



KFIR

Klagenemnda for industrielle rettigheter

AVGJØRELSE

Sak: 16/00139
Dato: 6. april 2017

Klager: Nordie Waterproofing AS
Representert ved: Kluge Advokatfirma AS

Innklaget: Karstein Vågenes
Representert ved: Advokatpartner 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 27. april 2016, hvor krav om administrativ overprøving av norsk patent nr. 333528 ble avslått.

3 Oppfinnelsen vedrører et takbelegg som overvinner ulemper med kjente løsninger for belegning av tak med takpappbane, spesielt risiko for brann ved bruk av åpen flamme i belegningsprosessen.

4 Patent ble meddelt Karstein Vågenes 1. juli 2013 med følgende krav:

1. Belegg for tak og lignende overflater, omfattende et antall beleggbaner (12,14, 16) hvor en langsgående kantflate (22) i undersiden av banen (12) omfatter et heftfelt innrettet til å sammenføres med et motsvarende utformet heftfelt (40) i oversiden til en tilstøtende bane (14), idet heftfeltet (40) er innrettet til å oppvarmes innen kantflaten (22) av banen (12) blir sammenføyd med heftfeltet (40) i oversiden av banen (14), særlig en oppvarming som innebærer anvendelse av åpen flamme, samt med midler for fiksering til et takunderlag (10), karakterisert ved at heftfeltet (40) i oversiden av banen (14) på takunderlaget (10), er anordnet i en avstand fra banens (14) langsgående kant (18), og at et banefelt (42) mellom banens (14) kant (18) og heftfeltet (40), er innrettet til å bli festet i takunderlaget (10) med stifter, nagler eller skruer (24) via tilhørende skiver (26) av stål eller plast.
2. Belegg i samsvar med krav 1, karakterisert ved at heftfeltet (40) har en bredde i størrelsesorden 15-20 cm, og banefeltet (42) har en bredde i området 15-20 cm, fortrinnsvis 10 cm.
3. Belegg i samsvar med krav 1-2, karakterisert ved at heftfeltet (40), samt banefeltet (42), har en samlet bredde på inntil 30 cm.

5 Under søknadsbehandlingen ble følgende dokumenter trukket frem fra Patentstyret sin side:

- 6 D1: NO 317700 B1
D2: NO 313760 B1
D3: SE 460980 B
D4: DE 2358102 A1

7 I forbindelse med kravet om administrativ overprøving ble følgende dokumenter fremlagt for Patentstyret:

- D5: SINTEF teknisk godkjenning nr. 2040, utstedt 7. januar 1997 (revidert 24. oktober 2012).
D6: SINTEF teknisk godkjenning nr. 2381, utstedt 20. mai 2005 (revidert 31. oktober 2013).

For Klagenemnda har klager presentert følgende mothold:

- K1: SINTEF teknisk godkjenning nr. 2040, utstedt 7. januar 1997 (revidert 5.

- april 2006).
- K2: SINTEF teknisk godkjenning nr. 2373, utstedt 12. mars 2003 (revidert 10. juni 2004).
- K3: SINTEF teknisk godkjenning nr. 2049, utstedt 31. juli 1996 (revidert 30. januar 2007).
- K4: SINTEF teknisk godkjenning nr. 2010, utstedt 15. februar 1995 (revidert 4. mai 2006).
- K5: SINTEF teknisk godkjenning nr. 2381, utstedt 20. mai 2005.

8 Klagen er inngitt rettidig og klageavgift er betalt innen betalingsfristen.

9 **Grunnene for Patentstyrets vedtak er oppsummert som følger:**

- Det er ingen klar definisjon i patentets krav av hva som ligger i angivelsen «heftfelt». Patentbeskrivelsen må derfor legges til grunn for vurdering av begrepet.
- Fra beskrivelsen (se side 4, linjene 23-28 og 34-36), fremgår det at feltet mellom heftfeltet og den langsgående kant er uten heftemiddel. Det fremgår således at heftfeltet i patentet innbefatter et heftemiddel. Det synes derfor klart at «heftfeltet» i patentet er et område som har et heftemiddel, og dette legges til grunn ved Patentstyrets vurdering.
- D5 er en godkjenning som er utstedt 7. januar 1997. Dokumentet er imidlertid revidert 24. oktober 2012, hvilket er etter søknadstidspunktet. Det kan ikke utledes av dokumentet hva som er revidert i forhold til opprinnelig godkjenning, og dokumentet gir således kun uttrykk for hva som var kjent 24. oktober 2012.
- Tilsvarende er D6 en godkjenning som er utstedt 20. mai 2005. Dokumentet er imidlertid revidert 31. oktober 2013, hvilket er etter søknadstidspunktet. Det kan ikke utledes av dokumentet hva som er revidert i forhold til opprinnelig godkjenning, og dokumentet gir således kun uttrykk for hva som var kjent 31. oktober 2013.
- Siden dokumentene D5 og D6 begge er revidert etter patentets søknadstidspunkt, er ikke disse en del av teknikkens stilling.
- Patentstyret har likevel funnet det hensiktsmessig å vurdere det tekniske innholdet i D5 og D6, da de kan inneholde argumenter for at produktet ikke er endret, i og med at dokumentene er revideringer av godkjenninger datert forut for patentets søknadstidspunkt.
- Når det gjelder D5 finner Patentstyret at denne omhandler takbelegg som er mekanisk innfestet til underliggende takkonstruksjon (se pkt. 4, første avsnitt). Det fremgår også at den mekaniske innfestingen skal skje i langsgående omleggsskjøter og det angis at det kan benyttes vanlige stålskiver for den mekaniske innfestingen (se pkt. 7). Det er angitt bl.a. fast underlag som tre eller betong og fagpersonen vil da umiddelbart innse at dette også innebærer bruk av i det minste nagler, stifter eller skruer som gjennomborer nevnte skiver. Det vises at sveising av underliggende bane i omleggingskjøten foregår i en sone beliggende i en avstand fra banens langsgående

kant og at den mekaniske innfesting foregår i en sone mellom sveiseområdet og banens kant.

- D6 viser et takbelegg som ved den kant som utgjør den nedre bane i en omleggsskjøt, har et område for varmluftssveis anordnet i en avstand fra den langsgående kant, og hvor dette området er avgrenset av en markeringsstripe som er til hjelp ved utlegging av den overlappende bane. Mellom området for varmluftssveis og banens langsgående kant er det et område for mekanisk innfesting av takbelegget til underliggende takkonstruksjon ved hjelp av stålskiver eller plastbrikker på samme måte som i D5.
- Det kan ikke utledes fra D5 eller D6 at belegget innbefatter egne heftfelt i den betydning som fremgår av patentet. Det vises kun at sveising på den underliggende bane skal foregå i en større avstand fra banens langsgående kant enn området for mekanisk innfesting. For D6 vises det også en markeringsstripe som avgrenser et område for varmluftssveis. Imidlertid fremstår ikke dette området som heftfelt i samme betydning som i patentet, idet det kun angir et hjelpemiddel for legging av ny bane og et område hvor sveising skal finne sted.
- Verken D5 eller D6 viser eller antyder felt på undersiden av periferien til den øvre bane i en omleggsskjøt.
- Patentstyret mener uansett at D4 utgjør den nærmeste kjente teknikk.
- D4 omhandler et belegg for tak hvor belegget innbefatter et antall beleggbaner hvor en langsgående kantflate i undersiden av en bane omfatter et heftfelt innrettet til å sammenføres med et område på oversiden av en tilstøtende bane. Feltet i oversiden av banen på takunderlaget hvor den overliggende bane festes til gjennom sitt heftfelt er anordnet i en avstand fra banens langsgående kant, og et banefelt mellom nevnte felt på oversiden av banen og banens kant er innrettet til å festes i takunderlaget med skruer.
- Det fremgår av D4 at det ved legging av tak inngår bruk av et flertall baner som sammenføres gjennom varmekanaliserte sømmer. Sømmen er påført på undersiden av den bane som utgjør den øvre bane i omleggsskjøten. Det er ingen angivelse av hvorvidt den bane som utgjør den nedre bane i omleggsskjøten er utstyrt med «sømmen» forut for montering. Siden førstnevnte klart fremgår, ville leseren forventet at det ville fremgått dersom andre deler var påført «sømmen» forut for montering.
- Patentstyret har derfor funnet at D4 kun har heftfelt på undersiden av banen og ikke i et felt tilstøtende banefeltet hvor den mekaniske innfesting til takkonstruksjonen utføres.
- Det at heftfeltet på den ene bane er innrettet til å oppvarmes innen det sammenføres med heftfelt på den annen bane, er en egenskap som følger av at heftfeltet er åpent tilgjengelig for adkomst av varmetilførende innretninger. Dette vil således være en egenskap som er iboende for alle belegg for tak hvor soner for hefting mellom banene i en omleggsskjøt er tilgjengelige forut for sammenføring av banene, noe som er tilfelle i D4.

- Det fremgår av D4 at det kan benyttes varmvulkanisering, noe som medfører at det nødvendigvis vil måtte tilføres varme. Det er velkjent for fagpersonen at åpen flamme er en vanlig varmekilde ved legging av denne type tak. Angivelsen i det selvstendige krav 1 i patentet av «særlig en oppvarming som innebærer bruk av åpen flamme», er således helt åpenbar. Gjennom bruken av ordet «særlig» gis det også uttrykk for at åpen flamme er en foretrukken varmekilde, men at andre varmekilder ikke er utelukket. Bruken av åpen flamme kan derfor ikke tillegges vekt ved vurderingen av patenterbarheten av oppfinnelsen ifølge krav 1.
- Patentstyret finner at det selvstendige krav 1 har nyhet overfor D4 gjennom det at også den underliggende bane skal ha et heftfelt, samt at festemidlene skal festes i underlaget via skiver av stål eller plast.
- Det objektive tekniske problem som løses av oppfinnelsen ifølge krav 1 i patentet, sett på bakgrunn av D4, er å tilveiebringe en effektiv skjøt mellom to baner i et tak bestående av et antall baner av takbelegg, hvor brannrisikoen ved skjøting er redusert.
- Det er intet i dokumentene D1, D2 eller D3 som sammen med D4 skulle kunne lede fagpersonen som står overfor det tekniske problem, til å utstyre belegget også med en hefteflate på oversiden av belegget, motstående hefteflaten som befinner seg på undersiden av belegget og hvor hefteflaten på undersiden av belegget befinner seg langsetter kanten, mens hefteflaten på oversiden av belegget befinner seg i en avstand fra den langsgående kant og med en mellomliggende baneflate for mekanisk innfesting til underliggende takkonstruksjon.
- Patentstyret finner at fagpersonen som stilles overfor det tekniske problem ikke ville ledes til løsningen i patentets selvstendige krav 1.
- Det selvstendige krav 1 har oppfinneshøyde.
- Siden det selvstendige kravet er funnet patenterbart, er det unødvendig å vurdere de uselvstendige kravene som er knyttet til krav 1.
- Det at det foreligger en brannfare og at det vil være ønskelig å redusere denne, innebærer ikke at det kan stilles strengere krav til oppfinneshøyde for oppfinnelser innen dette området. Ved vurdering av hvorvidt oppfinneshøyde foreligger eller ikke, er det kun teknikkens stilling og hva denne, eventuelt i kombinasjon med grunnleggende fagkunnskap, ville ledet fagpersonen til.
- Kravet om administrativ overprøving avslås og patent nr. 333528 opprettholdes i sin nåværende form.

10 **Klager har for Klagenemnda i korte trekk gjort gjeldende:**

- Patentstyrets avgjørelse bygger på feil både i rettsanvendelse og i bedømmelsen av de faktiske forhold.
- Først og fremst har Patentstyret rettslig sett bygget på et for mildt krav i bedømmelsen

av om patentets selvstendige krav 1 har oppfinnelseshøyde.

- Patentstyret tar også feil når det legges til grunn at heftefeltene som er beskrevet i D5 og D6 ikke utgjør «heftfelt i den betydning som fremgår av patentet». Denne delkonklusjonen er basert på en antakelse om at heftefeltet som beskrives i patentet er påført et heftemiddel. Et slikt faktum er ikke dokumentert og under enhver omstendighet er dette ikke en forskjell som i seg selv kan lede til at nyhetskravet og kravet til oppfinnelseshøyde kan anses oppfylt.
- I patentbeskrivelsen er det presisert at oppfinnelsen tar sikte på å redusere brannfare ved at heftefeltet er plassert et stykke innenfor kanten av takbelegget. Det er også fremholdt at oppfinnelsen skiller seg fra den kjente teknikk, som ifølge patenthaver består i takbelegg hvor sammensveisingen finner sted i samme felt som er innrettet til å bli festet i takunderlaget.
- Patentkravene beskriver et produkt som på tidspunktet for inngivelse av søknaden ikke skilte seg vesentlig fra teknikkens stand. Det forelå på søknadstidspunktet en rekke mothold som ikke synes å være tatt i betraktning i søknadsbehandlingen.
- Produktene som dekkes av de fremlagte SINTEF-sertifiseringene illustrerer tydelig at plasseringen av festefeltet i trygg avstand fra kanten av takbelegget for å redusere brannfare ikke var noe nytt på tidspunktet for søknadsinngivelsen, men en velkjent del av teknikkens stand.
- En vurdering av eksisterende mothold vil måtte lede til at gjenstanden for patentet ikke hadde oppfinnelseshøyde på tidspunktet for inngivelsen av patentsøknaden.
- Under enhver omstendighet må de små variasjonsmulighetene som finnes på området for takbelegg, særlig tatt i betraktning faren for brann i takunderlaget ved sammensveising av takbelegg, innebære at friholdelsesbehovet gjør seg gjeldende med særlig tyngde. Dette hensynet skjerper kravet til oppfinnelseshøyde i det foreliggende tilfellet, og synes ikke å være tillagt tilstrekkelig vekt ved søknadsbehandlingen.
- Beskrivelsen er helt taus hva angår heftefeltets egenskaper, med unntak av krav 1, linje 6-8, hvor det presiseres at «heftefeltet (40) er innrettet til å oppvarmes innen kantflaten (22) av banen (12) blir sammenføyd med heftefeltet (40) i oversiden av banen (14), særlig en oppvarming som innebærer anvendelse av åpen flamme». Dette, sammenholdt med presiseringen av at felt 42 kan omfatte et selvklebende heftemiddel, tilsier at heftefelt 40 ikke er selvklebende, men derimot har egenskaper tilsvarende det for eksempel D6 lærer om et felt for varmluftsveising anordnet 40 mm fra kanten av belegget, samt det som kan utledes av D5.
- Klager er enig i Patentstyrets vurdering av D4 når det gjelder hva dette motholdet lærer om sammenføring. D4 angir ikke heftefelt både langs den ene kanten av undersiden av belegget samt på oversiden av belegget i en avstand innenfor den andre kanten. Den varmekuliserende strengen er anordnet på kanten av belegget, men det sies ingenting om at en slik streng både er anordnet på undersiden av den ene kanten og innenfor et festeparti langs den andre kanten på oversiden av belegget.

- Klager er uenig i Patentstyrets utsagn om at foreliggende patent har nyhet overfor D4 ved at festemidlene skal festes i underlaget via skiver av stål eller plast. De angitte festemidlene er ikke en del av oppfinnelsen, og Patentstyret har derfor ikke forholdt seg korrekt til patentretningslinjene del C, kap. III, pkt. 4.9 og 4.9.1. I alle tilfeller må det være ekvivalens mellom «å bli festet i takunderlaget (10) med stifter, nagler eller skruer (24) via tilhørende skiver av stål eller plast» ifølge krav 1 og beskrivelsen i D4 av den mekaniske innfestingen i underlaget: «in dem Metallband 9 angerachten Löcher sind Schrauben 10 in das Dach geschraubt».
- Siden ingen av dokumentene D7-D11 angir at det er prinsipielle forskjeller mellom beleggets over- og underside, kan det ikke utledes av disse at sveisingen av den langsgående skjøten tildannes utelukkende ved smelting av materialet i den ene av beleggets over- og underside. En fagperson på området vil utvetydig utlede fra disse motholdene at begge beleggflatene smeltes under varmluftsveisingen. Patentet har følgelig ikke nyhet overfor noen av motholdene D7-D11.
- Dokumentene D7-D11 var allment tilgjengelig og en del av teknikkens stand på søknadstidspunktet, da de var publisert på SINTEF Byggforsk sine nettsider (se D16-D20), og det således var mulig for en større eller ubestemt krets av personer å skaffe seg tilgang til informasjonen.
- Patent nr. 333528 må oppheves.

11 **Innklagede har for Klagenemnda i korte trekk gjort gjeldende:**

- Patentets formål er å frembringe en ny konstruksjon av et takbelegg, og dermed overvinne ulempene med de til da kjente løsninger i markedet. De tekniske effektene ved patentet er at anordningen med sveisebanen er et stykke innenfor kanten, hvilket medfører redusert brannfare, samtidig som en slik festemetode gir en bedre sveis ettersom det festes utenfor klebe-/limfeltet. Videre angir oppfinnelsen hvor det skal sveises, og det er markert hvor øvre og nedre bane skal sammenføres. Området hvor banene møtes er bredere enn ved de kjente løsningene på søknadstidspunktet, og dette gir også en sikrere tetning mot vanninntrenging innunder skjøteområdet.
- Innklagede er av den oppfatning at Patentstyrets avgjørelse bygger på riktig faktum og korrekt rettsanvendelse.
- Innklagede er enig med Patentstyret i at patentkravene skal leses slik at det er påført et heftemiddel i heftfeltet. I tillegg til den beskrivelsen Patentstyret viser til, vil innklagede vise til beskrivelsen s. 2, linje 10-15, hvor det fremgår at den praktiske gjennomføringen er slik at flammen varmer opp «heftemiddelet» i hefte-skjøtefeltet.
- Det sentrale for oppfinnelsen er hvor heftfeltet er plassert. Hverken D5 eller D6 antyder et felt på undersiden av den øvre bane, slik foreliggende oppfinnelse har.
- De mothold som er fremlagt av klager skiller seg fra foreliggende patent, som hadde nyhet og oppfinneshøyde som følge av både den preformede anordningen som viser hvor banene skal sammenføres, presis beskrivelse av bredden på klebe-/limfeltet og

heftfeltet, kombinert med et eget klebe-/limefelt et stykke inne på banen, samt et bredere sammenføyingsfelt enn tidligere som gir bedre sikring mot lekkasjer. Patentet medførte slik lavere brannfare, kombinert med en tettere og bedre løsning for legging av tak.

- Innklagede er ikke enig med klager i at Patentstyret har stilt et for mildt krav i bedømmelsen av patentets selvstendige krav. En oppfinnelse har oppfinneshøyde selv om enkeltelementer kan sies å være kjent.
- Beskrivelsen av bane (42) tilsier ikke at det skal være et selvklebende heftemiddel ut fra en naturlig forståelse av patentet. Det er derfor naturlig å presisere at denne i en foretrukket utførelse kan ha «et selvklebende heftemiddel» på banen.
- Patentkravene må tolkes i den konteksten de står. Det vises til at beskrivelsen hvor feltet mellom heftfeltet (40) og den langsgående kant (18) ikke innbefatter et heftemiddel, leder til en slik tolkning. Dette tilsier at patentet må tolkes slik at heftfeltet innbefatter et heftemiddel.
- De fremlagte mothold er godkjenningssdokumenter utstedt og signert av ulike godkjenningssledere i Norges Byggforskningsinstitutt til de respektive oppdragsgivere. Det må sannsynliggjøres at produktene var allment tilgjengelige på inngivelsesdagen. Produktene fremlegges ikke som markedsførte produkter som var allment tilgjengelige på inngivelsesdagen. Innklagede vil dermed anføre at motholdene oppfattes som interne dokumenter i de respektive bedriftene, og ikke som allment tilgjengelige produkter slik det kreves i patentloven § 2.
- De fremlagte mothold inneholder uansett ikke heftfelt i øvre bane. Det foreliggende patent har nyhet overfor de fremlagte mothold ettersom den underliggende bane skal ha et heftfelt, samt at heftemiddelet skal festes i underlaget via skiver av stål eller plast. Klager har ikke fremlagt noen mothold som viser et slikt produkt.
- De fremlagte produktbeskrivelsene viser takbelegg hvor omleggsskjøten sveises/smeltes materiale mot materiale. Det er slik innklagede ser det ikke et eget heftfelt i de fremlagte produktene. Ved legging av tak vil generelt øvre og nedre bane sammenføyes for å gjøre belegget tett. Det sentrale etter innklagedes oppfatning er at patentet har oppfinneshøyde blant annet som følge av hvordan banene er plassert, og at de preformede sporene i øvre og nedre bane sammenføyes. Dette gjenfinnes ikke av noen av de fremlagte mothold.
- Omfanget av beskyttelsen må vurderes etter den beskrivelsen produktet er gitt, og de trekk produktet inneholder. Det fremgår av patentkravene at oppfinnelsen er innrettet slik at skivene (av stål eller plast) skal festes i takunderlaget. Altså inngår det i det patenterte produktet hvor belegget skal festes til taket og at det skal festes med skiver. Etter innklagedes oppfatning inngår festemiddelet i patentkravene, og en naturlig tolkning av patentkravene medfører at festemidlene er en del av patentet.
- Det fremgår av Patentstyrets avgjørelse at foreliggende oppfinnelse har nyhet overfor D4 ettersom «den underliggende bane skal ha et heftfelt, samt at festemidlene skal

festes i underlaget via skiver av stål eller plast». Det er dermed den underliggende bane, samt at det er «skiver» av stål eller plast, som medfører nyhet. Dette til forskjell fra D4 som benytter «skruer. Det vises for øvrig til Patentstyrets redegjørelse for D4.

- Oppfinnelsen er innenfor et marked hvor det ikke er stor teknisk utvikling. I et slikt marked bør det ikke stilles for høye krav til oppfinnelseshøyde. I slike marked må også hensynet til oppfinnerens krav på beskyttelse tillegges større vekt. Det patenterte produktet innebar en ny løsning innen taktekkerindustrien, og produktet ble godt mottatt i markedet hvor det har blitt solgt i åtte år.
- Patent nr. 333528 må opprettholdes slik det er meddelt.
- Innklagede ber om å bli tilkjent saksomkostninger om avgjørelsen skulle gå i deres favør.

12 **Klagenemnda skal uttale:**

13 **Klagenemnda er kommet til et annet resultat enn Patentstyret.**

14 Klagenemnda skal vurdere og ta stilling til om den omsøkte oppfinnelse, slik kravene i patentsøknaden lyder, oppfyller kravene til nyhet og oppfinnelseshøyde. Metoden for bedømmelse av oppfinnelseshøyde skal ta utgangspunkt i den såkalte «problem og løsning»-tilnærmingen.

15 Ved vurderingen av både nyhet og oppfinnelseshøyde skal en tenkt gjennomsnittlig fagperson på området brukes som målestokk. Fagpersonen er fullstendig kjent med teknikkens stand på området 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. I tillegg innehar fagpersonen fagets alminnelige kunnskap som basis. Fagpersonen benyttes som målestokk ikke bare ved vurderingen av nyhet og oppfinnelseshøyde, men også når patentkravenes innhold skal fastlegges.

16 Den relevante fagpersonen i foreliggende sak er en taktekker som er kjent med relevante sikkerhets- og miljøkrav i faget. Personen har kunnskap om metoder for taktekking, samt de materialer som benyttes til dette formål og deres relevante egenskaper. Fagpersonen har imidlertid ikke særlig evne til innovasjon.

Nyhet, jf. patentloven § 2 første ledd.

17 Etter patentloven § 2 første ledd kan patent bare meddeles for oppfinnelser som er nye sammenlignet med hva som var kjent før patentsøknadens prioritetsdag. Det kan dermed ikke gis patent på noe som inngikk i teknikkens stilling på søknadsdagen. Vurderingen foretas ut fra patentkravene, som har som oppgave å skille oppfinnelsen fra kjent teknikk. For at et mothold skal være nyhetshindrende, må alle trekkene til oppfinnelsen kunne utledes direkte og utvetydig fra dokumentet, slik at fagpersonen

uten videre kan utøve oppfinnelsen. For at nyhetskravet skal være oppfylt, er det tilstrekkelig at ett enkelt trekk ved oppfinnelsen er nytt sammenholdt med nærmeste mothold.

- 18 Klagenemnda anser nærmeste mothold for å være K5 (SINTEF Teknisk godkjenning 2381), som tilsvarer dokument D6 slik det ble utstedt i 2005. K5 beskriver, i likhet med foreliggende oppfinnelse, et takbelegg. Produktet omfatter et heftfelt i nedre bane, markert med markeringsstripe, som er plassert i en avstand (minst 60 mm) fra banekanten. Banene festes mekanisk til taket med stålskive i et felt mellom heftfelt og banekant, og skjøtes ved bruk av varmluftssveis.
- 19 Fra K5 kan det ikke utledes direkte og utvetydig at det finnes et heftfelt på undersiden av øvre bane som korresponderer med heftfeltet på oversiden av nedre bane. Bruk av åpen flamme fremgår heller ikke, og det er ikke spesifisert mekaniske festemidler utover stålskiven. Det er også klart at bredden på heftfeltet og avstanden mellom heftfeltet og banekanten er større i foreliggende oppfinnelse enn hva som kan utledes av K5.
- 20 Fordi alle trekkene til oppfinnelsen ikke kan utledes direkte og utvetydig fra den nærmeste kjente teknikk, har oppfinnelsen nyhet, jf. patentloven § 2, første ledd.

Oppfinneshøyde, jf. patentloven § 2 første ledd.

- 21 Videre krever patentloven § 2 første ledd 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 gjennomsnittlig fagperson som var kjent med teknikkens stand på søknadstidspunktet. Vurderingen skal struktureres gjennom problem- og løsningmodellen, hvilket innebærer følgende trinn:
- fastslå den nærmeste kjente teknikkens stilling på søknadstidspunktet,
 - evaluere forskjellene og de tekniske vinningene til oppfinnelsen sammenlignet med nærmeste teknikk,
 - fastslå det objektive tekniske problem som skal løses, og
 - vurdere om oppfinnelsen, ved å starte fra den nærmeste teknikk, ville vært nærliggende for fagpersonen.
- 22 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.
- 23 En oppfinnelse anses i henhold til fast praksis for å være nærliggende dersom det må legges til grunn at en fagperson, som var kjent med teknikkens stilling forut for søknadsdagen, ville ha forsøkt å løse problemet på den i patentkravene angitte måte med en rimelig forventning om å lykkes.
- 24 Teknikkens stilling på dette område fremgår, som nevnt over, av K5 som representerer det nærmeste mothold.

- 25 Sett i lys av K5 som nærmeste kjente teknikk, er det objektive tekniske problem å tilveiebringe en alternativ festemåte for takbeleggbaner, som medfører en redusert brannfare ved bruk av åpen flamme i forbindelse med sveising av banene, samt økt sikkerhet mot inntrenging av vann i skjøten.
- 26 Oppfinnelsen løser dette problemet ved å tilveiebringe et heftfelt som er plassert i en avstand fra kanten på den nedre banen, samt et korresponderende heftfelt på undersiden av den øvre banen. På denne måten vil ikke den åpne flammen komme i nærheten av det underliggende takdekket. Fordi heftfeltet er bredere enn hva som fremgår av den kjente teknikk, vil det også være redusert risiko for vanninntrenging.
- 27 Forskjellen på den foreliggende oppfinnelse og den kjente teknikk er at heftfeltet på oversiden av underliggende bane er plassert lenger fra banekanten (angitt 15-20 cm, fortrinnsvis 10 cm.), samt at det er et korresponderende heftfelt på undersiden av den overliggende bane. Heftfeltene er «preformet», og er bredere enn hva som kan utledes av nærmeste mothold. Det er også spesifisert i det selvstendige krav 1 at mekanisk feste til takunderlaget skjer med stifter, nagler eller skruer.
- 28 Bruk av åpen flamme er også nytt i forhold til K5. Dette er imidlertid en helt vanlig fagmessig oppvarmingsmåte, og må derfor anses å være nærliggende for fagpersonen. Hvilke mekaniske festemidler som benyttes anses også for å være et uvesentlig trekk ved oppfinnelsen. Det medfører ikke noen oppfinnerisk innsats å velge kjente festemidler som egner seg til formålet.
- 29 Det fremgår ikke, hverken av patentets krav eller beskrivelse, at heftfeltene er påført heftemiddel. Det faktum at beskrivelsen (side 4 linje 26-27) presiserer at banefeltet er «uten heftemiddel» vil ikke nødvendigvis bety at et heftemiddel er påført heftfeltene. I alle tilfeller er det tydelig uttrykt i beskrivelsens gjennomgang av kjente metoder for takteking, at det er vanlig å feste takpappbaner ved å varme opp «heftemiddelet i hefte-/skjøtefeltene». Hvorvidt et heftemiddel er påført ett eller begge heftfelt vil dermed ikke bære nevneverdig vekt i vurderingen av oppfinneshøyde.
- 30 Videre fremgår det ikke av beskrivelsen hva som ligger i at heftfeltene er «preformet» og trekket er heller ikke gjengitt i kravene. Følgelig kan ikke dette anses for å være et vesentlig trekk ved oppfinnelsen, og kan ikke tillegges noen vekt i vurderingen av oppfinneshøyde. Uttrykket «heftfelt» kan derfor ikke tolkes til å innebære andre kvaliteter enn at det er dette området på banen som er ment å festes til en annen bane.
- 31 Det å øke heftfeltets avstand fra banekanten synes ikke å ha noen annen teknisk effekt enn å redusere risiko for brann i underliggende takkonstruksjon ved bruk av åpen flamme. Dette synes også å være den mest nærliggende løsningen, og vil dermed være åpenbar for fagpersonen.
- 32 Heftfeltene ifølge oppfinnelsen er også bredere enn hva som fremgår av den kjente teknikk (15-20 cm mot 50 mm i K5). En bredere skjot vil nødvendigvis kunne føre til sikrere feste, og mindre fare for vanngjennomtrenging. Dette vil også være åpenbart for fagpersonen.

- 33 Innklagede har anført at på områder hvor det er liten teknisk utvikling, må kravene til oppfinnelseshøyde settes lavere. I foreliggende sak er imidlertid ikke det største problemet at det er liten utvikling på området, men at det er lite rom for forbedring av den kjente teknikken. Dette tilsier at terskelen ikke bør senkes.
- 34 Det er kun minimale forskjeller på oppfinnelsen og kjent teknikk. Terskelen for oppfinnelseshøyde kan uansett ikke settes så lavt at oppfinnelseshøyde konstateres for oppfinnelser som har nyhet kun fordi enkelte tekniske trekk ikke uttrykkelig er nevnt i den kjente teknikk.
- 35 Klagenemnda finner at oppfinnelsen ifølge krav 1 ikke har oppfinnelseshøyde. De uselvstendige kravene 2 og 3 som viser til krav 1 anses heller ikke å inneha oppfinnelseshøyde. Patent nr. 333528 må derfor ~~oppheves~~, jf. patentloven § 25, jf. § 2. *Kjennes ugyldig 52d*
Sakskostnader, jf. patentstyrelsen § 9.
- 36 I saker om administrativ overprøving kan den som helt eller delvis har fått medhold be om å få sine sakskostnader dekket av motparten, jf. patentstyrelsen § 9, første ledd. En slik påstand har imidlertid ikke blitt fremlagt av klager og sakskostninger tilkjennes følgelig ikke, jf. patentstyrelsen § 9, annet ledd.

Det avses slik

Slutning

1. Klagen tas til følge.
2. Patent nr. 333528 ~~opphøves~~ *kjennes ugyldig.*
3. Sakskostnader tilkjennes ikke.

6/4/17
Elisabeth Ohm

Elisabeth Ohm
(sign.)

Arvid Øvrebo
(sign)

Johannes Hope
(sign)