilsvarende som ved rettslig overprøving av andre forvaltningsvedtak. Det vil si at retten har full prøvelsesrett i forhold til rettsanvendelsen, faktum og saksbehandlingen. Spørsmålet om et patent skal meddeles beror på et rettsanvendelsesskjønn. Det er følgelig ikke rom for noe hensiktsmessighetsskjønn. Dersom vilkårene for patent er oppfylt, har søkeren krav på patent. Retten har følgelig full prøvelsesrett i forhold til Patentstyrets skjønnsutøvelse. Høyesterett har imidlertid uttalt at domstolene bør utvise en viss tilbakeholdenhet med å overprøve Patentstyrets skjønn i betraktning av den spesielle sakkunnskap og det brede erfaringsgrunnlag Patentstyret sitter inne med, jf Rt-1975-603 (Swingball-dommen). Høyesterett har senere fastholdt dette utgangspunktet i Høyesteretts dom av 17. november 2008, HR-2008-1991-A (Biomar), se avsnitt 38 til 40. Det vises for øvrig til Are Stenvik "Patentrett" (2006) s 118 hvor det uttales at det kan være mindre grunn til å vise tilbakeholdenhet dersom det dreier seg om et utpreget rettslig spørsmål enn i de tilfelle det dreier seg om vurdering av mer teknisk eller faglig karakter, eller dersom det er kommet nye mothold som ikke har vært vurdert i Patentstyret.

3.1.2 Spørsmål om ugyldighet på grunn av uklarhet

Baader har anført to grunnlag for sin påstand om at Patentet er ugyldig: For det første at Patentet mangler nyhet og oppfinnelseshøyde og for det andre at Patentet er ugyldig på grunn av uklarhet.

I forbindelse med at retten skal vurdere oppfinnelseshøyde må retten tolke patentkravene. Retten må også tolke patentkravene i tilknytning til anførselen om uklarhet. Retten finner det derfor hensiktsmessig først å vurdere ugyldighet på grunnlag av uklarhet.

Baader har anført at Patentet må kjennes ugyldig i medhold av patentloven § 52 nr 2 hvor det står:

§ 52. ¹ Et patent kan kjennes helt eller delvis ugyldig ved dom dersom

1) ---

2) det gjelder en oppfinnelse som ikke er så tydelig beskrevet at en fagkyndig på grunnlag av beskrivelsen kan utøve den,³

Retten legger til grunn at brudd på bestemmelsen i patentloven § 8 annet ledd første punktum om at søknaden skal inneholde en "bestemt" angivelse av hva som søkes beskyttet ved patentet (patentkrav), ikke kan begrunne ugyldighet. Det er et vilkår for ugyldighet at beskrivelsen er så uklar at en fagkyndig ikke kan utøve oppfinnelsen, jf patentloven § 52 nr 2.

Ved tolkning av patentkravene i gyldighetssaken baserer retten seg på patentkravene slik de lyder etter den administrative endring som ble foretatt med virkning fra 9. februar 2009. Det vises til patentloven § 52 første ledd andre punktum slik det lyder etter ikrafttredelse av endringslov 29. juni 2007 nr. 80, som gjelder i saker hvor stevning kom inn etter 1. januar 2008. Etter at denne lovendringen trådte i kraft er det adgang til å avgrense patentkravene under domstolsbehandlingen slik at de bli stående i endret form, jf Ot prpr nr 33 (2006-2007).

Retten tar utgangspunkt i at patentvernet ikke rekker videre enn hva som følger av en objektiv fortolkning basert en fagmanns forståelse av ordene og sammenhengen, og videre at vernet ikke rekker lenger enn hva som følger av selve kravet, jf Rt-1997-1949 (Lift Updommen). Relevante tolkningsmomenter er beskrivelsen og figurene. Beskrivelsen kan imidlertid ikke gi grunnlag for å utvide patentets gjenstand utover det som ordlyden i patentkravene gir grunnlag for.

Baader har anført at krav 1 ikke opplyser at oppfinnelsen bare skal brukes til finrensing av fisk. Retten finner imidlertid at patentkravene må tolkes slik at formålet med Patentet er finrensing av fisk. Retten viser for det første til at Patentet er benevnt "anordning og fremgangsmåte for finrensing av fisk" i meddelelsen. Retten viser videre til beskrivelsen s 2 hvor det står:

”

Andre maskiner er beskrevet i norsk patentsøknad nr 20000711 [Baader 142. Rettens merknad.] og i dansk patent nr 153981B. Disse maskiner er også *ment for grovrensing av fisk* og innebærer at bruk av manuell rensing etter er nødvendig.

For blant annet av de ovennevnte grunner er det ønskelig å finne en teknisk løsning for finrensning av fisk, som erstatning av manuell arbeid og komplikasjonene dette medfører.

---.” (Rettens kursiv.)

Under henvisning til ovenstående finner retten at patentkravene er klare i forhold til at oppfinnelsen gjelder finrensing av fisk.

Baader har også anført at det er uklart hvorvidt det første renseverktøyet som renser mot hodet til fisken, er i ro under prosessen eller om det er i bevegelse. Baader har vist til beskrivelsen på s 5 linje 31 til s 6 til linje 7.

Retten finner at patentkravene sett i sammenheng med figur 3 må tolkes slik at det første renseverktøyet senkes ned i fisken et stykke fra hodet, men at når dette verktøyet når frem til hodet som en følge av at fisken flyttes med transportbåndet med halen i bevegelsesretningen, vil det første renseverktøyet være i ro når det renser hodet til fisken.

Retten legger til grunn at det første renseverktøyet slutfører rensingen mens fisken holdes i ro under verktøyet mens båndet slurer mot fisken. Det er mulig med sluring fordi fisken er sleip og glatt. Retten legger til grunn at fisken ligger løst på båndet i Knuro-maskinen. Dette i motsetning til Baader 142/PMK hvor fisken er festet med en klypeanordning som er en del av transportbåndet.

Under henvisning til ovenstående er det rettens konklusjon at patentet gir en klar angivelse på når verktøyene beveger seg og når de står stille.

Retten bemerker at patentkravene er lite ryddige idet de i de ene øyeblikket beskriver verktøyenes relative bevegelse i forhold til hverandre, og i det neste øyeblikket bevegelsene i forhold til fisken. Som eksempel vises til krav 1. Retten kan imidlertid ikke se at de enkelte deler av kravene isolert sett er uklare.

Retten anser derfor at oppfinnelsen er så tydelig beskrevet i denne saken at en fagkyndig kan utøve den.

Ved vurderingen av kravet til klarhet legger retten også vekt på den umiddelbare og positive mottagelsen som Knuro finrensemaskin fikk på AquaNor-messen i Trondheim i august 2005. Retten viser til forklaring fra vitnet Jacob Hoseth som forklarte at han ikke var i tvil om hva oppfinnelsen gikk ut på.

Baader har videre anført at patentkravene er for generelle og upresise. Det er blant annet vist til at det vil være mulig å bruke flere typer renseverktøy, jf beskrivelsen s 4 fra linje 5 til linje 24. Baader har videre vist til beskrivelsen på s 7 linje 10 til 14 hvor det opplyst at det kan brukes ulike styringsverktøy, slik som trykkluft, hydrauliske, elektriske apparater eller programmerbar logisk styring ("pls"). Retten finner ikke at det forhold at beskrivelsen gir anvisning på flere typer styringsverktøy, medfører at selve oppfinnelsen blir vanskeligere å utøve. Retten legger til grunn at alternativene hver for seg er klart beskrevet.

Rettens konklusjon er etter dette at Patentet ikke kan kjennes ugyldig i medhold av patentloven § 52 nr 2.

3.1.3 Spørsmålet om manglende nyhet og oppfinnelseshøyde

Retten vil deretter ta stilling til Baaders anførsel om at Patentet er ugyldig fordi det mangler nyhet og oppfinnelseshøyde. Hjemmel for å kjenne Patentet ugyldig på dette grunnlag er patentloven § 52 nr 1 hvor det står:

§ 52. ¹ Et patent kan kjennes helt eller delvis ugyldig ved dom dersom

1) det er meddelt til tross for at vilkårene i §§ 1 til 2 ikke er oppfylt,

Patentloven § 52 er endret med virkning fra 1. januar 2008. Det står nå i lovteksten at et patent også kan kjennes delvis ugyldig. Dette innebærer imidlertid ingen realitetsendring, men bare en kodifisering av gjeldende rett før lovendringen, jf Ot prp nr 33 (2006-2007).

Det er på det rene at Patentet gjelder en oppfinnelse som etter sin art kan patenteres, jf patentloven § 1. Spørsmålet i denne saken er om Patentet oppfyller kravene i patentloven § 2 første ledd hvor det står:

§ 2. ¹ Patent meddeles bare på oppfinnelser som er nye i forhold til hva som var kjent før patentsøknadens inngivelsesdag, ² og som dessuten skiller seg vesentlig fra dette.

Retten vil først ta stilling til om Patentet har oppfinnelseshøyde. Ved denne vurderingen tar retten utgangspunkt i oppfinnelsen som helhet, jf Stenvik "Patentrett" (2006) s 232. Det vil si at enkelte elementer i oppfinnelsen kan være kjent fra før om bare helheten er ny og

oppfinnerisk. Retten tar videre utgangspunkt i at oppfinnelsen vurderes opp mot teknikkens stand i sin helhet. Det vil si at flere mothold kan kombineres.

Kravet til oppfinnelseshøyde innebærer at oppfinnelsen må skille seg vesentlig fra det som var kjent, jf patentloven § 2 første ledd. Retten tar utgangspunkt i at kravet om at oppfinnelsen må skille seg "vesentlig" fra innebærer at oppfinnelsen ikke må være nærliggende for en fagmann. Formålet med vesentlighetskravet er næringslivets behov for å utnytte tekniske løsninger ("friholdelsesbehovet"). Kravet om oppfinnelseshøyde skal sikre allmennheten en adgang til å benytte den kjente teknikk, herunder til å foreta nærliggende tilpasninger og forbedringer av denne. Det vises til Stenvik (2006) s 229.

Retten legger videre til grunn at spørsmålet er om gjennomsnittsfagmannen ville ha ("would have") kommet frem til oppfinnelsen på grunnlag av teknikkens stand. Spørsmålet er ikke om han kunne ha ("could have") kommet frem til oppfinnelsen på dette grunnlag. For at en oppfinnelse skal regnes som nærliggende, må man normalt kunne påvise en konkret grunn til at fagmannen ville valgt nettopp den patentsøkte løsningen. Det kan for eksempel ha foreligget såkalte "pekere" mot oppfinnelsen i teknikkens stand. Det vises til Stenvik (2006) s 230.

Ved vurderingen av om oppfinnelsen til Patentet i denne saken var nærliggende for fagmannen, vil retten anvende følgende metode:

- a) En tolkning av patentkravene.
- b) Hvem skal anses som gjennomsnittsfagmannen på dette området ?
- c) Dernest vil retten foreta en konkret vurdering av oppfinnelseshøyden til Patentet.

Basert på den tolkning av patentkravene som retten har kommet frem til pkt 3.1.2 ovenfor, går retten over til å vurdere oppfinnelsen mot teknikkens stand.

Retten må vurdere hvorvidt den løsning som oppfinnelsen baserer seg på, var nærliggende for fagmannen. Etter rettens mening vil fagmannen i denne saken være en (tenkt) person som har kunnskap om de tekniske sider ved automatiske fiskerensemaskiner. Fagmannen vil typisk ha bakgrunn som automatiker.

Retten går deretter over til å vurdere Patentet mot teknikkens stand på prioritetsdagen til Patentet, 13. januar 2004.

Retten vil først vurdere Patentet i forhold til Baader 142/Grosseholz (NO 319306). Det er på det rene at Baader 142 var allment kjent fra 1997 – det vil si i god tid før prioritetsdagen til Patentet.

Basert på bevisførselen legger retten til grunn at det ikke er opplyst noe i patentkravene til Grosseholz at noen av renseverktøyene er utformet for å bevege seg mot fiskens hale. Retten viser til patentkrav 1 til Grosseholz (NO 319306) hvor det står (tall med henvisninger til figurer og tegninger er utelatt her):

"PATENTKRAV

1. Fremgangsmøte for å rense fisk med en bukhule, et rektum og et gatt, karakterisert ved følgende trinn:
åpne bukhulen ved å splitte bukveggen som omgir bukhulen fra haleende langs buksømmen; adskille rektum innenfor et område ved gattet ved å understøtte i det minste et endeområde av rektum via gattet, å adskille laterale forbindelser mellom rektum og bukveggene mens endeområdet ved rektum understøttes og adskille ryggforbindelsene mellom rektum og bukveggen; og fjerne innvollene ved å suge og progressivt samle opp disse fra gattet mot hodedelen av fisken.
2. Fremgangsmåte i følge krav 1 karakterisert ved at understøttelse av i det minste endeområdet av rektum oppnås ved å strekke tverrsnittet til gattet og rektum i fiskens lengderetning.
---." (Retten kursiv.)

Retten viser videre til beskrivelsen til Grosseholz hvor det fremgår at rensingen skjer mens verktøyene beveger fra halen mot hodet. Det vises til s 10 i beskrivelsen fra linje 35 til 40 og videre til beskrivelsen til Grosseholz på s 11 fra linje 15 til linje 28.

Retten legger til grunn at det forhold at sugeåpningen er motsatt fiskens transportretning på båndet nettopp viser at renseverktøyene til Grosseholz/Baader 142 renser mens de beveger seg fra gattet mot fiskens hode.

Retten legger til grunn at Patentet ikke tar sikte på å løse samme problem som Grosseholz. Retten finner bevist at formålet med oppfinnelsen til Patentet nettopp var å løse det problem som Grosseholz ikke løste – det vil si finrensingen som ble utført manuelt etter at fisken hadde blitt grovrenset av Baader 142. Retten legger til grunn at kjernen i oppfinnelsen til Patentet er bevegelsene til det andre renseverktøyet mot gattet.

Retten finner ikke bevist at noen av de tre renseverktøyene til Baader 142 beveger seg i motsatt retning i forhold til hverandre når de utfører rensning. I den grad det skjer noen motsatte bevegelser, skjer det når renseverktøyet vippest ut av buken. Det vil si etter at renseoperasjonen er utført.

Retten legger også vekt på at Grosseholz/Baader 142 var vurdert som mothold under behandlingen av patentsøknaden til Seim og Solberg, og at Patentstyret la til grunn at dette ikke foregrep Patentet. Retten viser i denne forbindelse til det rettslige utgangspunkt om at retten bør vise tilbakeholdenhet med hensyn til å overprøve faglige vurderinger fra Patentstyret, jf pkt 3.1.1 ovenfor. Retten viser til videre til at "written opinion" ved behandlingen av den internasjonale søknaden fra Solberg og Seim kom til samme konklusjon som Patentstyret.

Basert på det som er fremholdt ovenfor, finner retten at løsningen til Patentet ikke var nærliggende for fagmannen basert på Grosseholz. Rettens konklusjon er etter dette at Patentet har oppfinnelseshøyde i forhold til Grosseholz/Baader 142.

Det neste spørsmålet er om løsningen til Patentet var nærliggende når man vurderer Grosseholz i kombinasjon med "Oates" (US Patent no. 2,526,150), som ble allment tilgjengelig 17. oktober 1950.

Baader har anført at Oates har to renseverktøy som beveger seg motsatt i forhold til hverandre, og at Oates i kombinasjon med Grosseholz gjør oppfinnelse til Patentet nærliggende for fagmannen.

I dokumentasjonen til Oates er dette patentet beskrevet som en "Fish Cleaning Knife". Retten legger til grunn at renserverktøyene i Oates trer i funksjon etter at fisken er åpnet i buken, og etter at fiskens hode er fjernet. Fisken brettes deretter ut med innsiden opp og legges på en "rulle" som drives rundt. Når den utbrettede fisken drives rundt, blir den renses i hele bukhulen av roterende skrapere.

Retten legger til grunn at Oates løser et annet problem enn Patentet. Retten viser til beskrivelsen til Oates hvor det står i spalte 2 fra linje 29:

"It is an object of the present invention to provide a scraper or rotary knife for the purposes indicated; which will remain reasonably sharp at all times, regardless of wear; which may be resharpened, if desired; and which preferably may be replaced, when badly worn, merely by the replacement of small blades, of which a sufficient number for a season's requirement may be transported and stored, ready for use, and which may be readily inserted in place in a short time, all at minimum cost and of minimum bulk and weight.

----."

Sitatet ovenfor trekker i retning av at formålet med oppfinnelsen i Oates ikke er finrensing, men å få frem et så skarpt renseverktøy som mulig. Retten kan for øvrig ikke se at det finnes noen "pekere" i Oates i retning av Patentet. Retten viser til at det ikke er noen styrte verktøyer i Oates.

Baader har anført at det forhold at knivbladene i Oates roterer i motsatt retning i forhold til hverandre, peker fagmannen mot at renseverktøyene i Baader 142 kan beveges og rense i motsatt retning, slik som i Patentet. Retten legger til grunn at formålet med at knivbladene i Oates roterer i motsatt retning er at det skal utføre hver sin del av rensingen på samme sted av fisken. Dette til forskjell fra Patentet hvor hensikten med at det andre renseverktøyet beveger seg bakover mot gattet, er at man derved får bedre tak i gattet. Retten viser videre til at selv om knivbladene roterer i motsatt retning, flytter de seg ikke fra sin posisjon, men vipper frem og tilbake på samme sted mens fisken beveger seg.

Baader har videre vist til at knivblanene/skraperne beveges i motsatte retninger når vippearmene skyves frem og tilbake. Retten bemerker at vippingen tilsvarer en vertikal bevegelse av verktøyene – ikke en horisontal bevegelse slik som i Patentet Retten finner derfor ikke at denne effekten gjør Patentet mer nærliggende. Retten viser til at hvis knivbladene beveges eller vippes fra hverandre – eller mot hverandre – vil dette skje fordi ryggbenet på fisken er ujevnt, samtidig som vippearmene som skraperne er festet til, er fjærbelastet. Fjærbelastningen gjør at skraperne gir etter. Retten legger samtidig til grunn at hensikten med dette er at skraperne/knivene skal gi etter ("yield") slik at fisken kan transporteres forbi knivbladene uten å bli revet i stykker. Det vil si at formålet med at vippearmene kan vippe i motsatt retning fra hverandre er et helt annet enn hensikten med at verktøyene i Patentet beveger seg i motsatt retning.

Retten kan heller ikke se at fjærbelastningen og dermed knivbladenes bevegelse i Oates kunne kombineres på en hensiktsmessig måte med Baader 142.

Retten viser dessuten til at det står i beskrivelsen til Oates at etterrensing er nødvendig idet det vises til at etterrensing kan foretas med for eksempel børster, jf spalte 3 fra linje 67.

Basert på ovennevnte finner retten at en kombinasjon av Baader 142 og Oates ikke ville gjøre oppfinnelsen til Patentet nærliggende for fagmannen.

Retten går så over til å vurdere spørsmålet om en kombinasjon av Baader 142 og patentet "Pein" ville gjøre oppfinnelsen nærliggende for fagmannen, slik Baader har anført.

Pein (US Patent no 7,056,202) er betegnet som "Method and device for slaughtering fish in particular white fish". Baader av innehaver av Pein, som ble publisert 22. august 2002. Apparatet benyttes fortrinnsvis om bord på fiskefartøyer. Apparatet er bygget som en "trommel" stående i vertikalplanet hvor fisken passerer ulike "stasjoner" i slakte- og sløyeprosessen. Fisken forflyttes i en sirkelretning 45 grader ad gangen i vertikalplanet. Ved den tredje stasjonen før fisken forlater apparatet, er fiskens hode kuttet av. En sigdformet slaktekniv føres da inn i fisken forfra mot halen. Sigden roterer deretter bakover, slik at eggen (som vender innover i buen) til sigden kutter fisken i magen i retning fra halen mot hodet. På den neste stasjonen kutter apparatet av de innvollene som henger ned fra fisken som da henger opp ned ("kl 06:00").

Baader har anført at bevegelsene til den sigdformede slaktekniven i Pein og frigjøringen ("releasing") av innvollene på den nest siste stasjonen ("kl 06:00") i Pein i kombinasjon med Baader 142 vil gjøre det nærliggende for fagmannen å komme frem til samme metode som i Patentet til Knuro.

Retten kan ikke se at en kombinasjon av Pein og Baader 142 ville spore fagmannen til oppfinnelsen i Patentet. Retten viser til at skjærefunksjonen til sigden skjer mens sigden beveger seg relativt til fisken fra halen mot der hodet er kappet av. Retten viser videre til at Baader 142 er basert på at fisken gjennom hele renseprosessen ligger horisontalt og på samme sted relativt til transportbåndet. Verktøyene til Baader 142 opererer således hele tiden langs en horisontal akse. Verktøyene på de ulike stasjonene i Pein opererer langs en sirkel i vertikalplanet. Retten viser dessuten til at slaktekniven i Pein beveger seg fra gattet når den renser buken.

Retten konkluderer etter dette at verken Baader 142 alene eller i kombinasjon med enten Oates eller Pein gjør det nærliggende for fagmannen å komme frem til oppfinnelsen i Patentet.

Baader har anført at Patentet er en åpenbar løsning på et kjent problem. Retten forstår anførselen slik at Patentet er så enkelt at det ikke har oppfinnelseshøyde.

Retten legger til grunn at behovet for en maskin som kunne utføre finrensing, hadde vært kjent i bransjen siden Baader 142 ble lansert på markedet i 1997. Retten viser i den forbindelse til vitneforklaring fra Thomas Grabau, leder i patentavdelingen i Baader Tyskland. Grabau forklarte at Baader hadde begynt å arbeide med utvikling av et finrenseverktøy, men at patentavdelingen var opptatt med andre prosjekter og at man derfor ikke prioriterte utviklingen av en finrensemaskin. Retten viser videre til et internt utkast til brosjyre for en "Upgrade Kit" i form av "Additional Tool" til Baader 142 hvor en av egenskapene til det nye verktøyet skulle være " - - - to remove the remaining part of the blood kidney. - - - ". Utkast til brosjyre er datert "10/2000". Det forhold at oppfinnelsen ikke forelå før i 2004 trekker etter rettens syn i retning av at løsningen i oppfinnelsen ikke var åpenbar.

Retten legger til grunn at Solberg og Seim har lagt ned mye arbeid i oppfinnelsen. Retten finner bevist at de to til sammen har lagt i størrelsesorden 6 000 timer over en periode på 1 ½ til 2 år. Retten legger videre til grunn at Knuro finrensemaskin ble en umiddelbar suksess i markedet. Retten legger videre vekt på at finrensemaskin har et begrenset marked, slik at hensynet til oppfinnerens enerett må kunne tillegges noe større vekt enn hensynet til allmennhetens friholdelsesbehov på andre fagområder som favner over et videre marked.

Under henvisning til ovenstående er det rettens konklusjon at Patentet oppfyller kravene til oppfinnelseshøyde.

Retten er ovenfor kommet til at Patentet oppfyller kravene til oppfinnelseshøyde og følgelig at oppfinnelsen skiller seg vesentlig fra teknikkens stand. Retten finner det etter dette ikke nødvendig å vurdere særskilt hvorvidt oppfinnelsen tilfredsstiller kravet til nyhet

i patentloven § 2 første ledd. Retten viser til at kravet til oppfinnelseshøyde vil konsumere kravet til nyhet.

3.2 Inngrepssaken

3.2.1 Prejudisiell vurdering av gyldigheten

Retten har ovenfor kommet til at Patentet er gyldig basert på patentkravene slik de lyder etter endring med virkning fra 9. februar 2009, jf ovenfor under pkt 3.1.2. og pkt 3.1.3.

I forhold til vurderingen om det foreligger noe inngrep, skal retten foreta en prejudisiell vurdering av gyldigheten før den administrative endringen, jf patentloven § 61 annet ledd. Dersom Patentet må anses ugyldig i sin helhet, vil det per definisjon ikke foreligge noe ulovlig inngrep. Dersom Patentet er delvis ugyldig, og det påståtte inngrepet gjelder den delen som kjennes ugyldig, vil det heller ikke foreligge noe ulovlig inngrep.

Patentkravene 1, 9 og 10 før den administrative endring er gjengitt ovenfor under pkt 1.2 ovenfor "Fremstilling av saken".

Det første spørsmålet er om krav 1 ikke var så tydelig beskrevet at en fagmann kunne utøve oppfinnelsen, og at patentet derfor – prejudisielt – må kjennes helt eller delvis ugyldig. Baader har anført at det var uklart hvorvidt det første og andre renseverktøy beveger seg i motsatt retning horisontalt eller vertikalt. Det vil si om verktøyene beveges inn og ut av fiskens buk eller om de beveger seg horisontalt i fiskens buk.

Retten finner at patentkravene må forstås slik at verktøyene beveger seg i motsatt retning fra hverandre mens verktøyene befinner seg i bukhulen. Det vises til krav 9 d1 hvor det står at et eller begge renseverktøy følger bukhulen til fisken. Det er på det rene at fisken ligger med buken opp på det horisontale transportbåndet. Dette følger både av teksten i patentkravene, av beskrivelsen og av figurene. Retten viser dessuten til at verktøyene er betegnet som "renseverktøy", jf krav 1 og krav 9. Retten kan vanskelig se at verktøyene kunne utført noen rensing av bukhulen dersom de bare beveget seg opp og ned vinkelrett på bukhulen.

Det neste spørsmålet er om krav 9 før endring gir grunnlag for hel eller delvis ugyldighet på grunn av uklarhet. Retten legger til grunn at krav 9 i realiteten er helt uendret, idet endringen kun innebærer en teknisk endring av en åpenbar skrivefeil. Endringen gjelder sletting av innskuddet "til fisken" som sto etter "til verktøyet" krav 9 d1. Det gir ingen mening at hodet til fisken kan bli dratt inntil det første verktøyet, og at hodet samtidig kan bli dratt "til fisken". Retten viser i denne sammenheng til beskrivelsen og figurene hvor det første verktøyets posisjon i forhold til hodet fremgår.

Som nevnt under pkt 1.5 ovenfor har Baader frafalt anførselen om at Patentet var ugyldig på grunn av ulovlig utvidelse med krav 10, som er fjernet med virkning fra 9. februar 2009. Det er derfor ikke aktuelt for retten å ta stilling til om Patentet var helt eller delvis ugyldig som følge av at (tidligere) krav 10 ble tilføyd mens patentsøknaden var til behandling, jf brev datert 15. desember 2004 fra Actio Lassen as til Patentstyret.

Rettens konklusjon er etter dette at Patentet var gyldig også før endringene som fikk virkning fra 9. februar 2009.

3.2.2 Har inngrep funnet sted ?

Vurderingen av om det foreligger patentinngrep omfatter to trinn: tolkning av patentkravene og identitetsvurderingen. Identitetsvurderingen går ut på å vurdere hvorvidt den påståtte inngrepsgjenstanden rent faktisk omfattes av patentkravene. Hvis det ikke foreligger identitet, må retten vurdere om det foreligger ekvivalent utnyttelse.

Ved tolkningen av patentkravene tar retten utgangspunkt i at patentvernets omfang bestemmes av patentkravene, jf patentloven § 39. Det er patentvernets omfang som har betydning ved vurderingen om inngrep har funnet sted.

Retten legger til grunn at tolkningen følger de samme normer enten tolkningsresultatet har betydning for patenterbarhetsvurderingen eller for fastsettelsen av patentvernets omfang, jf Stenvik (2006) s 368. Retten viser til den tolkning som den har foretatt av patentkravene slik de lød på inngrepstidspunktet, jf pkt 3.2.1 ovenfor sammenholdt med pkt 3.1.2 ovenfor.

Ved vurderingen av patentvernets grenser i relasjon til inngrepsvurderingen tar retten utgangspunkt i patentkravene slik de lød før endringen som ble gitt virkning fra 9. februar 2009 på samme måte som retten har gjort ved den prejudisielle vurderingen av gyldigheten, jf pkt 3.2.1 ovenfor.

Under henvisning til pkt 3.1.2 og pkt 3.2.1 ovenfor tar retten utgangspunkt i følgende forståelse av patentkravene ved spørsmålet om det rent faktisk foreligger et inngrep:

- Formålet med oppfinnelsen er å utføre finrensing av fisk.
- Oppfinnelsen inneholder to renseverktøy som beveger seg i motsatt retning fra hverandre.
- At renseverktøyene beveger seg horisontalt i fiskens buk. Det første renseverktøyet beveger seg relativt til fisken i retning hodet. Det andre renseverktøyet beveger seg vekk fra første verktøy i retning gattet.
- At verktøyene utfører en rensefunksjon når de befinner seg i fiskens buk.

- At det andre verktøyet som beveger seg og renser bakover mot gattet, er avhengig av det første verktøyet fordi det første verktøyet gir en motkraft til det andre verktøyet.
- Patentet gir anvisning på bruk av vakuumverktøy som beskrevet i figur 4.

Etter det retten forstår, har partene motstridende syn på de faktiske egenskapene til Baader 142/PMK.

Baader har erkjent at Baader 142/PMK har følgende egenskaper som går igjen i Patentet:

- Fisken er grovrenset på forhånd og plassert med buken opp på et transportbånd.
- Det er en detektor som lokaliserer fisken slik som i krav 1.
- Baader 142/PMK er utstyrt med en styringsmekanisme slik som i krav 1.
- Aktuatorer som styrer bevegelsene til verktøyene, slik som i krav 1.
- Baader 142/PMK har et første renseverktøy slik som i krav 1.

Baader har anført at likheten mellom Baader 142/PMK og patentkravene stopper her og viser særlig til følgende forhold:

- Krav 1 inneholder opplysning om et andre renseverktøy, mens Baader 142/PMK bare har ett renseverktøy ("verktøy 4").
- Krav 1 inneholder opplysning om et andre renseverktøy som finrenser mot hodet, mens Baader 142/PMK bare har ett verktøy som utfører hele finrensingen.

Når det gjelder krav 9 til Patentet har Baader anført:

- Baader 142/PMK fører fisken og sentrerer den i posisjon under det første renseverktøy med halen i bevegelsesretningen, slik som i krav 9 a.
- Baader 142/PMK senker ikke det første renseverktøyet ned i nærheten av hodet til fisken, men i nærheten av gattet. Baader viser til at man ikke senker renseverktøyet ned der prosessen slutter, men der hvor den begynner.
- Krav 9 c gjenfinnes ikke i Baader 142/PMK. Det er bare ett renseverktøy.
- Krav 9 d1. gjenfinnes ikke i Baader 142/PMK. Verktøy 4 utfører ingen rensefunksjon mens det beveger seg bakover mot gattet. Fisken holdes på plass ved hjelp av klemme ved halen – ikke ved press mot hodet. Finrensningen skjer i retning fra halen mot hodet.
- Krav 9 d2. gjenfinnes klarligvis ikke i Baader 142/PMK. Etter at finrensningen er gjennomført, dras verktøy 4 ut av fisken.
- Det samme gjelder krav 9 d3 hvor det står at fisken frigjøres ved at renseverktøyene blir løftet opp. Baader viser til at det ikke er verktøy 4 som holder fisken på plass.

Baader har videre anført at det ikke er noen funksjonsmessig sammenheng mellom verktøy 3 og 4 selv om de er montert i nærheten av hverandre. Baader har anført at verktøy 3 og 4 ikke er mer avhengig av hverandre enn en bilradio og ventilasjonssystemet som er montert i én og samme bil. Det anføres at verktøy 4 ville renses like godt om det hadde vært montert separat fra Baader 142, men det ville ikke vært rasjonelt å ikke montere dem i sammenheng.

Baader anfører videre at verktøy 3 og 4 ikke beveger seg i motsatt retning i forhold til hverandre, slik som det første og andre renseverktøy i Patentet. Verktøy 3 står stille mens verktøy 4 beveger seg bakover mot gattet.

Retten legger til grunn at det sentrale beviset i forhold til spørsmålet om Baader 142/PMK er dekket av patentkravene, er to filmer som retten har sett av henholdsvis Baader 142 med og uten PMK. Retten kommer tilbake til filmene nedenfor.

Retten antar imidlertid at også patentkravene i søknaden om patent for Baader 142/PMK er relevante bevis i forhold til hvordan den påståtte inngrepsgjenstanden rent faktisk fungerer. Retten legger til grunn at det er en presumsjon for at maskinen Baader 142/PMK som Baader markedsfører og selger i Norge, har de samme egenskapene som fremgår av patentsøknaden. Retten viser til internasjonal søknad PCT/EP2007/003355 med prioritet fra 6. mai 2006. Retten viser til beskrivelsen hvor det fremgår at oppfinnelsen gjelder løsning av det samme problemet som Patentet tar sikte på å løse. Retten viser til beskrivelsen s 2 fra linje 2 hvor står det står:

" - - - . Es hat sich jedoch gezeigt, dass trotz der Nachreinigung durch Absaugen noch Reste in der Bauchhöhle verbleiben. Das betrifft insbesondere den im Bereich des Anus liegenden und an diesem befestigten Darm, der dann wiederum manuell entfernt werden muss."

Retten viser videre til at beskrivelsen opplyser at oppfinnelsen gjelder finrensing av fisk. Retten viser til beskrivelsen s 9 fra linje 9 hvor det står:

"Das Ergebnis ist ein vollständig gesäubertes Fisch, der ohne weitere manuelle Nachreinigung weiter verarbeitet werden kann."

Retten viser til figur i søknaden hvor det fremgår at renseverktøyet har to sugeåpninger – en høyere opp med åpning mot fiskens gatt og frem på sidene og en annen åpning i bunnen rett over ryggbenet til fisken.

Retten viser videre til beskrivelsen på s 8 fra linje 5 følgende hvor det fremgår at vakuomet er på når verktøy 4 beveger seg i samme bevegelsesretning som transportbåndet og mot anus ("Verfahrriichtung V₁"). Det fremgår at "benlommene" blir renses mens verktøy 4 beveger seg i retning av halen, se beskrivelsen s 8 nederst og s 9 øverst.

Det fremgår at verktøyet deretter renses i retning av hodet ("Richtung V_{II}").

Betegnelsene på de to bevegelsesretningene til verktøy 4, "Verfahrriichtung V_I" og "Richtung V_{II}", er markert på egen figur (figur 7) i internasjonal søknad PCT/EP2007/003355.

Basert på bevisvurderingen finner retten bevist at Baader 142/PMK består av to verktøy: "Verktøy nr 3" og "Verktøy nr 4" som virker sammen. Betegnelsen verktøy 3 og 4 henviser til illustrasjon knyttet til patentsøknaden til NO 319306 (Baader 142/PMK). Verktøy 4 (PMK) er et nytt verktøy i forhold til Baader 142. Dette verktøyet er montert ved siden (bak) verktøy nr 3. Verktøy nr 3 er også en del av Baader 142. Retten finner imidlertid bevist at verktøy 3 har fått en tilleggsfunksjon i det verktøy 3 har en funksjonell sammenheng med verktøy 4. Retten legger til grunn at PMK trer i funksjon etter at Baader 142 har utført grovrensing av fisken. Retten legger videre til grunn at verktøy 4 først beveger seg mot gattet for deretter å bevege seg (mot transportbåndets retning) mot fiskens hode.

Retten legger til grunn at verktøy 4 i Baader 142/PMK er et sugeverktøy med to åpninger. En øvre større åpning som vender mot gattet når verktøyet føres ned i buken og en mindre åpning nederst som vender rett nedover mot ryggbenet.

Retten finner bevist at verktøy 4 til PMK har en rensefunksjon mens det beveger seg bakover mot gattet. Retten viser til film av Baader 142/PMK i funksjon. Retten legger til grunn at verktøy 4 blir ført ned i fiskens buk et lite stykke foran gattet, og at verktøy 4 deretter beveges bakover mot gattet. Retten finner bevist at vakuemet er på mens verktøy 4 beveger seg bakover. Man kan se på filmen at sidene på fisken trekkes inn mot verktøy 4 idet det går bakover mot gattet. Retten legger videre til grunn at vakuumverktøyet 4 suger opp rester av tarmen før verktøy 4 har nådd frem til gattet. Retten legger til grunn at tarmene deretter blir kuttet over av en skjærekniv som er påmontert verktøy 4 på den siden som vender mot gattet. Kuttingen skjer ved at skjærekniven skyves ned over en del av den sugeåpningen som vender mot gattet. Retten legger til grunn at det ikke ville vært mulig at kutte over tarmen uten at denne på forhånd hadde blitt suget opp av vakuumverktøyet før det når helt frem til gattet.

Baader har som nevnt anført at verktøy 3 og verktøy 4 i Baader 142/PMK virker uavhengig av hverandre. Retten finner imidlertid bevist at verktøy 4 er avhengig av verktøy 3 for at verktøy 4 skal kunne gjennomføre den finrensingen som skjer mens det beveger seg mot gattet. Retten viser til DVD filmen hvor det fremgår at verktøy 3 befinner seg nede i fiskens buk mens verktøy 4 beveger seg bakover. Retten legger til grunn at verktøy 3 har en avgjørende funksjon idet det hindrer at klemmeanordningen som holder fisken på plass ved halen, løsner. Dersom man tenker seg verktøy 3 var ute av fiskens buk mens verktøy 4 renses og beveger seg bakover, ville ikke verktøy 4 fått utført sin rensefunksjon. Retten

viser videre til at verktøy 3 er påmontert en bøyle som sørger for at buken er åpen mens verktøy 4 er i sin rensebevegelse i retning gattet. Denne bøylen gjenfinnes ikke på Baader 142. Retten viser til film av Baader 142 uten PMK. Retten viser i denne forbindelse til at beskrivelsen til Patentet på s 6 linje 31 og 32 hvor det står at det kan være anordnet kroker for å holde buken oppe.

Som et ytterligere bevis på at verktøy 3 og 4 samarbeider, viser retten til vitnet Einarsson som forklarte at styreenhetene for disse to verktøyene står i forbindelse med hverandre på enkelt vis.

Under henvisning til ovenstående finner retten bevist at Baader 142/PMK er dekket av følgende elementer av patentkravene til Patentet:

- Baader 142/PMK består av to verktøy - verktøy 3 og 4 tilsvarende det første og andre renseverktøy i krav 1 og 9 i Patentet.
- Verktøy 3 og 4 beveger seg i motsatt retning i forhold til hverandre etter innføring i fiskens bukhule slik som opplyst i krav 1 i Patentet.
- Verktøy 3 og 4 samarbeider. Verktøy 4 er avhengig av at verktøy 3 blir værende i bukhulen mens verktøy 4 beveger seg og renser mot gattet. Den samme opplysningen fremgår av krav 9 i Patentet.
- Verktøy 3 er ikke ferdig med sin rensesfunksjon når verktøy 4 føres ned i bukhulen. Denne egenskapen gjenfinnes i krav 9 i Patentet.
- Geometrien til verktøy 4 tilsvarer de vakuumerktøy det gis anvisning på i Patentet, jf figur 4 a til 4 f til Patentet.

Retten konkluderer etter dette at kombinasjonen Baader 142/PMK innebærer en identisk utnyttelse av Patentet.

Det er etter dette ikke aktuelt for retten å vurdere hvorvidt det foreligger ekvivalens.

Under henvisning til at Baader 142/PMK utgjør et ulovlig inngrep finner retten at vilkårene for å avsi dom for at Baader Norge og Baader Tyskland forbys å tilvirke, utby, bringe i omsetning eller å anvende Baader 142/PMK slik Knuro AS har lagt ned påstand om er oppfylt, jf patentloven § 3.

3.2.3 Erstatning

Det neste spørsmålet er om det er hjemmel for erstatning i medhold av patentloven § 58 første ledd hvor det står:

”§ 58. Den som forsettlig eller uaktsomt har begått patentinngrep, er pliktig til å betale erstatning for utnyttelsen av oppfinnelsen samt erstatning for den ytterligere skade som inngrepet måtte ha medført. Erstatningen kan lempes når det bare er lite å legge inngriperen til last.
-----”

Retten har ovenfor under pkt 4.2 kommet til at Baader Tyskland og Baader Norge har begått patentinngrep, som er ett av vilkårene for å få tilkjent erstatning i medhold av patentloven § 58 første ledd.

Det første spørsmålet er om de subjektive vilkår for erstatning er oppfylt. Baader har erkjent at de har kjent til Patentet. Baader har imidlertid anført at selskapet er i god tro fordi selskapets representanter var av den oppfatning at Baader 142/PMK ikke utgjør noe ulovlig inngrep. Ettersom retten har kommet til at det dreier seg om et ulovlig inngrep, legger retten til grunn at Baader har feilbedømt Patentets verneområde.

Spørsmålet er om Baader kan sies å ha vært i unnskyldelig rettsvillfarelse slik at de subjektive vilkår for erstatning i medhold av patentloven § 58 første ledd ikke er oppfylt. Utgangspunktet er at rettsvillfarelse bedømmes strengere enn faktisk villfarelse, jf Stenvik (2006) s 423. Det vil si at det er lettere å konstatere uaktsomhet ved rettslig enn faktisk villfarelse. Det er videre et moment i skjerpende retning at Baader er en stor og profesjonell aktør med egen patentavdeling. Det vises videre til rettens merknader ovenfor om henholdsvis tolkning av kravene i Patentet (pkt 3.1.2 og pkt 3.2.1) og de momenter som gjør at det foreligger et inngrep (pkt 3.2.2). Spørsmålet om det foreligger inngrep er etter rettens syn ikke tvilsomt.

Under henvisning til ovenstående finner retten at Baader har opptrådt uaktsomt. Retten finner ikke at det er grunnlag for å anvende lempingsregelen i patentloven § 52 første ledd annet punktum idet retten ikke kan se at det bare er ”lite” å legge Baader til last.

Retten går deretter over til å vurdere om kravene til årsakssammenheng er oppfylt. Spørsmålet er om inngrepet har medført at Knuro har hatt et økonomisk tap. Det vil i praksis si om Knuro ville solgt flere Knuro finrensemaskiner dersom man tenker seg at Baader 142/PMK ikke hadde blitt utbudt og solgt i det norske markedet. Retten finner at det er sannsynliggjort årsakssammenheng. Retten viser til oversikten over solgte Knuro maskiner før og etter Baader lanserte Baader 142 i kombinasjon med PMK. Retten viser til at Knuro solgte 30 maskiner i perioden januar 2006 til og med juni 2006, mens det i perioden juli 2006 frem til årsskiftet ble solgt 4 maskiner. Retten legger til grunn at det var

i denne perioden at Baader begynte å markedsføre PMK i kombinasjon med Baader 142. Knuro har videre solgt 16 finrensemaskiner i 2007 og 10 maskiner i 2008. Knuro har ikke solgt noen finrensemaskiner i 2009.

Retten finner bevist at dersom ikke PMK hadde kommet på markedet, ville Knuro fått solgt flere finrensemaskiner enn Knuro faktisk har solgt i perioden. Retten viser til den gode mottagelse som finrensemaskinen fikk, og til det forhold at salget til Knuro har gått betydelig ned i den perioden PMK har vært på markedet.

Retten konkluderer etter dette at kravet til årsakssammenheng er oppfylt.

Retten går deretter over til erstatningsutmålingen.

Retten legger til grunn at Knuro kan kreve erstattet hele det økonomiske tap som er en følge av patentinngrepet. Det vil si så langt tapet er dokumentert. Baader har anført at standard erstatning i saker som denne ligger mellom 3% til 5% av omsetningen av inngrepsgjensstanden. Retten bemerker at tapte lisensinntekter er en alternativ måte å beregne erstatningen på i medhold av patentloven § 52 første ledd, men at Knuro har krav på å få erstattet hele sitt faktiske tap dersom det kreves og vilkårene for øvrig er oppfylt.

Knuro har anført at erstatningsutmålingen må ta utgangspunkt i antallet solgte PMK, og at det må legges til grunn at Knuro ville solgt tilsvarende antall av sine finrensemaskiner. Det anføres at det hittil er solgt 64 PMK.

Knuro har anført at selskapets gjennomsnittlige brutto fortjeneste per solgte Knuro finrensemaskin i perioden mai 2005 til desember 2008 utgjør kr 203 500. Dette beløpet er basert på at samlet brutto fortjeneste til sammen var NOK 16 081 518, og antall faktisk solgte finrensemaskiner var 79.

Knuro har opplyst at selskapet kjøper alle finrensemaskinene fra sitt datterselskap, Stranda Knuro Produksjon AS (SKP) som innehar rettigheter til produksjon av Knuro finrensemaskin. Solberg har forklart at Knuro betalte en fast innkjøpspris til SKP på NOK 450 000 per maskin. Retten legger dette til grunn ved erstatningsberegningen.

Ronny Solberg har forklart at standard salgspris fra Knuro til kunden var NOK 690 000. Retten legger til grunn at denne prisen et utgangspunkt som ble forhandlet opp eller ned.

Knuro har opplyst at det bør trekkes fra NOK 10 000 fra gjennomsnittlig fortjeneste NOK 203 500 per maskin, og at dette fradraget tilsvarer rabatt og reservedeler som kundene pleier å få med på kjøpet. Knuro anfører etter dette at gjennomsnitt netto fortjeneste på hver solgte maskin er NOK 193 500.

Knuro har anført at netto fortjeneste må beregnes kun med fradrag som omtalt ovenfor. Det vil si med fradrag for fast innkjøpspris, rabatt og gratis reservedeler. Knuro opplyser at alle produksjonskostnader og andre kostnader ligger hos SKP.

Knuro har ikke ført noe skriftlig bevis i form av kontraktdokumentasjon eller regnskapsmateriale. Det er kun lagt frem selskapets regnskap per 31.12.2007 som er innsendt til Foretaksregisteret. Det fremgår ikke av dette regnskapet hvordan omsetningen er fordelt på salg av Knuro finrensemaskiner og annen omsetning. Retten legger til grunn at omsetningen etter 2007 også omfatter inntekter fra salg av linekastere. Det er lagt frem en oppstilling som Solberg og Seim selv har satt opp hvor det står at faktisk fortjeneste har vært gjennomsnittlig kr 203 500. Knuro ba i prosesskrift 23. januar 2009 opplyst om Baader ønsket en nærmere redegjørelse eller dokumentasjon for enkeltheter i blant annet oppstillingen over solgte Knuro maskiner i 2006 til 2008. Baader ba ikke om dette under saksforberedelsen. Utgangspunktet er at den tvil som mangelfull dokumentasjon medfører må gå utover Knuro. Retten finner på den annen side Baader burde etterlyst nærmere dokumentasjon forut for hovedforhandlingen dersom tallene i oppstillingen ville bli bestridt.

Under henvisning til ovenstående finner retten å legge til grunn at gjennomsnittlig netto fortjeneste på hver maskin som Knuro faktisk har solgt ligger i størrelsesorden NOK 190 000.

Det neste spørsmålet er hvor mange finrensemaskiner som Knuro ville solgt frem til domstidspunktet i tillegg til de 79 som selskapet faktisk har solgt, dersom man tenker seg at PMK ikke hadde kommet på markedet. Retten legger til grunn at Baader har solgt 64 PMK frem til domstidspunktet. Dette omfatter både PMK separat og noen PMK i kombinasjon med Baader 142. Retten viser til forklaring fra administrerende direktør Thorir Einarsson i Baader Norge. Spørsmålet er om alle som har kjøpt PMK ville kjøpt Knuro finrensemaskin dersom de ikke hadde fått tilbud om PMK. Retten legger til grunn at dette vil bero på en bedriftsøkonomisk vurdering i markedet. Det vil si kostnadene ved anskaffelsene av en Knuro maskin målt opp mot kostnadene ved å fortsette den manuelle finrensingen. Retten legger til grunn at de som anskaffet en Knuro-maskinen kunne tjene inn anskaffelses- og installasjonskostnadene etter relativt kort tid og uansett i løpet av betydelig kortere tid enn maskinens levetid. Baader har anført at ikke alle hadde plass til å installere en Knuro-maskin ved siden av Baader 142. I lys av at Knuro faktisk har solgt så mange som 79 maskiner finner retten ikke å kunne legge til grunn at deler av markedet ville avholdt seg fra å kjøpe Knuro-maskiner på grunn av plassmangel.

Ved vurderingen av spørsmålet om hvor mange Knuro-maskiner som kunne blitt solgt, tar retten hensyn til at Baader i en viss utstrekning har solgt noen PMK i kombinasjon med nye Baader 142. Retten legger til grunn at det er solgt 16 PMK i kombinasjon med ny

Baader 142. Retten finner ikke sannsynliggjort at alle som kjøpte kombinasjonen, ville kjøpt Knuro-maskinen.

Retten må foreta et skjønn over hvor mange Knuro-maskiner som ville blitt solgt frem til tidspunktet for hovedforhandlingen. Retten antar at antallet ville ligget rundt 58. Basert på at Knuro ville fått solgt dette antall maskiner med samme fortjeneste som de som faktisk ble solgt, settes netto tapt fortjeneste skjønnsmessig til kr 11 000 000.

Knuro har anført det må gjøres et tillegg i anslag over tapt fortjeneste tilsvarende den prisreduserende effekt det har hatt at det har vært to konkurrerende finrensere på markedet siden 2006. Knuro har anført at denne effekten kan anslås til kr 48 000 per maskin.

Retten legger til grunn at PMK inntekt på markedet kan ha ført til at prisen på Knuro finrensemaskin som faktisk ble solgt, ble noe lavere enn den ellers ville blitt. Retten antar at prisen på en PMK er lavere enn Knuro finrensemaskin fordi PMK monteres i sammenheng med Baader 142. Det tar mindre plass og "verktøy 3" er allerede installert. Den prisreduserende effekt som PMK har hatt på Knuro finrensemaskiner må fastsettes skjønnsmessig. Retten viser til at den prisreduserende effekt bare gjaldt i den perioden etter at PMK kom på markedet. Retten legger til grunn at det dreide om omkring 30 maskiner. I tillegg legger retten til grunn at det må gjøres et tilsvarende påslag på fortjenesten til de maskiner som Knuro ikke har fått solgt på grunn av PMK.

Retten fastsetter den prisreduserende effekt skjønnsmessig til omkring kr 30 000 per maskin. Retten fastsetter etter dette tillegget skjønnsmessig til kr 3 millioner basert på at effekten gjelder for omkring 88 maskiner.

Knuro har i tillegg krevd erstattet tapt utbytte fra sitt datterselskap SKP hvor Knuro eier 66 % av aksjene. Knuro krever erstattet tapt aksjeutbytte som følge av at SKP har gått glipp av en fast avtalt fortjeneste på kr 90 000 for hver solgte finrensemaskin. Det er vist til en avtale mellom SKP på den ene siden og aksjonærene Stranda Prolog AS (34%) og Knuro AS (66%) på den annen side. Det er anført at tapet til Knuro utgjør kr 66% av kr 90 000 for hver usolgte maskin. Det vil si kr 59 400 per maskin.

Retten finner ikke grunnlag for å erstatte Knuro tapt aksjeutbytte som omtalt ovenfor. Retten viser til at tapet ikke er dokumentert. Retten presiserer at Knuro bare kan kreve erstattet tap som selskapet selv har hatt. Dersom Knuro skal kreve erstattet tapt aksjeutbytte, kreves det særskilt sannsynliggjøring også for tapet av aksjeutbytte. Det er ikke tilstrekkelig å sannsynliggjøre tapet på datterselskapets hånd. Selv om datterselskapet ville hatt en fortjeneste dersom det hadde blitt solgt flere Knuro-maskiner, er det ikke gitt at denne fortjeneste helt eller delvis ville gå videre til utbytte til aksjonærene. Et eventuelt overskuddet kan tenkes disponert på andre måter av datterselskapet.

I forhold til den konkrete vurderingen av om inngrepet har medført tapt aksjeutbytte fra SKP, viser retten for det første til at det ikke er fremlagt noe tidsnært avtaledokument hvor det står at SKP har krav på kr 90 000 i fast fortjeneste på hver maskin. Retten viser videre til at det heller ikke er fremlagt dokumentasjon på at Knuro faktisk har mottatt utbytte basert på en krone mot krone avregning av fortjeneste på de maskiner som faktisk er solgt i perioden 2005 til 2009.

Knuro har i tillegg krevd erstattet tapt utbytte fra et annet datterselskap, Knuro Invent AS hvor Knuro eier 68 % av aksjene. Knuro har opplyst at det er Knuro Invent AS som utfører ettermarkedsarbeidet knyttet til solgte finrensemaskiner. Knuro har anført at Knuro Invent AS har tapt ca kr 10 900 for hvert salg som selskapet har gått glipp på grunn av PMK. Dette gjelder vedlikeholds- og reparasjonstjenester som SKP ville levert i tilknytning til maskiner som Knuro ikke får solgt på grunn av inngrepet. Denne del av erstatningskravet fremkommer ved at det legges til grunn en forventet levetid på hver maskin på 10 år, men slik at en reklamasjonstid på to år går til fradrag. Knuro har på denne bakgrunn anført at nåverdi av tapt ettermarkedsfortjeneste for Knuro Invent AS utgjør ca kr 80 000 per finrensemaskin som Knuro ville ha solgt om man tenker seg patentinngrepet borte. Den delen av tapt utbytte som gjelder tapt ettermarkedsfortjeneste for Knuro Invent AS skulle angivelig utgjøre 68% av kr 80 000. Det vil si ca kr 55 000 tapt utbytte per maskin.

Retten kan ikke se at Knuro har ført tilstrekkelig bevis for at selskapet har gått glipp av tapt aksjeutbytte som følge av Knuro Invent AS har tapt ettermarkedsfortjeneste. Retten viser til de generelle synspunkter ovenfor i tilknytning til krav på tapt utbytte fra SKP. Når det konkret gjelder tapt ettermarkedsfortjeneste, viser retten til at det ikke er fremlagt noe dokumentasjon på avtaler om service og vedlikehold av de maskiner som faktisk er solgt. Retten har derfor uansett ikke noe grunnlag for å fastsette noe tap knyttet til tap av fremtidig tapt netto fortjeneste på ettermarkedsarbeidet. Rettens konklusjon er etter dette at Knuro ikke har sannsynliggjort noe tap på grunn av tapt ettermarkedsfortjeneste.

Rettens konklusjon er etter dette at Knuro tilkjennes erstatning for tapt netto fortjeneste av uteblitt salg av finrensemaskiner samt prisreducerende effekt på noen av de maskiner som faktisk er solgt med $(11\ 000\ 000 + 3\ 000\ 000) = 14$ millioner kroner.

4 Sakskostnader.

Solberg og Seim har fått fullt medhold i gyldighetssaken og derfor vunnet denne fullt ut, jf tvisteloven § 20-2 (2). De har derfor krav på å få dekket sakskostnadene fra motparten.

Knuro har i det vesentlige fått medhold i inngrepsaken og har derfor vunnet saken, jf tvisteloven § 20-2 (2). Knuro anførte at erstatningskravet skulle være høyere enn det som er tilkjent, men retten finner likevel at Knuro har vunnet saken slik at selskapet har krav på å få dekket sine sakskostnader fra motparten. Retten finner at Baader Tyskland og Baader

Norge skal hefte felles for sakskostnadene i inngrepssaken, jf tvisteloven § 20-6. Retten viser til nærheten mellom de to selskapene.

Knuro, Solberg og Seim har fremlagt kostnadsoppgave med følgende poster:

- Advokatsalær med til sammen kr 732 500
- Utgifter for advokatkontoret kr 14 406
- Utgifter til ekspertvitne kr 406 076
- Utgifter til partsvitnene kr 31 350
- Totale utgifter kr 451 832,10

Det er ikke kommet innsigelser mot kravets størrelse. Retten finner at utgiftene kan godkjennes som nødvendige, jf tvisteloven §20-5 (1). Retten viser til at det dreier seg om en kompleks sak mellom to forretningsdrivende parter.

Det er krevd separat dekning for salærutgiftene ved Sunnmøre tingrett med kr 173 750 før saken ble overført til Oslo tingrett. I tillegg kommer utgifter til ekspertvitne med kr 53 820 og andre utgifter med kr 1 099,50. Til sammen kr 228 669,50 som henføres til inngrepssaken før den ble overført til Oslo tingrett.

Øvrig salær og utgifter påløpt for Oslo tingrett til sammen kr 956 144,70 kreves dekket av henholdsvis saksøkte og saksøkere i inngrepssaken og ugyldighetssaken med en halvpart på hver. Det vil si at sakskostnadene i inngrepssaken utgjør (228 669,50 + 477 831) = 706 500.

Retten finner forslaget fra Knuro, Seim og Solberg om fordeling av sakskostnader kan legges til grunn.

Retten antar at gebyr til Sunnmøre tingrett ikke er tatt med i tilleggskostnadsoppgave, som varslet. Dette kan også kreves erstattet av motparten.

Meddommerne har lagt frem kostnadsoppgaver på henholdsvis kr 85 182 på Skipenes og kr 91 500. Rekvirentansvaret er delt mellom partene, det vil si at hver av dem skal dekke kr 88 341. Som en del av saksomkostningsansvaret tilpliktes henholdsvis saksøker i gyldighetssøksmålet og de saksøkte i inngrepssøksmålet å dekke ansvaret som Knuro AS, Solberg og Seim har for meddommernes salær. Også disse utgiftene fordeles skjønnsmessig med en halvpart på hver av sakene, det vil kr 44 170,50 på hver sak.

Dommen er enstemmig.

Dommen er ikke avsagt innen lovens frist. Grunnen er at det har vært vanskelig å samle retten til domskonferanse på et tidligere tidspunkt.

DOMSSLUTNING

I ugyldighetssaken:

1. Knut Inge Seim og Ronny Solberg frifinnes.
2. Nordischer Maschinenbau Rud. Baader GmbH + Co. KG ~~og Baader Norge AS~~ dømmes til, innen 2 uker, å erstatte Knut Inge Seim og Ronny Solbergs sakskostnader med 522 002 – femhundreogtjue tusenogto – kroner.

I inngrepssaken:

1. Nordischer Maschinenbau Rud. Baader GmbH + Co. KG og Baader Norge AS forbyes å tilvirke, utby, bringe i omsetning eller anvende innretning for finrensing av fisk bestående av sammenstilling av prosessutstyret med betegnelsen Baader 142 og Performance Maximising Kit.
2. Nordischer Maschinenbau Rud. Baader GmbH + Co. KG og Baader Norge AS forbyes å anvende fremgangsmåte for utførelse av finrensing av fisk tilsvarende virkemåten for sammenstillingen av prosessutstyret med betegnelsen Baader 142 og Performance Maximising Kit.
3. Nordischer Maschinenbau Rud. Baader GmbH + Co. KG og Baader Norge AS dømmes, en for begge og begge for en, til å betale erstatning til Knuro AS, med 14 – fjorten – millioner med tillegg av renter etter loven om renter ved forsinket betaling, fra forfall til betaling skjer.
4. Nordischer Maschinenbau Rud. Baader GmbH + Co. KG og Baader Norge AS dømmes til, innen 2 uker, å erstatte Knuro AS' saksomkostninger med 750 671 – syv hundreogfemt titusen sekshundreogsyttien – kroner. I tillegg kommer gebyr for Sunnmøre tingrett.

Retten hevet

Hilde Foy Bruun
Hilde Foy Bruun



Bjørn Tisthammer
Bjørn Tisthammer

Dagbjørn Skipnes
Dagbjørn Skipnes

Rettledning om ankeadgangen i sivile saker vedlegges.

Rettkopi *W. Sørli*

*H
Skjold
2013/09
OTIR*

** innen 2 uker for dommens forkynnelser
Rettel 27/3-09
HTB*

Hilde Foy Bruun
tingrettsdommer

V41

-----DOM-----

Avsagt: 14.09.2009 i Oslo tingrett,
Saksnr.: 08-196423TVI-OTIR/06
Dommer: Tingrettsdommer Hugo Abelseth
Meddommere: Overingeniør Poul Tranborg
European Patent Attorney Per Roald Fluge
Saken gjelder: Gyldighet av vedtak om opphevelse av norsk patent

Cooper Cameron Corporation, Patent Services Department Advokat Lill Anita Skaalbones Grimstad

mot

Staten v/ Nærings- og handelsdepartementet Advokat Anne Cathrine Haug

DOM

1 KORT OM HVA SAKEN GJELDER

Saken gjelder spørsmålet om en patentsøkt oppfinnelse har oppfinneshøyde, jf patentloven (Patentl.) § 2 annet ledd hvor det fremgår at en oppfinnelse bare er patenterbar når den skiller seg vesentlig fra det som var kjent før patentsøknadens inngivelsesdag.

2 SAKENS BAKGRUNN

Cooper Cameron Corporation, Patent Service Department (saksøkeren) søkte den 02.09.1999 om patent for oppfinnelse som angår aktiviseringsmodul i et undersjøisk brønnhode.

Av de innsendte patentkrav innsendt sammen med søknaden, fremgår av krav 1 bl.a. at kravet gjelder aktiviseringsmodul for aktivisering av en anordning i en undersjøisk brønnhodesammenstilling, *karakterisert ved* at modulen omfatter et hus som inneholder en roterbar aktuator mv.

Ved brev av 02.07.2002 uttalte Patentstyret under henvisning til Patentl. § 2 og to publikasjoner, at oppfinnelsen ikke skilte seg vesentlig fra kjent teknikk. De to publikasjonene det ble vist til er:

1. Patent meddelt i USA (US 5.166.677), benevnt i det følgende som P2 og
2. Patentsøknad (WO 97/23708 A1), benevnt i det følgende som P3.

Patentstyret uttalte videre i brevet at dersom søknaden ble opprettholdt, måtte ”det innsendes et nytt kravsett, hvor de selvstendige krav inneholder kjent teknikk i innledningen, og hvor eventuelt ny teknikk forsøkes formulert i karakteristikken”.

Den 02.05.2003 sendte saksøkeren inn nytt kravsett til Patentstyret. Det ble i brevet bl.a. uttalt at søkeren med bakgrunn i det vedlagte kravsett var av den oppfatning at oppfinnelsen var patenterbar også sett i lys av de fremtrukne publikasjoner. I forhold til kravsettet innsendt ved søknaden i 1999 er den innledende beskrivelse endret slik at det ikke lenger sies at aktiviseringsmodulen er *karakterisert ved* at modulen inneholder hus med en roterbar aktuator mv, men at modulen omfatter dette.

Etter en ytterligere endring av de innsendte krav – som ikke er av betydning for saken – ble patent meddelt 12.05.2003.

Ved brev av 01.09.2004 reiste FMC Kongsberg Subsea AS innsigelse mot patentet. FMC Kongsberg Subsea AS anførte at patentet ikke tilfredsstillte Patentl. § 2 første ledd, og

viste i den forbindelse til tre publikasjoner (benevnt mothold). Dette er foruten de opprinnelige motholdte P2 og P3, en artikkel av Sigbjørn Sangesland og Michael Golan: "Norwegian Institute of Technology (NTH), Subsea electrical valve actuator, Underwater Technology Conference 1994, International Exchange of Experience and Technology, Proceedings of the International Conference, Bergen, Norway, March 14-16, Edited by Georg Telle, Aker Engineering Bergen, Bergen, Norway 1994", sidene 522-538. Artikkelen benevnes i det følgende som P1.

Den 23.11.2005 fattet Patentstyrets 1. avdeling avgjørelse i saken hvoretter det tidligere meddelte patent ble besluttet opphevet. Ved avgjørelsen i 1. avdeling hadde det meddelte patentet 6 patentkrav, hvorav krav 1 er selvstendig. Ordlyden i patentkravene var slik:

1. Aktiveringsmodul for aktivering av en anordning i en undersjøisk brønnhodesammenstilling, anordningen omfatter et element (5A) som er flyttbar mellom en første sikker operasjonsposisjon og en andre operasjonsposisjon, modulen omfatter et hus (10) som inneholder en roterbar aktuator (17) anordnet for å koples til en roterbar del (8) av anordningen, hvorved, når aktuatoren er koplet til den roterbare del (8) av anordningen, bevirker rotasjon av den roterbare delen (8) ved hjelp av aktuatoren (17) et element (5A) til anordningen flytter seg mellom de første og andre operasjonsposisjoner, en elektrisk motor (18) for rotering av aktuatoren, en inngang (11) for å motta primærkraft fra en ekstern kilde for aktivisering av motoren (18), en sekundær reservekraftkilde, og videre **karakterisert ved** en kontroller (20) for å reagere på tap av primærkraft og således, når aktuatoren er koplet til den roterbare delen (8) av anordningen, bevirker at motoren (18) aktiviseres fra den sekundære reservekraftkilden hvis elementet (5A) er i den andre operasjonsposisjonen, slik at motoren (18) bevirker at elementet (5A) flytter seg til den første operasjonsposisjonen; hvori den primære kraftkilden er forbundet gjennom den sekundære reservekraftkilden for å opprettholde den sekundære reservekraftkilden fullstendig oppladet, og enhver overflødig kraft er tilgjengelig for å aktivere motoren (18).
2. Modul ifølge krav 1, **karakterisert ved** at den er anordnet for å være koplet til, og frakoplet fra, brønnhodesammenstillingen.
3. Modul ifølge krav 2, **karakterisert ved** at koplingen mellom den roterbare aktuatoren (17) og 30 den roterbare delen (8) av anordningen er et momentoverføringsgrensesnittet.
4. Modul ifølge ifølge krav 3, **karakterisert ved** at momentoverføringsgrensesnittet er valgt fra gruppen bestående av en kilekopling og en nøkkelkopling som kan være engasjert og frigjort ved relativ aksiell bevegelse.
5. Modul ifølge krav 1, **karakterisert ved** at den sekundære reservekraftkilden er en elektrisk lagringsenhet (22).
6. Modul ifølge krav 1, **karakterisert ved** at kontrolleren (20) er en intelligent programmert prosessor.

Patentstyrets 1. avdeling begrunnet sin avgjørelse slik:

Patentstyret er enig med innsiger påstand om at samtlige trekk fra det selvstendige krav 1 er kjent fra P1. Det vises til figur 5 og 6(B) i P1, hvor det er kjent aktiviseringsmodul for undervannsbrønnhode. Aktiviseringsmodulen består av et ventilhus, roterbar aktuator med en elektrisk motor (*motor, gear*), roterende del (*screw*) som bevirker rotasjon av elementet (*valve stem*). Elementet (*valve stem*) kan flyttes mellom den første og den andre operasjonsposisjon. Motoren er koplet til en ekstern primærkraftkilde (*To*

plattform). En sekundær reserve-kraftkilde (*B*) er koplet til primærkraftkilden. En kontroller (*CU*) reagerer på tap av kraft fra primærkraftkilden, jf. side 529 linje 4 til 7. Da kan motoren aktiviseres ved bruk av den sekundære reservekraftkilden, og elementet (valve stem) beveges fra den andre operasjons-posisjonen til den første operasjonsposisjonen. Den sekundære reservekraftkilden vil være fullstendig oppladet så lenge den er koplet til primær kraftkilden, side 529 linje 2 til 3.

Patenthaver hevder at figur 5 i P1 ikke viser noen reservekraftkilde (batteri) for aktuatorene. Dette er feil, cirka midt på figur 5 er det et symbol for batteri merket med bokstaven B. Også de *μ-processor controlled valve actuators* oppe i høyre hjørne i figur 5 har batterier, som er vist med symbolet for batteri. Det er riktig som patenthaver kommenterer at P1 ikke sier noe om at bare overskuddskraften som er til overs etter oppladningen av kraftkilden, er tilgjengelig for operasjon av aktuatormekanismen. Imidlertid vil batteriene (*B*) slik det er vist i figur 5, bli ladet opp av den primære kraftkilden, og da er det naturlig for fagmannen å forstå det slik at enhver overflødig kraft er da tilgjengelig for å aktivere motoren. Alle trekk ifølge krav 1 er i sin helhet kjent fra P1, og aktiviseringsmodulen ifølge krav 1 er dermed ikke ny. Oppfinnelsen ifølge krav 1 skiller seg dermed heller ikke vesentlig fra kjent teknikk, og er dermed ikke patenterbar, jf. PL § 2, første ledd.

De uselvstendige kravene 2 til 6 angir heller ikke noen patenterbar oppfinnelse. Kravene 2, 5 og 6 er alle kjent fra P1, og oppfyller ikke kravet til nyhet ifølge PL § 2, første ledd. Oppfinnelsen ifølge kravene 2, 5 og 6 er derfor ikke patenterbar. Innsiger henviser til P2 i forbindelse med krav 3 og 4, hvor det er vist en undervannsventilaktuator med en kilekopling mellom drivanordningen 16 og hylsen 9. Patentstyret er enig med innsiger i at det er et fagmessig valg å bruke kilekopling eller nøkkelkopling som kopling mellom den roterbare aktuatoren og den roterbare delen. Det er nærliggende for en fagmann på området å anvende seg av en slik kopling. Oppfinnelsen ifølge krav 3 og 4 skiller seg derfor ikke vesentlig fra kjent teknikk, og er derfor ikke patenterbar, jf. PL § 2.

Saksøkeren påklaget avgjørelsen til Patentstyrets 2. avdeling ved skriv som innkomm patentstyret den 20.01.2006. Under behandlingen for Patentstyrets 2. avdeling fremsatte saksøkeren den 13.08.2007 to nye subsidiære patentkrav, som har slik ordlyd:

Subsidiært patentkrav I

1. Aktiveringsmodul for aktivering av en anordning i en undersjøisk brønnhodesammenstilling, anordningen omfatter et element (5A) som er flyttbar mellom en første sikker operasjonsposisjon og en andre operasjonsposisjon, modulen omfatter: et hus (10) som inneholder en roterbar aktuator (17) anordnet for å koples til en roterbar del (8) av anordningen, hvorved, når aktuatoren er koplet til den roterbare delen (8) av anordningen, bevirker rotasjon av den roterbare delen (8) ved hjelp av aktuatoren (17) at elementet (5A) til anordningen flytter seg mellom de første og andre operasjonsposisjoner, bevirker rotasjon av den roterbare delen (8) ved hjelp av aktuatoren (17) at elementet (5A) til anordningen flytter seg i begge retninger for å justere posisjonen av elementet mellom de første og andre operasjonsposisjoner; en elektrisk motor (18) for rotering av aktuatoren; en inngang (11) for å motta primærkraft fra en ekstern kilde for aktivering av motoren (18); en sekundær reservekraftkilde; og videre **karakterisert ved** en kontroller (20) for å reagere på tap av primærkraft og således, når aktuatoren er koplet til den roterbare delen (8) av anordningen, bevirker at motoren (18) aktiveres fra den sekundære reservekraftkilden hvis elementet (5A) er i den andre operasjonsposisjonen, slik at motoren (18) bevirker at elementet (5A) flytter seg til den første operasjonsposisjonen;

hvori den primære kraftkilden er forbundet gjennom den sekundære reservekraftkilden for å opprettholde den sekundære reservekraftkilden fullstendig oppladet, og enhver overflødig kraft er tilgjengelig for å aktivere motoren (18).

Subsidiært patentkrav II

- 1 Aktiveringsmodul for aktivering av en anordning i en undersjøisk brønnhodesammenstilling, anordningen omfatter et element (5A) som er flyttbar mellom en første sikker operasjonsposisjon og en andre operasjonsposisjon, modulen omfatter: et hus (10) som inneholder en roterbar aktuator (17) anordnet for å koples til en roterbar del (8) av anordningen, hvorved, når aktuatoren er koplet til den roterbare delen (8) av anordningen, bevirker rotasjon av den roterbare delen (8) ved hjelp av aktuatoren (17) at elementet (5A) til anordningen flytter seg mellom de første og andre operasjonsposisjoner; en elektrisk motor (18) for rotering av aktuatoren; en inngang (11) for å motta primærkraft fra en ekstern kilde for aktivering av motoren (18); en sekundær reservekraftkilde; og videre **karakterisert ved** en kontrollør (20) for å reagere på tap av primærkraft og således, når aktuatoren er koplet til den roterbare delen (8) av anordningen, bevirker at motoren (18) aktiveres fra den sekundære reservekraftkilden hvis elementet (5A) er i den andre operasjonsposisjonen, slik at motoren (18) bevirker at elementet (5A) flytter seg til den første operasjonsposisjonen; hvori den primære kraftkilden er forbundet gjennom den sekundære reservekraftkilden for å opprettholde den sekundære reservekraftkilden fullstendig oppladet, og enhver overflødig kraft er tilgjengelig for å aktivere motoren (18); og hvor aktuatoren (17) sørger for all den bevegelse som er påkrevet av elementet under normal operasjon og i tilfellet av et tap av primærkraft uten at en fjær er påkrevet.

Patentstyrets 2. avdeling avsa den 31.10.2008 kjennelse:

Første avdelings avgjørelse stadfestes, og patent nektes.

Begrunnelsen for avgjørelsen er slik:

Annen avdeling er kommet til samme resultat som 1. avdeling.

Saken gjelder en anordning for aktivering av sikkerhetsventil i forbindelse med en undersjøisk brønnhodesammenstilling. En aktiveringsmodul som kan koples til/fra brønnhodet er innrettet for å åpne/lukke ventilen ved hjelp av en roterbar skrueaktuator. Modulen er anordnet med en elektromotor for rotasjon av aktuatoren og tilføres strøm fra overflaten (primærkraft). Motoren styres ved en kontrollinnretning som er innrettet for alltid å bevege ventilen til sikker posisjon ved bortfall av primær krafttilførsel. Nødkraft er sikret ved at modulen har en sekundær strømkilde som automatisk tar over dersom primærtilførselen svikter. Den sekundære strømkilden kan være et batteri som holdes kontinuerlig oppladet av primærstrømmen.

Søknaden førte til meddelelse av patent som fikk nr. 316 034, datert 1.12.2003, og påfølgende innsigelse. Etter endt skriftveksling mellom partene besluttet 1.avdeling å oppheve patentet.

Det kravsett som forelå ved opphevelsen av patentet er beholdt som primært kravsett for 2. avdeling. Under skriftvekslingen har søkeren sendt inn et første subsidiært krav og ytterligere et annet subsidiært krav. Annen avdeling finner at de subsidiære krav ligger

innenfor endringsadgangen ifølge patentlovens § 13.

Under søknadens opprinnelige behandling i 1. avdeling ble det motholdt 2 publikasjoner. Innsigelsesbehandlingen omfattet 3 nye publikasjoner.

Det mothold som etter 2. avdelings oppfatning ligger nærmest det foreliggende patent er et utdrag fra publikasjonen P1: Sigbjørn Sangesland og Michael Golan, Norwegian Institute of Technology (NTH), « Subsea electrical valve actuator », Underwater Technology Conference 1994, International Exchange of Experience and Technology, Proceedings of the International Conference, Bergen, Norway, March 14-16, Edited by Georg Telle, Aker Engineering Bergen, Norway 1994, sidene 522-538.

Motholdet presenterer alternative løsninger i forbindelse med undersjøiske aktiveringsmoduler for brønnhodeventiler. Det er påvist en rekke fordeler ved å anvende elektriske ventilaktuatorer istedenfor konvensjonelle hydrauliske aktuatorer. En prototyp elektrisk aktiveringsmodul har vært utviklet og testet i laboratorieforsøk. Angivelig er det en enkel fagmessig oppgave å utvikle denne prototypen til fullskala format.

Den elektriske aktiveringsmodul som er foreslått i motholdet har en elektrisk motor som roterer en skrueaktuator, hvorved ventilspindelen beveges lineært. Modulen har ekstern krafttilførsel som forsyner motoren med primærkraft for normal operasjon. En sekundær kraftkilde (batteri) er forbundet med den primære kraftkilden, slik at det er kontinuerlig fulladet og kan tilføre motoren nødvendig reservekraft for eventuell nødavstenging. En mikroprosessor overvåker strømforsyning, batterilading og styringssystem. Bortfall av en av de nevnte funksjoner bevirker at motoren automatisk beveger ventilen til stengt posisjon. Alle de nevnte komponentene er inkludert i aktiveringsmodulen som kan koples til eller fra brønnhodet. Batteriet i motholdet står under kontinuerlig lading, men det er ikke spesifisert at ladefunksjonen skal ha prioritert strømforsyning, slik som i foreliggende søknad hvor motoren bare kan tilføres overskuddsstrøm inntil batteriet er fulladet.

Annen avdeling er kommet til at den patentsøkte oppfinnelse oppviser nyhet overfor det som kan utleses fra motholdet.

Patentlovens § 2 første ledd krever videre at oppfinnelsen ”skiller seg vesentlig fra” det som var kjent før patentsøknadens inngivelsesdag; det må foreligge oppfinneshøyde. Dette innebærer at oppfinnelsen ikke må ha vært nærliggende for en gjennomsnittsfagmann som var kjent med teknikkens stand, jf. NU 1963: 6 s. 127. En oppfinnelse anses i henhold til fast praksis for å ha vært nærliggende, dersom det må legges til grunn at en fagmann, som var kjent med teknikkens stand forut for søknadsdagen, ville ha forsøkt å løse problemet på den i patentkravene angitte måte med en rimelig forventning om å lykkes. Ved vurderingen av om kravet til oppfinneshøyde er oppfylt, skal teknikkens stand i sin helhet tas i betraktning, og flere mothold kan kombineres.

Søkeren har sett en oppgave i å forbedre det konvensjonelle ventilaktuatorsystemet i undervannsbrønnhoder, særlig i forbindelse med dypvannsbrønner. Slike ventiler åpnes av hydraulisk opererte aktuatorer og avstenges til sikker posisjon ved en mekanisk fjæranordning. Fjæren må ha tilstrekkelig spennkraft til å bevege ventilspindelen mot stengt posisjon når hydraultrykket avlastes. I forbindelse med dypvannsbrønner hvor det hydrostatiske trykket er meget høyt vil det kreves meget store fjærdimensjoner for å lukke ventilen mot det hydrostatiske trykket, særlig i situasjoner hvor brønntrykket synker. Dette nødvendiggjør vesentlig økning i aktuatorens dimensjoner og medfører store kostnader. Det var derfor vesentlig finne en løsning for sikker kontroll av ventilposisjonering i dypvannsbrønner uten at det var nødvendig å oppskalere

aktuatordimensjonene.

Søkeren har løst denne oppgaven ved å erstatte den hydrauliske aktuatoren med en elektrisk operert aktiveringsmodul. En reverserbar elektromotor driver en skrueinnretning som gir ventilspindelen lineær bevegelse til henholdsvis åpen eller lukket posisjon. Primær strøm og styringssignaler tilføres gjennom ledninger fra overflaten. Ventilaktuatoren har sikker krafttilførsel ved at modulen er utstyrt med et batteri som sekundær kraftkilde. Batteriet holdes kontinuerlig fulladet og har kapasitet til å bevege ventilen til sikker posisjon. En kontrolleranordning reagerer på tap av primærkraft slik at sekundærkraftkilden koples inn og ventilen lukkes. Fjærmekanismen er således eliminert.

Oppfinnelsen er karakterisert ved at kontrolleren reagerer på tap av primærkraft og bevirker at motoren aktiviseres fra den sekundære reservekraftkilden hvis elementet er i den andre operasjonsposisjonen, slik at motoren bevirker at elementet flytter seg til den første operasjonsposisjonen; og at den primære kraftkilden er forbundet gjennom den sekundære reservekraftkilden for å opprettholde den sekundære reservekraftkilden fullstendig oppladet, og enhver overflødig kraft er tilgjengelig for å aktivere motoren.

Fra motholdet P1 var det kjent å anordne aktiveringsmodulen med en kontroller som reagerer på tap av primærkraft, og bevirker at motoren aktiviseres fra den sekundære reservekraftkilden, slik at ventilen bevegtes fra åpen til stengt posisjon. Søkeren har hevdet at motoren i motholdet ikke var reverserbar og at en spiralfjær var nødvendig for å stenge ventilen slik som i en konvensjonell hydraulisk aktuator. Annen avdeling kan ikke være enig i dette. P1 omtaler riktignok en mer konvensjonell fjærbelastet hydraulisk aktuator, men det er også presentert en elektrisk operert aktuator som finnes å ligge nær oppfinnelsen i henhold til den foreliggende søknad. Denne er anordnet med en lineær skrueaktuator som vises i Fig.6 B. Ingen fjærkraft kan bevege spindelen uten at skrueinnretningen koples fra. En slik frakoplingsanordning måtte i så fall være angitt i Fig 6. På side 626 er det angitt som nødvendig egenskap at den elektriske aktuatoren skal "exploit locally stored energy to close the valve", på samme måte som angitt i søknadens karakteristikker.

Fra motholdet var det også kjent å forbinde den sekundære reservekraftkilden med den primære kraftforsyningen for å opprettholde batteriet fullstendig oppladet. Søknadens karakteristiske trekk at "enhver overflødig kraft er tilgjengelig for å aktivere motoren" innebærer at reservekraftkilden skal ha prioritet. Dersom denne overskuddskraft ikke er tilstrekkelig vil ikke ventilen kunne åpnes så lenge batteriet er under oppladning. Prioritet for oppladning er ikke spesifisert i motholdet P1. Men P1 er også anordnet med en tilsvarende sikkerhetsfunksjon. Av side 530 fremgår det at aktuatoren kontrolleres av en mikroprosessor med et dedikert batteri for "fail-safe function". Mikroprosessoren i motholdet skal således bevirke "feile til sikkerhet". Kontrolleren skal altså reagere slik at ventilen ikke kan åpnes dersom reservekraftkilden ikke er tilstrekkelig oppladet. Anordningen i søknaden vil ha samme effekt, og inneholder således ikke noe overraskende nytt utover det som kan forventes av en gjennomsnitts fagkyndig.

I det subsidiære kravsett I er det innført en tilføyelse i ingressen hvorav det er presisert at aktuatoren er opererbar for å flytte ventilelementet *i begge retninger* for å justere posisjonen av elementet mellom de første og andre operasjonsposisjoner. P1 fremviser en aktuator som er opererbar på samme måte.

I det subsidiære kravsett II har karakteristikken en tilføyelse hvorav det fremgår at "aktuatoren sørger for all den bevegelse som er påkrevet av elementet under normal operasjon og i tilfellet av et tap av primærkraft uten at en fjær er påkrevet". Aktuatoren i motholdet P1 fremviser også disse egenskaper.

Således inneholder heller ikke de subsidiære kravsettene noe nytt og patentbegrunnende utover det som var kjent gjennom P1.

Annen avdeling er kommet til at søknaden ikke skiller seg vesentlig fra det som kunne utledes fra den kjente teknikk. Søknaden skal da avslås.

I stevningen for Oslo tingrett av 29.12.2008 har saksøkeren nedlagt påstand om at vedtaket fra Patentstyrets 2. avdeling er ugyldig. Det ble anført at vedtaket lider av saksbehandlingsfeil og at bevisvurderingen og rettsanvendelsen er feil. Anførselen om saksbehandlingsfeil er senere frafalt. Saksøkte har ved tilsvar av 12.02.2009 påstått seg frifunnet. Hovedforhandling ble holdt 24. og 25.08.2009. Retten mottok forklaring fra saksøktes partsrepresentant og 5 vitner. For øvrig vises til rettsboken.

3 PARTENES PÅSTANDSGRUNNLAG OG PÅSTANDER

3.1. Saksøkerens påstandsgrunnlag og påstand

Saksøkeren har i det vesentlige gjort gjeldende:

Vilkårene for å meddele patent er oppfylt, herunder de krav som fremgår av Patentl. § 2 første ledd. Oppfinnelsen har således oppfinneshøyde. Saken er begrenset til dette spørsmålet.

Domstolene kan prøve Patentstyrets avgjørelse fullt ut. Den begrensning som følger av Høyesteretts dom inntatt i Rt. 1975 side 603 flg er kritisert. Det erkjennes imidlertid at Høyesteretts uttalelse langt på vei opprettholdes i avgjørelse inntatt i Rt.2008 side 1555 følgende. En sak blir likevel grundigere opplyst ved domstolsbehandling enn ved behandlingen i Patentstyret.

Spørsmålet om oppfinnelsen tilfredsstillende Patentl. § 2 første ledd, dvs. om den har oppfinneshøyde, er et rettsanvendelsesspørsmål. Spørsmålet er nærmere om oppfinnelsen har vært nærliggende for en gjennomsnittsfagmann som kjente teknikken. Fagmannens kompetanse må avgrenses til kunnskap om rent mekaniske anordninger. Saken begrenser seg til en sammenligning mellom P1 og oppfinnelsen.

Metoden for å avgjøre spørsmålet om oppfinneshøyde domstolen skal anvende er den samme som Patentstyret. Første trinn er å fastslå den nærmeste teknikks stilling, deretter fastslå det tekniske problem for så å vurdere om oppfinnelsen, ved å ta utgangspunkt i teknikkens stilling, ville vært nærliggende for en fagmann på området.

For at en oppfinnelse skal anses som foregrepet kreves at en fagmann klart og direkte kan utlede den av motholdet. Det er ikke nok at de vesentlige elementer kan utledes, alle elementer må fremgå, og de må fremgå med en viss klarhet.

P1 er et kortfattet dokument som tilveiebringer kun en generell oversikt over to konsepter for lineær ventilaktivering. De er uprøvet og ikke bevist. Omtalen er ikke tilstrekkelig for at en fagmann lett og rutinemessig ville vært i stand til de konseptuelle utførelser av en sviktsikker sluseventilaktuator. P1 gir ingen tilstrekkelig lære for utøvelsen av oppfinnelsen og artikkelen lærer seg bort fra elektriske aktuatorer. Den gir uttrykk for et behov for en sviktsikker spiralfjæroperasjon. Det gis ingen antydning om en roterbar bevegelse til en sikker posisjon.

Oppfinnelsen skiller seg vesentlig fra den teknikk som fremgår av P1. Problemet som søkes løst i P1 er å frembringe et system der en unngår ulemper knyttet til hydrauliske overføringer fra vertsinstallasjoner som ligger fjernt fra undervanninstallasjoner. Dette problemet var imidlertid løst tidligere og vel kjent for oppfinneren. Det problemet som søkes løst ved oppfinnelsen er å unngå bruk av fjær i anordningen.

Det er følgende viktige forskjeller mellom oppfinnelsen og P1:

- aktiveringsmodulen i oppfinnelsen er forbundet med et roterbart element for anordningen,
- aktiveringsmodulen i oppfinnelsen støtter seg på en elektrisk motor for å bevege anordningen til sviktsikker posisjon,
- primærkilden i oppfinnelsen er forbundet til reservebatterikilden for å opprettholde dette fulladet.

Bl.a. foreligger en Europeisk patentmeddelelse på en patentsøknad med samme prioritet. Vurderingen av oppfinneshøyde må vurderes i samsvar med praksis fra EPO. Norge har fra 01.01.2008 tiltrådt EPC. Et patent på en relativt lik oppfinnelse er registret i flere andre land.

Saksøkeren har nedlagt slik påstand

1. Patentstyrets 2. avdelings kjennelse av 30.10.2008 hvor norsk patent med registreringsnummer 316 034 nektes, kjennes ugyldig.
2. Cooper Cameron Corp. tilkjennes saksomkostninger for tingretten med forfall 14 dager etter dommens forkynnelse med tillegg av forsinkelsesrente etter forsinkelsesloven § 3 første ledd første punktum fra forfall til betaling skjer.

3.2. Saksøktes påstandsgrunnlag og påstand

Saksøkte har i det vesentlige gjort gjeldende:

Bevisbyrden for ugyldighet påligger saksøkeren. Når det skal vurderes om Patenstyrets 2. avdeling har anvendt riktig faktum, så må det ses hen til det faktum som forelå da kjennelsen ble avsagt. Det kan ikke tas hensyn til etterfølgende faktum.

Domstolene kan prøve Patenstyrets skjønn, men bør vise tilbakeholdenhet med å fravike

avgjørelsen, jf. Høyesteretts avgjørelser i Rt. 1975 side 603 og Rt. 2008 side 1555.

I samsvar med lovens ordlyd, forarbeidene til Patentl., rettspraksis og juridisk teori, må det legges til grunn at lovens vilkår for å få patent, er nokså strenge.

For at noe skal anses som kjent er det ikke nødvendig at noen har skaffet seg tilgang til opplysningene. Det er tilstrekkelig at det har vært mulig å skaffe seg tilgang.

Oppfinnelsen vil ikke ha oppfinneshøyde dersom den var nærliggende for en fagmann ut fra kjent teknikk. I dette ligger bl.a. at det for fagmannen ville vært nærliggende å prøve. Det må legges vekt på at den tekniske utvikling innenfor det aktuelle området har gått raskt.

Med ”fagmann” menes en gjennomsnittsfagmann, eventuelt et team av gjennomsnittsfagmenn, som ikke er i besittelse av særlige inventive evner, men som fullt ut kjenner teknikken på søknadstidspunktet.

Den omsøkte oppfinnelsen var nærliggende for en fagmann ut fra kjent teknikk. Etter det saksøkte forstår har saksøkeren hevdet at det er åtte forskjeller mellom det som følger av P1 og oppfinnelsen. Saksøkeren hevder således at det foreligger følgende forskjeller mellom oppfinnelsen og P1:

- i) Oppfinnelsen inneholder en roterbar aktuator i motsetning til P1. Det er etter saksøktes syn ikke riktig at P1 ikke inneholder en slik løsning. Det vises i den forbindelse bl.a. til Øvrebøs forklaring.
- ii) Oppfinnelsen gir garantert redundans (feilsafefunksjon). En slik funksjon kan imidlertid også – etter saksøktes syn – leses ut av P1.
- iii) Aktuatorene er i oppfinnelsen forbundet til og virker på et roterbart element for anordningen. Det bestrides ikke av saksøkte at dette ikke kan leses ut av P1. Løsningen er imidlertid kjent fra P2/P3, noe saksøkeren under prosessen tok konsekvensen av. Uansett skiller ikke dette seg vesentlig fra P1. Det er snakk om et designvalg.
- iv) Aktiveringsmodulen støtter seg i oppfinnelsen på en elektrisk motor for å bevege elementet for anordningen i begge retninger. En slik løsning følger imidlertid etter saksøktes syn også av P1.
- v) Den primære forsyningskilden er i oppfinnelsen forbundet til aktiveringsmodulen slik at reservekraftkilden holdes fullt ladet og overflødig kraft gjøres tilgjengelig for å aktivere motoren. Etter saksøktes syn skiller ikke dette seg vesentlig fra P1.
- vi) P1 legger opp til bruk av en spiralfjær. Etter saksøktes syn er det ikke korrekt. Uansett innebærer ikke dette en vesentlig forskjell.
- vii) Beskrivelsen i P1 er ufullstendig og mangelfull. Etter saksøktes syn er det ikke korrekt.
- viii) P1 lærer seg bort fra elektriske aktuatorer. Etter saksøktes syn kan det ikke legges

til grunn.

Det forhold at EPO har meddelt patent rokker ikke ved at Patentstyrets vurdering av saken er korrekt.

Saksøktens har nedlagt slik påstand

1. Staten ved Nærings- og handelsdepartementet frifinnes.
2. Staten ved Nærings- og handelsdepartementet tilkjennes sakens omkostninger.

4 RETTENS BEMERKNINGER

4.1 Generelt

Partene er uenige i om oppfinnelsen har oppfinneshøyde eller ikke. Slik retten ser det beror uenigheten dels på at partene forstår P1 ulikt, og dels fordi de er uenige om forskjeller som foreligger kan karakteriseres som vesentlige, slik dette uttrykket brukes i Patentl. § 2 første ledd. Retten går nærmere inn på disse spørsmålene i pkt. 4.3 nedenfor.

4.2 Rettslige utgangspunkter

Retten skal – innenfor partenes anførsler – prøve om kjennelsen fra Patentstyrets 2. avdeling bygger på feil faktum eller feil rettsanvendelse som leder til at avgjørelse skal kjennes ugyldig. Utgangspunktet er at alle sider ved avgjørelsen kan prøves, også den konkrete lovanvendelsen (subsumpsjonen). Dette gjelder likevel ikke uten en viss begrensning, jf. Høyesteretts dom inntatt i Rt. 1975 side 603 flg., hvor det uttales:

Jeg nevner for øvrig at den skjønnsmessige vurdering som patentmyndighetene utøver i henhold til lovens § 2 må karakteriseres som et subsumpsjonsskjønn. Loven hjemler i den enkelte sak intet spillerom for hensiktsmessighetsbetraktninger: Er kravet til nyhet og oppfinneshøyde oppfylt, har søkeren ”rett til” patent, jfr. § 1. Som allerede sagt, finner jeg at dette skjønn kan prøves av domstolene. Jeg understreker imidlertid at det er all grunn for domstolene til å vise tilbakeholdenhet med å fravike Patentstyrets avgjørelser i betraktning av den spesielle sakkunnskap og det brede erfaringsgrunnlag som Styret sitter inne med.

Dette rettslig utgangspunkt er opprettholdt i Høyesteretts dom inntatt i Rt. 2008 side 1555 følgende, hvor det uttales:

Ankemotparten har vist til at det har vært fremmet en viss kritikk mot at domstolene skal være spesielt tilbakeholdne ved prøvingen av patentsaker. Det er pekt på at avslag på patenter har tvungent vernet ved Oslo tingrett, jf. patentloven § 63, og at tingretten og lagmannsretten vil være satt med fagkyndige meddommere. Synspunktet er videre at disse vil ofte ha en sakkyndighet som er enda bedre tilpasset sakens særlige behov, sammenliknet med Patentstyrets medarbeidere.

Uansett om dette i seg selv skulle være korrekt, peker jeg på at grunnen for domstolenes tilbakeholdenhet ikke minst ligger i at Patentstyret vil ha et bredt erfaringsgrunnlag

knyttet til hvor grensene går for de ulike patentvilkår, jf. det jeg har sitert fra Swingball. Jeg finner ikke grunnlag for å fravike den forutsetningen om domstolenes tilbakeholdenhet ved overprøving av Patentstyrets vedtak, som kom til uttrykk i Swingball-saken.

Patentl. § 2 første og annet ledd første punktum lyder slik:

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 alment tilgjengelig, enten dette er skjedd ved skrift, foredrag, utnyttelse eller på annen måte.

Partene er enige om at P1 skal anses som kjent på inngivelsesdagen. Retten går derfor ikke nærmere inn på dette. Når det gjelder paragrafens første ledd oppstiller denne to kumulative vilkår for patenterbarhet. For det første må en oppfinnelse anses som ny i forholdt til hva som var kjent da det ble søkt om patent. Det er imidlertid ikke tilstrekkelig. Oppfinnelsen må skille seg vesentlig fra det som var kjent, ofte omtalt som ”teknikkens stand”. Kravet om vesentlighet, benevnes som et krav om oppfinneshøyde.

Mht. hva som nærmere ligger i kravet til oppfinneshøyde, vises til Høyesteretts dom inntatt i Rt. 2008 side 1555 følgende, hvorfra siteres:

Hva som nærmere ligger i kravet om å skille seg vesentlig fra teknikkens stand, kan være vanskelig å konkretisere. I den felles nordiske patentutredningen fra 1964 som lå til grunn for stort sett likelydende patentlover i de nordiske land, sies om dette på side 127:

”Om den fornødne opfindelseshøjde 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 oppfinneshøyde 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.”

Denne uttrykksmåten er meget parallell med den som finnes i den europeiske patentkonvensjonen (EPC) artikkel 56 første punktum:

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

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 - ansøgnings tidspunktet - 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.”

Kravene til et patent er uttrykk for en avveining av de grunnleggende hensyn bak patentinstituttet - ønsket om å fremme den tekniske utvikling ved å beskytte oppfinnerens innsats, samtidig som den allmenne tekniske utviklingen, som stadig finner sted i et samfunn, på sin side beskyttes. Dette er eksempelvis kommet til uttrykk i den nordiske betenkningen fra 1964 side 121 og side 127:

”De hensyn, der ligger til grund for patentretten - såvel det synspunkt, at patentet er et slags vederlag, som samfundet yder den, der tilfører den tekniske udvikling noget nyt, som det synspunkt, at samfundet er interessert i at fremme åndelige nyskabelser ved at beskytte ophavsmanden i besiddelsen af sin nyskabelse, således at han kan nyde frugterne af sin virksomhed uden frygt for indgreb fra anden side - taler for at gå vidt i kravene til nyhed, idet man ikke kan have nogen samfundsmæssig interesse i at tilgodese den, som blot har bragt noget frem, som sagkyndige allerede kender eller har kunnet skaffe sig kendskab til.

Idet der er tale om en jævn, gradvis overgang fra den ubetydelige fagmæssige (håndværksmæssige) ændring eller forbedring af konstruktionsmæssig karakter til den betydningsfulde pioneropfindelse, opstår der spørgsmål om, hvor indenfor denne skala grænsen for den patenterbare opfindelse bør lægges. Der vil her blive tale om en afvejelse af hensynet til ansøgeren, der må ønske beskyttelse for sine idéer, og hensynet til almenheden, hvis adgang til at gøre brug af de tekniske hjælpemidler kun bør begrænses ved enerettigheder gennem patentering i tilfælde, hvor der foreligger en beskyttelsesværdig interesse.”

Avgjørelsen av et patentkrav vil etter dette bero på et faglig skjønn.

Med hensyn til hvilke fag fagmannen forutsettes å beherske, vises til Stenvik. ”Patentrett” side 183, hvorfra siteres:

Noen ganger kan det være tvilsomt hvem som skal regnes som fagmann på et område. Hvis for eksempel oppfinnelsen gjelder et leketøy av plast; er det en plastkjemiker eller en leketøysfabrikant som skal anses å sette standarden for evner, utdanning og erfaring? Slike spørsmål må besvares konkret, på grunnlag av en realistisk vurdering av hva slags type fagfolk som er nærmest til å gjøre oppfinnelse av det slag det er snakk om. Enkelte oppfinnelser er så kompliserte at man som fagmann må anses som et team av teknikere.

4.3 Retten vurdering av om oppfinnelsen har oppfinneshøyde

I det følgende vil retten gjennomgå de forskjeller det er anført å foreligge mellom oppfinnelsen og P1. Ved eventuelle forskjeller blir det et spørsmål om denne vesentlig skiller seg fra P1, m.a.o. om den forskjellige løsning er nærliggende for en fagmann på bakgrunn av kjent teknikk da søknaden ble inngitt. Ved vurderingen av dette spørsmålet er retningslinjene gjengitt under pkt. 4.2 ovenfor lagt til grunn.

Idet partene har gitt uttrykk for forskjellig syn mht. hvilket fag en fagmann i dette tilfellet forutsettes å beherske, gjøres eksplisitt oppmerksom på at retten har bygget på at fagmannen behersker både mekanikk og elektronikk, jf. sitatet fra Stenvik: "Patentrett" side 183 gjengitt ovenfor. Retten kan ikke se at Patentstyrets klassifisering av søknaden har betydning for dette spørsmålet.

Saksøkte har oppfattet saksøkeren slik at det er hevdet å foreligge åtte forskjeller mellom P1 og oppfinnelsen. Retten vil nedenfor ta for seg disse. Retten oppfatter saksøkeren slik at det anføres at de viktigste forskjellene er at:

- aktiveringsmodulen i oppfinnelsen er forbundet med et roterbart element for anordningen,
- aktiveringsmodulen i oppfinnelsen støtter seg på en elektrisk motor for å bevege anordningen til sviktsikker posisjon,
- primærkilden i oppfinnelsen er forbundet til reservebatterikilden for å opprettholde dette fulladet.

Ved presentasjonen nedenfor gjøres oppmerksom på at de forhold saksøkte har anført – gjengitt ovenfor under pkt 3.2. ii) og v) – er behandlet samlet nedenfor under pkt. ii)/v).

- i) *Spørsmål knyttet til roterbar aktuator.* Så vel oppfinnelsen som P1 har en roterbar aktuator, plassert i samme "hus" som motor og batteri. Det er imidlertid en forskjell ved at i P1 er ventilstammen lineært forskyvbar gjennom en ende av aktuatoren, mens i oppfinnelsen befinner ventilstammen seg i et tilstøtende ventilhus og overføring av kraft skjer ved rotasjon og ikke en lineær bevegelse.

Aktuatoren i oppfinnelsen kan betraktes som en noe annerledes utførelse av P1 (figur 6 B) idet oppfinnelsens aktuator ikke inneholder enheten som omsetter fra roterende til aksialbevegelse fordi skru/mutter delen er plassert i ventilen. Denne forskjellen medfører imidlertid ikke at det foreligger oppfinneshøyde, fordi den bare representerer kjente alternativer til hvor i drivsystemet en motordrevet ventilaktuator koples sammen med en ventil. Det vises for øvrig til pkt. iii) nedenfor.

ii)/ v) *Spørsmålet om redundans (feilsikringsfunksjon)*. Både oppfinnelsen og P1 inneholder et batteri som skal sørge for stenging av ventilen ved bortfall av ekstern stømtilførsel. I forhold til P1 inneholder oppfinnelsen ytterligere et reservebatteri som kan drive ventilen i tilfelle av bortfall av ekstern stømtilførsel. Dette kommer imidlertid ikke klart til uttrykk i kravet slik det foreligger, idet det beskriver en sekundær reservekraftkilde uten å beskrive en primær. De er ikke anført at dette i seg selv er noen oppfinnelse.

Den primære strømforsyningskilden i oppfinnelsen er forbundet til aktiveringsmodulen slik at det sekundære reservebatteriet heri holdes fullt oppladet og overskytende kraft gjøres tilgjengelig for å aktivere motoren. Det følger ikke eksplisitt av P1 at batteriet til enhver tid skal være fulladet. Idet det er snakk om at batteriet skal ha en feilsikringsfunksjon er det imidlertid nærliggende å forutsette at det til enhver tid må være fulladet. Uansett innebærer dette ikke at oppfinnelsen skiller seg vesentlig fra P1. P1 figur 5 er bare en skisse mht. batteri og strømforsyningsarrangement, og en konstruktør vil oppfatte det som en fagmessig oppgave å sørge for at et fulladet batteri alltid vil være til rådighet for den sviktsikre stengingen.

iii) *Spørsmålet om aktuatoren i oppfinnelsen er forbundet til og virker på et roterbart element for anordningen*. Saksøkte har ikke bestridt at dette ikke kan leses ut av P1, men at løsningen imidlertid er kjent fra P2/P3, noe saksøkeren under prosessen tok konsekvensen av. Saksøkte har videre anført at oppfinnelsen ved dette uansett ikke skiller seg vesentlig fra P1. Retten er enig med saksøkte i at saksøkeren under søknadsbehandlingen, ved å innesende nytt kravsett den 02.05.2003, erkjente at det ikke lå noen nyhet i dette. Avgjørelsen til annen avdeling kan derfor ikke sees å innholde noen feil på dette punkt. For øvrig er retten av den oppfatning at det er et konstruksjonsmessig fagmessig valg om kopling mellom ventilstamme og drivmotor overfører moment eller aksiell kraft.

iv) *Spørsmålet om aktuatoren i aktiveringsmodulen i P1 støtter seg på en elektrisk motor for å bevege elementet for anordningen i begge retninger*. På dette punkt er P1 uklar, men retten er av den oppfatning at P1 må forstås slik at motoren skal bevege elementene i begge retninger.

For det første vises til at det på side 10 linje 15 i P1 (i norsk oversettelse) sies: ”Aktuator (B) er innrettet til ekstern styring av manifoldventiler, ...”. Uttrykket ”styring” i forbindelse med en ventil vil normalt ikke være begrenset til styring av ventilen i bare én retning. Hadde forfatterne ment at aktuatoren skulle styre i bare én retning antar retten at dette hadde kommet klart frem.

For det annet; dersom man skulle oppfatte P1 slik at motoren i figur 6 (B) bare

driver ventilen i den ene retningen og en mekanisk kraft fra for eksempel en fjær driver i den motsatte, ville man også måtte anta at det finnes en mekanisme til frigjøring av aktuatorstammen og at denne er sikker mot svikt av batteri og kontroller, så batteriene i aktuatoren i figur 6 (B) ikke ville være nødvendige for den sviktsikre funksjon. Men dette er direkte i motstrid med teksten flere steder i P1. På side 11 fremgår således av tredje punkt under ulemper: ”..kan være vanskelig for industrien å godta elektronikken og batteriet som anvendes for den sviktsikre lukkefunksjonen” og på side 12 linje 28-29 sies: ”Den mikroprosessorstyrte aktuatoren med et dedikert batteri for sviktsikringsfunksjonen ...”

Riktignok viser el-diagramet i figur 5 et motorrele til rotasjon i bare én retning. Men uten nærmere forklaringer i teksten om særlige tiltak for å få aktuatorstammen til å drive hele eller deler av drivsystemet i revers bestående av motor, gir og skru/mutter, tilsier en realistisk tolkning av figur 6 (B) at aktuatorstammen kun kan drives av elektromotoren, i begge retninger.

- vi) *Spørsmålet om P1 legger opp til bruk av en spiralfjær.* Det vises til pkt iv) ovenfor hvor spørsmålet delvis er behandlet. Slik retten ser det gir verken teksten i P1 eller figur 6 (B) grunnlag for og si at det finnes en spiralfjær i dette alternativet.

Det har vært hevdet at P1 figur 1 nederst viser en sammenkopling av ventil, fjær, elektrisk aktuator (EA) og en elektronisk styremodul (SEM). Som teksten under figuren sier gjelder skissen et helelektrisk styrt produksjonstre. Dette er forklart nærmere i teksten på side 3 linje 9 flg. I den videre tekst fra side 8 linje 8 og fremover beskrives helelektriske alternativer til forskjell fra tradisjonelle elektrohydrauliske styringsystemer som skissert på figur 1 øverst. Dvs. skissen på figur 1 nederst skal grovt sett representere alle helelektriske alternativer, herunder de to alternativer beskrevet fra side 10 linje 3 og fremover. Det ene alternativet, Konsept II, er en enkeltvirkende elektrohydraulisk aktuator som vist i figur 7 og inneholder faktisk en fjær. Det annet alternativ, Konsept I, svarer til figur 6, som ikke viser noen fjær. Den innledende figur 1 kan kanskje derfor sies å passe best for Konsept II, men som det sies i teksten på side 3 linje 9 er figuren tatt med for å utfylle innledningen. Man vil derfor ikke forvente at alle detaljer av forskjeller mellom tenkelige helelektriske alternativer er illustrert.

- vii) *Spørsmålet om P1 er ufullstendig og mangelfull.* P1 kan sies å gi en mangelfull beskrivelse av P1 figur 6 (B). P1 angir ikke alle de tekniske trekk som er nødvendig for å utøve oppfinnelsen representert ved krav 1, og det er klart at oppfinnelsen ikke er fullstendig foregrepet av P1. For en konstruktør, som får til oppgave å konstruere en motorisert ventil etter P1 og figur 6 (B) er det, slik retten ser det, mer nærliggende å velge løsninger svarende til oppfinnelsen enn å benytte

en spiralfjær for å drive aktuatoren tilbake.

viii) *Spørsmålet om P1 lærer seg bort fra elektriske aktuatorer.* Retten kan vanskelig se at dette er tilfellet. Teksten i P1 side 13 linje 1 flg. sier at ventiler med aktuatorer tilsvarende figur 6 (A) er en åpenbar kandidat for konseptet basert på en felles styre- og aktuatormodul. Videre står det i P1 at ”Den er også en anvendelig løsning for eksterne aktuatorer, men dette vil kreve at hver av ventilaktuatorene har en mikroprosessor og en batteripakke bygget inn i selve aktuatoren”, se figur 6 (B). Selv om P1 konkluderer med at den elektrohydrauliske aktuatoren i figur 7 vurderes som en bedre løsning har P1 også foreslått den helelektriske aktuatoren. I patentsammenheng er det ikke å lære seg bort fra elektriske aktuatorer. Det er kun forelått en alternativ løsning som ikke anses som den foretrukne.

Oppsummeringsvis er retten av den oppfatning at det på inngivelsesdagen av patentsøknaden var kjent (fra P1) at aktuatoren kan utnytte en elektrisk motor for å bevege ventilelementet for anordningen i begge retninger, og uten bruk av en spiralfjær.

Videre er retten oppsummeringsvis av den oppfatning at det er følgende forskjeller mellom P1 og oppfinnelsen ved at:

- i P1 er ventilstammen lineært forskyvbar gjennom en ende av aktuatoren, mens i oppfinnelsen befinner ventilstammen seg i et tilstøtende ventilhus og overføring av kraft skjer ved rotasjon om spindelaksen og ikke en lineær bevegelse langs spindelaksen, og
- den primære kraftkilden i oppfinnelsen er forbundet til aktiveringsmodulen slik at batteriet heri holdes fullt oppladet og overskytende kraft gjøres tilgjengelig for å aktivere motoren. Det følger ikke eksplisitt av P1 at batteriet til enhver tid skal være fulladet.

Ingen av disse forskjellene medfører verken hver for seg eller samlet at oppfinnelsen skiller seg vesentlig fra kjent teknikk (P1). Foruten å vise til de vurderinger som er gjort ovenfor, viser retten til det prinsipp som uttrykkes i Rt. 1975 side 603 og som gjentas i Rt. 2008 side 1555, nemlig at det er all grunn for domstolene til å vise tilbakeholdenhet med å fravike Patentstyrets avgjørelser i betraktning av den spesielle sakkunnskap og det brede erfaringsgrunnlag som Styret sitter inne med. Det vises i den forbindelse til at ingen av de to teknisk kyndige medlemmer av Patentstyrets 2. avdeling som deltok ved avgjørelsen – etter å ha overvært bevisføringen under hovedforhandlingen – var av den oppfatning at avgjørelsen var uriktig.

Det foreligger videre den forskjell mellom P1 og oppfinnelsen at aktuatoren i oppfinnelsen er forbundet til og virker på et roterbart element for anordningen. Denne forskjellen er

imidlertid kjent fra andre mothold (P2/P3).

Saksøkeren har vist til at det foreligger Europeisk patentmeddelelse, og at vurderingen av oppfinneshøyde må vurderes i samsvar med praksis fra EPO. Det er videre vist til at Norge fra 01.01.2008 har tiltrådt EPC, samt at et patent på en relativ lik oppfinnelse er meddelt i flere andre land.

Det europeiske patentet er meddelt på grunnlag av søknad før 01.01.2008 og omfatter følgelig ikke Norge. De patent saksøkeren har vist til er meddelt etter at annen avdeling traff sin avgjørelse, og Patentstyret har således ikke kunnet ta hensyn til dem. Når domstolene prøver om et forvaltningsvedtak bygger på riktig faktum, prøver retten som hovedregel bare det faktum som forelå på vedtakstidspunktet, jf Rt. 2007 side 2152 flg. Allerede med basis i dette kan det være grunn til se bort fra de aktuelle meddelelsene. Under enhver omstendighet kan retten ikke se at det er påvist at behandlingen av søknaden i EPO eller andre steder er av en slik karakter at de bør tillegges avgjørende betydning. Det vises i den forbindelse til Rt. 2008 side 1555 flg. hvor det sies:

Ankemotparten har også understreket den vekt som bør tillegges at Biomar er tilkjent europeisk patent, selv om dette ikke er bindende for Norge, som ratifiserte EPC med virkning fra 1. januar 2008. Følgelig kunne ikke patentsøknaden omfatte Norge. Men jeg er enig i at også i en situasjon som i saken her er det av stor betydning at utviklingen innen Europa er preget av ensartede regler og praktisering innenfor patentområdet. Likevel må det bero på en selvstendig vurdering og ikke minst på hvilken instans i EPO som har truffet avgjørelsen, hvilken vekt denne skal tillegges. Jeg er enig med Patentstyret i at det europeiske patentet ikke bør tillegges avgjørende vekt i denne saken.

Etter dette konkluderes med at annen avdelings kjennelse verken lider av feil i faktum eller i rettsanvendelse som kan lede til opphevelse av kjennelsen. Staten blir etter dette å frifinne.

Saksøkeren har anført at den metode domstolene skal anvende for å avgjøre spørsmålet om oppfinneshøyde er den samme som Patentstyret skal benytte. Første trinn i denne metoden er å fastslå den nærmeste teknikks stilling, deretter fastslå det tekniske problem for så å vurdere om oppfinnelsen, ved å ta utgangspunkt i teknikkens stilling, ville vært nærliggende for en fagmann på området. Retten kan ikke se at det foreligger et rettskildemateriale som gir grunnlag for å hevde at domstolene må anvende en slik metode. Det bemerkes imidlertid for ordens skyld at retten ikke kan se at en slik metodikk ville gitt en annen konklusjon enn den som er trukket ovenfor.

4.5 Saksomkostninger

Saksøkte har vunnet saken og har dermed krav på erstatning for sine saksomkostnader etter tvisteloven (tvL.) § 20-2(1). Det foreligger ingen slike tungtveiende grunner som etter bestemmelsens tredje ledd gjør det rimelig at saksøkeren helt eller delvis fritas for dette

ansvaret. Det er heller ikke grunnlag for å gjøre unntak fra utgangspunktet i medhold av tvl. § 20-4.

Saksøkte har fremsatt et samlet krav på kr 119 300. Kravet gjelder salær til prosessfullmektigen med kr 64 800, utgifter til kopiering av utdrag og lignede med kr 5 750 og utgifter til vitner med kr 48 750.

Saksøkeren ikke hatt innvending til kravet og omkostningsansvaret fastsettes i samsvar med oppgaven. I tillegg må saksøkeren dekke saksøktes andel av godtgjørelsen til de faggkyndige meddommerne. Godtgjørelsen fastsettes i egen avgjørelse til samlet kr 83 270. Den andel saksøkte kan kreve refundert av saksøkeren utgjør kr 41 635. Samlet fastsettes omkostningsansvaret etter dette til kr 160 935.

Dommen er enstemmig.

SLUTNING

1. Staten ved Nærings- og handelsdepartementet frifinnes.
2. Cooper Cameron Corporation, Patent Services dømmes til innen 2 – to – uker regnet fra dommens forkynnelse å betale saksomkostninger med 160 935 – etthundreogsekstusennihundreogtrettifem – kroner til staten ved Nærings- og handelsdepartementet.

Retten hevet

Hugo Abelseth

Poul Tranborg

Per Roald Fluge

Rettledning om ankeadgangen i sivile saker vedlegges.

Rettledning om ankeadgangen i sivile saker

Reglene i tvisteloven kapitler 29 og 30 om anke til lagmannsretten og Høyesterett regulerer den adgangen partene har til å få avgjørelser overprøvd av høyere domstol. Tvisteloven har noe ulike regler for anke over dommer, anke over kjennelser og anke over beslutninger.

Ankefristen er én måned fra den dagen avgjørelsen ble forkynt eller meddelt, hvis ikke noe annet er uttrykkelig bestemt av retten.

Den som anker må betale behandlingsgebyr. Den domstolen som har avsagt avgjørelsen kan gi nærmere opplysning om størrelsen på gebyret og hvordan det skal betales.

Anke til lagmannsretten over dom i tingretten

Lagmannsretten er ankeinstans for tingrettens avgjørelser. En dom fra tingretten kan ankes på grunn av feil i bedømmelsen av faktiske forhold, rettsanvendelsen, eller den saksbehandlingen som ligger til grunn for avgjørelsen.

Tvisteloven oppstiller visse begrensninger i ankeadgangen. Anke over dom i sak om formuesverdi tas ikke under behandling uten samtykke fra lagmannsretten hvis verdien av ankegjensstanden er under 125 000 kroner. Ved vurderingen av om samtykke skal gis skal det blant annet tas hensyn til sakens karakter, partenes behov for overprøving, og om det synes å være svakheter ved den avgjørelsen som er anket eller ved behandlingen av saken.

I tillegg kan anke – uavhengig av verdien av ankegjensstanden – nektes fremmet når lagmannsretten finner det klart at anken ikke vil føre fram. Slik nekting kan begrenses til enkelte krav eller enkelte ankegrunner.

Anke framsettes ved skriftlig ankeerklæring til den tingretten som har avsagt avgjørelsen. Selvprosederende parter kan inngi anke muntlig ved personlig oppmøte i tingretten. Retten kan tillate at også prosessfullmektiger som ikke er advokater inngir muntlig anke.

I ankeerklæringen skal det særlig påpekes hva som bestrides i den avgjørelsen som ankes, og hva som i tilfelle er ny faktisk eller rettslig begrunnelse eller nye bevis.

Ankeerklæringen skal angi:

- ankeinstansen
- navn og adresse på parter, stedfortredere og prosessfullmektiger
- hvilken avgjørelse som ankes
- om anken gjelder hele avgjørelsen eller bare deler av den
- det krav ankesaken gjelder, og en påstand som angir det resultatet den ankende parten krever
- de feilene som gjøres gjeldende ved den avgjørelsen som ankes
- den faktiske og rettslige begrunnelse for at det foreligger feil
- de bevisene som vil bli ført
- grunnlaget for at retten kan behandle anken dersom det har vært tvil om det
- den ankende parts syn på den videre behandlingen av anken

Anke over dom avgjøres normalt ved dom etter muntlig forhandling i lagmannsretten. Ankebehandlingen skal konsentreres om de delene av tingrettens avgjørelse som er omtvistet og tvilsomme når saken står for lagmannsretten.

Anke til lagmannsretten over kjennelser og beslutninger i tingretten

Som hovedregel kan en *kjennelse* ankes på grunn av feil i bevisbedømmelsen, rettsanvendelsen eller saksbehandlingen. Men dersom kjennelsen gjelder en saksbehandlingsavgjørelse som etter loven skal treffes etter et skjønn over hensiktsmessig og forsvarlig behandling, kan avgjørelsen for den skjønnsmessige avveiningen bare angripes på det grunnlaget at avgjørelsen er uforsvarlig eller klart urimelig.

En *beslutning* kan bare ankes på det grunnlaget at retten har bygd på en uriktig generell lovforståelse av hvilke avgjørelser retten kan treffe etter den anvendte bestemmelsen, eller på at avgjørelsen er åpenbart uforsvarlig eller urimelig.

Kravene til innholdet i ankeerklæringen er som hovedregel som for anke over dommer.

Etter at tingretten har avgjort saken ved dom, kan tingrettens avgjørelser over saksbehandlingen ikke ankes særskilt. I et slikt tilfelle kan dommen isteden ankes på grunnlag av feil i saksbehandlingen.

Anke over kjennelser og beslutninger settes fram for den tingretten som har avsagt avgjørelsen. Anke over kjennelser og beslutninger avgjøres normalt ved kjennelse etter ren skriftlig behandling i lagmannsretten.

Anke til Høyesterett

Høyesterett er ankeinstans for lagmannsrettens avgjørelser.

Anke til Høyesterett over *dommer* krever alltid samtykke fra Høyesteretts ankeutvalg. Slikt samtykke skal bare gis når anken gjelder spørsmål som har betydning utenfor den foreliggende saken, eller det av andre grunner er særlig viktig å få saken behandlet av Høyesterett. – Anke over dommer avgjøres normalt etter muntlig forhandling.

Høyesteretts ankeutvalg kan nekte å ta til behandling anker over *kjennelser og beslutninger* dersom de ikke reiser spørsmål av betydning utenfor den foreliggende saken, og heller ikke andre hensyn taler for at anken bør prøves, eller den i det vesentlige reiser omfattende bevissspørsmål.

Når en anke over kjennelser og beslutninger i tingretten er avgjort ved kjennelse i lagmannsretten, kan avgjørelsen som hovedregel ikke ankes videre til Høyesterett.

Anke over lagmannsrettens kjennelse og beslutninger avgjøres normalt etter skriftlig behandling i Høyesteretts ankeutvalg.

VS



OSLO TINGRETT

DOM

Avsagt: 15.10.2009 i Oslo tingrett,
Saksnr.: 08-154849TVI-OTIR/02
Dommer: Tingrettsdommer Knut Kleppestø
Meddommere: Forskningsdirektør Sigrid Fossheim
Professor Sverre Arne Sande
Saken gjelder: Krav om ugyldigkjennelse av patent og om patentinngrep

Ratiopharm AS
Ratiopharm GmbH
Acino Pharma AG

Advokat Ingvild Hanssen-Bauer
Advokat Ingvild Hanssen-Bauer
Advokat Ingvild Hanssen-Bauer

mot

Mundipharma AS

Advokat Arne Ringnes

DOM

Sakens bakgrunn

Smertelindring for bl.a. kreftpasienter ble i slutten av 1980-årene hovedsakelig ordnet ved bruk av medisiner med morfinbaserte formuleringer, hvorav det mest brukte var MS Contin, i Norge benevnt Dolcontin. Det var flere problemer knyttet til bruk av Dolcontin, både knyttet til avhengighet og til andre bivirkninger slik som hallusinasjoner, kvalme, forstoppelse m.v. Dessuten var det et problem at virkestoffene ikke var i behold i blodet lenge nok, slik at mange pasienter f.eks. måtte få ny dosering midt på natten.

Virkestoffet oksykodon har vært kjent siden 1917, og har vært brukt i noen grad til framstilling av smertelindrende medisiner, uten at det fram til 1991 hadde fått noen stor utbredelse. Det nevnes likevel at legemidlet Eukodal, med oksykodon som virkestoff, var oppført i "Rote Liste" i Tyskland for 1989 til bruk mot sterke smerter, men produktet var ikke med i tilsvarende liste for 1990. Det er også dokumentert at oksykodon ble benyttet som grunnlag for smertestillende medikamenter i Finland i mange år før 1990, jf. artikler i det engelske fagtidsskriftet *Pharmacology & Toxicology* og i *Clinical Pharmacology & Therapeutics*. Likevel framgår det av artikkel av Olkkola og Hagelberg (*Current Opinion Anaesthesiology* 2009) at oksykodon først ble tatt i bruk på verdensbasis i 1990-årene. Forfatterne kaller oksykodon for "New "old" drug", dvs. at virkestoffet var kjent fra lang tid tilbake, men først i nyere tid er det blitt tatt i bruk i noen stor utstrekning.

Mundipharma er et amerikansk legemiddelselskap, som er blant de største i verden. Det er også etablert et norsk datterselskap Mundipharma AS. Utover i 1980- og 90-årene forsøkte man å framstille et bedre smertestillende produkt, og de brukte morfin og oksykodon som virkestoffer i de produkter som ble framstilt. Retten nevner at Mundipharma (ved overføring fra opprinnelig patenthaver) med prioritet fra 18.7.1986 fikk innvilget Europeisk patent på en spesiell framgangsmåte for frigjøring av aktivt virkestoff i kroppen, slik at frigjøringen skjer over lengre tid, dvs. at den terapeutiske virkningen varer lenger for hver tablett smertestillende medikament (Oshlack I). Oksykodon var omtalt i et av eksemplene som det aktive virkestoff, idet eksempel II er gjengitt slik i patentet:

"The usefulness of the invention was further demonstrated by the preparation of a controlled release tablet of the narcotic analgesic, oxycodone.

It was desired to produce an oxycodone controlled release tablet which would show a controlled gradual release of active material over an approximate 9 to 10 hour period.

The following tablets were prepared

<u>Ingredient</u>	<u>Mg/tablet</u>	
	<u>Formulation A</u>	<u>Formulation B</u>
Oxycodone	9,2 mg.	9,2 mg
Lactose	200,0 mg	200,0 mg.
Eudragit E30D (Solids)	---	11,2 mg
Water	q.s.	-----
Stearyl alcohol	61,2 mg	50,0 mg
Stearic acid	5,3 mg	5,3 mg
Talc	<u>5,3 mg.</u>	<u>5,3 mg</u>
	281,0 mg.	281,0 mg.”

Partene er uenige om det med "Oxycodone" 9,2 mg er ment salt eller base. Dersom salt legges til grunn er det hevdet at dette eksemplet viser krav 1 i Mundipharmas patent NO 307028, jf. straks nedenfor.

Mundipharma ble den 31.1.2000 meddelt norsk patent NO 307028 (heretter kalt 028-patentet) på "oksykodonformuleringer med kontrollert frigivelse", hvor prioritetsdagen ble lagt til grunn å være 26.11.1991. Dette var prioritetsdagen for US-patent 800549, men partene er uenige om dette patentet gir prioritet for det norske patent, eller om prioritetsdagen skal være 25.11.1992, da europeisk PCT-søknad ble innlevert.

Patentet er beskrevet slik, jf. patentskriftets innledning:

"Fremgangsmåte for betydelig reduksjon av variasjonsområdet for daglige doser fordret for å kontrollere smerte hos tilnærmet 90% pasienter, Hvorved en oral fast doseformulering med kontrollert frigivelse med fra 10 til 40 mg oksycodon eller et salt derav administreres til en pasient. Formuleringen tilveiebringer en gjennomsnittlig maksimal plasmakonsentrasjon av oksycodon fra 6 til 60 ng/ml fra gjennomsnittlig 2 til 4,5 timer etter administrering, og en gjennomsnittlig minimal plasmakonsentrasjon fra 3 til 30 ng/ml fra 10 til 14 timer etter gjentatt administrering hver 12. time under likevektsbetingelser. En annen utførelsesform angår en fremgangsmåte for betydelig reduksjon av variasjonsområdet for daglige doser fordret for å kontrollere smerte hos hovedsakelig alle pasienter, ved administrering av en oral fast doseformulering med kontrollert frigivelse omfattende opptil 160 mg oksycodon eller et salt derav, slik at det oppnås en gjennomsnittlig maksimal plasmakonsentrasjon av oksycodon 240 ng/ml fra gjennomsnittlig 2 til 4,5 timer etter administrering, og en gjennomsnittlig minimal plasmakonsentrasjon opptil 120 ng/ml fra 10 til 14

timer etter gjentatt administrering hver 12. time under likevektsbetingelser. Oksycodonformuleringer med kontrollert frigivelse er også beskrevet.”

Mundipharma har beskrevet det oppfinneriske slik, jf utdrag fra deres anførsler gjengitt nedenfor:

- 1) Anvendelse av virkestoffet oksykodonsalt
- 2) I en kontrollert frigivelsesmatriks eller matriks med et belegg som kontrollerer frigivelse av virkestoff eller sfæroider som kontrollerer frigivelse av virkestoff.
- 3) Gjennomsnittlig maksimal plasmakonsentrasjon av oksykodon etter gjentatt administrering hver 12. time ved likevektsbetingelser, altså en plasmaprofil over 12 timer
- 4) Ytterligere trekk ved formuleringene (in-vitro oppløsning m.v.).

Formålet med oppfinnelsen er beskrevet som vesentlig å forbedre effektiviteten og kvaliteten av smertebehandling, og mer spesifikt å redusere variabiliteten i de daglige doseringer og de nødvendige formuleringsbetingelser for å kontrollere smerte hos 90% av pasientene, og hovedsakelig alle pasientene.

Mundipharma fikk videre den 18.5.2005 meddelt patent NO 318890, heretter omtalt som 890-patentet, som var avledet av 028-patentet. Krav 1 i 890-patentet var forskjellig fra krav 1 i 028-patentet ved at frigivelsesmatriksen beskrevet i pkt. b) skal være forskjellig fra en akrylresinmatriks, som var valgt i 028-patentet. Krav 6 i 890-patentet beskriver en coatet matriksformulering i stedet for en coatet sfæroideformulering (krav 2 i 028-patentet). Det er dessuten beskrevet in vitro-data i krav 6, men 028-patentet beskrev in vivo-data.

ratiopharm GmbH er et tysk selskap som produserer og selger generiske legemidler, dvs. produkter hvor patentbeskyttelsen er utløpt, eller produkter de mener går klar av patenterte produkter innen legemiddelområdet. Det er også her et norsk datterselskap, som imidlertid bare driver med salg og markedsføring.

Ratiopharm har i februar 2009 lansert i Norge sin egen tablett basert på oksykodonhydroklorid, som de beskriver som pellets dispergert i mikrokrySTALLinsk cellulose, silikon dioksid og magnesium stearat. ratiopharm anfører at det i deres produkt i motsetning til i Mundipharmas produkt ikke er noen homogen fordeling av virkestoffet i en matriks, idet virkestoffet er fordelt i avgrensede indre og ytre belegg utenpå en sukkerkule. Dessuten benyttes HPMC (hydroksypropylmetylcellulose) som bindemiddel, og dette hevdes ikke å være noe sfæredannende middel. HPMC danner ikke sfæroider sammen med den aktive bestanddel, og legges i et lag utenpå sukkerkulene som allerede er runde. Det er heller ikke akrylpolymer eller kopolymer i ratiopharms produkt. Videre er det anført at ratiopharms produkt inneholder et ytre virkestofflag, mens stridspatentene ikke har noen henvisning til at formuleringer med ”immediate release (IR)” er omfattet.

Følgende mothold er blitt identifisert og evaluert av retten:

- 1) AU-B-47732/90 patentet - "Sustained release pharmaceutical compositions" ("Faulding")
- 2) EP 253 104 patentet – "Controlled release bases for pharmaceuticals" ("Oshlack I")
- 3) EP 271 193 patentet - "Controlled release hydromorphone composition" ("Goldie")
- 4) EP 0 548 448 patentet – "Stabilized controlled release substrate having a coating derived from an aqueous dispersion of hydrophobic polymer" ("Oshlack II").
- 5) EP 0 553 392 A1 patentet – "Stabilized controlled release formulations having an acrylic polymer coating" ("Oshlack III")
- 6) Faglitteratur tilgjengelig i 1991 og tidligere.

Mundipharma har ansett ratiopharms produkt som inngrep i stridspatentene, og har gjort dette kjent for ratiopharm. ratiopharm har på denne bakgrunn tatt ut stevning både for å få kjent 028 og 090-patentene ugyldige, og negativt fastsettelsessøksmål for å få dom for at det ikke foreligger inngrep i patentene, jf. stevninger av 15.10.08 i ugyldighetssaken til Oslo tingrett og av 22.10.08 i inngrepssaken til Asker og Bærum tingrett. Sistnevnte sak er senere overført til Oslo tingrett og forenet med ugyldighetssaken.

Etter ytterligere saksforberedelse i sakene ble hovedforhandling holdt i perioden 8.-22. september 2009 over 11 rettsdager. Mundipharma møtte med advokat Arne Ringes som prosessfullmektig, og med advokatfullmektig Harald Irgens-Jensen som rettslig medhjelper. Ratiopharm møtte med sin prosessfullmektig, advokat Ingvild Hanssen-Bauer. Begge parter førte flere sakkyndige vitner, i alt 7 personer. Videre ble det ført vitner fra hhv. Mundipharma og ratiopharm, samt to leger med erfaring fra smerteklinikker ved sykehus i Norge.

Påstandsgrunnlag og påstander

Retten har her bygget på prosessfullmektigenes disposisjoner framlagt under hovedforhandlingen. Det er utelatt en god del tekst, og alle henvisninger til juridisk utdrag er tatt ut. Dette betyr imidlertid ikke at retten har sett bort fra den utelatte teksten, men at tvl. §19-6 (5) er iaktatt.

Ratiopharms påstandsgrunnlag

Hva er oppfinnelsen?

Mundipharma sier: at stridspatentene ikke er formuleringspatenter, men valget av oksykodon. Virkestoffet oksykodon har vært kjent siden 1917, og dets bruk til sterke smerter er kjent fra flere land, både i produkter på markedet og fra tekstbøker og artikler. Oksykodon har vært førstevalg i Finland siden 70-tallet.

Formuleringer med kontrollert frigivelse som beskrevet i stridspatentenes krav var kjent på patentenes prioritetsdag. Dette ble bekreftet av alle de sakkyndige vitner. Immediate (IR)-formuleringer med oksykodon var også kjent på patentenes prioritetsdag. Disse produktene var på markedet i Tyskland, Canada, Australia og Finland. Depotformulering med opioider var kjent på patentenes prioritetsdag, jf MS Contin. Depotformulering med oksykodon var kjent fra Oshlack, som omfatter både base og salt av virkestoffet.

Stridspatentene gjelder en konkret formulering. Slik sett er det et produktpatent, men et produkt som er karakterisert ved sin sammensetning. Andre produkter inneholdende oksykodon er ikke dekket.

Domstolenes prøvelsesrett

Etter patentloven § 52 kan et patent kjennes ugyldig ved dom. Domstolene har full prøvelsesrett i saker vedrørende et patents gyldighet. Swingball- og Biomar-dommene (*Rt 1975 s. 603 og Rt 2008 s. 1555*) gjaldt prøving av 2. avdelings avslag på patent. Domstolene hadde samme materiale som Patentstyret, og det var ingen nye mothold.

Denne saken fremstår i et helt annet bilde enn for Patentstyret. Det er fremlagt en rekke nye kilder som gir et helt annet bilde av teknikkens stilling. En rekke sakkyndige vitner har forklart seg, og saken er mye bedre belyst. Retten er satt med fagkyndige meddommere. Patentene er kun vurdert av Patentstyrets første avdeling.

Avgjørelsen fra 2. avdeling i sak 7058 – gir sterkt signal om at 2. avdeling ville hatt et annet syn. Avgjørelsene fra EPO og fra Bundespatentgericht vedrørende parallelle EP-patenter viser at grunn til fornyet prøving i denne saken. Saksbehandleren i Patentstyret hadde ikke kompetanse innenfor galenisk farmasi. Han var først skeptisk, men lot seg overtale pga innvilget patent i EPO og udokumenterte påstander fra Mundipharma om fordeler.

Oppsummert: Det er ingen grunn for retten til å vise tilbakeholdenhet med å overprøve Patentstyrets vurdering i denne saken.

Betydningen av de utenlandske rettsavgjørelser

Utgangspunktet – de utenlandske avgjørelser er ikke bindende for norske domstoler. Retten skal foreta en selvstendig vurdering. Men reglene er langt på vei de samme, ønsket om harmonisering er et viktig reelt hensyn. Norske domstoler er langt på vei forpliktet til å følge de samme prinsipper, jf. EØS-avtalen protokoll 28. Selv om vurderingsnormene de samme, kan den skjønsmessige vurderingen av patenterbarhetsvilkårene likevel falle ulikt ut i de enkelte land, jf. Swingball-dommen.

Utgangspunktet derfor at retten må foreta en selvstendig konkret vurdering av patenterbarhetsvilkårene, i lys av bevisførselen her i retten. Ved vurderingen av betydningen av utenlandske avgjørelser er avgjørelser fra Tyskland og England mest relevant.

Det er grunn til å legge mest vekt på de tyske avgjørelsene. Norsk patentrett er i stor grad basert på tysk patentrett.

Ugyldighet-Nyhet

Det har ingen betydning at formålet med løsningen er beskrevet i kjent teknikk. Man må ta i betraktning hele motholdet, jf. EPO Case Law s. 67.

Det eneste relevante spørsmål – var oppfinnelsen allerede kjent? Var alle de trekk som inngår i oppfinnelsen beskrevet i kjent teknikk? Skjæringstidspunktet – patentets prioritetsdag. Det har ingen betydning om patentkravet også omfatter flere utførelsesformer enn det som er kjent. Det kan ikke opprettholdes hvis noen av de løsninger som omfattes griper inn i kjent teknikk, jf. Stenviks patentrett s. 201.

Forståelsen av de aktuelle mothold

I. patentloven § 2 annet ledd heter det: "Som kjent anses alt som er blitt allment tilgjengelig," Hvert enkelt mothold vurderes for seg, men kan kombineres med fagets alminnelige kunnskap. Oppfinnelsen må oppvise nyhet overfor hvert enkelt av motholdene. Motholdene vurderes slik fagmannen ville lest dem i sin helhet, i lys av fagets alminnelige kunnskap. Patentets løsning slik som den er definert i patentkravene skal sammenlignes med teknikkens stand. Forskjellskravet – krav om rimelig teknisk forskjell sammenlignet med det kjente – det må være en reell forskjell av teknisk karakter.

Kravet om "enabling disclosure", jf. Stenvik, Patentrett s. 195-200 og Patentretningslinjer punkt 4.3.2

Krav 1 i '028-patentet er ikke nytt i forhold til Oshlack

Bruk av oksykodon i en formulering med kontrollert frigivning er kjent derfra. Ved nyhetsvurderingen er det kun spørsmål om den formuleringen som er omfattet av krav 1 i '028-patentet er ny sammenlignet med formuleringen beskrevet i Oshlack eksempel II.

Eksempel II i Oshlack viser en formulering med kontrollert frigivning, 9,2 mg oksykodon og Eudragit E30D = akrylresinmatriks. Krav 1 i Oshlack angir sammensetning av matriksen, forholdet mellom akrylresin og alifatisk alkohol. Krav 10 – angir oksykodon. Dette er en formulering som omfattes av krav 1 i '028-patentet – allerede beskrevet i krav 1 jfr krav 10, og i eksempel II i Oshlack I. Eks 3 i '028-patentet faller innenfor Oshlack krav 1 jfr krav 10.

Krav 1 i '028-patentet innebærer ingen rimelig teknisk forskjell sammenlignet med Oshlack I. Bestanddelene i formuleringen er de samme. Alle de tekniske trekk er de samme. In vitro dataene i Oshlack I faller innenfor in vitro data som angitt i '028-patentet. Etter bevisførselen er det ikke tvil om at Oshlack I må forstås som å gjelde både base og salt. Det var naturlig for fagmannen å legge til grunn det mest brukte salt av oksykodon – nemlig hydrokloridsaltet. Oshlacks erklæring har ingen betydning, da den er basert på Oshlacks egne notater som ikke fremgår av patentdokumentet og som fagmannen ikke kjente til.

Alle de strukturelle trekk var kjent fra Oshlack I, samt in vitro data. Plasmakonsentrasjonsdata kunne avdekkes ved å teste formuleringen in vivo. In vivo data må anses som implisitte trekk ved formuleringen i eksempel II i Oshlack I. Dette ville blitt avdekket ved normal bruk. Det er ikke vist av Mundipharma at det er strukturelle forskjeller som gjør at formuleringen i Oshlack I (eksempel II) ikke faller innenfor krav 1 i '028-patentet.

Kravet om enabling disclosure er oppfylt.

Kravet til oppfinnelseshøyde - Rettslige utgangspunkter

Fremgangsmåten ved vurderingen

Det skal foretas en objektiv og realistisk vurdering uten etterpåklokskap – derfor brukes problem and solution approach i fast praksis av Patentstyret. Dette legges også til grunn av domstolene. Metoden består av:

1. Identifikasjon av nærmeste mothold.
2. Formulering av problemet oppfinnelsen løser.
3. Vurdering av om fagmannen ville ha kommet frem til løsningen av problemet ut fra nærmeste mothold med en rimelig forventning om å lykkes.

Nærmeste mothold er Oshlack I, som var "most promising springboard", dvs. det som i praksis ville utgjort det mest lovende utgangspunkt for oppfinnelsen. Fagmannen vil befatte seg med samme tekniske område og samme tekniske problem. Oshlack har en kontrollert frigivelsesformulering inneholdende oksykodon, og gjelder en formulering egnet for mange virkestoffer. Oksykodon er uthevet som "most preferred". Patentet har et eksempel med oksykodon. Oksykodon er det eneste virkestoff som er fremhevet i den alminnelige del av beskrivelsen. Det er selvsagt at det skal brukes til smertebehandling – oksykodon er et smertestillende middel. Mange fellestrekk - til og med overlapp, eks 3 i stridspatentet faller inn under Oshlack I.

Hvilket problem løser stridspatentene

For å definere fagmannen og vurdere om oppfinnelsen var nærliggende, må fagmannen først fastslå hvilket problem oppfinnelsen løser ut fra teknikkens stilling. Utgangspunkt må tas i problemet som formulert i patentsøknaden, men må reformuleres hvis det ikke er dokumentert løst.

Redusert dosevariasjon og enklere titrering er ikke vist i patentet, og er ikke fremhevet i senere sammenlignende studier, eller fremhevet av Mundipharma i markedsføringen. Det er ikke dokumentert at det problem Mundipharma hevder er løst, faktisk er løst.

Fagmannen

Hvem er fagmannen? Han er målestokk både i forhold til oppfinnelseshøyde og beskrivelse, samt tolking.

Gjennomsnittsfagmann er kjent med teknikkens stilling og er i stand til å utnytte dette på fagmessig god måte, men kan ikke gjøre oppfinnelser. Det er en imaginær figur.

Galenikeren - lager og tester ut alternative formuleringer ut fra Oshlack I. Galenikeren er den som løser problemet. Stridspatentene er adressert til en galeniker. Utgangspunktet er derfor at fagmannen er galeniker. Det kan være et team, men i så fall er galenikeren sentral. Det spiller ingen rolle om han er f.eks finsk, tysk, engelsk, eller norsk.

I forhold til utvikling av legemidler – fagmannen har høy kompetanse. Hvis problemet anses som å bruke oksykodon i en CR-formulering – uansett er det galenikeren som er fagmannen fordi løsningen ligger innenfor hans fagområde. Galenikeren vil konsultere andre i den grad det er nødvendig.

Hva var kjent for fagmannen? Selv om fagmannen kjenner alt, er han ikke nødvendigvis i stand til å nyttiggjøre seg alt i teknikkens stand. Det er et skille mellom allmenn kunnskap (common general knowledge) og spesielle kilder.

I vår sak – del av common general knowledge:

- Virkestoffet oksykodon.
- Bruk av virkestoffet oksykodon i tablettformuleringer.
- Bruk av oksykodon til sterke smerter.
- Alle formuleringsprinsipper i stridspatentene.
- Hvilke egenskaper som var fordelaktig for et virkestoff til bruk i en kontrollert frigivelsesformulering.
- At virkestoffene morfin, hydromorfon og oksykodon var strukturelt like, og at de hadde like egenskaper.

Fagmannen trengte ikke detaljert informasjon om farmakologiske egenskaper – ikke nødvendig å vite alt – fagmannen trenger å vite det som er viktig for å lage formuleringen.

Ville fagmannen hatt rimelig forventning om å lykkes?

Oshlack I ga konkret grunn til å prøve – patentet viser CR formulering for oksykodon. Sier at formulering kan brukes for mange ulike API'er. Foreslår at formuleringen kan gi 12 timers smertelindring. Det er vist i Goldie at dette også er mulig for hydromorfon. Dette er allerede nok konkrete hint i retning av oppfinnelsen til at fagmannen ville prøve.

Uansett for krav 1 i '028-patentet – der er ingen kombinasjon nødvendig. Kun ett enkelt mothold, nemlig Oshlack I, er tilstrekkelig til at oppfinnelsen er nærliggende.

I tillegg: vises til fagets alminnelige kunnskap. CR-formuleringer er kjent for å gi fordeler i form av forlenget frigivning av virkestoffet, jf MS Continsystemet og læreboken Pharmazeutische Technologie. Flere sakkyndige vitner, herunder professor Kristensen og Klaveness, bekreftet at det ville være rutinearbeid å komme frem til formuleringene i stridspatentet basert på Oshlack I og Goldie. Jf. særlig fra EPO Examining Division, 16. juli 2002,

Krav tilsvarende krav 6 i '890-patentet kjent ugyldig av Bundespatentgericht.

Subsidiære momenter

Relevansen av subsidiære momenter - Hvis det ikke er noen klar konklusjon basert på problem and solution – kan det legges vekt på subsidiære momenter. Mundipharma har bevisbyrden for at slike momenter foreligger.

Ingen fordom

Det er strenge krav for at det skal foreligge en fordom. Ingen dokumentasjon på at det forelå Mundipharma har bevisbyrden for slike subsidiære momenter. I Finland – i hvert fall ingen fordom. Professor Bauer-Brandl bekreftet at det i Tyskland heller ikke var fordom.

Ingen relevante fordeler - En fordel trenger ikke å ha sammenheng med spørsmålet om oppfinnelsen var nærliggende. Hvis nærliggende – det skal ikke legges vekt på om det innebærer en fordel. Fordelen må i alle tilfeller knytte seg til den konkrete løsningen. Kun eventuelle fordeler knyttet til formuleringene er relevante.

Smerte er veldig komplisert, veldig individuelt, psykososiale faktorer viktige i smertebehandling. Bruk av opioider varierer fra land til land, og har mye med tradisjon å gjøre.

Fordeler knyttet til virkestoffet er ikke relevant. Forskjeller med hensyn til bivirkninger er knyttet til virkestoffets egenskaper, og har ingen sammenheng med formuleringen i stridspatentet. Uansett var forskjeller i bivirkningsprofil kjent på patentenes prioritetsdag, ref Kalso and Vainio

Mundipharma har ikke oppfylt bevisbyrden for at det foreligger fordeler knyttet til formuleringene i patentene.

Ikke lenge følt behov

Det er alltid behov for forbedret smertebehandling. Mundipharma har ikke påberopt noe spesifikt behov som knytter seg til løsningen i stridspatentene. De hadde alternativer til morfin. Eksempel:– Portenoy, jf. utdraget

Det er ikke vist noe behov som ikke kunne tilfredsstilles med kjent teknikk, f.eks Oshlack I og Goldie. Uansett har det ikke gått lang tid, og ikke vist gjentatte forsøk på å håndtere ulemper. Mundipharma har ikke vist at det forelå noe lenge følt behov.

Kommersiell suksess – kan ikke begrunne oppfinnelseshøyde. Kommersiell suksess må knyttes til et lenge følt behov. Lenge følt behov er ikke vist. Derfor er kommersiell suksess uansett ikke noe relevant moment. Mundipharmas utdanningsvirksomhet: har helt klart markedsføringsformål. Omsetning må knyttes til dette. Det er ikke dokumentert at kommersiell suksess skyldes de tekniske egenskapene ved formuleringene i stridspatentene.

De engelske avgjørelsene

Engelske domstoler la til grunn av fagmannen ikke ville blitt motivert fordi oksykodon var kjent bare som svakt opioid, og brukt i kombinasjonspreparater
Men motivasjon lå allerede i Oshlack I – Oshlack hadde allerede brukt oksykodon i CR-formuleringen. Uansett har de engelske avgjørelsene ikke hensyntatt andre faktorer enn motivasjon. Det mangler vurdering av om løsningen teknisk sett var nærliggende for fagmannen.

Dommer fra Tyskland og EPO bygger på problem and solution approach, som i norsk rett.

Mangelfull beskrivelse

Alle selvstendige patentkrav i stridspatentene:

- angir resultater som skal oppnås i form av in vitro oppløsningshastigheter og in vivo plasmakonsentrasjoner.
- Intervallene er svært bredt definert.
- Strukturelle trekk: eneste anvisning fagmannen får er mengde oksykodon, matriks eller filmbelegg
- Det er ikke angitt noe nærmere om hvilke hjelpestoffer, mengder, tykkelser (annet enn "effektiv mengde").

Alle eksemplene gjelder CR-matrikser, det er ingen eksempler på sfæroider eller normal matriks.

Særlig om in vivo og in vitro data

Patentenes beskrivelse gir ingen veiledning til fagmannen for hvordan han skal komme frem til de in vitro og in vivo trekk som er angitt. Det medfører betydelig usikkerhet og nødvendig med omfattende eksperimentering.

Særlig om in vivo trekk: Når fagmannen skal finne ut av omfanget av kravet, må han gjøre in vivo tester. Dette går ut over hva fagmannen kan forutsettes å foreta.

Frøkjær bekreftet at kliniske forsøk måtte utføres for å vurdere beskyttelsesomfanget. Ingen av de selvstendige kravene er tilstrekkelig beskrevet eller har et omfang som er i samsvar med patentenes bidrag til teknikkens stand.

Ulovlig utvidelse

Matriks og pH-uavhengighet

Patentloven § 13: Det er ingen skjønsmessig vurdering. Streng sammenligning med den opprinnelige søknaden.

Krav 2 i 028-patentet og krav 6 i 890-patentet: ikke inntatt pH-uavhengighet. I opprinnelig søknad – angitt at in vitro oppløsningshastighet skal være pH-uavhengig. pH-uavhengighet er fremhevet flere steder, og er angitt som et vesentlig trekk. Hvis ikke utvidelse legges til grunn er det i hvert fall mangelfull beskrivelse. Det er ikke støtte i beskrivelsen for pH-avhengig oppløsning.

Krav 6 i 890-patentet: kun angitt matriks. Generell term. Omfatter mer enn matriks med normal frigivelse. I beskrivelsen – formuleringer med filmbelegg kun normal matriks. Streng vurdering. Matriks – kan omfatte begge typer matriks. Hvis ikke utvidelse – i hvert fall mangelfull beskrivelse. Ikke støtte i beskrivelsen. Ulovlig utvidelse er også lagt til grunn av Bundespatentgericht.

Særlig om disclaimeren i krav 1 i 890-patentet (Matriks skal være noe annet enn akrylresinmatriks)

Krav 1 i 890-patentet: "kontrollert frigivelsesmatriks som er forskjellig fra en akrylresinmatriks". Det er strenge kriterier for å godta disclaimere, og de er ikke oppfylt. Det kan ikke utelukkes at disclaimeren har en teknisk betydning. Avgrenser overfor Oshlack I. Disclaimeren ikke godtatt av Opposition Division, og heller ikke i "Summons to oral proceedings" i ankeinstansen I EPO..

De alternative kravsett

Ingen av endringene har betydning i forhold til nyhet og oppfinneshøyde. Det samme gjelder i forhold til spørsmålet om mangelfull beskrivelse.

Krav 6 i 890-patentet – ingen av alternativene har inntatt begrensning til normal matriks. Endringene har ingen betydning i forhold til ulovlig utvidelse/manglende støtte i beskrivelsen.

Inngrep

Utgangspunktet: - Patentloven § 39: "Patentvernets omfang bestemmes av patentkravene. For forståelse av patentkravene kan veiledning hentes i beskrivelsen."

Hovedhensynene ved fastleggelsen av beskyttelsesomfanget:

- Fair protection for the patentee.
- Reasonably degree of certainty for third parties.

Oppfinnelseshøydens betydning for beskyttelsesomfanget: Utgangspunktet: alle elementer i kravet må gjenfinnes i den påståtte inngrepsgjensstanden ("all elements rule")

Tolking av patenter

Vanlig betydning. Objektiv tolkning. Faguttrykk – man må legge til grunn den betydningen som er vanlig på det området oppfinnelsen gjelder. Men patentets beskyttelsesomfang kan ikke fastlegges ut fra en tolkning basert på velvilje.

Stridspatentene – ved forskjeller mellom engelsk og norsk tekst må de tolkes i overensstemmelse med PCT-søknaden.

Hva slags formuleringer er omfattet av stridspatentene

Monodepot og polydepot – omfatter begge hovedtyper. Men ikke alle typer polydepotformuleringer er omfattet - kun homogene formuleringer der virkestoffet er jevnt fordelt i kjernen. Dersom patenthaver hadde ment at stridspatentene skulle omfatte den type formuleringer som ratiopharm benytter, hadde man valgt en annen formulering av kravet.

Sfæroider og sfæredannende middel

Dette har betydning i forhold til krav 2 i '028-patentet.

Ren ordfortolkning: Poenget med en sfæroide at den er rund. Et sfæredannende middel må være noe som gjør den rund. Noe som "danner en sfære". Lager noe som er rundt fra noe som ikke er rundt. Hvordan fagmannen normalt forstår "spheronising agent" – patentet viser til en bestemt måte å lage sfæroider på, ved ekstrudering/sfæronisering. Det må skje en avrunding. Dette ble bekreftet av Kleinebudde og Kristensen.

Beskrivelsen: støtter opp under dette.

Hvis HPMC og sukkerkule anses som sfæredannende midler, ville det være en omskriving av patentet. Dette ville være i strid med den alminnelige faglige forståelse.

Matriks som inkorporerer oksykodonsalt

Matriks med normal frigivelse: de sakkyndige enige om at dette ikke var vanlig benyttet begrep. Uklart. Fagmannen vil ikke umiddelbart forstå hva som er ment. Iht. professor Lamprechts rapport. – alt kan være en matriks. Dette gir ingen mening.

Begrepet må tolkes i sin kontekst. Patentet gjelder CR-formuleringer basert på matriks. Kun homogene formuleringer beskrevet. Fagmannen vil forstå det som en formulering hvor virkestoffet er homogent fordelt i kjernen.

Filmbelegget må kontrollere frigivelsen av den totale dose av oksykodonsaltet

Krav 2 i 028-patentet: "oksykodonsaltet" i punkt b) – dette viser tilbake til den totale dose av oksykodon i doseformen i punkt a).

Krav 6 i 890-patentet: Punkt b) matriks som inkorporer nevnte oksykodonsalt, punkt c) belegg på nevnte matriks som kontrollerer frigivelsen av nevnte oksykodonsalt – viser tilbake til oksykodonsalt i punkt a).

Beskrivelsen sier at filmbelegget må kontrollere frigivelsen. Det er ingen antydning om IR-lag. Spørsmål om dose dumping vs hurtigfrigivelse – fremgår av PCT søknaden at hvis IR-lag er nødvendig er det et vesentlig trekk som ikke er angitt. Ikke reproducerbar. Ingen oppfinnelse. Også mangelfull beskrivelse. (jf. patentretningslinjene).

In vitro oppløsningshastighet

In vitro målinger – feilkilder: måleusikkerhet, produksjonsvariasjoner. Det vil alltid være statistiske variasjoner og spredning. Patentet henviser til USP Paddle Method som nettopp tar høyde for dette. Ingen grunn til at man skulle tolke henvisningen til bare å gjelde apparatet og selve målemetoden.

Oppsummering direkte inngrep

Det foreligger ikke direkte inngrep – ratiopharms formulering skiller seg fra patentkravene på flere helt sentrale punkter.

Ekvivalens

Ekvivalens - snever unntaksregel, som uansett må ha forankring i kravet. Tredjemann bør i utgangspunktet kunne stole på at han går fri dersom han holder seg klar av den definisjonen som patenthaver har oppstilt. Ekvivalens – Jf. Høyesteretts dom 2. september 2009, Donepezil

Streng norm. Må ha tilstrekkelig nærhet til patentkravet. Modifikasjon som er noenlunde identisk.

Ratiopharms formulering er ingen modifikasjon. Den bygger på et annet formuleringsprinsipp – heterogene polydepotformuleringer, ikke homogene som dekkes av patentet.

Det er helt klart ikke grunnlag for ekvivalens.

Erstatning - Ansvarsgrunnlag

Patentloven § 58:Prinsipalt anføres at det ikke foreligger forsett eller uaktsomhet.

Hvis patentene er gyldige og inngrep finnes å foreligge er det uansett betydelig tvil om begge spørsmål. Det er ikke grunnlag for å bebreide ratiopharm for eventuell feilbedømmelse av spørsmål om gyldighet og patentenes beskyttelsesomfang. Subsidiært må det foretas lempning iht. § 58 første ledd annet punktum. Det er uansett lite å legge ratiopharm til last.

Viktig moment: ratiopharms fortjeneste er svært beskjeden.

Erstatningsutmåling

Rimelig lisensavgift – hva er rimelig lisensavgift basert på vanlig bransjeoppfatning. Beregnes av lisenstakers omsetning. Det er ikke vanlig i bransjen å kreve lisensvederlag basert på lisensgivers omsetning. Dette er uansett umulig å beregne – retten vet jo ikke engang hva utsalgsprisen for OxyContin er. - Det er ikke grunnlag for noe pønalt element.

Midlertidig forføyning

Twisteloven kap 34:Utgangspunkt: Mundipharma har ikke sannsynliggjort hovedkrav – uansett er det ikke grunnlag for midlertidig forføyning. Subsidiært foreligger det ikke sikringsgrunn, jf tvisteloven § 34-1

Momenter:

- Betydelig tvil med hensyn til hovedkravet
- Erstatningsmuligheten - Mundipharmas tap kan kreves erstattet.

- Samfunnsmessige hensyn – Folketrygden får ikke dekket sitt tap.
- Rimelighet – Mundipharma vil uansett tjene på en uberettiget midlertidig

Ratiopharms og Acinos påstand

I ugyldighetssaken

1. Patent NO 307028 og NO 318890 kjennes ugyldig

I inngrepssaken:

1. Utbud, det å bringe i omsetning eller å anvende det i saken omhandlede legemiddel, ed oksykodon som virkestoff, eller innføre eller besitte legemiddelet i slik hensikt, utgjør ikke inngrep i patent NO 307028 eller NO 318890.

Motsøksmålet:

1. ratiopharm AS og ratiopharm GmbH frifinnes.

I begjæringen om midlertidig forføyning:

1. Begjæringen om midlertidig forføyning tas ikke til følge.

I alle søksmål:

1. Mundipharma AS dømmes til å erstatte ratiopharm AS, ratiopharm GmbH og Acino Pharma AG's saksomkostninger med tillegg av lovens forsinkelsesrente fra forfall til betalings skjer.

Mundipharmas påstandsgrunnlag

Oppfinnelsen

Kjernen i saken

Kjernen i denne saken er hva som er oppfinnelsen.

ratiopharm baserer hele sin sak på at oppfinnelsen er det de kaller et "formuleringspatent" og at det bare er de konkrete formuleringene som er beskyttet, men at oppfinnelsen ikke er knyttet til virkestoffet og plasmaprofilene. Dette er feil.

Av dette blir det klart at oppfinnelsen består i kombinasjonen av følgende trekk:

- (1) Anvendelse av virkestoffet oksykodonsalt.
- (2) I en kontrollert frigivelsesmatriks eller matriks med et belegg som kontrollerer frigivelse av virkestoff eller sfæroider som kontrollerer frigivelse av virkestoff.
- (3) Gjennomsnittlig maksimal plasmakonsentrasjon av oksykodon etter gjentatt administrering hver 12. time ved likevektsbetingelser, altså en plasmaprofil over 12 timer.
- (4) Ytterligere trekk ved formuleringene (in-vitro oppløsning m.v.)

Oppfinnerne har altså valgt:

- virkestoff
- og plasmanivå/profil

Det er på dette grunnlaget formuleringen er utarbeidet, herunder in-vitro oppløsningsdata

028-patentets beskrivelse viser at formålet er vesentlig å forbedre effektiviteten og kvaliteten av smertebehandling, og mer spesifikt å redusere variabiliteten i de daglige doseringer og de nødvendige formuleringsbetingelser for å kontrollere smerte hos 90% av pasientene, og hovedsakelig alle pasientene.

Iht. beskrivelsen s.48 er et formål med oppfinnelsen å tilveiebringe en forbedret smertemedisin i forhold til MS Contin. Se videre side 50, hvor det er fremhevet at det overraskende er funnet en raskere C_{Max} .

Titring med Dolcontin er mindre sikkert og mindre forutberegnelig, og formålet med oppfinnelsen er å komme frem til en smertemedisin som er en forbedring i forhold til disse problemområdene.

ratiopharms tablett løser det samme problem som oppfinnelsen, bioekvivalensstudien i TU side 563 viser bioekvivalens.

Og dette har de oppnådd ved å lage tabletter med sfæroider som inneholder oksykodonsalt og som i tillegg – i overensstemmelse med det som var helt vanlig og vel kjent på prioritetsdagen – inneholder noe oksykodonsalt på utsiden. Og dette ytre laget har ratiopharm lagt der, nettopp for å oppnå en av de fordelaktige aspektene ved patentet, en rask innsettende virkning, jf. plasmaprofilen.

Beskyttelsestiden for patentene utløper i november 2011, altså er det ca 2 år igjen av patentbeskyttelsestiden.

ratiopharm har vært så interessert i det kommersielle potensialet som ligger i patentene, at de ikke har kunnet vente til patenttiden er utløpt.

Nærmere om oppfinnelsen

Oppfinnerne har tatt et gammelt virkestoff, kjent helt fra 1917, og overraskende funnet at det kan anvendes i CR-formuleringer for å løse problemer knyttet til smertelindring med det som har vært gullstandarden – nemlig morfin. På prioritetsdagen hadde ingen kommet på den tanke at man kunne anvende oksykodon i en kontrollert frigivelsesformulering for å løse disse problemene.

Olkolla), som selv deltok i det finske forskningsteamet som rundt prioritetsdagen forsket på oksykodon, omtaler i sin artikkel fra 2009 oksykodon som "new old drug" og viser til at det er gjennomført et stort antall forskningsarbeider på oksykodon de siste 15 år "almost as oksykodon would be a new chemical entity". Dette skjedde etter at OxyContin ble introdusert.

Plasmakurven inneholder to sentrale trekk:

- For det første en rask innsettende virkning, rask smertevirkning og raskere enn Dolcontin, og
- For det andre vedvarende effekt i 12 timer, jfr. preparatomtalen for Dolcontin, TU side 64 sammenholdt med preparatomtalen for OxyContin: U side 792.

Fordelene ved oppfinnelsen ("Overraskende funnet")

Patentstyret har i sin begrunnelse for å meddele patent vist til overraskende fordeler som oppfinnelsen gir, jf. Patentstyrets begrunnelse i U side 256 og U side 340.

Ved vurderingen av fordelene må man se på oppfinnelsen i sin totalitet, og da vil naturligvis valg av virkestoffet og virkestoffets egenskaper i denne formuleringen og med denne plasmaprofilen, være sentrale.

OxyContin er representativt for oppfinnelsen, nemlig virkestoffet, plasmaprofil, kontrollert frigivelse.

OxyContin

- Har den fordel i forhold til Dolcontin at det kan titreres direkte
- Gir raskt frisettende virkning/rask smertelindring
- Gir 12-timers smertelindring i motsetning til Dolcontin som ofte bare har 8-timers smertelindring
- Kan anvendes med smalere dosevariasjoner (10-40 mg) i stedet for ved Dolcontin (10-80 mg), pasienten kan sove natten gjennom, og
- Er mer forutberegnelig ved titreringen, og
- Derved kommer man raskere frem til akseptabel smertelindringsnivå.

Oppfinnelsen har i møte med den kliniske hverdag bevist sine fordeler og eksistensberettigelse, jf. vitneforklaringene fra klinikerne.

Gjennomsnittsfagmannen

Gjennomsnittsfagmannen er en tenkt person eller team av personer med gjennomsnittlige fagmessige evner, og uten inventive evner.

Bevisførselen har vist at gjennomsnittsfagmannen i denne sak er et team i et legemiddelselskap som har som oppgave å utvikle legemidler. Teamet vil involvere en farmakolog, Farmakologen er sentral i teamet. Videre vil teamet ha en kliniker på laget, men hans rolle vil først og fremst være knyttet til de kliniske undersøkelsene.

Når valg av virkestoff og ønsket plasmaprofil er gjort bringes galenikeren/ farmasøyten inn i teamet. Hans oppgave er å utarbeide en formulering basert på de forutsetninger og krav som er bestemt med hensyn til virkestoff og plasmaprofil.

Nyhetsinnsigelsene

Oshlack I – eksempel II

Oshlack I-patentet beskriver spesifikke komponenter som kan bli brukt i kontrollerte frigivelesesformuleringer. Kristensen forklarte at Oshlack befatter seg med spesifikke problemer knyttet til slike formuleringer. Oshlack lærer ikke noe om anvendelse av farmasøytiske formuleringer i mennesker.

Base – salt – problemstillingen

Kristensen, Frøkjær og Klaveness har alle forklart at oksykodon i formuleringen beskrevet i eksempel II betyr basen. Dette må også være den eneste forståelsen, fordi det ikke står et salt. Hvis formuleringen gjaldt et salt, skulle det også vært definert hvilket salt den omfattet.

Formuleringer er en resept, en kokebok.

Det er også klart at det ikke er en feil at det står oksykodon base i formuleringen, se Oshlacks erklæring og notater i U side 2051,2052 og 2070.

Oshlack I har ikke in – vivo plasmaprofiler

Plasmaprofilen er nødvendig for å kunne lage en formulering som skal ha en terapeutisk effekt. Galenikeren trenger plasmaprofilen for å kunne lage en formulering som har den ønskede terapeutiske virkning. Det er klart at plasmanivået ikke automatisk følger av oppløsningen *in vitro*.

Oshlack II sier ikke noe om smertelindrende effekt i 12 timer.

Til ratiopharms anførsel: For det første er det galt at plasmaprofilen bare er et resultat av oppløsningen *in vitro*. For det andre er det galt at *in vivo* plasmaprofilen i kravene ikke er et teknisk trekk.

Kravene angir konkrete *in vivo*-nivåer, angitt ved C_{Max} og T_{Max} og C_{Min} og T_{Min} og disse dataene er knyttet til et bestemt virkestoff, nemlig oksykodon.

Oshlack angir 9,2 mg oksykodon, ikke 10 mg. Konklusjon: Oshlack I er ikke nyhetshinder.

Oppfinnelseshøyde

Oshlack II og II

1. Faktum og bevisbedømmelse, jf. innledningsforedraget.

Mundipharma anfører prinsipalt at 26. november 1991 er den korrekte prioritetsdagen og at oppfinnelsen som definert i det aktuelle patentet fremgår av prioritetsdokumentet (US 800 549), jf. patentloven § 6 og patentforskriften §§ 14 og 16.

Nyhetsvurderingen

Her vises det til hjelpedokumentet.

Se Tillegg til JU, man kan ikke hente informasjon fra forskjellige utførelseseksempler.

Derfor mangler også API-trekket. Det er klart at Oshlack II og III ikke er nyhetshinder.

Oppfinnelseshøyde

Hovedpoenger:

- Spørsmålet er hva fagmannen ville gjøre, ikke hva han kunne. Ikke etterpåkløskap
- Ved bedømmelsen av om det foreligger oppfinnelseshøyde skal vurderinger foretas som om oppfinnelsen ikke er gjort, uten kunnskap om oppfinnelsen
- Ratiopharm baserer hele sin argumentasjon på at fagmannen er stilt overfor en formuleringsoppgave etter at vesentlige deler av oppfinnelsen er gjort.
- Ratiopharms tilnærming er også feil ved at den overhodet ikke har et realistisk forhold til hvordan legemiddelutvikling faktisk skjer. Klavenes og McKnight bekreftet at kommersialisering av legemidler innebærer meget store investeringer og lang utviklingstid. Helge Slinning forklarte at Purdue har brukt over 1,2 milliarder NOK til utvikling av oppfinnelsen og å få OxyContin produktet på markedet. Stor risiko. Det vil være en betydelig terskel for sette i gang.
- McKnight forklarte at han ville møtt stor motstand hvis han hadde kommet til sine foresatte og anbefalt å anvende oksykodon for utvikling av et smertestillende middel. Det er en realistisk forklaring på situasjonen på prioritetsdagspunktet.

Fagmannens alminnelige kunnskap om oksykodon

Faktum og bevisbedømmelse

Det samlede bildet som fremstår ut fra fagartikler og fagkyndige vitner er at det for fagmannen ikke var alminnelig kjent at oksykodon var et virkestoff som ble brukt til behandling av sterke smerter, og at oksykodon var et virkestoff som var gjenstand for lite oppmerksomhet, lite kunnskap og på alle måter en perifer substans for de som arbeidet innenfor smerteområdet.

Et særlig viktig dokument er WHO-guidelines fra 1986 (første utgave). Dette er et dokument som ble utarbeidet som en retningslinje til alle verdens leger og myndigheter når det gjelder behandling av smerte for kreftpasienter og i arbeidsgruppen deltok eksperter fra hele verden. Det er derfor av stor betydning at WHO-guidelines ikke nevner oksykodon som legemiddel for behandling av sterke smerter, og for øvrig heller ikke nevner oksykodon for behandling av svake til moderate smerter.

Det er derfor også av vesentlig betydning at i den nye utgaven i 1996 har kunnskapen om oksykodon endret seg diametralt, nå er oksykodon trukket frem som et alternativ til morfin ved behandling av sterke smerter. Dette er skjedd etter at OxyContin ble introdusert på markedet.

Ratiopharm har trukket frem en del publikasjoner hvor oksykodon er nevnt som middel til behandling av sterke smerter. På den annen side er det fremlagt ledende og toneangivende referanseverk fra amerikanske og europeiske forfattere som viser at oksykodon var et middel som generelt ble oppfattet som å være til behandling av svake til moderate smerter.

Hva sier vitnene?

De to klinikerne, Engstrand og Rustad, sier at de ikke hadde hørt om oksykodon i 1991. McKnights konklusjon fremgår av hans rapport side 283 (FU) følgende og han oppsummerer at opioidfarmakologer flest ikke ville ansett det naturlig å bruke oksykodon til å utvikle en nye formulering på prioritetsdagen.

- Oksykodon var den gang ansett å ha svak virkning på alle opioidreseptorene,
- Oksykodon ble antatt å ha lav potens (styrke) og effektivitet (efficiency) og ble derfor betraktet på linje med kodein og ble anvendt i kombinasjonsprodukter med paracetamol m.v,
- Forskningen innenfor opioider var i alminnelig nedgang som følge av det man kan kalle "opioid-fobia",
- Oksykodon var et virkestoff som var blitt kjent lenge og som ikke tiltrakk seg særlig oppmerksomhet av de som arbeidet innenfor dette området,

ratiopharm har videre trukket frem en del artikler hvor farmakokinetiske egenskaper ved oksykodon er nevnt. Det er særlig de finske arbeidene som her trekkes frem.

De finske arbeidene tilhørte ikke fagets alminnelige kunnskap, men er spesialkunnskap. De viser imidlertid, slik det fremgikk i krysseksamnasjonen av Waaler, at det var betydelig usikkerhet og hull i kunnskapen om oksykodon på prioritetsdagspunktet. Leser man artiklene i sammenheng ser man gjennomgående brukt ord som indikere, hypotese, antagelse m.v.

Ratiopharm har lagt vesentlig vekt på at det var oksykodon-produkter på markedet med indikasjon sterke smerter. Hvilken betydning har dette for bedømmingen av fagmannens alminnelige kunnskap i 1991?

De produktene som er trukket frem er et kanadisk produkt, et australsk produkt, et finsk produkt og et tysk produkt (Eucodal).

Ingen av disse produktene endrer helhetsbildet.

Oppsummering: Fagmannens alminnelige kunnskap

Oksykodon kjent fra 1917,

Men ingen hadde kommet på den tanke å lage en kontrollert frigivelsesformulering for oral behandling av moderate til sterke smerter,

Den alminnelige/generelle oppfatning av at oksykodon ble brukt til behandling av svake til moderate smerter i kombinasjonsprodukter, men ikke til sterke smerter,
Man visste lite om farmakokinetiske egenskaper og informasjonen var spredt rundt i noen fagartikler,

Faulding – patentet

Hvorfor er Faulding nærmeste mothold?

Faulding retter seg mot det samme generelle problem som oppfinnelsen: En oral, CR dosering for smertebehandling som skal ha forbedret terapeutisk effekt.

Faulding retter seg også mot det problem å forbedre eksisterende orale doseringsformer med morfin – in casu MS Contin.

Faulding angir en rekke opioider som aktuelle virkestoffer, men ikke oksykodon.

Faulding ligger nær i tid til patentet, og er et godt uttrykk for det som var teknikkens stand på dette tidspunkt.

Gir **Oshlack I** noen motivasjon til å utvikle et smertestillende middel som skal løse de oppgaver som patentet løser? Oshlack I er ikke nærmeste mothold

Oshlack I angår ikke samme problem. Faulding ligger nærmere.

Oppfinneshøydevurderingen

Spørsmålet om oppfinneshøyde i relasjon til Oshlack I er et spørsmål om oppfinnelsen, slik den er beskrevet i 028 og 890 kravene ville vært nærliggende for en fagmann som leser Oshlack I. Dvs. om fagmannen ville ha forsøkt å løse problemet som patentet løser på den måte som beskrives i kravene ”med en rimelig forventning om å lykkes”.

Oshlack er et patent som viser formuleringer for er angitt å være anvendelig for alle typer av API'er. Dokumentet er klart adressert til en galeniker. Farmakologen ville ikke feste seg ved Oshlack I og ikke bruke det til å løse problemene i patentet. Heller ikke for farmasøyten ville dette dokumentet gi noen tilskyndelse til å løse patentets problem. Det gis ingen informasjon om plasmanivåer eller doser.

Det er nettopp slik også Patentstyret har vurdert saken, U side 481, 451.

Spørsmålet koker ned til om oksykodon fremstilte seg for fagmannen som en foretrukket kandidat for utvikling av et legemiddel som skulle ha de fordeler og løse de oppgave som patentet løser. Det er åpenbart ikke tilfelle.

Kommersiell suksess og oppfyllelse av et behov

Oksycontin har hatt enorm kommersiell suksess, og har åpenbart fylt et behov ved smertelindring. OxyContin er et smertestillende middel med egenskaper som mange leger og pasienter over hele ønsker å bruke. Bedrer livskvaliteten til pasienter med store smerter. Mundipharma/Napp/Purdue har brukt store ressurser og lang tid på å utvikle oppfinnelsen og bringe legemiddelet på markedet. 240' USD.

Denne innsatsen beskyttes gjennom patentbeskyttelsen, som selskapene har fått i mange land over hele verden, - blant annet i USA, Asia, Europa og Norge.

Suksessen er en direkte følge av oppfinnelsen.

Betydningen av patentstyrets behandling

Domstolene skal vise tilbakeholdenhet med å fravike Patentstyrets avgjørelser. Patentstyrets brede erfaring med å vurdere grensene for oppfinneshøyde og andre patenterbarhetsbetingelser er begrunnelsen for denne rettsregelen.

Det er denne fagkunnskapen som er det sentrale.

Faktum

I forhold til patentbarhetsvurderingene står saken i samme stilling for Oslo tingrett som den sto for Patentstyret. Det er ikke noe i bevisførselen som har endret dette.

EPO og utenlandske rettsavgjørelser

EPO har funnet at oppfinnelsen har nyhet og oppfinneshøyde overfor Oshlack, jfr. U side 458.

Utenlandske rettsavgjørelser: I England foreligger det rettskraftig dom. I Tyskland foreligger det en ikke-rettskraftig dom.

Oppsummering av alternative krav

Alternativt kravsett 1 til 028

- Krav 1: dosereduksjon – prioritet
- Krav 2:
 - Dosereduksjon – prioritet
 - In vitro data- jf anførsel om manglende støtte i beskrivelsen

Alternativt kravsett 1 til 890

- Krav 1: Dosereduksjon – prioritet
- Krav 5:
 - (tilsvarende gjeldende krav 6): dosereduksjon – prioritet
 - Presisering av pH-uavhengiget – jf angivelig ulovlig utvidelse
 - Tmax
- Krav 10 (jf nåværende krav 11): kombinasjon in vitro og in vivo

Alternativt kravsett 2 til 890

- Krav 1:
 - Dosereduksjon – prioritet
 - Endret beskrivelse av frigivelsesmatriksen – disclaimerproblemetaikk
- Krav 4 (tilsvarende nåværende krav 6):
 - Dosereduksjon – prioritet
 - pH-uavhengiget – ref påstått ulovlig utvidelse
 - Tmax
- Krav 9 (tilsvarende nåværende krav 11)
 - Kombinasjon in vivo og in vitro
 -

Alternativt kravsett 2 til 028

- Krav 1: Dosereduksjon
- Krav 2: Dosereduksjon
-

Alternativt kravsett 3 til 028

- Krav 2: In vitro-data spesifiseres, jf påstått manglende støtte i beskrivelsen

Alternativt kravsett 3 til 890

- Krav 1: Dosereduksjon

- Krav 6: Dosereduksjon

Inngrepssaken

Hva oppfinnelsen handler om
Betydningen for inngrepsvurderingen

Mundipharmas anførsler

Direkte inngrep

Fagmannen og kontekstens betydning

Ordlydens betydning: Det er det norske kravet som skal tolkes

Veiledning i beskrivelsen - Definisjoner

- "Betegnelsen sfæroid er kjent i den farmasøytiske teknikk og betyr et sfærisk graunul med en diameter mellom 0,5 og 2,5 mm, spesielt mellom 0,5 og 2 mm."
- "Det sfæredannende middel kan være ethvert farmasøytisk akseptabelt materiale som sammen med den aktive bestandel kan danne sfæroider" (FU bd 1s. 51)
- Eksempler i beskrivelsen
- JU s. 334 og 344-345

Noen grunnprinsipper

- "all elements rule"
- Man kommer ikke utenfor ved å legge til noe (det ytre lag)
- JU s. 458-59
- Ratiopharm har anført at ordlyden utelukker tillegg "omfatter".
- JU s. 21
-

Ekvivalens

1. *Vesentlig løser samme problem som den patenterte oppfinnelse*
2. Modifikasjonen ville være nærliggende for fagmannen som er kjent med patentet, på tiden for inngrepet
3. Løsningen var ikke en del av kjent teknikk på tiden for patentsøknadens innvilgelse – mener da den totale løsningen – at selve modifikasjonen var i kjent teknikk, bringer en ikke utenfor, tvert om, det er jo det som ligger i "nærliggende" i pkt 2.

028-patentet krav 2

Ratiopharm har en oksykodonformulering, Ratiopharm har en formulering med kontrollert frigivelse, Ratiopharm har en analgetisk effektiv mengde sfæroider

- De fagkyndige var enige i at ordet i seg selv ikke ligger noen begrensninger i måten sfæroiden skal være fremstilt på.
-

"Sfæredannende middel"

Den alminnelige forståelse

- Frøkjær uttalte: "et sfæredannende middel er noe som bidrar til å danne sfærer".
- ratiopharms lesning er formalistisk og ikke slik en praktiker ville lest det.
- Det harmonerer ikke med oppfinnelsens generelle konsept

Definisjonen i beskrivelsen

- EPO: the patent can be its own dictionary, JU s. 279

Eksemplene i beskrivelsen er ikke begrensende

HPMC er et sfæredannende middel

- Uten HPMC, ingen sfæroide med oksykodon.

Betydningen av argumentasjonen til Mundipharms patentfullmektig ved behandlingen av søknad 94 109655, FU 746

- En annen søknad
- EPO var ikke enig i patentfullmektigens syn
- Brev fra EPO av 1. oktober 1998 s. 2 pkt 5
- "The documents D1 and D2 are still considered to be relevant prior art".

Konklusjon

- ratiopharms produkt har både "sfæroider" og "sfæredannende middel" i patentets forstand.

"Et filmbelegg"

- Det er ikke bestridt at ratiopharms har et filmbelegg, "som kontrollerer frigivelsen av oksykodonsalt"
- Ordlyden sier bare "oksykodonsalt"
- Iflg. Frøkjær står ikke den totale mengde
- "The" i den engelske teksten viser tilbake på det aktuelle saltet, ikke på mengden
- ratiopharms anførsel om at "omfatter" utelukker tillegg, er gal, Jf også Patentretningslinjene pkt 4.14

Et ytre lag var en enkel måte å oppnå ønsket frigivelseprofil på

Argumentet om at man skal unngå hurtigfrigivelse av dosen

- Hurtigfrigivelse av dosen. Har intet med ytre lag å gjøre
- ratiopharm har vist til passasjen om å unngå "hurtigfrigivelse av dosen". Men det er altså "hurtigfrigivelse av dosen" – dose dumping – og har ingenting med bruken av et ytre lag overhodet.
- Dette var det eneste belegg Bauer-Brandl hadde for å hevde at produktet ikke omfattet disclaimer release.
- At en variant ikke oppnår alle fordeler nevnt i beskrivelsen, er for øvrig heller ikke til hinder for inngrep

De tyske dommer forstår patentet galt - man går ut fra at dette er et formuleringspatent

In vivo-data - krav 6 i 890 patentet

Ratiopharms tablett er en oksykodondoseringsform med kontrollert frigivelse

Ratiopharms tablett inneholder oksykodonsalt i en mengde mellom 10 og 160 mg.

Ratiopharms tablett inneholder en matriks

Ordets generelle betydning: "en tredimensjonal nettverskstruktur"

Betydningen i relasjon til kontrollert frigivelse

Betydningen i kravet – lest i sammenheng

- I trekk c) heter det jo at det skal være et belegg som kontrollerer frigivelsen, og da virker det lite meningsfylt at også matriksen skal måtte gjøre dette.

Beskrivelsen

- Se *FU bd 1 s. 91*

HPMC danner et nettverk og er en matriks i patentets forstand

- Lamprecht - FU side 1681 og 83.
- Konklusjonen i England, FU s 1934 pkt 70-73 og 108

Ikke alle hjelpestoffer i ratiopharms produkt er "matriks" – eksempelet med talkum "belegg på nevnte matriks som kontrollerer frigivelsen av nevnte Oksykodonsalt"

- Ordlyden - ratiopharms tablett har et belegg.
- Det forhold at man har et "ytre oksykodonlag", bringer en ikke utenfor patentet.
- "Nevnte" viser tilbake på saltet man har valgt, ikke nødvendigvis den totale mengde – jf. Frøkjær

Sammenhengen med frigivelsen i trekk d)

- Går man for de øvre intervaller, er et oksykodonlag utenpå filmebelegget en naturlig fremgangsmåte

In vitro oppløsningshastighet

Undersøkelser

- At resultatet som viser at 7 % faller innenfor kravet skulle skyldes feilmålinger, er usannsynlig.
- En substansiell del av tablettene vil ligge innenfor.

USP-skovlemetoden -Intet grunnlag for å måle gjennomsnitt - Kravet viser til én tablett, jf Frøkjær

- Det blir meningsløst å benytte "acceptance table" – da kunne ratiopharm gå klar selv om 90% av tablettene deres lå innenfor intervallet.
- At krav 6 krever et gjennomsnitt, er tatt fra løse luften

Ekvivalens:

Løsningen løser samme problem

Nærliggende modifikasjon

Varianten er ingen variant – som helhet – som allerede fantes i teknikkens stand.

Ratiopharms løsning er – om ikke direkte inngrep – en klar modifikasjon

Alternativer som ikke er vesentlige, vil som hovedregel være ekvivalente.

•

Erstatning

Ansvarsgrunnlag

- En bevisst risiko med kommersielle hensikt - jf. *JU s. 136 (Borgarting lagmannsrett)*

Utmåling Ulike alternativer - Preventivt motivert påslag

Midlertidig forføyning

- Grunnlag: tvl § 34-1 bokstav a og b.
- At bokstav a) kan anvendes, følger av Rt. 2003 s. 1165 (Mein Kampf)
- Ikke noe krav til "vesentlig" ulempe etter alternativ a, men skaden skal likevel vurderes i forhold til proporsjonaliteten etter annet ledd.
- Kravet til "vesentlig ulempe" i bokstav b er uansett oppfylt
 - Et substansielt inngrep, jf *Tilleggsutdrag s 57*.
 - Mundipharma kan måtte si opp ansatte, jf. forklaring av Helge Slinning
 - Prisdgangen på OxyContin vil påvirke myndighetenes prisfastsettelse av Mundipharmas nye produkt.
 - Utdanningen av leger i smertebehandling kan bli drastisk redusert

- Å ikke gi midlertidig forføyning vil være som å la ratiopharm få en tvangslisens, jf Rt. 1968 s. 1341.
- ratiopharm har tatt en bevisst risiko, jf LB-2000-2

Mundipharma har nedlagt slik påstand:

Ugyldighetssaken

1. Mundipharma AS frifinnes for krav om ugyldighetskjennelse av norsk patent NO 307028 og 318890.
2. ratiopharm AS, ratiopharm GmbH og Acino Pharma AG dømmes in solidum til å betale Mundipharma saksomkostninger med tillegg av rente etter lov om rente ved forsinket betaling §3 første ledd fra forfall til betaling skjer.
3. **Subsidiært:** Retten bes om å endre kravene i samsvar med Mundiåharma AS' forslag for alternative krav slik det fremgår av bilag til sluttinnlegget.

Inngrepsaken:

I hovedsaken:

1. Mundipharma AS frifinnes
2. ratiopharm AS, ratiopharm GmbH og Acino Pharma AG dømmes in solidum til å betale Mundipharma saksomkostninger med tillegg av rente etter lov om rente ved forsinket betaling §3 første ledd fra forfall til betaling skjer.

I motsøksmålet:

1. ratiopharm AS og ratiopharm GmbH forbys å utby, bringe i omsetning eller anvende det i saken omhandlede legemiddel med oksykodon som virkestoff, og forbys å innføre eøer besitte legemiddelet i slik hensikt.
2. ratiopharm AS og ratioprham GmbH dømes til å betale in solidum vederlag og erstatning til Mundipharma AS etter rettens skjønn, med tillegg av rente etter lov om rente ved forsinket betaling !§3 første ledd fra forfall til betaling skjer.
3. ratiopharm AS, ratiopharm GmbH og Acino Pharma AG dømmes in solidum til å betale Mundipharma saksomkostninger med tillegg av rente etter lov om rente ved forsinket betaling §3 første ledd fra forfall til betaling skjer.

I begjæringen om midlertidig forføyning:

1. ratiopharm AS og ratiopharm GmbH dorbyes å utby, bringe i omsetning eller anvende det i saken omhandlede legemiddel med oksykodon som virkestoff, og forbys å innføre eller besitte legemiddelet i slik hensikt.
2. ratiopharm AS, ratiopharm GmbH og Acino Pharma AG dømmes in solidum til å betale Mundipharma saksomkostninger med tillegg av rente etter lov om rente ved forsinket betaling §3 første ledd fra forfall til betaling skjer.

Retten vurdering

Ugyldighetssaken

Retten har i utgangspunktet full prøvingsrett i forhold til Patentstyrets vedtak om innvilgelse av de to patenter saken gjelder. Men Høyesterett har i Rt. 1975 s. 603 uttalt at domstolene i lys av Patentstyrets faglige tyngde bør være varsomme med å overprøve deres faglige skjønn. Dette syn er bekreftet og gjentatt i Rt. 2008 s. 1555. Retten bemerker likevel at i motsetning til sakene beskrevet i de nevnte høyesterettsdommer er saken her

bare behandlet av Patentstyrets 1. avdeling. Den faglige kompetanse er minst like høy i 1. avdeling som i 2. avdeling, retten kan ikke gi ratiopharm medhold i at den saksbehandler som behandlet Mundipharmas patentsøknad hadde manglende kompetanse fordi han ikke var spesialist på galenisk farmasi. Retten legger til grunn at vedkommende saksbehandler var svært erfaren innen legemiddelpatenter, noe også korrespondansen før patent ble innvilget viser, jf. at han opprinnelig hadde tilsvarende innvendinger mot patentet som ratiopharm nå målbærer.

Det som setter saken i en noe spesiell stilling mht. overprøving er at det ikke ble gitt noen grundig begrunnelse for at patentvilkårene til slutt ble funnet å foreligge, ut over det som framgår av Patentstyrets brev av 7.1.2004, jf. faktiske utdrag s. 340, heretter kalt FU. Det synes som om saksbehandleren la stor vekt på at EPO hadde innvilget europeisk patent til Mundipharma.

På denne bakgrunn legger retten til grunn at det er noe mindre grunn til varsomhet mht. overprøving av Patentstyrets skjønn enn det hadde vært dersom det var blitt gitt en grundigere begrunnelse for patentinnvilgelsen.

Definisjon av gjennomsnittsfagmannen

I dette tilfellet er gjennomsnittsfagmannen en prosjektgruppe i et legemiddelselskap. Dette teamet har tverrfaglig kompetanse og består av nøkkelpersoner som en farmakolog, galeniker og kliniker. Sistnevnte vil identifisere et medisinsk behov for forbedret smertemedisin. Klinikeren og farmakologen vil identifisere et egnet virkestoff som formuleres i en tablett av galenikeren.

Teknikkens stand i 1991

Retten tar først standpunkt til hva som ansees å ha vært teknikkens stand mht. medisiner for smertelindring på prioritetsdagspunktet 26.11.1991. Dette tilsvarer hva fagmannen forutsettes å ha kjent til innen det aktuelle legemiddelområdet i 1991.

For å beskrive teknikkens stand har retten tatt utgangspunkt i oksykodonpreparater, artikler publisert i internasjonale vitenskapelige tidsskrifter og patenter publisert før prioritetsdatoen. (alle er blant dokumentene lagt fram i FU). Det er fra Mundipharmas side anført at spesialartikler ikke tilhører fagets alminnelige kunnskap. Retten kan ikke se at dette gjelder de artikler det her er vist til, da de er publisert i anerkjente internasjonale tidsskrifter som til dels må ansees som ledende innen sine fagfelt, jf nærmere om dette nedenfor.

Fra USA var flere preparater inneholdende oksykodon kjent. Dette var imidlertid kombinasjonspreparater beregnet på behandling av svakere til moderate smertetilstander.

Fra andre steder i verden er rene oksykodon hydroklorid preparater kjent med indikasjon moderate til alvorlige smerter. Tablettpreparater var registrert i Australia, Canada og Tyskland. Den angitte dosering varierte fra 2,5 til 20 mg hver 6 time. I Finland var det registrert et injeksjonspreparat som ble administrert 10-20 mg sub-cutant eller intramuskulært.

I ulike oppslagsverk er noe varierende verdier for farmakokinetiske parametre angitt, men en farmakokinetisk studie av Pöyhiä et al publisert i *British Journal of Clinical Pharmacology* i 1991 må ansees som en relevant kilde med angivelse av $t_{1/2}$, Cl og V_{ss} (eliminasjonshalveringstid, clearance og distribusjonsvolum). Det er ikke dokumentert studier av oksykodonformuleringer med kontrollert frisetting, men bl.a. Thirwell et al (1989) har publisert en studie av morfintabletter med kontrollert frisetting.

En illustrasjon av at oksykodon i mange sammenhenger ble oppfattet som mindre effektiv enn morfin fremgår av Portenoys artikkel fra 1990 og Pöyhiä et al (1991), som sammenligner oksykodon med kodein. At det ikke var fullt ut korrekt at oksykodon var mindreverdig fremgår imidlertid av en serie artikler av Kalso et al (1991) i anerkjente tidsskrifter som *Pharmacology & Toxicology* samt *Clinical Pharmacology and Therapeutics*. Her benyttes oksykodon til behandling av kreftpasienter med sterke smerter. Effekten sammenlignes også med morfin og det benyttes per-orale doser på over 150 mg.

I WHO Guidelines on Cancer Pain Relief fra 1986 er oksykodon ikke nevnt, i motsetning til utgaven fra 1996. Mundipharma mener dette illustrerer den rådende oppfatning, og at denne ble endret ved offentliggjøring av patentet. ratiopharm har anført at dokumentet bare vil liste stoffer hvor det finnes preparater kommersielt tilgjengelig, og at forskjellen således bare illustrerer introduksjonen av Oxycontin. Retten anser tolkningen av disse dokumentene som problematiske da de ikke representerer et øyeblikksbilde av tilstanden i det aktuelle året, men er resultatet av en langvarig prosess. Dokumentet fra 1986 angis å primært være basert på et møte i 1984 (FU s 999) mens arbeidet med 1996 dokumentet angis å være påbegynt allerede i 1989 (iht. *Cancer Pain Relief 1996* s. V: "The groundwork for this revision was started in 1989").

For å dokumentere at hovedfokus for forskningen rundt 1990 var på alternative substanser til μ -agonister viser Mundipharma til McKnights uttalelse. Basert på Klaveness' utskrift

fra "Pharma-projects" må det imidlertid ansees dokumentert at det også fantes flere prosjekter hvor μ -agonister var blitt utviklet og introdusert på markedet i 1995. Disse utviklingsprosjektene var igangsatt senest på patentets prioritetsdato i 1991.

I saken er flere patenter angitt som nærmeste mothold til stridspatentene. Fra Mundipharmas side er Faulding-patentet fremhevet. Begrunnelsen er at formålet med dette patentet er å angi formuleringer med kontrollert frisetting og forbedret terapeutisk effekt. Patentet angir pelletsformuleringer for en lang rekke substanser, men oksykodon er ikke nevnt og heller ikke pH-uavhengig frisetting.

ratoipharm mener det nærmeste motholdet er Oshlack I, hvor en bestemt formulering med kontrollert frisetting spesielt velegnet for lettløselige substanser angis. I patentet nevnes oksykodon spesielt, og det er angitt et eksempel på en oksykodonformulering med frisetting over 8 timer (Gjengitt foran s. 2-3). Basert på Oshlacks erklæring legger retten til grunn at eksempelet illustrerer bruk av oksykodon base. Det er ikke angitt hvorvidt frisettingen er pH-uavhengig.

Goldie-patentet fremstår som svært likt stridspatentene med samme formål og lignende kravspesifikasjoner. Patentet omhandler imidlertid hydromorfon, og oksykodon er ikke nevnt.

Retten anser Oshlack I som det nærmeste mothold til patentene. Goldie gjelder et annet virkestoff, og retten anser det ikke nærliggende for fagmannen alene å slutte fra de kjemiske egenskaper i hydromorfon til at tilsvarende eller bedre resultater kunne oppnås med bruk av oksykodon. Dette kommer retten tilbake til i den konkrete drøftingen av nyhet og oppfinnelseshøyde nedenfor.

Kort oppsummert legger retten til grunn at fagmannen kjente til at oksykodon kunne benyttes til behandling av sterke smerter. Ut fra eksisterende preparater og farmakokinetiske studier var det lagt et grunnlag for vurdering av sammenhengen mellom dosering og plasmaprofiler. Det må også legges til grunn at det var kjent at ved smertebehandling er det gunstig med mest mulig konstant plasmakonsentrasjon, dvs. mest mulig konstant frisettingshastighet over preparatets virketid. Videre var ulike prinsipper

for å kontrollere frisettingen fra farmasøytiske preparater kjent, spesielt relevante formuleringer angis i Oshlack I.

Det som ikke var kjent, og som er beskrevet i stridspatentene, er en formulering av saltet (Oksykodon-hydroklorid) hvor frisettingen er pH-uavhengig og kontrollert på en slik måte at det oppnås 12 timers smertelindring.

Betydningen av de utenlandske rettsavgjørelser

Når det generelt gjelder betydningen av utenlandske avgjørelser legger retten til grunn at EPO's avgjørelser har størst betydning. Norge er fra 1.1.2008 medlem av EPO, og det må derfor være riktig å tillegge disse avgjørelsene større betydning enn da EØS-avtalen alene var grunn til å legge vekt på EPC-avgjørelsene, jf. Stenviks patentrett s. 49. I saken her har EPO's Opposition Division for så vidt opprettholdt det som tilsvarende en begrenset variant av krav 2 i 028-patentet. Men saken er innklaget for Board of Appeal i EPO, og i innstillingen til klagebehandlingen har EPO vurdert at heller ikke dette kravsett kan godtas patentetert. Muntlige forhandlinger i Board of Appeal er berammet til 13.10.09.

I lys av dette finner retten det vanskelig å legge særlig vekt på EPO's vurderinger, ettersom det er høyst usikkert hva Board of Appeal vil komme til.

Retten legger liten vekt på de tyske dommer som er framlagt fra domstolene i Düsseldorf, Mannheim, og i Bundespatentgericht, da det framgår av sistnevnte domstols dom av 24.3.09 at forhandlingene varte i en dag. Det kan da ikke ha vært mulig med tilnærmesesvis samme bevisførsel som i vår sak, som gikk over 11 dager med bl.a. 7 fagkyndige vitner. Saken er dessuten ikke rettskraftig avgjort i Tyskland. Det samme vil gjelde for framlagt dom fra Hague District Court av 30.0.09.

De engelske dommer er mer relevante, selv om deres resultat avviker mye fra dommen i EPO's Opposition Division (men som ikke er rettskraftig, noe den engelske sak er). Den engelske førsteinstans kom til at patentene tilsvarende stridspatentene i Norge var gyldige (ugyldighetssaken ble ikke anket i England). Det ble foretatt en grundig drøftelse basert på sammenliknbar bevisførsel som i saken her.

Beskrivelse av stridspatentene NO 307028 og 318890

Begge stridspatenter omhandler orale doseringsformer av oksykodonsalt som hevdes vesentlig å forbedre effektiviteten og kvaliteten av smertebehandling. Oppfinnelsens fordeler i forhold til etablert behandling (morfin) er beskrevet som følger :

- 12 timers effektiv smertelindring
- Enklere og sikrere dosetitrering pga redusert variabilitet i de daglige doseringer
- Redusert variasjon mellom pasienter med hensyn til den fordrede dosen uten uakseptable bivirkninger

Essensielt i begge patenter er anvendelsen av orale oksykodonbaserte CR-preparater med spesifikke krav til formuleringssammensetning, pH uavhengig *in vitro* oppløsningshastighet og *in vivo* plasmaprofil i blod (C_{max} , T_{max} , C_{min} og T_{min}).

Patent NO 307028

: Patentet består av 6 krav, hvorav krav 1 og 2 er selvstendige krav, og angir en oksykodon CR formulering med to prinsipielt sett forskjellige konsepter for kontrollert frigivelse

- Anvendelse av en kontrollert frigivelsesmatriks i form av akrylresin matriks omfattende oksykodonsalt (jfr krav 1b)
- Anvendelse av filmbelagte sfæroider omfattende et sfæredannende middel og oksykodonsalt (jfr. krav 2a, 2b).

Patenteksemplene 1- 12 oppsummerer tillagingen og *in vitro* frigivelsesdata av ulike oksykodon CR tablettformuleringer inneholdende kontrollert frigivelsesmatriks (med og uten akrylresinmatriks). Ingen patenteksempler omhandlende sfæroider foreligger. Det er verdt å merke seg at produktet OxyContin lages iht. prosedyren i eksempel 3, jf. framlagt erklæring av 12.9.07 fra Philip Lightowler.

Resultater fra ulike kliniske studier med oksykodon CR tablettformuleringer inneholdende kontrollert frigivelsesmatriks er gjengitt i patenteksemplene 13-19. I eksemplene 13-16 ble biotilgjengelighetsundersøkelser utført og sammenlignet med en vandig løsning av oksykodon (IR preparat). I eksempel 17 ble grad og varigheten av den smertelindrende effekt undersøkt og sammenlignet med en IR formulering av oksykodon (med og uten

paracetamol). I eksempel 18 og 19 ble ulike farmakokinetiske parametre undersøkt for både CR og IR formuleringer.

Samlet sett viste dataene fra de ulike kliniske studiene en høyere biotilgjengelighet, langsommere virkningsinntrøden og en lengre smertelindrende varighet for CR formuleringene sammenlignet med IR formuleringene av oksykodon.

Patenteksemplene inneholder ingen data på redusert dosevariasjon og enklere titrering av CR baserte oksykodon formuleringer sammenlignet med CR formuleringer av morfin.

Dette framgår heller ikke av kravene.

Patent NO 318890

Ovennevnte patent, meddelt 18. Mai 2005, er basert på en avdelt søknad fra patent 028 og krever derfor prioritet fra samme US søknad US 800549. Beskrivelsen i begge stridpatenter er i det alt vesentlige likelydende. 890-patentet består av 21 krav, hvorav krav 1 og 6 er selvstendige krav.

De største endringene (formuleringsrelaterte) i forhold til 028-patentet er følgende :

- Anvendelse av en kontrollert frigivelsesmatriks som er forskjellig fra akrylresin matriks (jfr. krav 1b)
- Oksykodonsaltet er spesifisert som hydrokloridsaltet

Patentkravene beskriver ellers anvendelsen av matriks med normal frigivelse med et belegg som kontrollerer frigivelsen av virkestoffet (jfr. krav 6). I forhold til 028-patentet er ingen nye patenteksempler inkludert.

Nyhetsvurdering av NO 307028 og NO 318890 patentene

Ut fra en vurdering av teknikkens stand, kan oppfinnelsen i begge patenter defineres som en oral formulering av oksykodon salt (herunder oksykodon hydroklorid) med kontrollert pH uavhengig frisetting av virkestoffet over mer enn 6 timer og med 12 timers smertelindring.

”Faulding” patentet beskriver CR formuleringer for smertelindring omfattende en rekke vannløselige virkestoffer herunder opioid agonister. Oksykodon er ikke nevnt i patentet.

Verken en pH uavhengig frisetting eller plasmaprofil av virkestoffene er nevnt i kravsettet. Retten anser derfor ikke patentet som nyhetshindrende.

"Oshlack I" patentet omhandler formuleringsprinsipper for å kontrollere frisettingen av vannløselige legemidler, mer spesifikt formuleringer basert på akrylresin og høyere alifatiske alkoholer. Bruk av oksykodon base er beskrevet i eksempel 2 mens det uselvstendige krav 10 omhandler oksykodon både i base og saltform. Verken pH uavhengig frigivelse eller 12 timers smertelindrende effekt av oksykodon er nevnt i patentet. Plasmaprofil data er heller ikke inkludert i patentet. Retten anser derfor ikke patentet som nyhetshindrende.

"Goldie" patentet omhandler ulike matriksbaserte CR formuleringer av hydromorfon salt med pH uavhengig frigivelse av virkestoffet. Kravene til *in vitro* frigivelseshastighet er de samme som i stridspatentene i likhet med angivelse av intervall for T_{max}. Da patentet overhodet ikke nevner virkestoffet oksykodon (som salt eller base) anser ikke retten patentet som nyhetshindrende.

"Oshlack II" og "Oshlack III" omhandler ulike CR formuleringer bestående av henholdsvis etylcellulose og akrylpolymer som coating materiale. Oksykodon er nevnt i begge patentbeskrivelser. I tillegg er oksykodon nevnt i det uselvstendige krav 10 i "Oshlack II" og i det uselvstendige krav 12 i "Oshlack III". Krav om en pH uavhengig frisettingsprofil er derimot ikke nevnt i patentet. Patentene inneholder heller ikke noen *in vivo* trekk (12 timers smertelindring, egnet plasmaprofil). Det vises også til Mundipharma sitt dokument om nyhetsvurderingen av stridspatentene i forhold til "Oshlack II" og "Oshlack III" (fremlagt i retten under hovedforhandlingen). Retten konkluderer med at "Oshlack II" og "Oshlack III" ikke er nyhetshindrende selv om prioritetsdatoen for stridspatentene skulle endres. Det er på denne bakgrunn ikke nødvendig for retten å ta standpunkt til om stridspatentene har prioritet fra november 1991 eller november 1992.

Denne forståelsen er basert på en generell forståelse av begge stridspatenter. Konklusjonen vil imidlertid være den samme om man tar utgangspunkt i de konkrete kravspesifikasjonene.

Etter en gjennomgang av relevant litteratur som var tilgjengelig i 1991 eller tidligere, og som retten har vist til foran, har retten kommet til at det ikke foreligger noen artikler som

beskriver en oral formulering av oksykodon salt med pH uavhengig frisetting over 8 timer og med 12 timers smertelindring.

Ut fra en samlet vurdering har retten kommet frem til at det ikke foreligger noen nyhetshindrende mothold til stridspatentene.

Vurdering av oppfinneshøyde til NO 307028 og NO 318890 patentene

I 1991 var bruk av oksykodon til sterke smerter kjent fra flere land, både i produkter på markedet og fra faglitteratur. Det er også dokumentert en viss forskningsaktivitet knyttet til μ -agonister. Artiklene til Kalso og Poyhia (FU, s 1232 og 1253) angir en sammenheng mellom klinisk effekt, dosering og plasmaprofil. Med dette er altså det kliniske og farmakokinetiske grunnlaget for oppfinnelsen etablert. Det å ønske å lage en oksykodonformulering med 12 timers effekt til behandling av sterke smerter kan derfor ikke ansees som oppfinnerisk. I den grad patentet har oppfinneshøyde må dette derfor være knyttet til den spesifikke løsningen av problemet

”Oshlack I” beskriver CR formuleringer inneholdende oksykodon med de samme formuleringskomponentene som beskrevet i stridspatentene. Eksempel 2 angir spesifikt en CR formulering av oksykodon base med en 8 timers frigivelse. ”Goldie” angir også CR formuleringer av det nært beslektede stoffet hydromorfon med krav til pH uavhengig frigivelse og Tmax intervaller som er identisk med kravene i stridspatentene. De generelle formuleringssprinsippene for å oppnå en pH uavhengig frigivelse over tilstrekkelig lang tid (som for eksempel bruk av akrylresin matrix eller filmebelegg) var alment kjent i 1991 og derigjennom de prinsipper formuleringen må bygges på for å få den ønskede plasmaprofil.

Retten legger derfor til grunn at fagmannen derfor lett vil kunne kombinere disse elementene og komme frem til en CR formulering av oksykodon hydroklorid med en pH uavhengig frigivelse over mer enn 6 timer kombinert med 12 timers smertelindring.

I den engelske dom av 16.12.1988 fra Patents Court bygger Judge Floyd i stor utstrekning på at kunnskapen om at oksykodon var et mulig alternativ til morfin ikke var del av den almenne generelle kunnskap (”common general knowledge” avsnitt 205 FU s. 1961) Det er rettens oppfatning at Judge Floyd har lagt til grunn en for snever definisjon av fagmannens alminnelige kunnskap, jf. Stenviks patentrett s. 206 med sitat fra patentlovens nordiske

forarbeider. Retten legger derfor til grunn at oksykodons smertestillende egenskaper må ansees kjent.

Judge Floyd legger også stor vekt på at det på prioritetsdagen eksisterte en fordom mot å bruke oksykodon til behandling av sterke smerter (avsnitt 219, FU s.1964) Retten kan ikke se at dette er korrekt. I den grad det fantes en fordom, var den primært knyttet til at de fleste eksisterende preparater inneholdende oksykodon var kombinasjonspreparater med paracetamol eller actetylsalisylsyre. Pga. de sistnevntes dosebegrensninger var det ikke aktuelt å benytte disse preparatene til behandling av sterke smerter. At man var klar over dette forholdet fremgår imidlertid av Portenoy (FU s. 1196-7), hvor han skriver at oksykodon i USA ansees som et sterkt opioid når det ikke er kombinert med andre analgetika.

Retten er derfor uenig med Judge Floyd når han i dommens avsnitt 257 (FU s. 1971) legger til grunn at fagmannen fra Oshlack I og Goldie sett i sammenheng med tilgjengelige fagartikler ikke ville se muligheten av å komme fram til stridspatentene ved en kombinasjon av de nevnte mothold.

Retten mener at OxyContins uomtvistede kommersielle suksess ikke kan brukes som argument for oppfinneshøyde da det ikke ansees dokumentert at denne suksessen kan knyttes direkte til det oppfinneriske i patentet.

Retten legger til grunn at de alternative krav fremmet av Mundipharma ikke stiller drøftingen av oppfinneshøyde i noe annet lys.

Retten konkluderer at stridspatentene ikke har tilstrekkelig oppfinneshøyde., da de ikke skiller seg vesentlig fra det som var teknikkens stand i november 1991, jf. patentlovens §2 første ledd.

Inngrep

Da det er rettens oppfatning at stridspatentene er ugyldige, er det ikke foranledning for retten til å drøfte inngrepsspørsmålet. Retten må uansett avsi dom om at ratiopharms produkt ikke innebærer inngrep, og i motsøksmålet avsies frifinnelsesdom. Dessuten avsies frifinnelsesdom for så vidt gjelder begjæringen om midlertidig forføyning, som det etter rettens resultat i ugyldighetssaken ikke er grunnlag for,

Det er imidlertid rettens oppfatning at uavhengig av gyldighet ville det ikke ha foreligget inngrep. Retten begrunner dette helt kort med følgende vurderinger:

Det omstridte punktet i '028-patentets krav 2 er hvorvidt ratiopharms produkt inneholder et sfæredannende middel. I beskrivelsen er "sfæredannende middel" definert som "ethvert farmasøytisk materiale som sammen med den aktive bestanddel kan danne sfæroider" Etter rettens oppfatning er denne definisjonen imidlertid vesentlig mer omfattende en det som fremgår av PCT-søknaden hvor det står "...can be spheronised to form spheroids."

Henvisningen til sferonisering må forstås slik at sferoidene skal fremstilles i en prosess som inkluderer et trinn tilsvarende det som omfattes av en tradisjonell ekstruderings/sfæroniserings prosess.

Hvis teksten i det norske patentet skal tolkes bokstavelig, representerer derfor dette en ulovlig utvidelse. Retten legger teksten i PCT-søknaden til grunn og konkluderer med at siden ratiopharms produkt er fremstilt ved en layering-teknikk og ikke ekstrudering/sfæronisering foreligger det ikke inngrep i henhold til dette kravet. Et tilleggsmoment er at layering ville ha vært den mest innlysende måten å løse patententets problem (jfr. Vitneutsagn fra Prof. Bauer-Brandl) Når patentet ikke nevner denne fremstillingsmetoden overhodet må det tolkes slik at denne teknikken ikke er omfattet.

I '890-patentet er det vesentlig 2 punkter som er omstridt.

Det første er hvorvidt ratiopharms produkt inneholder en matriks. Retten legger til grunn at en matriks er et homogent system på et makroskopisk nivå. Professor Frøkjær definerte en matriks som et 3-dimensjonalt nettverk. Dette er en definisjon som retten kan slutte seg til, men med en presisering av at det skal være en rimelig balanse mellom de tre dimensjonene. I dette tilfellet skulle ratiopharms produkt bestå av en matriks som var "brettet" rundt en sukkerkule. Retten legger til grunn at tykkelsen på dette laget er av en helt annen størrelsesorden enn arealet av kulens overflate. Dermed framstår for alle praktiske formål oksykodonlaget som et todimensjonalt system, og retten kan ikke se at dette kan kalles en matriks.

Det andre omstridte punktet gjaldt hvorvidt spesifikasjonene av *in vitro* frisetting gjaldt gjennomsnittsverdier eller enkelttabletter. Det er rettens syn at kravene refererer seg til

gjennomsnittsverdier. Dette er den vanligste måten å spesifisere frisettingskrav på, og hvis det ut fra patentet ville være nødvendig å kontrollere enkelttabletter burde dette i såfall vært angitt. Et ytterligere argument er henvisningen til USP som har klare akseptanskriterier for preparater med kontrollert frisetting. Disse kriteriene benytter en kombinasjon av krav til gjennomsnittsverdier og enkelttabletter. Selv om verken Mundipharmas eller ratiopharms frisettingsstudier har fulgt farmakopeens opplegg med 24 tabletter, er det ikke sansynliggjort av ratiopharms produkt som helhet vil falle innenfor patentets krav. Heller ikke på dette punkt kan retten dermed se at det foreligger inngrep.

Saksomkostninger

ratiopharm har vunnet saken fullstendig, og skal i utgangspunktet tilkjennes saksomkostninger av Mundipharma, jf. tvisteloven §20-2 (1) og (2). Retten finner ikke grunnlag for å fravike hovedregelen, da det ikke foreligger slike tungtveiende grunner som kreves i §20-2 (3).

Advokat Hanssen-Bauer har framlagt omkostningsoppgave på kr. 4.798.635,85. Av dette utgjør salær kr. 2.958.437,50. Mundipharma har ikke protestert på omkostningsoppgaven, og har forøvrig selv fremmet et omkostningskrav på kr. 5.581.215, hvorav kr. 3.963.900 er salær.

Omkostningskravet er høyt, selv tatt i betraktning at saken har vært omfattende og komplisert, og at hovedforhandlingen varte i 11 rettsdager. På den annen side er ikke omkostningsnivået høyere enn vanlig i patentsaker, og retten finner derfor å kunne legge oppgaven til grunn, jf. tvisteloven §20-5 (1).

Retten finner ikke grunnlag for å fordele omkostningene på de enkelte søksmål, dette er heller ikke gjort av prosessfullmektigene.

I tillegg kommer utgiftene til fagkyndige meddommere iht. særskilt salærfastsetting.

Dommen er enstemmig.

Dommen er ikke avsagt innen lovens frist. Grunnen er at hovedforhandlingen varte i 11 rettsdager, og at saken har vært komplisert og omfattende. Rettens leder har dessuten hatt en ukes ferie som også har forsinket domsavsigelsen.

DOMSSLUTNING

Ugyldighetssaken

Patentene NO 307028 og NO 318890 kjennes ugyldige

Inngrepssaken

Utbud, det å bringe i omsetning eller å anvende det i saken omhandlede legemiddel med oksykodon som virkestoff, eller innføre eller besitte legemiddelet i slik hensikt, utgjør ikke inngrep i patent NO 307028 eller NO 318890.

Motsøksmålet

ratiopharm AS og ratiopharm GmbH frifinnes.

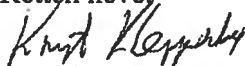
I begjæringen om midlertidig forføyning:

Begjæringen om midlertidig forføyning tas ikke til følge.

I alle søksmål:

Mundipharma AS dømmes til å erstatte ratiopharm AS, ratiopharm GmbH og Acino Pharma AG's saksomkostninger med kr. 4.798.635,85 - kronerfiremillioner-sjuehundreogtrettifemhundreogtrettifem $\frac{85}{100}$ - med tillegg av lovens forsinkelsesrente fra forfall til betaling skjer. I tillegg kommer utgiftene til de fagkyndige meddommere iht. særskilt salærfastsetting.

Retten hevet


Knut Kleppstø


Sverre Arne Sande




Sigrid Lise Fossheim

Rettledning om ankeadgangen i sivile saker vedlegges.

Rettledning om ankeadgangen i sivile saker

Reglene i tvisteloven kapitler 29 og 30 om anke til lagmannsretten og Høyesterett regulerer den adgangen partene har til å få avgjørelser overprøvd av høyere domstol. Tvisteloven har noe ulike regler for anke over dommer, anke over kjennelser og anke over beslutninger.

Ankefristen er én måned fra den dagen avgjørelsen ble forkynt eller meddelt, hvis ikke noe annet er uttrykkelig bestemt av retten.

Den som anker må betale behandlingsgebyr. Den domstolen som har avsagt avgjørelsen kan gi nærmere opplysning om størrelsen på gebyret og hvordan det skal betales.

Anke til lagmannsretten over dom i tingretten

Lagmannsretten er ankeinstans for tingrettens avgjørelser. En dom fra tingretten kan ankes på grunn av feil i bedømmelsen av faktiske forhold, rettsanvendelsen, eller den saksbehandlingen som ligger til grunn for avgjørelsen.

Tvisteloven oppstiller visse begrensninger i ankeadgangen. Anke over dom i sak om formuesverdi tas ikke under behandling uten samtykke fra lagmannsretten hvis verdien av ankegenstanden er under 125 000 kroner. Ved vurderingen av om samtykke skal gis skal det blant annet tas hensyn til sakens karakter, partenes behov for overprøving, og om det synes å være svakheter ved den avgjørelsen som er anket eller ved behandlingen av saken.

I tillegg kan anke – uavhengig av verdien av ankegenstanden – nektes fremmet når lagmannsretten finner det klart at anken ikke vil føre fram. Slik nekting kan begrenses til enkelte krav eller enkelte ankegrunner.

Anke framsettes ved skriftlig ankeerklæring til den tingretten som har avsagt avgjørelsen. Selvprosederende parter kan inngi anke muntlig ved personlig oppmøte i tingretten. Retten kan tillate at også prosessfullmektiger som ikke er advokater inngir muntlig anke.

I ankeerklæringen skal det særlig påpekes hva som bestrides i den avgjørelsen som ankes, og hva som i tilfelle er ny faktisk eller rettslig begrunnelse eller nye bevis.

Ankeerklæringen skal angi:

- ankedomstolen
- navn og adresse på parter, stedfortredere og prosessfullmektiger
- hvilken avgjørelse som ankes
- om anken gjelder hele avgjørelsen eller bare deler av den
- det krav ankesaken gjelder, og en påstand som angir det resultatet den ankende parten krever
- de feilene som gjøres gjeldende ved den avgjørelsen som ankes
- den faktiske og rettslige begrunnelse for at det foreligger feil
- de bevisene som vil bli ført
- grunnlaget for at retten kan behandle anken dersom det har vært tvil om det
- den ankende parts syn på den videre behandlingen av anken

Anke over dom avgjøres normalt ved dom etter muntlig forhandling i lagmannsretten. Ankebehandlingen skal konsentreres om de delene av tingrettens avgjørelse som er omtvistet og tvilsomme når saken står for lagmannsretten.

Anke til lagmannsretten over kjennelser og beslutninger i tingretten

Som hovedregel kan en *kjennelse* ankes på grunn av feil i bevisbedømmelsen, rettsanvendelsen eller saksbehandlingen. Men dersom kjennelsen gjelder en saksbehandlingsavgjørelse som etter loven skal treffes etter et skjønn over hensiktsmessig og forsvarlig behandling, kan avgjørelsen for den skjønnsmessige avveiningen bare angripes på det grunnlaget at avgjørelsen er uforsvarlig eller klart urimelig.

En *beslutning* kan bare ankes på det grunnlaget at retten har bygd på en uriktig generell lovforståelse av hvilke avgjørelser retten kan treffe etter den anvendte bestemmelsen, eller på at avgjørelsen er åpenbart uforsvarlig eller urimelig.

Kravene til innholdet i ankeerklæringen er som hovedregel som for anke over dommer.

Etter at tingretten har avgjort saken ved dom, kan tingrettens avgjørelser over saksbehandlingen ikke ankes særskilt. I et slikt tilfelle kan dommen isteden ankes på grunnlag av feil i saksbehandlingen.

Anke over kjennelser og beslutninger settes fram for den tingretten som har avsagt avgjørelsen. Anke over kjennelser og beslutninger avgjøres normalt ved kjennelse etter ren skriftlig behandling i lagmannsretten.

Anke til Høyesterett

Høyesterett er ankeinstans for lagmannsrettens avgjørelser.

Anke til Høyesterett over *dommer* krever alltid samtykke fra Høyesteretts ankeutvalg. Slikt samtykke skal bare gis når anken gjelder spørsmål som har betydning utenfor den foreliggende saken, eller det av andre grunner er særlig viktig å få saken behandlet av Høyesterett. – Anke over dommer avgjøres normalt etter muntlig forhandling.

Høyesteretts ankeutvalg kan nekte å ta til behandling anker over *kjennelser og beslutninger* dersom de ikke reiser spørsmål av betydning utenfor den foreliggende saken, og heller ikke andre hensyn taler for at anken bør prøves, eller den i det vesentlige reiser omfattende bevisspørsmål.

Når en anke over kjennelser og beslutninger i tingretten er avgjort ved kjennelse i lagmannsretten, kan avgjørelsen som hovedregel ikke ankes videre til Høyesterett.

Anke over lagmannsrettens kjennelse og beslutninger avgjøres normalt etter skriftlig behandling i Høyesteretts ankeutvalg.

V6



OSLO TINGRETT

DOM

Avsagt: 13.11.2009 i Oslo tingrett,

Saksnr.: 08-118637TVI-OTIR/05

Dommer: Tingrettsdommer Per Fleisje

Meddommere: Gunnar Nilsen Søndersrød
Harald Magnar Aarseth

Saken gjelder: Gyldigheten av to patenter og inngrep i dem, samt villedende markedsføring

Henning Skjold-Larsen
Scan Trawl
Scanmor AB

Advokat Fredny Margot Bade
Advokat Fredny Margot Bade
Advokat Fredny Margot Bade

mot

Pronav AS
Marport Canda Inc
Marport Iceland Ehf

Advokat Gunnar Meyer
Advokat Gunnar Meyer
Advokat Gunnar Meyer

DOM

Saken gjelder spørsmål om gyldigheten av, og eventuelt inngrep i, to patenter samt spørsmål om villedende markedsføring.

Henning Skjold-Larsen søkte den 18. februar 2004 om patent på å vise stillingen til deler av et fiskeredskap (trål, not, mm) ved hjelp av vinkelsensorer festet på fiskeredskapet. Patent NO 326638 ble meddelt den 26. januar 2009 ("Stillingspatentet").

Den 8. august 2006 søkte Skjold-Larsen patent på å vise fiskemengden (fyllingsgraden) i fiskeredskapet ved å feste vinkelsensorer til fiskeredskapets nett. Patent NO 325356 ble meddelt den 7. april 2008 ("Fyllingsgradpatentet").

Henning Skjold-Larsen eier selskapet Scantrawl AS, og har overdratt alle sine rettigheter etter de to patentene til dette selskapet. Han eier også selskapet Scanmar AS, som har fått enelisens fra Scantrawl AS for produksjon av de patenterte produktene (de to selskapene omtales samlet som "Scanmar").

De patenterte sensorene inngår i Scanmars fangstsystemer som brukes av større fiskefartøy verden over. I dette markedet har Scanmar en markedsandel på ca 90%.

Marport Canada Inc er et større teknologiselskap som produserer sensorer for en rekke bruksområder, og som de senere år har satset på fiskerimarkedet. Denne satsingen har i hovedsak skjedd gjennom datterselskapet Marport Iceland Ehf (de to selskapene omtales samlet som "Marport").

ProNav AS er Marports enedistributør i Norge.

Høsten 2007 lanserte Marport en ny generasjon sensorer som alle kan programmeres til også å fungere som vinkelmålere. Det ble lansert 8-10 ulike sensorer som alle har det samme kretskortet (A1-kortet). A1-kortet programmeres ulikt avhengig av hvilken primærfunksjon sensoren skal ha. Primærfunksjonen kan blant annet være å måle

avstanden mellom tråldørene, farten på vannstrømmen eller om nettmaskene strekker seg (når det er fisk i nettet). Samtlige sensorer har innebygd et akselerometer som, hvis det aktiveres, fungerer som vinkelmåler. Vinkelmålefunksjonen kan aktiveres ved trådløs nedlasting av den nødvendige programvaren som låses til sensorens serienummer gjennom en individuell kode.

Scanmar mente at Marports sensorer med vinkelmålefunksjon innebar et inngrep i det da meddelte Fyllingsgradpatentet, og gikk til søksmål mot Marport og ProNav (sak nr 08-118637). Scanmar fikk ved Dalane tingretts kjennelse av 10. september 2008 medhold i at Marport og ProNav skulle forbys å produsere, importere eller selge to nærmere angitte fangstsensorer i Norge, inntil inngrepssaken er rettskraftig avgjort.

Ved stevning av 3. februar 2009 til Oslo tingrett krevde Marport Fyllingsgradpatentet kjent ugyldig (sak nr 09-19761). Ved prosesskriv av 17. april 2009 ble også det senere meddelte Stillingspatentet krevd kjent ugyldig. Scanmar gjør på sin side gjeldende at Marports sensorer med vinkelmålefunksjon også utgjør inngrep i Stillingspatentet.

Ugyldighets- og inngrepssakene er forent til felles behandling ved Oslo tingrett, og hovedforhandling ble avholdt over ni rettsdager, fra 22. september til 2. oktober 2009.

Marport gjør gjeldende, for hvert av de to stridspatentene, at de ikke er beskrevet tilstrekkelig utførlig til at en fagmann kan utføre oppfinnelsen i hele sin bredde, og at patentene dermed skal kjennes ugyldige.

Marport gjør videre gjeldende at begge patentene mangler nyhet og oppfinnelseshøyde i forhold til kjent teknikk.

Stillingspatentet anføres å mangle nyhet i forhold til en ~~patentsøknad~~ vedrørende en _____ bunnsensor på tråldører som Skjold-Larsen innleverte et par uker forut for søknaden om Stillingspatentet. Teknikken har også forøvrig vært kjent i en årrekke, og fremgår av en rekke mothold.

Fyllingsgradpatentet anføres å mangle nyhet i forhold til Scanmars egen søknad om Stillingspatentet. Det anføres videre at teknikken er kjent fra de samme motholdene som er relevante for Stillingspatentet.

I inngrepssaken gjør Marport gjeldende at deres sensorer uansett ikke innebærer noe inngrep i patentene så lenge vinkelfunksjonen i sensorene ikke kan aktiveres av fiskeren uten Marports medvirkning. Det gjøres videre gjeldende at Marports sensorer kun er basert på kjent teknikk.

Marport bestrider at de har drevet villedende markedsføring eller handlet i strid med god forretningsskikk. Det foreligger verken ansvarsgrunnlag, årsaksammenheng eller noe økonomisk tap som kan kreves erstattet.

Marport krever at forbudet nedlagt ved kjennelsen i Dalane Tingrett oppheves.

Marport har nedlagt følgende påstand:

I ugylldighetssaken:

Norske patenter NO 325 356 og NO 326 638 kjennes ugyldige.

I inngrepssaken:

ProNav AS, Marport Canada Inc. og Marport Iceland Ehf frifinnes.

Forbudet nedlagt ved Dalane tingretts kjennelse av 12. september 2008 oppheves.

I begge søksmål:

Henning Skjold-Larsen, Scantrawl AS og Scanmar AS dømmes til å erstatte Marport Canada Inc., Marport Iceland Ehf og ProNav AS' saksomkostninger.

Scanmar anfører at begge stridspatentene er gyldige idet de er tilstrekkelig tydelig beskrevet og oppfyller kravene til nyhet og oppfinnelseshøyde. De motholdene som Marport nå viser til er ikke mer relevante enn dem som Patentstyret vurderte under sin behandling av patentsøknadene, og domstolen skal derfor utvise tilbakeholdenhet med å overprøve Patentstyrets skjønn.

Scanmar anfører at en rekke nærmere angitte sensorer fra Marport utgjør inngrep i Fyllingsgradpatentet ved at de har samme funksjonalitet som beskrevet i patentets krav 1, idet de er egnet til å fremvise fyllingsgrad i fiskenet gjennom vinkelmålinger. Videre utgjør kommunikasjons- og fremvisningsenheten i Marportsystemet middelbare inngrep i Fyllingsgradpatentets krav 5, idet de utgjør midler som er egnet til å utøve oppfinnelsen. Det må derfor nedlegges forbud mot all produksjon, markedsføring og salg av utstyret. Uansett kan ikke retten oppheve det eksisterende midlertidige forbudet mot salg av enkelte sensorer før dom i nærværende sak er blitt rettskraftig.

Scanmar anfører videre at Marports sensorer innebærer et inngrep i Stillingspatentet ved at de er egnet til å kartlegge stillingen til fiskeredskapet gjennom bruk av flere sensorer med vinkelmåler. Også av denne grunn må det derfor nedlegges forbud mot all produksjon, markedsføring og salg av disse produktene.

Scanmar krever erstatning for det økonomiske tapet selskapet er påført ved Marports inngrep i patentene. Scanmar krever også erstatning for det tapet selskapet er påført ved Marports villedende markedsføring og handlinger i strid med god forretningsskikk etter markedsføringsloven.

Det er for sent å under hovedforhandlingen å fremsette anførsel om oppheving av det forbudet som Dalane tingrett nedla. Forbudet som Dalane tingrett nedla må stå ved lag, og kan uansett ikke oppheves med virkning forut for rettskraftig avgjørelse i nærværende sak.

Scanmar har nedlagt følgende påstand:

I. Inngrepssaken:

1. Marport Canada Inc, Marport Iceland Ehf og ProNav AS forbys å produsere, markedsføre og selge følgende produkter med vinkelmåler i Norge:

Catch Sensors 40 Hz og 70 kHz;

Catch Sensors;

Hybrid Catch Sensors;

RIP Sensors;

Depth-temperature Sensors;

Cod-end sounders;

Tunnel Sounders;

Door Angle Sensors:

3N1 Sensors

True Trawl Geometry System;

MFX Door Sensors;

Distance (spread) Sensors;

Double Distance (spread) Sensors.

2. Marport Canada Inc, Marport Iceland Ehf og ProNav AS forbys å sette noen i Norge i stand til å benytte seg av vinkelmåler i de i punkt 1 nevnte produkter som allerede er levert.
3. Marport Canada Inc, Marport Iceland Ehf og ProNav AS forbys å produsere, markedsføre og selge i Norge, både enkeltstående og samlet, prosesseringsenhetene Multi Band Acoustic Receiver og CommandView i Smart Bridge systemet, programmert slik at vinkemålinger danner grunnlag for at displayet i Marports fangstkontrollsystemer kan fremvise fiskeredskapets stilling.
4. Marport Canada Inc, Marport Iceland Ehf og ProNav AS forbys i Norge å produsere, markedsføre og selge, både enkeltstående og samlet, prosesseringsenhetene Multi Band Acoustic Receiver og CommandView i Smart Bridge systemet, programmert slik at vinkelmålinger danner grunnlag for at displayet i Marports fangstkontrollsystemer kan vise fyllingsgraden til trål, snurrevad eller tilsvarende slepbar notanordning.

II. Felles for inngrepssakene og krav etter markedsføringsloven

5. Henning Skjold-Larsen, Scanmar AS og Scantrawl AS tilkjennes erstatning fastsatt etter rettens skjønn.
6. Marport Canada Inc, Marport Iceland Ehf og ProNav AS dømmes in solidum til å betale Henning Skjold-Larsen, Scanmar AS og Scantrawl AS' saksomkostninger.

III. Ugyldighetssakene:

7. Henning Skjold-Larsen og Scantrawl AS frifinnes.
8. Marport Canada Inc. og Marport Iceland Ehf dømmes in solidum til å erstatte Henning Skjold-Larsen og Scantrawl AS' saksomkostninger.

Rettsens bemerkninger:

Et patent kan kjennes ugyldig hvis vilkårene i patentloven § 2 ikke er oppfylt, jf patentloven § 52 første ledd nr 1. Etter patentloven § 2 første ledd, er det et vilkår at den patenterte oppfinnelsen både har nyhet og oppfinneshøyde over de tidligere kjente løsninger. Bestemmelsen lyder slik:

”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.”

Det er oppfinnelsen slik den er kommet til uttrykk i kravene som må tilfredsstille disse vilkårene. Patentsøkeren skal gjennom patentkravene ”bestemt” angi ”hva som søkes beskyttet ved patentet”, jf patentloven § 8. Og patentkravene er bestemmende for hva som er vernet ved patentet, jf patentloven § 39.

Ved vurdering av nyhet og oppfinnelseshøyde, og ved vurdering av et eventuelt inngrep, må retten foreta en forskjellsvurdering. Stenvik skriver om den (Patentrett, side 200-201):

”Forskjellsvurderingen må baseres på en sammenligning av den patenterte eller patentsøkte løsning på den ene side, og teknikkens stand på den andre. Den patenterte eller patentsøkte løsningen må vurderes slik den er definert i patentkravene, fordi det er patentkravene som fastlegger gjenstanden for [...] patentet [...]

Det er bare de strukturelle eller prosessuelle trekk som utgjør en del av oppfinnelsesgjenstanden som kan tas i betraktning ved forskjellsvurderingen. Hvis patentkravet definerer et bestemt produkt, er det produktets innhold og konstruktive utforming som er relevant, og ikke for eksempel den påtenkte anvendelse. Hvis patentkravet gjelder en fremgangsmåte, kan både strukturelle og prosessuelle elementer tas i betraktning. Et kjent produkt eller en kjent fremgangsmåte utgjør imidlertid ingen ny oppfinnelse fordi om søkeren har funnet en ny måte å anvende produktet eller fremgangsmåten på. [...]

De enkelte elementer i oppfinnelsen behøver naturligvis ikke være nye. Det er oppfinnelsen i sin helhet, ikke dens enkelte deler, som skal sammenlignes med teknikkens stand.”

Alle utførelsesformer som omfattes av de selvstendige patentkrav må oppfylle vilkårene for nyhet og oppfinnelseshøyde. Hvis de selvstendige patentkravene omfatter én utførelsesform som ikke oppfyller patenterbarhetsvilkårene, må søknaden som hovedregel avslås, selv om de selvstendige patentkravene også dekker andre produkter eller fremgangsmåter som er patenterbare, jf Stenvik: Patentrett s 201. Ifølge Lift Up-dommen (Rt. 1997 s 1749) er patentkravets formål å få klart fram hva patentet beskytter, og patentvernet rekker ikke lengre enn hva som følger av selve kravet.

Retten må derfor ta stilling til hva som følger av patentkravene, for så å avgjøre om de utgjør nyhet i forhold til det som var kjent på søknadstidspunktet.

Hvorvidt vilkårene for patent er oppfylt er et lovanvendelsesskjønn og domstolene har i utgangspunktet full prøvingsrett, men det følger av rettspraksis at domstolen skal vise tilbakeholdenhet med å fravike Patentstyrets avgjørelser, jf Swingballdommen (Rt 1975 s 603):

” Jeg nevner for øvrig at den skjønnsmessige vurdering som patentmyndighetene utøver i henhold til lovens § 2 må karakteriseres som et subsumpsjonsskjønn. Loven hjemler i den enkelte sak intet spillerom for hensiktsmessighetsbetraktninger: Er kravet til nyhet og oppfinnelseshøyde oppfylt, har søkeren « rett til » patent, jfr. § 1. Som allerede sagt, finner jeg at dette skjønn kan overprøves av domstolene. Jeg understreker imidlertid at det er all grunn for domstolene til å vise tilbakeholdenhet med å fravike Patentstyrets avgjørelser i betraktning av den spesielle sakkunnskap og det brede erfaringsgrunnlag som Styret sitter inne med. ”

Patentkravene må tolkes. Ord og uttrykk forstås i utgangspunktet i sin vanlige betydning, med mindre andre definisjoner er tatt inn i patentets beskrivelsesdel. Kravene omfatter ikke mer enn det som kan utledes av dem etter en objektiv fortolkning basert på fagmannens forståelse av ordene og sammenhengen. Veiledning kan også hentes i beskrivelsen og i tegninger som det er henvist til i kravene, jf patentloven § 39 annet punktum og Lift Updommen.

Retten legger til grunn at fagmannen i den foreliggende sak er en person med kunnskap om sensorteknologi for fiskeriutstyr, og om hvordan fiskeredskap oppfører seg under fisket. Fagmannen har også kunnskap om hvordan slike målinger skal prosesseres og overføres for å få fram en enkel fremstilling på en skjerm.

Ved tolkingen av patentene og vurderingen av gyldigheten av patentene har retten delt seg i et mindretall og et flertall. Når det i det følgende refereres til ”retten” gjelder referansen flertallet. Mindretallets syn oppsummeres avslutningsvis for hvert patent.

Stillingspatentet

Stillingspatentets eneste selvstendige krav, krav 1, lyder:

”1. System for kartlegging av stillingen til et fiskeredskap,

karakterisert ved at det omfatter:

- flere sensormoduler for måling av vinkelstillinger til deler av fiskeredskapet samt

for oversendelse av disse til en prosesseringsenhet, hvor hver sensormodul omfatter et hovedlegeme innrettet til å plasseres i forbindelse med fiskeredskapet og med festeanordninger for feste av hovedlegemet til fiskeredskapet og minst en anordning for måling av hovedlegemets vinkelstilling, og således vinkelstillingen til et overflateområde i fiskeredskapet i umiddelbar nærhet av modulen,

- en prosesseringsenhet innrettet til å kombinere nevnte målinger for tilveiebringelse av en representasjon av fiskeredskapet,
- en fremvisningsenhet for fremvisning av fiskeredskapets stilling."

Patentet har i tillegg seks uselvstendige patentkrav.

Patentbeskrivelsen gir holdepunkt for forståelsen av følgende begreper:

- "*fiskeredskap*": defineres som trål, ringnot, snurrevad, line og teine, og andre tilsvarende redskaper (s 1 linje 29).

- "*kartlegge fiskeredskapets stilling*": oppfinnelsen vedrører kartlegging av fiskeredskapens geometri (med stor nøyaktighet) (s 1 linje 2). Hensikten er å kartlegge stillingen til deler av fiskeredskapet (s 1 linje 16), nærmere bestemt det området av fiskeredskapet der sensoren[e] er plassert (s 1 linje 37). Det fremgår at det er vinkelstillingen til det aktuelle området som skal tilveiebringes (s 2 linje 17 og s 3 linje 30). Og det fremgår at det er mange aktuelle områder på fiskeredskapen hvor slike sensorer kan plasseres (og stillingen kartlegges), både ulike steder på nettet og på stivere deler av fiskeredskapen, som tråldører og rister (s 3 linje 10 og s 7 figur 1).

- "*vinkelstillinger*": hver anordning (sensor) skal måle vinkelstillingen i minst én retning (s 2 linje 32)

- "*sensormodul*": et hovedlegeme som omfatter festeanordninger, samt sensoranordninger for måling av forskjellige størrelser (parametere) (s 2, linje 3-7). Sensoranordningen

inneholder en transduser (sensor) (s 3 linje 25) for måling av vinkelstilling (s 3 linje 32 og s 2 linje 30). Sensormodulen kan ha ulike hovedoppgaver og utgjør i en foretrukket variant en symmetrisensor, et trålløye, en trållsonde, en trållhastighetssensor, en avstandssensor, en ristsensor, en dybdesensor, en nett-transponder, en temperatursensor, en mengdesensor eller en strekksensor (s 2 linje 33-37).

- "*flere sensormoduler*": vil en fagmann på området oppfatte som minst to sensormoduler.

Når det gjelder "*tilveiebringelse av en representasjon av fiskeredskapet*" gir ikke beskrivelsen noen veiledning. Sett i sammenheng med at patentet omfatter en utførelse som bare består av to sensorer som (minst) måler hver sin vinkelstilling, må det være tilstrekkelig at representasjonen innebærer en visning av to vinkelstillinger.

Patentet gir ingen nærmere veiledning om hva som menes med "*prosesseringsenhet*" utover at enheten skal kunne kombinere de (minst) to målte vinkelstillinger. I sin enkleste form må prosessering forstås som å frembringe et tall for hver av de aktuelle vinkelstillingene.

Patentet gir ingen forklaring på hva som menes med "*fremvisningsenhet*", men ut fra sammenhengen må det være tilstrekkelig at den (minst) kan fremvise de to vinkelmålene som produseres i prosesseringsenheten.

På denne bakgrunn tolker retten patentet slik at det omfatter en utførelse hvor det ved hjelp av minst to sensormoduler måles minst to vinkelstillinger på fiskeredskapet, for å kartlegge stillingen til det område av fiskeredskapet der sensorene er plassert, med sikte på å gi fiskeren informasjon om fiskeredskapets geometri. Kartleggingen skjer i form av registrering av vinkelstillinger og oversendelse av disse fra sensormodulene til en prosesseringsenhet om bord i fiskefartøyet, samt fremvising av minst to måltall på en skjerm.

Scanmar har anført at patentet ikke gjelder vinkelmålere på tråldører fordi måling på dem ikke vil gi noen informasjon om fiskeredskapets stilling. Scanmars subjektive tolking av deres eget patent er i prinsippet uten betydning. Det er patentet slik det fremkommer gjennom en objektiv tolking av patentkravene, som avgjør hva patentet sikrer enerett til, og som i sin helhet må være nytt for at patentet skal være gyldig. Verken patentkravet eller beskrivelsen inneholder noen indikasjon på at tråldørene er ekskludert fra patentets beskyttelsesomfang. Beskrivelsen synes tvert om å gi anvisning på bruk av sensorer på tråldørene (s 3 linje 10 og s 7 figur 1). Etter rettens vurdering vil tråldørenes stilling være av betydning for fiskerens forståelse av fiskeredskapets geometri under fiskeoperasjonen. Etter rettens vurdering må følgelig patentet forstås slik at det også omfatter bruk av sensorer som måler vinkelstillingen på hver sin tråldør. Etter det retten forstår har også Scanmar selv, gjennom sin patentagent, gitt uttrykk for den samme forståelse av patentets omfang helt frem til hovedforhandlingen, jf brev fra Onsager patentkontor av 14. mai og 4. september 2009.

Ved vurderingen av om oppfinnelsen ifølge Stillingspatentet representerer noe nytt i forhold til teknikkens stand på søknadstidspunktet, kan retten også anse en allerede innlevert, men ennå ikke allment tilgjengelig, patentsøknad som nyhetshinder, jf patentloven § 2, annet ledd annet punktum. Dette er dog betinget av at søknaden senere blir gjort allment tilgjengelige etter patentloven § 22.

Scanmar innga den 2. februar 2004 søknad til Patentstyret om patent på bunnkontaktsensorer for tråldører, og denne søknaden (NO 20040464) ble gjort allment tilgjengelig 18 måneder deretter i henhold til patentloven § 22. Denne søknaden ble inngitt 14 dager før inngivelsen av søknaden som gjaldt Stillingspatentet. Det som læres fra dette motholdet vil derfor være nyhetshindrende for Stillingspatentet.

Et mothold tar bort nyheten fra enhver gjenstand som direkte og utvetydig kan utledes av det, "inkludert ethvert underforstått trekk for en fagmann i det som uttrykkelig er nevnt" i motholdet, jf patentretningslinjene del C, kap IV, pkt 4.3.2.

Retten vil i det følgende sammenligne de enkelte trekkene i Stillingspatentet med patent-søknad nr NO 20040464 for å avklare om vilkårene for nyhet er tilfredsstillt eller ikke.

a) "System for kartlegging av stillingen til et fiskeredskap":

Dette trekket gjenfinnes i motholdet som gjelder fiskeredskapets stilling i forhold til bunnen. I motholdet heter det:

"Hensikten med bunnkontaktovervåking er å kunne kartlegge fiskeredskapets stilling i vannet på best mulig måte" (s 1 linje 4).

Motholdet tar blant annet sikte på å vise om trålen skyves langs bunnen, forflyttes bare i vannet eller om det foreligger en overgangssituasjon mellom disse to tilstandene (s 2 linje 2).

b) "Flere sensormoduler for måling av vinkelstillinger til deler av fiskeredskapet":

Da retten tolker dette trekket slik at det også omfatter sensorer som måler vinkelstillingen på tråldører, gjenfinnes trekket i motholdet hvor det heter:

"Den foreliggende oppfinnelse vedrører en fremgangsmåte og en anordning for overvåking av posisjonen til retningsgivende moduler for fiskeredskaper med hensyn på bunnkontakt. (s 1 linje 1).

Tråldører nevnes eksplisitt i motholdet som slike "retningsgivende moduler" som kan overvåkes for å kartlegge fiskeredskapets stilling:

"I en utførelsesform av oppfinnelsen utføres fremgangsmåten i forbindelse med et fiskeredskap i form av minst én trål. I dette tilfellet utgjøres den retningsgivende modulen av en dør, en klump, en sveip eller bunn gear for trål." (s 3 linje 23-25).

Motholdets krav 1 gjelder eksplisitt bare måling ett sted på fiskeredskapen (én

retningsgivende modul) mens stridspatentet gjelder minst to steder. Motholdets figur 9 med tilhørende beskrivelse på s 9 linje 9-27, lærer imidlertid fagmannen å måle vinkler på to tråldører (og å kombinere fremvisningen av dem på en skjerm).

Både i stridspatentet og i motholdet er det vinkelstilling som skal måles (s 2 linje 8-16), og vinkelen kan måles med en sensor med inklinometer (s 3 linje 26).

c) "Oversendelse av [målinger av vinkelstillinger] til en prosesseringsenhet":

Trekket gjenfinnes i motholdet hvor det fremgår at målingene fra fiskeredskaper skal sendes til overflaten, f eks akustisk eller med kabel (s 3 linje 7-9).

d) "Hver sensormodul omfatter et hovedlegeme innrettet til å plasseres i forbindelse med fiskeredskapet"

Det fremgår ikke eksplisitt av NO 20040464 at sensorene inngår i et hovedlegeme. Da det følger av motholdet at sensoren (inklinometeret) skal stå på en tråldør, er det åpenbart for fagmannen at den må beskyttes mot de store krefter og påkjenninger som tråldøren utsettes for. Fagmannen vil derfor, basert på fagets alminnelige kunnskap, anse at sensorene ifølge motholdet må beskyttes, og at beskyttelsen vil omfatte et deksel eller hus.

e) "[Hovedlegeme] med festeanordninger for feste av hovedlegemet til fiskeredskapet"

Trekket gjenfinnes i motholdet hvor det heter at inklinometeret kan fastmonteres til [den retningsgivende modulen] ved hjelp av vaiere, sveising, osv" (s 3 linje 28-29).

f) "Minst en anordning for måling av hovedlegemets vinkelstilling og således vinkelstillingen til et overflateområde i fiskeredskapet i umiddelbar nærhet av

modulen”:

Trekket gjenfinnes i motholdet ved at sensoren (inklinometeret), som underforstått er innkapslet i et hovedlegeme, festes til den retningsgivende modulen som det skal måles vinkelstilling for (s 3 linje 26-29).

- g) ”En prosesseringsenhet innrettet til å kombinere nevnte målinger for tilveiebringelse av en representasjon av fiskeredskapet”

Trekket gjenfinnes i motholdet som viser en prosesseringsenhet, og beskriver at den er ”innrettet for å beregne gjennomsnitt og standard avvik for vinkelmålingene” (s 3 linje 34). Retten viser også til figur 3a med tilhørende omtale på side 7, linje 14-39. Fagmannen vil lese dette slik at prosesseringsenheten vil bearbeide mottatte signaler for tilveiebringelse av en representasjon av tråldørens stilling.

Retten forstår Stillingspatentets trekk om kombinerings av målinger slik at det omfatter fremvisning av vinkelstillingen til to sensorer. Fagmannen lærer dette av motholdets figur 9 som blant annet viser vinkelstillingen til to tråldører.

- h) ”En fremvisningsenhet for fremvisning av fiskeredskapets stilling”

Trekket gjenfinnes i motholdet som omtaler og viser et skjermbilde med mulige parametere (s 7 linje 36, og s 9 linje 9-39 sammenholdt med figur 9).

På ovennevnte bakgrunn konkluderer retten med at samtlige trekk i Stillingspatentets krav 1, vurdert hver for seg, kan gjenfinnes i motholdet. Heller ikke ved en helhetlig vurdering av Stillingspatentets krav 1 kan retten se at kravet innebærer noe nytt i forhold til motholdet. De utførelsesformene som er beskrevet i motholdet omfattes av det selvstendige patentkrav i Stillingspatentet, slik dette forstås av retten.

Retten kan heller ikke se at patentets øvrige krav, som alle er uselvstendige, innebærer noe nytt.

Retten er etter dette kommet til at Stillingspatentet ikke tilfredsstiller patentlovens krav til nyhet. Patent NO 326638 skal dermed kjennes ugyldig.

På denne bakgrunn finner ikke retten grunn til å gå nærmere inn på om oppfinnelsen har oppfinneshøyde i forhold til teknikkens stand for øvrig, eller om oppfinnelsen er så tydelig beskrevet i patentet at en fagmann på området kan utøve den.

Rettens mindretall, Harald Aarseth, tolker Stillingspatentet snevrere enn rettens flertall. Mindretallet finner på bakgrunn av beskrivelsen å forstå patentet slik at det omfatter bruk av vinkelsensorer i en kombinasjon med andre kjente sensorer slik at de sammen kan gi et bilde av nettets geometri. Mindretallet tolker patentet slik at det ikke omfatter vinkelsensorer festet på tråldører eller på fiskeredskapens sekk. Sensoren i patentskrivets figur 1, som er merket C viser mengdesensorer og ikke vinkelsensorer iht patentet. Etter mindretallets vurdering er dette nytt i forhold til kjent teknikk, og patentet er således gyldig.

Fyllingsgradpatentet

Retten må først ta stilling til hva som er beskyttet ved patentkravene i Fyllingsgradpatentet, for så å avgjøre om dette utgjør noe nytt i forhold til det som var kjent på søknadstidspunktet.

Patentets krav 1 lyder:

"Fyllingsgradindikator for trål, snurrevad eller tilsvarende sleppbar notanordning med nett, omfattende et hovedlegeme innrettet til å plasseres på nettets overflate og med festeanordninger for feste til nettet, karakterisert ved at den omfatter minst en vinkelsensor for måling av hovedlegemets vinkelstilling og således vinkelstillingen til et område av nettet i umiddelbart nærhet av sensoren og en

prosesseringsenhet for, basert på nevnte måling å tilveiebringe en angivelse på fyllingsgraden til trålen, snurrevaden eller notanordningen.”

Patentbeskrivelsen gir holdepunkter for den nærmere tolkingen av følgende begrep:

- *"Fyllingsgradindikator"*: Begrepet synes i patentet å være brukt om summen av alle elementene og trekkene i krav 1 (herunder både sensorenhet, prosesseringsenhet og fremvisningsenhet). I tillegg er begrepet også brukt for å betegne en sensorenhet alene (s 4 linje 30 og s 5 linje 9). Denne fyllingsgradindikatoren skal være et alternativ eller et supplement til kjente mengdeindikatorer, som f eks strekksensorer.

- *"for trål, snurrevad eller tilsvarende sleppbar notanordning med nett"*: Det er mulig at patentet er tenkt begrenser seg til fiskeutstyr med «sekk» for midlertidig oppbevaring av fisken som fanges (s 3 linje 23). Krav 1 inneholder imidlertid ingen slik begrensning.

- *"et hovedlegeme innrettet til å plasseres på nettets overflate og med festeordninger for feste til nettet"*: Det fremgår av sammenhengen at dette er et hus som blant annet inneholder vinkelsensoren, og som underforstått er egnet til å beskytte den mot ytre belastninger.

Hovedlegemet kan også inneholde sensorer med andre funksjoner. Beskrivelsen nevner en kombinasjonsenhet med både vinkel- og strekksensor (s 4 linje 29-31).

- *"minst en vinkelsensor"*: sensoren kan være av typer som måler vinkelstilling i ett, to eller tre plan (se uselvstendig krav 2 og 4). Det er uklart om begrepet "minst en" omtaler flere vinkelsensorer i ett hovedlegeme (slik en alminnelig språklig tolking tilsier, men som ikke er nevnt ellers i patentet) eller om begrepet viser til at det samlede systemet kan inneholde flere hovedlegemer (slik som omtalt mange steder i beskrivelsen). Retten legger til grunn at trekket omfatter både bruk av et eller flere hovedlegemer, og bruk av en eller flere vinkelsensorer i hvert hovedlegeme.

- "for måling av hovedlegemets vinkelstilling": Sensoren måler vinkelen til det huset/hovedlegemet som den inngår i.

- "og således vinkelstillingen til et område av nettet i umiddelbar nærhet av sensoren": Beskrivelsen vil lede fagmannen til å søke å plassere sensoren(e) på steder på nettet hvor det skjer vinkelendringer når redskapen fylles med fisk (s 1 linje 26-29 og s 3 linje 34-36). Et slikt område er etter rettens mening sekken. Men i og med at krav 1 er svært generelt formulert kan enhver vinkelstilling i prinsippet potensielt si noe om fiskemengde. Trekket må derfor forstås slik at det omfatter enhver vinkelmålende sensor uansett hvor på nettet den er plassert.

- "en prosesseringsenhet": Det må anses underforstått at prosesseringsenheten skal behandle signalet fra sensoren og produsere det som skal vises på fremvisningsenheten. Beskrivelsen viser ellers at prosessering kan brukes for å lage en logg som viser endringer i sensorens vinkelstilling over tid, eller som viser endring av en vinkelstilling først når endringen overskrider en angitt terskelverdi i størrelse eller tid (s 4 linje 23-26).

- "basert på nevnte måling å tilveiebringe en angivelse på fyllingsgraden": I beskrivelsen heter det "System for tilveiebringelse av angivelse av fyllingsgrad [...] og kjennetegnet ved at det videre omfatter en fremvisningsenhet for fremvisning av angivelsen" (s 2 linje 32-35). Retten legger til grunn at fremvisningsenheten er en skjerm. Oppfinnelsen er således karakterisert ved at "angivelse av fyllingsgrad" skal skje på en skjerm.

Patentbeskrivelsen viser to eksempler på fremvisning av det oppfinnelsen "tilveiebringer":

(i) Figur 6 b-d illustrerer en *grafisk* fremvisning av sensorenes vinkelstilling.

(ii) Figur 7 illustrerer en *tallmessig* fremvisning av sensorenes vinkelstilling.

I beskrivelsen av figur 7 fremgår det at de to "fyllingsgradindikatorene" som er vist i figuren, angir rulle- og stampevinkelen for vinkelsensoren på de to stedene fyllingsindikatorene er plassert – og bare dette (s 4 linje 29 til s 5 linje 2). Det er

fremvisning av disse fire vinklene som omtales som (et eksempel på) ”oppfinnelsen” når det videre heter: ”Ved hjelp av denne oppfinnelsen kan fiskeren danne seg en oppfatning av hvor raskt sekken fylles og således styre trålprosessen mer effektivt” (s 5 linje 3-4)”.

Figur 7 viser fyllingsgrad ved fremvisning av vinkelstillingen i to plan fra to sensorer – til sammen fire vinkelmål. Det fremgår imidlertid av patentkravet og beskrivelsen at patentet også omfatter visning av vinkelstilling i ett plan og fra en sensor – dvs ett vinkelmål. Fagmannen vil derfor legge til grunn at patentets angivelse av fyllingsgrad kan skje gjennom fremvisning av ett vinkelmål – grafisk eller tallmessig.

Retten finner ingen holdepunkt i patentet for at oppfinnelsen tar sikte på fremvisning av noe mer, eller noe annet, enn ett eller flere vinkelmål. Retten finner i denne sammenheng grunn til å peke på at de *skraverte* kolonnene i patentets figur 7, som også er inntatt på patentetskrivets forside, viser utslag fra to konvensjonelle strekksensorer – ikke bearbejdede data fra vinkelmålinger i henhold til patentet.

Slik retten forstår patentet er det vinkelstillinger som ”angir fyllingsgraden” og som utgjør kjernen i oppfinnelsen. Den tekniske effekt som patentet gir, er et vinkelmål. Det er disse vinkelmålene som gir fiskeren en representasjon av fyllingsgraden, og det er fra disse vinkelmålene ”fiskeren [selv kan] danne seg en oppfatning av hvor raskt sekken fylles og således styre trålprosessen mer effektivt” (s 5 linje 3-4).

Fiskeren må med andre ord selv vurdere om vinkelmålet angir at det er fisk i nettet og i tilfelle hvilken mengde. Hva vinkelstillingen gir fiskeren av informasjon vil i betydelig grad avhenge av hvor på fiskenettet han har plassert sensoren.

Slik retten forstår patentet skjer prosesseringen fra den fremviste vinkelstilling og til en oppfatning av om, eller hvor fort, fiskeredskapet sekk fylles med fisk, utelukkende i fiskerens hode. Denne intellektuelle prosessen er ikke en del av patentet og kan heller ikke patenteres, jf patentloven § 1 annet ledd nr 3.

På denne bakgrunn tolker retten krav 1 slik at det omfatter en utførelse hvor det ved hjelp av minst én sensormodul måles minst én vinkelstilling på minst én del av fiskeredskapets nett, med sikte på gradvis å vise en gradvis vinkelendring i fiskenettets geometri når det fylles med fisk (s 1 linje 27). Målingen oversendes fra sensormodulen til en prosesseringsenhet om bord i fiskefartøyet, for fremvising av et eller flere vinkelmål på en skjerm.

Patentets andre selvstendige krav lyder slik (krav 5):

”Fremgangsmåte for å tilveiebringe en angivelse av fyllingsgraden til en trål, snurrevad eller tilsvarende sleppbar notanordning med et nett omfattende:

å anordne minst en vinkelsensor på nettets overflate slik at stillingen til vinkelsensorens hovedlegeme tilsvare stillingen til et område av nettet i umiddelbar nærhet av vinkelsensoren,

å måle ved hjelp av sensoren stillingen til nevnte område av nettet,

basert på målingen å tilveiebringe en angivelse av fyllingsgraden til trålen, snurrevaden eller notanordningen.”

Etter rettens vurdering beskriver krav 5 en fremgangsmåte med trekk som samsvarer helt med krav 1, og som nyhetsmessig må vurderes likt med krav 1.

Retten går over til å vurdere om Fyllingsgradpatentet slik retten forstår det, tilfredsstiller patentlovens krav til nyhet.

Scanmars patentsøknad 20040708 vedrørende Stillingspatentet var allment tilgjengelig på det tidspunktet Scanmar innga sin patentsøknad vedrørende Fyllingsgradpatentet. Dette dokumentet er også omtalt i beskrivelsen i Fyllingsgradpatentet (s 1 siste avsnitt og s 2 første avsnitt). Søknad 20040708 er senere meddelt som patent NO 326638 (Stillingspatentet).

Alt som læres fra søknaden om Stillingspatentet er således nyhetshindrende for Fyllingsgradpatentet.

Retten vil i det følgende sammenligne de enkelte trekkene i Fyllingsgradpatentet med krav 1 i patentsøknaden for Stillingspatentet. Referansene nedenfor er til relevante deler av det meddelte patent NO 326638, da det forutsettes at trekkene i de meddelte patentkrav i Stillingspatentet har basis i de opprinnelig innleverte dokumenter i søknad 20040708.

Fyllingsgradpatentet gjelder en fyllingsindikator

- a) "for trål, snurrevad eller tilsvarende sleppbar notanordning med nett";

Det fremgår av Stillingspatentet at denne publikasjonen gjelder alle de nevnte fiskeredskaper (s 1 linje 29-30),

- b) "omfattende et hovedlegeme innrettet til å plasseres på nettets overflate og med festeanordninger for feste til nettet"

Trekket fremgår både direkte av krav 1 og beskrivelsesdelen i Stillingspatentet, dog slik at hovedlegemet ikke er begrenset til plassering på disse redskapenes nett.

- c) "minst en vinkelsensor"

At et hovedlegeme kan inneholde flere sensorer gjenfinnes i Stillingspatentet, og er forutsatt i patentets u selvstendige krav 4-6 som omtaler enheter med ett, to eller tre inklinometere.

Retten legger som tidligere nevnt til grunn at dette trekket også må forstås som et krav om minst ett hovedlegeme. Bruk av flere hovedlegemer gjenfinnes også i Stillingspatentet som gjelder løsninger med minst to sensormoduler. At Fyllingsgradpatentet også omfatter en

løsning med bare én sensormodul, hindrer ikke at trekket som sådan må anses lært fra Stillingspatentet.

d) "for måling av hovedlegemets vinkelstilling"

Trekket gjenfinnes direkte i krav 1 i Stillingspatentet.

e) "og således vinkelstillingen til et område av nettet i umiddelbar nærhet av sensoren"

Trekket gjenfinnes direkte i krav 1 i Stillingspatentet.

f) "en prosesseringsenhet"

Trekket gjenfinnes direkte i krav 1 i Stillingspatentet.

g) "basert på nevnte måling å tilveiebringe en angivelse på fyllingsgraden til trålen, snurrevaden eller notanordningen".

Retten har ovenfor vist at dette trekket må tolkes slik at angivelse av fyllingsgrad er det samme som angivelse av en vinkelstilling på den delen av nettet som sensorens hovedlegeme er festet til. Også dette trekket gjenfinnes således i motholdet hvor det læres at vinkelmål kan vise vinkelstillingen til deler av fiskeredskapets nett.

Med unntak av at fyllingsgraden også kan angis ved bruk av én vinkelsensor, gjenfinnes alle trekk i Fyllingsgradpatentets krav 1 i motholdet når trekkene vurderes hver for seg, men retten må også vurdere om trekkene ved en samlet vurdering innebærer en nyhet.

Formålet med vinkelmålingene er et annet i Fyllingsgradpatentet enn i Stillingspatentet, men begge patentene har det til felles at vinkelsensorene som anvendes, og rammene for deres mulige plassering er de samme. Sluttproduktet de fremviser i begge publikasjonene er vinkelstillinger på skjønsmessig valgte deler av fiskeredskapen.

Det følger av Fyllingsgradpatentet at fiskeren bør søke å plassere sensoren der hvor det er størst sannsynlighet for å detektere geometriendring i nettet ved fiskefylling (s 1 linje 30-32). Geometriendringene detekteres ved å måle enten rulle- eller stampevinkel, eventuelt begge deler (s1 linje 33-36). Ut fra patentets formål vil en fagmann på området kunne begrense plasseringen til fiskeredskapets bakre del, det vil si områder som vil kunne påvirkes direkte eller indirekte, av mengden av fisk som er samlet opp i "sekken" (s 1 linje 4-5 og 3 linje 9-15 jf fig 1). Kravene omfatter også sensorer som er plassert andre steder på nettet enn på den bakre "sekken". Det fremgår motsetningsvis av at det uselvstendige krav 3 er begrenset til plassering langs eller rundt sekken. Da må det selvstendige kravet også omfatte andre plasseringer. Da verken ordlyden i krav 1 eller beskrivelsen gir holdepunkter for å innfortolke begrensninger, vil kravet etter rettens vurdering omfatte enhver plassering på nettet.

Det er ingen tvil om at Stillingspatentet lærer fagmannen å plassere sensorer et eller flere steder på nettet. Fagmannen vil fra Stillingspatentet bli ledet til å plassere sensorer på de samme stedene som etter Fyllingsgradpatentet. At sensorens plassering kan være eksakt den samme etter begge patentene, er også forutsatt i Fyllingsgradpatentet hvor det pekes på at de samme vinkeldataene som innhentes for å detektere geometriendring ved at nettet fylles med fisk, også kan vise om det foreligger rotasjon av sekken (s 5 linje 5-7). Det er derfor ikke tvilsomt at Fyllingsgradpatentet omfatter utførelser hvor sensoren er plassert på samme sted som etter Stillingspatentet.

På denne bakgrunn finner retten at heller ikke ved en helhetlig vurdering av Fyllingsgradpatentets krav 1 kan det innebærer en nyhet i forhold til Stillingspatentet. De utførelsesformene som er beskrevet i Fyllingsgradpatentet gjenfinnes i Stillingspatentet, slik dette forstås av retten.

Retten finner på denne bakgrunn at Fyllingsgradpatentet er foregrepet av Stillingspatentet.

De selvstendige patentkrav 1 og 5 er følgelig ugyldige.

Fyllingsgradpatentet har også fem uselvstendige krav som er avhengig av det selvstendige krav 1, og ett uselvstendig krav som er avhengig av det selvstendige krav 5. Retten finner ikke at noen av disse representerer noen nytt.

På denne bakgrunn finner ikke retten grunn til å gå nærmere inn på om oppfinnelsen har oppfinneshøyde i forhold til teknikkens stand for øvrig, eller om oppfinnelsen er så tydelig beskrevet i patentet at en fagmann på området kan utøve den.

Rettens mindretall, Harald Aarseth, tolker Fyllingsgradpatentet snevrere enn rettens flertall. Mindretallet finner på bakgrunn av beskrivelsen å forstå patentet slik at det begrenser seg til plassering av sensorer på de stedene på fiskeredskapets sekk, hvor det vil kunne avleses vinkelendringer ved fiskefylling. Fagmannen vil av patentet få en god forståelse av fiskeinngangen i redskapen. Etter mindretallets vurdering er dette nytt i forhold til kjent teknikk, og patentet er således gyldig.

Etter rettens vurdering mangler både Stillings- og Fyllingsgradpatentet nyhet; de representerer ikke noen oppfinnelser. Retten finner således at begge patentene er ugyldige, jf patentloven § 52 nr 1.

Da patentene er ugyldige, har ikke Marport og ProNav begått noe patentinngrep, og de blir å frifinne i inngrepssøksmålene.

Markedsføringen

Den samlede rett bemerker:

Scanmar har anført at Marport og ProNavs markedsføring er i strid med markedsføringsloven § 26 (§ 2 i loven som var i kraft frem til 1. juni 2009) om **villedende** forretningsmetoder. Bestemmelsen lyder:

”I næringsvirksomhet er det forbudt å anvende uriktig eller av annen grunn villedende fremstilling som er egnet til å påvirke etterspørselen etter eller tilbudet av varer, tjenester eller andre ytelser. Med fremstilling menes i dette kapittel enhver form for meddelelse eller utsagn i tale, skrift eller på annen måte, således også betegnelser, bilder, demonstrasjoner, emballasjens form, størrelse eller utstyr og lignende”.

Markedsføringsloven § 3 annet ledd pålegger i utgangspunktet en dokumentasjonsplikt for påstander som fremsettes i markedsføringen:

”Påstander i markedsføring om faktiske forhold, herunder om ytelsers egenskaper eller virkning, skal kunne dokumenteres. Dokumentasjonen skal foreligge på annonsørens hånd når markedsføringen skjer”.

Denne normen skjerpes hvis det i markedsføringen gis sammenlignende opplysninger med andre produsenters produkter, jf forskrift om sammenlignende reklame av 19. desember 2000.

ProNav og Marports direkte markedsføring i Norge har vært begrenset. Mye av det materialet som er fremlagt i saken kommer fra Marports engelskspråklige hjemmeside som er rettet mot verdensmarkedet. Etter rettens vurdering innebærer ikke en link fra ProNavs norske hjemmeside til Marports internasjonale hjemmeside, at denne kan anses som markedsføring rettet mot Norge. Marport kan ikke være forpliktet til å vurdere markedsføringsreglene i alle jurisdiksjoner hvorfra hjemmesiden deres kan nås. Og ProNav kan ikke anses ansvarlige for at samtlige opplysninger som deres mange leverandører legger ut på sine egne hjemmesider, ligger innenfor norsk lov.

Scanmar har anført at Marport i april 2007, på sine hjemmesider, lanserte en sensor for måling av fyllingsgrad ved hjelp av en såkalt ”hall effekt”, og at dette er villedende da

Marport ennå ikke har noen slik sensor i salg. "Hall-effekten" skal kunne måle styrkegraden i trekket på nettmaskene, og dermed indikere gradvis hvor stor fiskemengde som er i nettet – ikke bare om maskene er så oppspent at nettet er fullt (på det stedet sensoren sitter). Marport bekreftet under hovedforhandlingen at de ennå ikke leverer denne funksjonen – den er fortsatt under utvikling. Den ovennevnte lanseringen på Marports hjemmesider inneholder dermed en uriktig opplysning. Etter rettens vurdering vil likevel ikke denne opplysningen ha kunnet villedde markedet på en slik måte at det rammes av markedsføringslovens regler. Retten legger til grunn at denne feilen vil bli rettet opp i forhold til de kundene som måtte vise interesse for funksjonen. Retten kan heller ikke se at denne "hall-effekten" er markedsført i Norge, eller at den fremgår av ProNavs prislister eller øvrige markedsføringsmateriell.

Det anføres videre at det er villedende at Marport omtaler sine produkter som "innovative". Det anføres videre at de bygger på alminnelig kjent teknologi og er til dels basert på å etterligne Scanmars patenterte eller patentsøkte løsninger. Etter rettens vurdering må det være et visst spillerom for bruk av slike superlativer, og retten finner ikke at bruken er egnet til å villedde markedet på en måte som er lovstridig.

Scanmar anfører at det er villedende når Marports nye sensorer markedsføres som å være kompatible med konkurrentenes produkter. Dette er gjort i Marports eget markedsføringsmateriell, og i noen tilfelle i ProNavs materiell.

Scanmar anfører at Marports nye sensorer ikke er kompatible med Scanmars systemer. Scanmar peker i denne sammenheng på at Marports dørsensorer fysisk er for store til å få plass i de holderne som er montert på mange tråldører for å passe til Scanmars sensorer, at de ikke kan kalibreres til å vise riktig dørvinkel i et Scanmarsystem, at Marports sensorer har mindre utgangseffekt og rekkevidde, at Marport ikke bruker det samme signalspråk (såkalte telegrammer); og at Marports "hall-effekt" er ukjent for Scanmars prosesseringsenhet og derfor heller ikke kan vises på fremvisningsenheten.

Etter rettens vurdering må Marports markedsføring av kompatibilitet hovedsakelig forstås som en påstand om at systemelementene kan kommunisere med hverandre. Partene synes enige om at Marport har solgt flere nye sensorer for bruk sammen med Scanmarutstyr. Når markedet overhode etterspør Marportsensorer for bruk i Scanmarsystemer, kan ikke retten

se dette annerledes enn at komponentene i utgangspunktet kommuniserer med hverandre. Scanmar har ikke dokumentert at kundene deres har hatt problemer med Marport-komponenter – enn mindre at dette har vært forhold som ikke har latt seg utbedre og at man derfor står overfor et systemproblem, og ikke bare enkeltstående mangler. Scanmar har heller ikke på annen måte søkt å dokumentere at komponentene ikke kommuniserer med hverandre. Retten legger etter dette til grunn at Marports sensorer normalt kommuniserer med Scanmars utstyr også i praktisk bruk.

At en "hall-effekt" som måtte bli målt med en Marportsensor ikke vil kunne fremvises på Scanmarutstyr, er ikke villedende. Marport har ennå ikke begynt å selge denne funksjonen selv og kan ikke fremvise den i egne systemer. Og utstyret må kunne anses kompatibelt selv om enkelte funksjoner ikke vil virke. En fisker vil ikke forvente å få fremvist en "hall effekt" på sin Scanmarskjerm ved å kjøpe en Marportsensor. I så fall måtte han tro at sensoren selv skulle skape et nytt og for ham ukjent bilde på Scanmarskjermen hans.

Scanmar har også gjort gjeldende at Scanmarsystemet ikke kan ta i mot mengdeangivelser fra Marports vinkelsensorer. Etter det retten forstår er ikke Marports vinkelsensorer ment å angi fiskemengde, og de markedsføres ikke som å gjøre dette. Det er derfor ikke villedende at fiskemengde heller ikke kan fremvises når sensoren brukes i et Scanmarsystem. Retten vil i denne sammenheng bemerke at den ikke legger noen vekt på at det på et presentasjonsark som ProNav i 2008 distribuerte i noen hundre eksemplarer før feilen ble rettet, står at vinkelsensorer kunne vise gradvis fylling av trålposen. Retten finner det godtgjort at denne funksjonen ved en feilaktig redigering av en norsk oversettelse av Marports materiell, ble knyttet til vinkelmåleren. I realiteten knytter funksjonen seg til strekksensorene i de samme sensorenhetene. Retten finner det således godtgjort at Marports vinkelmåler i fangstsensorene kun markedsføres som å kunne vise tvist av posen og lignende nettproblemer (og i Norge kan heller ikke denne ses å være markedsført etter forbudskjennelsen fra Dalane tingrett).

Scanmar gjør gjeldende at Marports dørvinkelsensor ikke kan kalibreres til å vise riktige verdier i et Scanmarsystem. Marports tekniske direktør sa i retten at sensorene kan nullstilles i alle plan (eller stilles med en hvilken som helst utgangsvinkel) etter montering på en tråldør. Scanmar har ikke underbygget sin anførsel, utover å vise til det som kan

synes som en forvansket utlegning av Marports produktmanual. Retten finner å måtte legge til grunn at Marports sensor inneholder tilfredsstillende kalibreringsmuligheter.

Hvorvidt Marports sensorenheter har tilstrekkelig sterk sendereffekt må fiskeren selv vurdere ut fra egne behov. Svaret vil hovedsakelig avhenge av avstanden mellom fartøy og fiskeredskap. At utstyret oppgis å være kompatibelt med Scanmars utstyr innebærer ikke at fiskeren kan forvente at senderne har identisk rekkevidde. Likeledes må fiskeren selv vurdere om han vil ta merkostnaden ved å sveise på en ny dørholder hvis han ønsker å bytte fra en Scanmarsensor til en Marportsensor på en eksisterende tråldør. Marport gir informasjon om sensorenes sendereffekt og fysiske mål, og fiskeren vil måtte vurdere produktet ut fra dette.

Scanmar anfører at Marport har gitt villedende opplysninger om batterienes brukstid per lading, både når det gjelder deres egne og Scanmars batterier.

Når det gjelder Marports omtale av egne batteriers brukstid, varierer opplysningene en del. Etter rettens vurdering henger dette sammen med at batterienes brukstid vil variere mye, avhengig av hvilken sendereffekt fiskeren velger at sensorene skal bruke; høyeste effekt mangedobler batteriforbruket i forhold til laveste effekt. Et annet viktig forhold er hvor ofte den aktuelle funksjonaliteten krever at sensoren sender signaler. Fiskeren kan derfor ikke basere seg på en bestemt batterilevetid uten å foreta nærmere vurdering av sin bruk. En profesjonell bruker vil vite at det knytter seg mye usikkerhet til batteritid, og vil eventuelt sikre seg mer presise forsikringer fra leverandøren.

Retten leser markedsføringsmaterialet slik at Marport har gitt uttrykk for at deres batterier er overlegne i forhold til konkurrentenes batterier. Omtalen av konkurrenter må antas å gjelde Scanmar i den utstrekning den gjelder sensorer som sender på 40 mHz-frekvensen. Etter rettens vurdering går disse uttalelsene hovedsakelig på forskjellen mellom de nye litium ion-batteriene og de eldre nikkel cadmium-batteriene. Da Scanmar gikk over til litium ion-batterier ga de selv uttrykk for at brukstiden ble flerdoblet i forhold til de eksisterende batteriene.

Når det gjelder Marports indirekte omtale av varigheten av Scanmars batterier er det ikke grunn til å tro at markedet har blitt villedet. Scanmar har en så stor del av markedet at

fiskerne, av egen og andres erfaring, vet hvor lenge de kan bruke sensorene mellom hver lading.

Det er mulig at noen av Marports utsagn også kan oppfattes som å gjelde forholdet mellom produsentenes nye sensor-/batteriteknologier. På bakgrunn av den store usikkerheten som i praksis vil knytte seg til batteriers brukstid, finner ikke retten at generelle utsagn om overlegen batteriteknologi vil være egent til å vilde det profesjonelle markedet man her henvender seg til. Dette forsterkes av at det vil være en viss usikkerhet knyttet til hvilken produsent det siktes til ved omtalen av "konkurrenter" og om det sammenlignes med konkurrentens nyeste teknologi eller med den som faktisk er vanlig hos fiskerne. Hertil kommer at det knapt kan påvises at slike utsagn er gjort gjeldende i det norske markedet.

Scanmar har også gjort gjeldende at Marports mange ulike betegnelser på de samme produktene er egnet til å vilde markedet og til å tilsløre at Marport ikke etterlever forbudsdommen fra Dalane tingrett. Retten finner ikke holdepunkter for dette.

Scanmar gjør gjeldende at Marport selger opsjonen for vinkelmåling urimelig billig. Retten finner ikke at dette er, villedende markedsføring. Etter rettens vurdering kan prisen på kr 5-6.000 vanskelig sies å være urimelig lav da svært få kunder har vært villige til å betale for opsjonen, på tross av at salgsforbudet bare gjelder enkelte sensorer og ikke gjaldt den første tiden opsjonen ble markedsført. Dertil kommer at de nødvendige fysiske komponentene for å måle vinkler er så rimelige at Marport har bygget dem inn i samtlige sensorer. Marport har derfor interesse av å prise opsjonen så lavt at mange vil betale for å få funksjonen aktivert.

Retten finner heller ikke at den samlede usikkerheten som måtte knytte seg til de enkeltforholdene som er omtalt ovenfor, er tilstrekkelig til at markedsføringen kan anses for å utgjøre villedende forretningsmetoder.

Scanmar har gjort gjeldende at Marport har opptrådt i strid med **god forretningsskikk næringsdrivende imellom**, jf markedsføringsloven § 25 (tidligere lov § 1):

"I næringsvirksomhet må det ikke foretas handling som strider mot god forretningsskikk næringsdrivende imellom."

Scanmar anfører blant annet at Marports handlemåte nå må ses i sammenheng med den illojale markedsføringen som Marport i 2006 gjorde seg skyldige i ved å kalle en av sine fremvisningsenheter "ScanMaster". Navnet var egnet til å forveksles med Scanmars produkter og dermed til å dra nytte av disse produktenes gode omdømme. Markedsføringen i 2006 ble stanset ved kjennelse i Trondheim tingrett.

Retten finner ikke at Marports opptreden i forbindelse med markedsføringen av de sensorene som denne sak gjelder, heller ikke når den ses i sammenheng med tidligere kritikkverdig adferd, er i strid med god forretningsskikk.

Marport frifinnes for erstatningskravet.

Marport har begjært opphevet forbudet mot import, produksjon og salg av bestemte sensorer som selskapene ble ilagt ved Dalane tingretts kjennelse av 28. august 2008.

Forbudet bygger på en grunnleggende forutsetning om at det er sannsynlig at Fyllingsgradpatentet er gyldig, jf tvisteloven § 34-2. Det har retten nå kommet til at det ikke er. Det foreligger derfor intet grunnlag for å opprettholde forbudet. Retten finner derfor å oppheve forbudet i kjennelsen fra Dalane tingrett med øyeblikkelig virkning, jf tvisteloven § 34-5 tredje ledd annet punktum.

Marport har vunnet saken og har etter tvisteloven § 20-2 første ledd krav på full erstatning for sine sakskostnader fra Scanmar. Retten finner ikke unntaksbestemmelsene i tredje ledd anvendelige. Etter § 20-5 er det de nødvendige kostnader ved saken som skal erstattes.

Advokat Meyer har fremlagt en omkostningsoppgave på kr 3.479.805. Av dette er kr 1.969.075 salær, kr 674.965 utgifter til sakkyndige vitner og kr 265.636 utgifter til kopiering, tolking, oversettelse med mer.

Scanmar har ikke hatt innsigelser til salærnivået. Retten finner salærkravet høyt, men partene har hatt grunn til å vurdere en rekke mothold slik at saken har blitt omfattende og komplisert. Scanmars prosessfullmektig har selv krevd erstattet et vesentlig høyere salær, og har tatt forbehold om å kunne kreve sin klient et ytterligere beløp. Retten finner derfor at kostnadene har vært nødvendige, og legger omkostningsoppgaven til grunn for sin avgjørelse.

Beløpet omfatter også egne og idømte omkostninger i forføyningssaken som ble avgjort ved Dalane tingretts kjennelse av 28. august 2008, med hhv kr 349.844 og kr 220.285.

Scanmar anfører at omkostningen fra forføyningssaken for Dalane tingrett ikke er en del av nærværende sak, og at det eventuelt måtte vært reist et særskilt erstatningskrav om dem. Etter rettens vurdering knytter forføyningssaken seg til hovedsaken – og forblir knyttet til denne også etter at den er rettskraftig avgjort, jf forutsetningsvis tvisteloven § 34-5 tredje ledd. Når det forbudet som var det reelle innholdet i forføyingskjennelsen fra Dalane tingrett nå oppheves etter tvisteloven § 34-5 tredje ledd, må etter rettens vurdering dette også medføre at den rett som nå avgjør realiteten i forføyningssaken, kan ta standpunkt til hvem som skal bære kostnadene ved forføyningssaken. Etter rettens avgjørelse har Marport også vunnet denne delen av nærværende sak, og Scanmar skal erstatte Marports kostnader også til dette. Retten legger også på dette punkt beløpene i omkostningsoppgaven til grunn for sin avgjørelse.

Slik saken er registrert i Oslo tingrett etter overføring av inngrepssaken fra Dalane tingrett og forening med ugyldighetssak reist ved Oslo tingrett, vil Scanmar bli fakturert et rettsgebyr på kr 28.380 og Marport et rettsgebyr på kr 4.300. Scanmar skal erstatte det rettsgebyr Marport må betale.

Marport tilkjennes omkostninger med summen av kr 3.479.805 og kr 4.300, til sammen kr 3.484.105.

Scanmar skal også betale omkostningene til de fagkyndige meddommerne, hvis størrelse blir fastsatt i særskilt beslutning.

Dommen er avsagt med slik dissens som fremgår av premissene.

Dommen er ikke avsagt innen lovens frist. Grunnen er sakens omfang, og at dommeren gjennomførte en annen større hovedforhandling i domsskrivningsperioden.

SLUTNING

I ugyldighetssaken:

Norske patenter NO 325 356 og NO 326 638 kjennes ugyldige.

I inngrepssaken:

ProNav AS, Marport Canada Inc. og Marport Iceland Ehf frifinnes.

Forbudet nedlagt ved Dalane tingretts kjennelse av 12. september 2008 oppheves.

I begge søksmål:

Henning Skjold-Larsen, Scantrawl AS og Scanmar AS betaler, in solidum, i saksomkostninger til Marport Canada Inc., Marport Iceland Ehf og ProNav AS, 3.484.105– tremillionerfirehundreogåttifiretusenett hundreogfem – kroner, innen 2 – to – uker fra dommens forkynnelse.

Henning Skjold-Larsen, Scantrawl AS og Scanmar AS skal, in solidum,
* ~~Marport skal~~ betale omkostningene til de fagkyndige meddommernes, hvis størrelse blir fastsatt i særskilt beslutning.

Retten hevet

Per Fleisje



Gunnar Nilsen Søndersrød

Harald Magnar Aarseth

Rettledning om ankeadgangen i sivile saker vedlegges.

* Rettet i ht tvisteloven § 19-8 (1) jfr. (2) tredje punktum. Det understrekede er satt inn.

20.11.2009 Per Fleisje

RETT KOPI
Hæusey

Rettledning om ankeadgangen i sivile saker

Reglene i tvisteloven kapitler 29 og 30 om anke til lagmannsretten og Høyesterett regulerer den adgangen partene har til å få avgjørelser overprøvd av høyere domstol. Tvisteloven har noe ulike regler for anke over dommer, anke over kjennelser og anke over beslutninger.

Ankefristen er én måned fra den dagen avgjørelsen ble forkynt eller meddelt, hvis ikke noe annet er uttrykkelig bestemt av retten.

Den som anker må betale behandlingsgebyr. Den domstolen som har avsagt avgjørelsen kan gi nærmere opplysning om størrelsen på gebyret og hvordan det skal betales.

Anke til lagmannsretten over dom i tingretten

Lagmannsretten er ankeinstans for tingrettens avgjørelser. En dom fra tingretten kan ankes på grunn av feil i bedømmelsen av faktiske forhold, rettsanvendelsen, eller den saksbehandlingen som ligger til grunn for avgjørelsen.

Tvisteloven oppstiller visse begrensninger i ankeadgangen. Anke over dom i sak om formuesverdi tas ikke under behandling uten samtykke fra lagmannsretten hvis verdien av ankegjensstanden er under 125 000 kroner. Ved vurderingen av om samtykke skal gis skal det blant annet tas hensyn til sakens karakter, partenes behov for overprøving, og om det synes å være svakheter ved den avgjørelsen som er anket eller ved behandlingen av saken.

I tillegg kan anke – uavhengig av verdien av ankegjensstanden – nektes fremmet når lagmannsretten finner det klart at anken ikke vil føre fram. Slik nekting kan begrenses til enkelte krav eller enkelte ankegrunner.

Anke framsettes ved skriftlig ankeerklæring til den tingretten som har avsagt avgjørelsen. Selvprosederende parter kan inngi anke muntlig ved personlig oppmøte i tingretten. Retten kan tillate at også prosessfullmektiger som ikke er advokater inngir muntlig anke.

I ankeerklæringen skal det særlig påpekes hva som bestrides i den avgjørelsen som ankes, og hva som i tilfelle er ny faktisk eller rettslig begrunnelse eller nye bevis.

Ankeerklæringen skal angi:

- ankeinstansen
- navn og adresse på parter, stedfortredere og prosessfullmektiger
- hvilken avgjørelse som ankes
- om anken gjelder hele avgjørelsen eller bare deler av den
- det krav ankesaken gjelder, og en påstand som angir det resultatet den ankende parten krever
- de feilene som gjøres gjeldende ved den avgjørelsen som ankes
- den faktiske og rettslige begrunnelse for at det foreligger feil
- de bevisene som vil bli ført
- grunnlaget for at retten kan behandle anken dersom det har vært tvil om det
- den ankende parts syn på den videre behandlingen av anken

Anke over dom avgjøres normalt ved dom etter muntlig forhandling i lagmannsretten. Ankebehandlingen skal konsentreres om de delene av tingrettens avgjørelse som er omtvistet og tvilsomme når saken står for lagmannsretten.

Anke til lagmannsretten over kjennelser og beslutninger i tingretten

Som hovedregel kan en *kjennelse* ankes på grunn av feil i bevisbedømmelsen, rettsanvendelsen eller saksbehandlingen. Men dersom kjennelsen gjelder en saksbehandlingsavgjørelse som etter loven skal treffes etter et skjønn over hensiktsmessig og forsvarlig behandling, kan avgjørelsen for den skjønnsmessige avveiningen bare angripes på det grunnlaget at avgjørelsen er uforsvarlig eller klart urimelig.

En *beslutning* kan bare ankes på det grunnlaget at retten har bygd på en uriktig generell lovforståelse av hvilke avgjørelser retten kan treffe etter den anvendte bestemmelsen, eller på at avgjørelsen er åpenbart uforsvarlig eller urimelig.

Kravene til innholdet i ankeerklæringen er som hovedregel som for anke over dommer.

Etter at tingretten har avgjort saken ved dom, kan tingrettens avgjørelser over saksbehandlingen ikke ankes særskilt. I et slikt tilfelle kan dommen isteden ankes på grunnlag av feil i saksbehandlingen.

Anke over kjennelser og beslutninger settes fram for den tingretten som har avsagt avgjørelsen. Anke over kjennelser og beslutninger avgjøres normalt ved kjennelse etter ren skriftlig behandling i lagmannsretten.

Anke til Høyesterett

Høyesterett er ankeinstans for lagmannsrettens avgjørelser.

Anke til Høyesterett over *dommer* krever alltid samtykke fra Høyesteretts ankeutvalg. Slikt samtykke skal bare gis når anken gjelder spørsmål som har betydning utenfor den foreliggende saken, eller det av andre grunner er særlig viktig å få saken behandlet av Høyesterett. – Anke over dommer avgjøres normalt etter muntlig forhandling.

Høyesteretts ankeutvalg kan nekte å ta til behandling anker over *kjennelser og beslutninger* dersom de ikke reiser spørsmål av betydning utenfor den foreliggende saken, og heller ikke andre hensyn taler for at anken bør prøves, eller den i det vesentlige reiser omfattende bevisspørsmål.

Når en anke over kjennelser og beslutninger i tingretten er avgjort ved kjennelse i lagmannsretten, kan avgjørelsen som hovedregel ikke ankes videre til Høyesterett.

Anke over lagmannsrettens kjennelse og beslutninger avgjøres normalt etter skriftlig behandling i Høyesteretts ankeutvalg.

