



---

# KFIR

Klagenemnda for industrielle rettigheter

## AVGJØRELSE

---

Sak: 16/00066  
Dato: 25. april 2017

---

Klager: Vendolocus AB  
Representert ved: Bryn Aarflot AS

---

Innklaget: IDT AS  
Representert ved: Protector Intellectual Property Consultants AS

---

Klagenemnda for industrielle rettigheter sammensatt av følgende utvalg:

Elisabeth Ohm, Arvid Øvrebø og Johannes Hope

har kommet frem til følgende

---

## AVGJØRELSE

### 1 Kort fremstilling av saken:

- 2 Saken gjelder klage over Patentstyrets avgjørelse av 16. oktober 2015 hvor norsk patent nr. 332700 ble opphevet etter innsigelse.
- 3 Oppfinnelsen vedrører en anordning og en fremgangsmåte for å måle spennkurven til en spesifikk ski for en spesifikk påført vekt.
- 4 Innklagete har innlevert ytterligere dokumentasjon for Klagenemnda for å underbygge at tilsvarende maskin som gjenstand for oppfinnelsen var kjent fra før. Klagenemnda skal derfor ta stilling om anordningen var kjent før søknadsdato, og hvis ikke, om kravet til oppfinneshøyde er oppfylt etter patentloven § 2.
- 5 Søknaden ble først meddelt med følgende selvstendige krav:

1. En måleanordning (10) for å måle spennet (a) til et første langstrakt legeme (12), k a r a k t e r i s e r t v e d at måleanordningen (10) omfatter:
  - a) et andre langstrakt legeme (24) forsynt med en motholdanordning (14) mot hvilke en langside av det første langstrakt legeme (12) er tilpasset til å bli anordnet,
  - b) et måleinnsamlingsmiddel (16) bevegelig langs en linje til en langsgående akse for det første langstrakt legeme (12) der måleinnsamlingsmiddelet (16) er forbundet til en prosessorenhet (18) for prosessering av målte verdier, måleinnsamlingsmiddelet (16) er tilpasset bevegelse langs en linje til lengdeaksen for det første langstrakt legeme (12) og å måle en lengde (y) og en høyde (x) mellom det første langstrakt legeme (12) og måleanordningen (10) der lengden (y) refererer til lengden mellom kontaktpunktene for det første langstrakte legeme (12) med måleanordningen (10) og måleinnsamlingsmiddelet (16) er tilpasset å levere et digitalt signal til prosessorenheten (18) som kalkulerer spennkurven (A), og
  - c) et kraftoverføringsmiddel (20) for å tilføre en kraft (F) rettet mot det andre langstrakte legeme (24) og på det første langstrakt legeme (12), den tilførte kraft (F) blir registrert ved hjelp av en kraftmåleanordning montert på kraftoverføringsmiddelet (20).
9. En fremgangsmåte for å måle spennet (A) for et langstrakt legeme (12) ved hjelp av en måleanordning (10), hvilke fremgangsmåte omfatter trinnene av å:
  - plassere en langside av det langstrakte legeme (12) mot et mothold (14) inkludert i måleanordningen (10) inkludert i måleanordningen (10),
  - ved hjelp av et kraftoverføringsmiddel (20) inkludert i måleanordningen (10) å tilføre en kraft (F), rettet mot bjelken (24) og på det første langstrakte legeme (12),
  - ved hjelp av måleinnsamlingsmiddelet (16) som er anlagt mot og bevegelig langs det første langstrakte legeme (12), å måle en lengde (y) og en høyde (x) mellom det første langstrakte legeme (12) og måleanordningen (10) der y referer til lengden mellom kontaktpunktene for det første langstrakte legeme (12) mot måleanordningen (10), og
  - at måleinnsamlingsmiddelet (16) leverer et digitalt signal til en prosessorenhet (18) inkludert i måleanordningen (10), hvilke prosessorenhet (18) beregner spennet (A).

De selvstendige kravene har henholdsvis 7 uselvstendige krav hver.

Klager leverte inn nytt kravsett til Patentstyret den 17. mars 2014. Endringen i de selvstendige krav bestod i at «langstrakt legeme (12)» ble erstattet med «ski (12) og «det langstrakte legemet (12)» ble erstattet med «skia (12)»:

1. En måleanordning (10) for å måle spennet (A) til ei ski (12) karakterisert ved at måleanordningen (1) omfatter:

a) et langstrakt legeme (24) forsynt med en motholdsanordning (14) mot hvilke en langside av skia (12) er tilpasset å bli anordnet,

b) et måleinnsamlingsmiddel (16) bevegelig langs en linje til en langsgående akse for skia (12), der måleinnsamlingsmiddelet (16) er forbundet til en prosessorenhet (18) for prosessering av måle verdier, måleinnsamlingsmiddelet (16) er tilpasset bevegelse langs en linje til lengdeaksen for skia (12) og å måle en lengde (y) og en høyde (x) mellom skia (12) og måleanordningen (10) der lengden (y) refererer til lengden mellom kontaktpunktene for skia (12) med måleanordningen (10) og måleinnsamlingsmiddelet (16) er tilpasset å levere et digitalt signal til prosessorenheten (18) som kalkulerer spennkurven (A) og

c) et kraftoverføringsmiddel (20) for å tilføre en kraft (F) blir registrert ved hjelp av en kraftmåleanordning montert på kraftoverføringsmiddelet (20).

9. En fremgangsmåte for å måle spennet (A) for ei ski (12) ved hjelp av en måleanordning (10), hvilken fremgangsmåte omfatter trinnene av å:

- plassere en langside av skia (12) mot et mothold (14) inkludert i måleanordningen (10),
- ved hjelp av et kraftoverføringsmiddel (29) inkludert i måleanordningen (10) å tilføre en kraft (F), rettet mot bjelken (24) og på skia (12),
- ved hjelp av måleinnsamlingsmiddelet (16) som er analogt mot og bevegelig langs skia (12), å måle en lengde (y) og en høyde (x) mellom skia (12) og måleanordningen (10) der lengden (y) refererer til lengden mellom kontaktpunktene for det første langstrakt legeme (12) mot måleanordningen (10), og
- at måleinnsamlingsmiddelet (16) leverer et digitalt signal til en prosessorenhet (18) inkludert i måleanordningen (19), hvilken prosessorenhet (18) beregner spennet (A).

6 I Patentstyret ble følgende publikasjoner anført:

D1: US 4164875 A

D2: US 5218842 A

Fra innsigers side har følgende publikasjoner blitt trukket frem:

P1: «Education and training product guide» fra TecEquipment Limited, 1999

P2: US 4164875 A

P3: DE 2512279 A1

P4: US 3922908 A

P5: WO 7900207 A1

P6: “Trykkfordelingskruvens betydning for å oppnå optimale glideegenskaper ved ulike føreforhold for friteknikk/langrenn” Frank Evertsen, Norges idrettshøyskole, 1989

P7a: Erklæring fra Tore Grøslund, utvikler av «Eikerskinnen», samt demonstrasjonsfilm

P7b: Artikkel fra Drammens Tidende, 2009

P7c: Salgskvittering for «ski-test» til Oslo Sportslager AS, 2003 og Erklæring fra Magnar Dalen, deltager i demonstrasjonsfilm i P7a

P7d: Erklæring fra Erik Bråthen, tidligere smører for blant andre Bjørn Dæhlie på 1990-tallet, og som hadde tilgang til maskinen uten klausul om hemmelighet. Også avbildet i filmen nevnt i P7a

P7e: Erklæring fra Per Knut Aaland, tidligere smører på landslaget og deltager i filmen nevnt i P7a

P7f: Erklæring fra Olav Stuveseth som bekrefter innkjøp og bruk i butikken Bjørn Myhre Sport

AS på 1990-tallet

P7g: Trond Holth, ansatt hos Oslo Sportlager AS. Oslo Sportslaget brukte åpenlyst Eikerskinna i butikken på 1990-tallet

## 7 Grunnene for Patentstyrets vedtak er oppsummert som følger:

- Patentstyret har vurdert innsigers påstander om ulovlig endring i forhold til den opprinnelige inngitte søknaden, jf. patentloven § 13, i lys av patenthavers argumentasjon. Patentstyret kan ikke se at det i patentet er foretatt endringer i forhold til søknaden slik den ble inngitt som ikke er tillatt. Likeledes anses beskrivelsen å sette fagpersonen i stand til å utøve oppfinnelsen i patentet, patentloven § 8 annet ledd tredje setning.
- De sentrale dokumentene i denne saken er P7a-P7g, og særlig det som fremkommer av P7a. P7a er en erklæring som hevder at gjenstanden ifølge foreliggende patent var kjent før prioritetsdatoen og med en henvisning til en film «SKI-TEST\_01».
- Ved erklæringen i motholddokumentet P7a hevder Tore Grøslund, at han på 1990-tallet utviklet «Eikerskinna» for måling av spenn i langrennsski. I vedlagte erklæringer er det vist til en film («SKI-TEST\_01»). Det anføres at denne filmen ble tilgjengeliggjort på 1990-tallet. Spørsmålet er om «Eikerskinna» som vist til i nevnte film, kan anses allment tilgjengeliggjort på grunnlag av filmen isolert sett, før prioritetsdatoen 2005.06.08.
- Ved benyttelse av Internettpublikasjoner som mothold har EPO utviklet en test for vurdering av hvorvidt en publikasjon opplastet på verdensveven kan anses som et allment tilgjengelig mothold, jf. avgjørelsen T 1553/06. Denne testen tar utgangspunkt i de tidligere avgjørelsene G 1/92 og T 952/92 og kravet om «direct and unambiguous access». Kravet innebærer at det for minst en person tilhørende allmenheten må ha vært praktisk mulig å søke opp den aktuelle publikasjonen. Det er med andre ord ikke tilstrekkelig at det kun foreligger en teoretisk mulighet for å søke opp publikasjonen.
- Det må i utgangspunktet kreves at det i tiden før prioritetsdato var (1) mulig å søke opp publikasjonen i en søkemotor ved bruk av en eller flere søkeord som alle er relatert til essensen i publikasjonens innhold, og (2) forble tilgjengelig på den aktuelle URL adressen for en periode lang nok til at en person tilhørende allmenheten kan ha hatt tilgang til den aktuelle publikasjonen.
- Ved bruk av arkivdateringstjenesten «waybackmachine», kommer det med søk på adressen <http://ess.mariusu.com/>, frem at filmen «SKI-TEST\_01» var lastet opp 2012.09.24, altså vel syv år etter prioritetsdatoen for patent nr. 332700. Patentstyret har uten hell forsøkt å søke opp filmen ved hjelp av en rekke relevante søkeord. På denne bakgrunn kan ikke Patentstyret, isolert sett på bakgrunn av filmen «SKI-TEST\_01», se det som sannsynliggjort at «Eikerskinna» var gjort allment tilgjengelig før prioritetsdatoen 2005.06.08.
- Det neste spørsmålet blir hvorvidt det på annet grunnlag er sannsynliggjort at «Eikerskinna», med de tekniske trekk og løsninger som fremgår av filmen «SKI-TEST\_01», har vært allment tilgjengeliggjort før prioritetsdatoen. Et enkelt salg av «Eikerskinna» vil være tilstrekkelig for å

anse maskinen «allment tilgjengelig», såfremt kjøper ikke kan anses å ha vært forhindret fra å gjøre maskinen kjent. Vurderingstemaet blir etter dette om «Eikerskinna», gjennom innsigers påståtte utnyttelse, etter en helhetlig vurdering av motholdene P7a til P7g, kan anses allment tilgjengelig på et tidspunkt før patents prioritetsdag.

- Når det gjelder dato for utnyttelsen, fremholder Grøslund ved erklæringen P7a at det på 1990-tallet, av firmaet Eiker Sveiseservice, ble produsert og solgt en skitestmaskin. Uttalelsen står riktignok i en viss motstrid til påstanden om at filmen «SKITEST\_01» ble tilgjengeliggjort på 1990-tallet. Imidlertid, sett i lys av avisartikkelen P7b, og den omstendighet at daværende smøreansvarlig for herrelandslaget, Per Knut Aaland, tok i bruk et skitesteapparat første gang sommeren 1995, samt under VM i Trondheim i 1997, fremstår det for Patentstyret for dette punkt sannsynliggjort at et skitesteapparat i en eller annen utførelse har vært tatt i bruk før prioritetsdatoen. Til ytterligere støtte vises det til fakturaen P7c.
- Det er noe mer uklart hvilken type maskin som ble benyttet i de ovenfor nevnte anledninger. På bakgrunn av motholdsdokumentene P7a, P7b og P7c er det vanskelig å vurdere om det er sannsynliggjort at det var «Eikerskinna», dvs. en måleanordning med tekniske trekk tilsvarende maskinen vist til i filmen «SKI-TEST\_01», som ble solgt og åpenlyst benyttet før prioritetsdatoen.
- Av erklæringen P7a hevdes det at for måleanordningen «Eikerskinna» var flere av kjøperne sportsforretninger «som anvendte maskinen åpenlyst i butikklokalene». Til tross for at apparatet også har vært brukt i nasjonal konkurransesammenheng, hvor det må kunne antas å foreligge større eller mindre grad av konkurranseforhold og omstendigheter hvor behov for hemmelighold har vært aktualisert, gir P7c anvisning på at en skitestemaskin har blitt solgt til sportsbutikker, og ikke kun til skilandslag.
- Patentstyret finner det sannsynliggjort ved dokumentene P7a – P7g, spesielt på grunnlag av de to uavhengige erklæringene P7f og P7g, at skitest-maskinen «Eikerskinna» vist i filmen «SKI-TEST\_1» nevnt i P7a, var allment tilgjengeliggjort før prioritetsdagen for foreliggende patent, og skal derfor anses som kjent før patentsøknadens inngivelsesdag.
- P7a viser en maskin («Eikerskinna») som måler smøresonen ut fra vekten til en skiløper. Her er det beskrevet en rett bjelke med to mothold hvor en ski blir plassert. Videre kan skien bli satt under et ønsket trykk, deretter kan en bevegelig slede utstyrt med måleinstrumenter føres frem og tilbake og angi smøresone relativt til tykkelse på smørelag. Maskinen er videre tilrettelagt for prosessering av innsamlet data for utskrift av en «smørekurve». Maskinen er dermed i stand til å måle spennet på et langstrakt legeme med spenn. Resultatene kan videre presenteres grafisk. Fagpersonen kan utøve den tekniske løsningen beskrevet i P7a ved filmen «SKI-TEST\_01».
- Ved vurderingen av nyhet og oppfinneshøyde anses maskinen «Eikerskinna», vist i filmen P7a, for å være nærmeste kjente teknikk.
- Det fremgår ikke direkte og utvetydig av P7a at måledata fra måleinnsamlingsmiddelet overføres til prosessorenheten i form av digitalt signal. Selvstendig anordningskrav 1 og selvstendig fremgangsmåte krav 9 i patentet er derfor nytt med hensyn til dette trekket. De respektive

tilhørende uselvstendige kravene 2-8 og 10-16 angir derfor også noe nytt.

- I filmen P7a vises tydelig et digitalt instrument som viser data fra måleinnsamlingsmiddelet, og i tillegg vises en fremstilt spennkurve. Det er ikke klart ut fra filmen hvordan måledataene fra måleinnsamlingsmiddelet til prosessorheten skjer. Det anses likevel som fagmessig å overføre dataene som et digitalt signal til en prosessorhet på tidspunktet for prioritetsdatoen for foreliggende patent, 2005.06.08, fordi digital signalbehandling var alminnelig kjent teknikk på dette tidspunktet.
- Anordningen ifølge krav 1 i patentet skiller seg ikke vesentlig fra teknikkens stilling og følgelig innehar den ikke oppfinneshøyde.
- Med tilsvarende argumentasjon anses heller ikke fremgangsmåten ifølge det foreliggende selvstendige krav 9 å inneha oppfinneshøyde.
- Patentvernets omfang ved de nye kravene utvides ikke i forhold til kravene i det meddelte patentet, jf. patentloven § 19 annet ledd.
- Endringene i de nye kravene er av en slik art at de i realiteten ikke angir noe utover kravene i patentet, og Patentstyrets patenterbarhetsvurdering av de nye kravene sammenfaller derfor med vurderingen av kravene i patentet.
- De selvstendige kravene i patentet og i det nye kravsettet angir ingen patenterbar oppfinnelse, og patentet kan derfor ikke opprettholdes, hverken i opprinnelig eller endret form. Patent nummer 332700 oppheves i medhold av patentloven § 25.

## **8 Klager har for Klagenemnda i korte trekk gjort gjeldene:**

- Patentstyrets avgjørelse er feil. Patentkrav 1 oppfyller vilkåret til oppfinneshøyde, og de meddelte patentkrav tilfredsstiller patentlovens krav for meddelelse av patent.
- Subsidiært tilfredsstiller de innsendte ytterligere subsidiære patentkrav patentlovens krav for meddelelse av patent.
- Klager forholder seg til at klagemotpart anser at «Eikerskinna» utgjør den nærmest liggende teknikk. Ved fastsettelse av det tekniske problem skal en ta utgangspunkt i en forskjellsvurdering mellom det patentsøkte og «Eikerskinna». Ved vurderingen av nyhet skal det kun legges vekt på det som klart og tydelig kan utledes fra et mothold.
- «Eikerskinna» presenteres i den forannevnte film som etablert i markedet i sesongen 1993 – 1994. En teknisk løsning vil vanligvis være gjenstand for produktutvikling, dette må en forvente at også har vært tilfellet ved «Eikerskinna». I filmen antydes det at utstyret kan oppgraderes og at «utviklingen» følges. På bakgrunn av dette kan det være vesentlig usikkerhet om de påståtte trekk er til stede på søknadstidspunktet.

- Ved sammenlikningen av trekkene ved «Eikerskinna» er følgende trekk like mellom patentkrav 1 og «Eikerskinna».
  - «Eikerskinna» en måleanordning for å måle stivheten til en ski.
  - «Eikerskinna» viser et andre langstrakt legeme som ski som skal testes kan legges an mot.
  - Sleiden fra «Eikerskinna» beveges langs en linje til en langsgående akse for skia.
  - Det ser ut til at sleiden kan måle høyder  $x$  mellom skia og en referanse.
  
- Ved sammenlikningen av trekkene ved «Eikerskinna» er følgende trekk ulike mellom patentkrav 1 og «Eikerskinna».
  - Det vises ingen motholdsanordning mot hvilke en langside av skia er tilpasset å bli anordnet.
  - Sleiden som beveges langs lengderetningen til skia viser et display som endrer verdi ved bevegelse langs ski. Dette antyder at «Eikerskinna» har et måleinnsamlingsmiddel.
  - Filmen viser ikke at sleiden er forbundet til en prosessorenhet for prosessering av målte verdier. Det vises tydelig at operatør av «Eikerskinna» leser av verdier fra displayet på sleiden og skriver inn avleste verdier på skia sin overside.
  - Filmen viser ikke målinger av en lengde  $y$ .
  - «Eikerskinna» omfatter ingen prosessor og måleinnsamlingsmiddelet kan derfor ikke være tilpasset å levere et digitalt signal til en prosessorenhet. Spennkurve er et begrep som etableres av klager, og som ikke er kjent før prioritetsdagen for herværende søknad.
  - Det vises en skrueanordning som presses mot det andre langstrakte legemet og videre kan stivhet for skia utledes. Filmen sier imidlertid ingenting om kreftene som påføres det andre langstrakte legemet også virker på andre legemet. Åpenbart virker en motkraft på skrueanordningen.
  - Skrueanordningen som formodentlig påfører en kraft på det andre langstrakte legemet har ikke påmontert noen kraftmåleanordning. Skrueanordningen – kraftoverføringsmidlet omfatter kun noen få enkle mekaniske komponenter.
  
- Patentkrav 1 oppviser nyhet i lys av «Eikerskinna».
  
- Ved vurderingen av oppfinnelseshøyde benyttes problem-løsning tilnærmingen. Det må således utledes hva som er det tekniske problem som oppfinnelsen løser, altså hvilke problem eller problemer som løses av trekkene c, f, g, j, k og l. I dette tilfellet er det ikke noen naturlig sammenheng mellom punkt c og de mer «måletekniske» punktene f, g, j, k og l, og det skal dermed settes opp to objektive tekniske problemer.
  
- Det første tekniske problem kan formuleres som hvordan tilveiebringe en anordning som sikrer en fastholdelse av skia i en referanseposisjon.
  
- For måling av de parametere som patentgjenstanden utfører er det avgjørende at posisjonen til skiene er sikkert bestemt i  $x$ ,  $y$  og  $z$  planet. Filmen hverken omtaler eller peker på problemstillingen og fagpersonen vil således ikke finne noen støtte i filmen til å innføre en motholdsanordning.
  
- Det andre objektive tekniske problemet kan formuleres som hvordan tilveiebringe en alternativ

måleanordning for å måle spennet til en ski.

- Fagpersonen på området vil med utgangspunkt i «Eikerskinna», slik filmen viser den, måtte gjøre endringer basert på svakhetene ved «Eikerskinna», Disse endringene vil fagpersonen ikke gjøre uten at dette fremstår som etterpåklokskap. Han må, uten kjennskap til stridspatentet måtte ta flere valg, der ingen av dem initieres av «Eikerskinna», og ved hvert valg av modifikasjoner må han lande på noe som omfattes av ordlyden i patentkrav 1. Dette er nær umulig dersom man opererer med en «could – would» tilnærming.
- Argumentasjonen gjelder også for det selvstendige patentkrav 9.

### **9 Innklagede har for Klagenemnda i korte trekk gjort gjeldene:**

- Klager har identifisert de seks tekniske trekkene c, f, g, j, k og l som påstås ikke å kunne gjenfinnes i Eikerskinna, slik den er vist i filmen. Det er ikke mulig å identifisere et teknisk trekk som medfører at den patenterte løsningen skiller seg vesentlig fra den kjente teknikk. Følgelig er Patentstyrets avgjørelse korrekt, og patentet må forbli opphevet.
- Trekk c – motholdsanordning – Klager påstår at «Eikerskinna» ikke har en motholdsanordning som en langside av skien kan hvilke mot. Dette er feil, da Eikerskinna hadde, som vist i filmen, to hvite knaster som skien kan legges inntil, slik at skien ligger stabilt og korrekt for måling. Uansett vil ikke en slik forskjell medføre oppfinneshøyde. En fagperson som har laget en maskin for å måle egenskapene til en ski, vil uten oppfinnerisk innsats innse at skien bør ligge stabilt på et forutbestemt sted.
- Trekk f – måleinnsamlingsmiddelet forbundet til en prosessor enhet for prosessering av målte verdier. Erklæringene (P7a, P7c, P7d, P7e og P7f) som vedrører publiseringen av «Eikerskinna», angir at det var mulig å tilveiebringe en datamaskinprodusert utskrift av måleresultatene, i form av en kurve.
- Det fremgår ikke direkte av erklæringene at målesleiden faktisk kunne kobles til en slik datamaskin. Dog, filmen viser et numerisk display, det vil si måleresultater i digital form. Skulle erklæringene og filmen mangle å vise at måleinnsamlingsmiddelet var koblet til en datamaskin, viser i det minste erklæringene at ideen om å prosessere målingene med en datamaskin var kjent.
- Dersom Klagenemnda skulle være uenig i dette, er det uansett godt etablert i europeisk patentpraksis, at å automatisere noe som tidligere ble gjort manuelt, ikke er patenterbart. Det vil si å koble en datamaskin til en måler og prosessere måleresultatene med datamaskinen i stedet for å avlese verdier og å tegne en kurve manuelt, er ikke oppfinnerisk, jf. Are Stenviks «Patentrett» 3. utgave side 234.
- Trekk g – måleinnsamlingsmiddelet beveger seg langs skien og måler en lengde. Ved bruk av «Eikerskinna» frembrakte man kurver som viste høyden oppunder skien under en viss belastning mot bindingen. Det er tydelig at kurven, hentet fra filmen, viser en høyde og en lengde. Følgelig er det åpenbart at det ble målt en lengde langs skien, og ikke bare høyde. Videre er det



heller ingen tvil om at måleinnsamlingsmiddelet ved «Eikerskinna» ble beveget langs «en linje til lengdeaksen for skia».

- Trekk j – levere digitalt signal til prosessorenheten som kalkulerer spennkurven. Dette trekket ligner på trekk f ovenfor, og er hovedsakelig en gjentakelse av automatiseringen av målene, dvs. automatisering av deteksjon og prosessering av måleverdier. For det første var Eikerskinna tilpasset til å levere et digitalt signal ettersom verdiene i det numeriske displayet er et digitalt signal. For det andre er slik automatisering som sådan ikke patenterbart.
- Trekk k – kraftoverføringsmiddel, kraft på andre langstrakte legeme og på det første langstrakte legeme. Som det fremgår av filmen hadde «Eikerskinna» et sveivhjul som ble brukt til å påføre kraft mot skien. Den påførte kraften ble vist i et numerisk display. Se også erklæringene, hvor det heter «En innstillbar kraft ble påført skien ved dens bindingsområde slik at skiens kurve ble endret». Når det gjelder Trekk I – kraftmåleanordning montert på kraftoverføringsmiddelet må «Eikerskinna» også ha hatt en kraftmåleanordning, jf. trekk k.
- Når det gjelder nyhet og oppfinnelseshøyde, er det vist at de fleste av trekkene i klagers prinsipale selvstendige patentkrav 1 allerede var kjent fra «Eikerskinna». Tekniske trekk som eventuelt ikke kan gjenfinnes i «Eikerskinna», skiller seg ikke vesentlig fra den kjente teknikk.
- For det første foreslåtte tekniske problem til klageren, viser «Eikerskinna» en slik anordning (jf. kommentar til trekk c). For det andre vil en fagperson uten oppfinnerisk innsats kommet frem til at for å holde en ski på plass, kan man anordne noe som støtter skien. Klager anfører videre at det er avgjørende at posisjonen til skiene er «sikkert bestemt i x, y og z planet». Krav 1 angir derimot kun en «motholdsanordning mot hvilke en langside av skia (12) er tilpasset å bli anordnet». En slik motholdsanordning vil ikke fikse skia i «sikkert bestemt i x, y og z planet». Trekket løser altså ikke oppgaven som klageren påstår skal løses.
- Til klagerens andre teknisk problem, angir ikke klager hvilket trekk i patentkrav 1 som løser dette objektive tekniske problemet. Hvis den alternative måleanordningen består i å automatisere målingene, bidrar ikke dette til oppfinnelseshøyde.
- Når det gjelde anførselen om «could-would-tilnærmingen», skal det påpekes at på prioritetsdagspunktet i 2005, var fagpersonen godt kjent med å benytte datamaskin og automatisere prosesser (nær sagt innen ethvert teknisk område). Automatisering av tidligere manuelle operasjoner medfører ikke noe patenterbart. Å bruke motor og kamreimsdrev tilhører også fagpersonens generelle kunnskap. Det vises også til P4, som viser en motordrevet bevegelse for en skimålemaskin. Følgelig, dersom en fagperson skulle studere «Eikerskinna» og mene at den ikke var koblet til en datamaskin for prosessering av måleresultatene, ville han enkelt tilpasset «Eikerskinna» for en slik automatisering uten behov for ytterligere publikasjoner fra den kjente teknikk.

Argumentasjonen nevnt over vil også gjelde for det selvstendige patentkrav 9.

**10 Klagenemnda skal uttale:**

**11 Klagenemnda er kommet til samme resultat som Patentstyret.**

- 12 Klagenemnda forstår det slik at klager opprettholder anførselen om at det opprinnelige kravsettet tilfredsstillter kravene til nyhet og oppfinnelseshøyde etter patentloven § 2.
- 13 Klagenemnda skal først vurdere om oppfinnelsen har tilstrekkelig nyhet og oppfinnelseshøyde, jf. patentloven § 2 etter opprinnelig kravsett. Etter patentloven § 2 første ledd kan patent bare meddeles på oppfinnelser som er nye i forhold til hva som var kjent før patentsøknadens prioritetsdag.
- 14 Som «kjent» anses alt som er blitt allment tilgjengelig, enten dette er skjedd ved skrift, foredrag, utnyttelse eller på annen måte, jf. patentlovens § 2 annet ledd første punktum. Etter forarbeidene skal «allment tilgjengelig» forstås som «tilgjengelig for en større eller ubestemt krets av personer», jf. Ot.prp nr. 32 (1978-79) side 24.
- 15 Det er anført fra innklagede at et liknende apparat, tilsvarende den foreliggende oppfinnelsen, var allment tilgjengelig før prioritetsdatoen 8. juni 2005. Dette apparatet er «Eikerskinna», slik som det fremgår av filmen «SKI-TEST\_01», jf. mothold P7a. Videoen er nå tilgjengelig gjennom lenken <http://ess.mariusu.com/>. Spørsmålet er om videoen var allment tilgjengelig på nettet før prioritetsdatoen for oppfinnelsen og dermed nyhetsødeleggende.
- 16 Materiale publisert på Internett er allment tilgjengelig når det lastes opp, forutsatt at nettsiden er tilgjengelig for allmenheten jf. Patentrett, Are Stenvik, 3. utgave 2013 s. 180. EPO har i avgjørelsen T 1553/06, hvor det henvises til G 1/92 og T 952/92, laget en test for hvorvidt publikasjoner på Internett kan regnes som allment tilgjengelig jf. EPC art. 54 (2). Kravet for at publikasjonen skal være allment tilgjengelig, er at den faktisk er mulig å finne på nettet gjennom å søke på relevante søkeord, med mindre det unntaksvis er snakk om selvsagte nettsideadresser. Det faktum at dokumentet eksisterer på Internett, er ikke i seg selv tilstrekkelig til at det kan regnes som allment tilgjengelig. Kravet innebærer at det for minst en person tilhørende allmenheten må ha vært praktisk mulig å søke opp den aktuelle publikasjonen. En teoretisk mulighet er altså ikke tilstrekkelig. Videre stilles det krav om at publikasjonen må ha vært tilgjengelig på nettsideadressen lenge nok til at en person tilhørende allmenheten har tilgang og mulighet til å gjøre seg kjent med innholdet, uten at vedkommende er underlagt konfidensialitet. Dersom dette er oppfylt, må publikasjonen regnes som allment tilgjengelig, jf. patentloven § 2 jf. EPC art. 54 (2)
- 17 EPO har uttalt at The Internet Archive/«Waybackmachine», som er en nettjeneste som gir en oversikt over tidligere arkiverte versjoner av nettsider, er en gyldig kilde for å fastslå publiseringsdatoer til tidligere kjent teknikk. Ved søk på <http://ess.mariusu.com/> i arkivdateringstjenesten «Waybackmachine» er det klart at nettsiden, med videoen, var lastet opp på Internett den 2012.09.24. Det innebærer ikke uten videre at dette er den opprinnelige opplastingsdatoen, da nettsiden kan ha vært opprettet/oppdatert før. Datoen som finnes i «Waybackmachine» er kun datoen hvor arkivtjenesten har «crawlet» (lett og funnet) nettsiden,

og ikke noen formell dato for publisering. Det er ingen klare holdepunkter for å si at «Eikerskinna»-filmen var allment tilgjengelig på Internett før prioritetsdatoen 8. juni 2006.

- 18 Klagenemnda finner det altså ikke tilstrekkelig sannsynliggjort at filmen «SKI-TEST\_01» var allment tilgjengelig på Internett før prioritetsdatoen. Av denne grunn ser ikke Klagenemnda det nødvendig å vurdere om det var mulig for allmennheten å gjøre seg kjent med innholdet i publikasjonen på den nevnte URL, <http://ess.mariusu.com/>.
- 19 Det neste spørsmålet blir dermed om det på annet grunnlag er tilstrekkelig sannsynliggjort at «Eikerskinna», med de tekniske trekk som fremgår av filmen «SKI-TEST\_01», har vært allment tilgjengeliggjort før prioritetsdatoen.
- 20 Nyhetskravet er absolutt og objektivt. Nyheten vil være tapt dersom noen har hatt mulighet til å skaffe seg tilgang selv om ingen har gjort det, jf. patentloven § 2 annet ledd første punktum. Det gjelder ingen begrensninger med hensyn til hvordan opplysningene er blitt tilgjengelige, med mindre det foreligger en forutsetning om eller uttrykkelig er avtalt konfidensialitet. Med denne bakgrunn kan det legges til grunn at et enkelt salg eller offentlig bruk av «Eikerskinna» vil være allmenn tilgjengeliggjøring jf. § 2 annet ledd, med mindre kjøperen anses å ha vært forhindret fra å gjøre apparatet kjent.
- 21 Det relevante i denne vurderingen vil være (1) datoen for utnyttelsen, (2) hvilken maskin som ble benyttet, og (3) om det forelå noen form for konfidensialitet eller andre omstendigheter som var til hinder for at «Eikerskinna» var allment tilgjengelig.
- 22 Det foreligger en rekke uttalelser fra personer som mener de har brukt «Eikerskinna», eller et tilsvarende apparat som beskrevet i filmen «SKI-TEST\_01». Tore Grøslund bekrefter (P7a) at «Eikerskinna» ble publisert på 1990-tallet, og han bekrefter videre at filmen ble tilgjengeliggjort på 1990-tallet. Magnar Dalen (P7c), Erik Bråten (P7d), Per Knut Aaland (P7e), Olav Stuveseth (P7f) og Trond Holth (P7g) har også bekreftet at skitesteapparatet ble solgt på 1990-tallet.
- 23 Når det gjelder filmen «SKI-TEST\_01» er det fremdeles usikkert om denne var tilgjengeliggjort før prioritetsdagen, ettersom nettstedet «waybackmachine» ikke gir et fullstendig sikkert holdepunkt for når filmen faktisk ble publisert. Klagenemnda finner det imidlertid tilstrekkelig sannsynliggjort at skitesteapparatet har vært solgt eller tatt i bruk av en eller flere av personene som er navngitt i motholdene P7a og P7c-P7g. Fakturaen P7c kan derimot ikke få avgjørende betydning i denne sammenheng, da det ikke er spesifisert nærmere hva som faktisk er blitt solgt.
- 24 Når det gjelder hvilken type apparat som var benyttet eller tilgjengeliggjort på 1990-tallet, jf. det overstående, hevder samtlige av de nevnte erklæringene at dette var «Eikerskinna» slik som vist i «SKI-TEST\_01». Erklæringene viser også til de tekniske trekkene ved apparatet. På denne bakgrunn finner Klagenemnda det tilstrekkelig sannsynliggjort at «Eikerskinna» som vist i P7a var allment tilgjengelig før prioritetsdagen.

- 25 Det fremkommer at apparatet ble benyttet under VM i Trondheim, og at man hadde et flerårig forsprang på konkurrentene før de fikk tilgang til apparatet, jf. P7b. Det fremkommer videre fra erklæringene i P7f og P7g, at «Eikerskinna» som vist i film «SKI-TEST\_01» var solgt og brukt, også åpenlyst, i sportsforretninger på 1990-tallet. Klagenemnda finner dermed at det ikke forelå noen konfidensialitet knyttet til kjøp eller bruk av «Eikerskinna».
- 26 På denne bakgrunn finner Klagenemnda at «Eikerskinna», som vist i «SKI-TEST\_01», var allment tilgjengelig før prioritetsdagen til den aktuelle oppfinnelsen.
- 27 Etter patentloven § 2 første ledd kan patent bare meddeles på oppfinnelser som er nye i forhold til hva som var kjent før patentsøknadens prioritetsdag. Det kan dermed ikke gis patent på noe som er en del av teknikkens stand på søknadsdagen. Vurderingen foretas ut fra patentkravene, som har som oppgave å skille oppfinnelsen fra kjent teknikk.
- 28 For at en tidligere søknad, eller et annet dokument, skal være nyhetshindrende, må alle trekkene til oppfinnelsen kunne utledes fra denne på en slik måte at fagpersonen uten videre kan utøve oppfinnelsen («enabling disclosure»). Vurderingen foretas ut fra patentkravene til den patentsøkte oppfinnelsen mot de enkelte mothold hver for seg. Som ny anses enhver oppfinnelse som ikke kan utledes direkte og utvetydig av et mothold. For at nyhetskravet skal være oppfylt, er det tilstrekkelig at ett trekk ved oppfinnelsen er nytt sammenholdt med et hvilket som helst av de fremtrukne publikasjoner.
- 29 Det kan ikke direkte utledes fra P7a at måledata overføres til prosessorenheten i form av et digitalt signal. Selvstendig anordningskrav 1 og selvstendig fremgangsmåtekrav 9 i patentet oppviser dermed nyhet overfor P7a, jf. patentloven § 2, første ledd.
- 30 Ettersom de uselvstendige kravene hører til krav 1 og 9, oppviser også disse nyhet overfor P7a.
- 31 Patentloven § 2 første ledd krever videre at oppfinnelsen skiller seg vesentlig fra det som var kjent før patentsøknadens prioritetsdag; det må foreligge oppfinnelseshøyde. Dette innebærer at oppfinnelsen ikke må ha vært nærliggende for en gjennomsnittlig fagperson som var kjent med teknikkens stand, jf. NU 1963:6 s- 127.
- 32 Ved vurderingen av både nyhet og oppfinnelseshøyde skal en gjennomsnittlig fagperson brukes som målestokk. Fagpersonen er en tenkt gjennomsnittsfagperson på området. Fagpersonen er fullt ut kjent med teknikkens stand på søknadstidspunktet, og har evne til å utnytte alt kjent materiale på en fagmessig måte. Herunder kan fagpersonen foreta nærliggende nye konstruksjoner, men er ikke i besittelse av innovative evner. Fagpersonen evner å prøve ut, på en god fagmessig måte, alle kombinasjonsmuligheter som både var nærliggende og ga en rimelig forventning om å lykkes. Spørsmålet er således ikke om fagpersonen kunne ha kommet fram til oppfinnelsen ved modifisering eller tilpasning av teknikkens stilling, men snarere om fagpersonen ville ha gjort det.
- 33 Den relevante fagpersonen i denne saken vil være en skismører eller utvikler av ski og skiutstyr som velger ut skiutstyr til brukere og som i lys av det objektive tekniske problem som skal løses

ifølge oppfinnelsen, har inngående kunnskap om materialanvendelse og oppbygning av en ski, og hvordan disse samvirker til skiens spenn. Personen anses altså å være kjent med fordelene som korrekt skispenn gir, ulike metoder for å måle skispenn, samt hvordan skien optimalt tilpasses en bruker.

- 34 Ved vurderingen av om kravet til oppfinneshøyde er oppfylt, skal teknikkens stilling i sin helhet tas i betraktning, og flere mothold kan kombineres. Vurderingen av oppfinneshøyde skal foretas ut fra patentkravene. En oppfinnelse anses i henhold til fast praksis for å ha vært nærliggende dersom det må legges til grunn at en fagperson som var kjent med teknikkens stilling forut for søknadsdagen, ville forsøkt å løse problemet på den i patentkravene angitte måte med en rimelig forventning om å lykkes.
- 35 Klagenemnda anser mothold P7a, «Eikerskinna», for å representere den nærmeste kjente teknikk. Dette er også partene enige om. Klagenemnda legger til grunn at trekkene til «Eikerskinna» fremgår av filmen som det vises til i P7a, da samtlige av erklæringene tilkjenner dette.
- 36 Det objektive tekniske problem med utgangspunkt i P7a er hvordan tilveiebringe en anordning for å måle spenn på en ski, og fremstille disse måledataene digitalt.
- 37 Når det gjelder de digitale fremstilte måledata i P7a, er det klart at måledataene på ett eller annet vis blir konvertert digitalt via en prosessorenhet. Det fremgår riktignok ikke direkte og utvetydig fra P7a hvordan, eller når konvertering av måledataene fra måleinnsamlingsmiddelet til prosessorenheten skjer. Det er imidlertid ikke tvilsomt at måledata overføres til prosessorenheten som et digitalt signal. Det å automatisere en prosess som tidligere ble gjort manuelt er, etter etablert praksis og teori, ikke patenterbart. P7a lærer fagpersonen at det er mulig å omgjøre disse målingene til digitale data. De målte spennverdiene er således presentert i digitalt display. Digital signalbehandling var alminnelig kjent teknikk på prioritetsdatoen for det foreliggende patent, og Klagenemnda anser det dermed som fagmessig å overføre dataene som et digitalt signal til en prosessorenhet.
- 38 Når det gjelder trekket å tilveiebringe en utskrift av måleresultatene i form av en kurve, fremgår ikke dette direkte fra filmen. Filmene viser imidlertid en graf over kalkulerte spennkurver basert på måledataene. Dette kan vanskelig oppfattes annerledes enn at digitale avlesningsverdier overføres til prosessoren som frembringer den omtalte grafen, og vil i hvert fall gi fagpersonen inspirasjon til en slik løsning. Det å bruke de digitale verdiene vist i det numeriske displayet til å fremstille en spennkurve, må i likhet med måledataene til prosessorenheten anses som en automatisering. Dette er følgelig også fagmessig, og medfører at oppfinnelsen ikke innehar den tilstrekkelige oppfinneshøyde.
- 39 Når det gjelder de uselvstendige kravene, finner Klagenemnda at disse ikke tilfører trekk som gjør at oppfinnelsen skiller seg vesentlig fra tidligere kjent teknikk og/eller er rene fagmessige tilpasninger. Klagenemnda kommer til at oppfinnelsen ifølge det primære kravsett ikke skiller seg tilstrekkelig fra teknikkens stand, og mangler således oppfinneshøyde, jf. patentloven § 2 første ledd.

- 40 I forbindelse med klagebehandlingen har klager gjort endringer i kravene. Klagenemnda vil innledningsvis ta stilling til om endringene i krav 1 ligger innenfor endringsadgangen. Etter patentloven § 13 kan en søknad om patent ikke endres slik at det søkes patent på noe som ikke fremgikk av søknaden da den ble inngitt. Bestemmelsen tilsvarer EPC art. 123 (2), og dermed vil praksis relatert til denne være relevant.
- 41 Etter Klagenemndas oppfatning må det, hvis endringen skal tillates, ikke være grunnlag for tvil hvorvidt alle forhold som er nødvendige for å utøve oppfinnelsen også fremkommer av patentsøknaden. Er det derimot «new technical information», jf. G 2/10, så vil denne endringen gå utover det som det er adgang til å endre.
- 42 I den foreliggende sak er endringene bestående av at «langstrakt legeme (12)» ble erstattet med «ski (12) og «det langstrakte legemet (12)» ble erstattet med «skia (12)», kun presiseringer av det allerede søkt patentbeskyttet. Klagenemnda finner at de endrede kravsett faller innenfor endringsadgangen jf. patentloven § 13.
- 43 Klagenemnda anser ikke at endringene i de selvstendige kravene gjør at vurderingen knyttet til nyhet og oppfinneshøyde stiller seg annerledes. Argumentasjonen vedrørende oppfinneshøyde i avsnitt 34-38 gjør seg gjeldende også for det endrede kravsett, slik at heller ikke det alternative kravsett skiller seg tilstrekkelig fra teknikkens stand, jf. patentloven § 2 første ledd.

### **Det avses slik**

## **Slutning**

1. Klagen forkastes.
2. Patent nr. 332700 oppheves.

Elisabeth Ohm  
(sign.)

Arvid Øvrebø  
(sign.)

Johannes Hope  
(sign.)