



---

# KFIR

Klagenemnda for industrielle rettigheter

## **AVGJØRELSE**

---

Sak: 16/00193  
Dato: 13. desember 2017

---

Klager: Macdermid Canning Limited  
Representert ved: Oslo Patentkontor AS

---

Klagenemnda for industrielle rettigheter sammensatt av følgende utvalg:

Elisabeth Ohm, Arvid Øvrebø og Jan Skramstad

har kommet fram til følgende

---

## AVGJØRELSE

### 1 Kort fremstilling av saken:

- 2 Saken gjelder klage på Patentstyrets avgjørelse av 14. juli 2016, hvor norsk patentsøknad nr. 20051422 ble avslått.
- 3 Oppfinnelsen vedrører et hydraulisk fluid hvor den smørende komponent er planteavledet lecitin.
- 4 Søknadens selvstendige krav lyder som følger:
  1. Vandig hydraulikkfluid for anvendelse i en offshore-, mineral- eller gruve-boreapparat omfattende, i tillegg til vann, i) et planteavledet lecitin omfattende soyabønnelecitin, lakserlecitin, rapsfrølecitin, bomullsfrølecitin samt kombinasjoner derav, som i hovedsak det eneste smøremiddel i hydraulikkfluidet; og ii) minst én komponent valgt fra en glykol, en glyserolester og glyserol, hvori hydraulikkfluidet er hovedsakelig fri for en mineralolje, en syntetisk hydrokarbonolje eller enhver blanding derav; og hvor det vandige fluidum omfatter vann i en mengde på minst 10 vekt% og ikke mer enn 90 vekt% av den totale vekten av hydraulikkfluidet; og hvor lecitet er til stede i en mengde fra 0,1 vekt% opp til 40 vekt% av den totale vekten av hydraulikkfluidet.

Til det selvstendige kravet er knyttet ni uselvstendige krav.

### 5 Følgende dokumenter har blitt trukket frem under søknadens behandling:

D1: WO 98/14538 A

D2: US 65090301 B1

D3: US 4470918 A

D4: OSPAR Convention for the Protection of the Marine Environment of the North-East Atlantic, PLONOR (Pose Little Or No Risk to the Environment) listen av 11.02.2002

### 6 Klage innkom den 13. september 2016.

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

- Oppfinnelsen i henhold til krav 1 anses å inneha nyhet ovenfor hver av D1-D4, jf. patentloven § 2 første ledd, ettersom ingen av de anførte publikasjoner viser til planteavledet lecitin som smøremiddelkomponent i et vannbasert hydraulikkfluid.
- Det objektive tekniske problem som søkes løst av oppfinnelsen ifølge kravene med utgangspunkt i D3, som nærmeste mothold, anses å være å tilveiebringe et alternativt miljøvennlig hydraulikkfluid.
- Oppfinnelsen løser det tekniske problemet ved å bruke planteavledet lecitin som smørende komponent i fluidet i stedet for en mineralolje eller en syntetisk hydrokarbonolje.

- Det anses nærliggende for fagpersonen å kombinere teknikken i D3 med D1 eller D4 for å komme frem til løsningen ifølge krav 1.
- Patentstyret kan ikke se at det er godtgjort at de spesifiserte mengder av vann (10-90 %) og lecitinet (0,1 – 40 %) utgjør noen fordelaktig eller miljømessig gunstig løsning. Det anses heller å være et resultat av et tilfeldig valg fra en rekke mulige løsninger. Det samme gjelder valg av plantemateriale (rapsfrø, bomullsfrø) som lecitin produseres av.
- Søknaden avslås i medhold av patentloven § 16 med bakgrunn i at oppfinnelsen, ifølge krav 1, ikke innehar oppfinnelseshøyde jf. patentloven § 2 første ledd. Heller ikke de tilhørende uselvstendige kravene angir noe som skiller seg vesentlig fra teknikkens stilling.

### 8 Klager har for Klagenemnda i korte trekk gjort gjeldende:

- Fagpersonen for den foreliggende oppfinnelse er en annen enn fagpersonen innenfor området borevæsker. Dette gjør også at motholdene som angår borevæsker ikke kan kombineres med dokumenter som angår hydraulikkfluider. Fagpersonen kan ikke regnes for å være skolert innen vannbaserte hydrauliske fluider.

#### Nyhet

- Klager er av den oppfatning at de fremtrukne mothold ikke angår hydrauliske fluider, og derfor heller ikke kan anvendes som en bakgrunn for fagpersonen da de tekniske problemene som ligger til grunn for slike fluider ligger såpass langt fra hverandre. Problemene som løses ved borevæsker er svært forskjellige fra problemene som ligger til grunn for den foreliggende oppfinnelse. Dette gjør at oppfinnelsen har nyhet overfor kjent teknikk.

#### Oppfinnelseshøyde

- D1 kan ikke betraktes som et relevant mothold siden D1 beskriver et smøremiddel for boring av vannhull («swaging»), noe som ligger fjernt fra forsøket på å lage et hydraulisk fluid for anvendelse innen offshore, mineral- og boreapparat. Smøring er en viktig karakteristikk av hydraulikkfluider, men innebærer ikke at et smøremiddel vil være anvendelig som et hydraulikkfluid eller at det kunne bli modifisert til å fungere som et hydraulikkfluid. Faktum er at smøremidler og hydraulikkfluider er en klasse av materialer som er distinkt fra hverandre. Sammensetningen i D1 omfatter lecitin som er et hydrolysat ved reaksjon med kalsiumhydroksid, istedenfor selve lecitinet. Den resulterende sammensetning ville separere ut over tid og være uegnet til bruk som hydraulikkfluid.
- D3 gir ingen beskrivelse angående bruken av planteavledet lecitin som smøremiddel. Fagpersonen forstår fra D3 at det er foretrukket å anvende en kombinasjon av smørende komponenter og at minst en av disse komponentene er et aminokarboksylat zwitterion omfattende en gruppe R3 valgt fra en polyetylenoksydgruppe og en polypropylenoksydgruppe. Ved å starte fra D3 blir fagpersonen ikke gitt noen motivasjon til å erstatte zwitterionet og en polypropylenoksydgruppe med et planteavledet lecitin som eneste smøremiddel. Dersom man tar utgangspunkt i D3, vil fagpersonen arbeide nært det som

beskrives i D3, grunnet risikoen ved utblåsninger, og er dermed ikke motivert til å lete etter alternative smøremidler. D1 og D2 har heller ingen beskrivelse som vil lede fagpersonen til å modifisere D3 for å komme frem til oppfinnelsen slik den nå er definert i de nye patentkravene.

- Ingen av komponentene som er opplistet i D4 har blitt vurdert for sine smørende egenskaper, og spesielt ikke i en slik sammensetning som ligger til grunn for foreliggende oppfinnelse. Det er heller ingen motivasjon for fagpersonen å velge tilfeldig en komponent fra listen gitt i D4 med noen forventning om å lykkes, spesielt ikke når fagpersonen ikke regnes for å være skolert innen vannbaserte hydrauliske fluider.
- Klager anser D2 som det dokumentet som ligger nærmest den foreliggende oppfinnelsen.
- Selv om D2 gir opplysninger angående hydraulikkfluider, ville fagpersonen ikke lete etter opplysninger i dette dokumentet da det primært er rettet mot fluider til brønnboring og ikke mot vannbaserte hydraulikkfluider.
- Brønnfraktureringsfluider kan etter klagers mening ikke klassifiseres som hydraulikkfluider. Fagpersonen ville på tidspunktet for oppfinnelsen anse hydraulikkfluider og brønnbehandlingsfluider å være klart adskilte materialer, uten noen forbindelse med hverandre. Brønnbehandlingsfluider er kjent innen petroleumsindustrien som en fluidklasse som er direkte relevant for brønnbehandling. Hydraulikkfluider er distinktive og kjent som lavviskositetsvæsker brukt for kraftoverføring i et hydraulisksystem. Klager anfører at hydraulikkfluider er stabile og egnet til drift av maskineri. Skjønt både hydraulikkfluider og brønnfraktureringsfluider brukes i oljeindustrien, kan de ikke brukes om hverandre. Det faktum at noen brønnbehandlingsfluider kan utsettes for hydrostatisk trykk under fraktureringsoperasjoner er ikke relevant, da de er svært distinktive fra hydraulikkfluider for bruk i et hydraulisk apparat. Når fagpersonen kommer over et dokument som angår det distinkte spesialiserte området av brønnfraktureringsfluider, vil dette ikke være av interesse og sees på som irrelevant for den foreliggende oppfinnelsen.
- D2 viser også bruken av en hydrofil alkohol i kombinasjon med en syredannende forbindelse. Nærværet av en syredannende forbindelse er ikke ønskelig i hydraulikkfluider, da man er bevisst på å unngå dannelsen av syre på grunn av korrosjonsproblemer. Fluidet i D2 skiller seg således fra den foreliggende oppfinnelsen også i dette henseende.
- Brønnbehandlingsfluider som skissert i dokument D2 er ikke tilstrekkelig stabile og/eller fri for partikkelformet materiale som gjør det mulig å klassifisere dem som hydraulikkfluider. Det er heller ingen angivelse av at de oppfyller noen av de andre kravene slik som smøring, korrosjonsbeskyttelse, lav viskositet osv., som ville gjøre det mulig for dem å klassifiseres og anvendes som hydraulikkfluider.
- Oppfinnelsen har nyhet og oppfinnelseshøyde overfor D2.

## 9 Klagenemnda skal uttale:

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

- 11 Klagenemnda skal ta stilling til om oppfinnelsen etter norsk patentsøknad nr. 20051422 har nyhet og oppfinnelseshøyde etter patentloven § 2.
- 12 Ved vurderingen av både nyhet og oppfinnelseshøyde skal en tenkt gjennomsnittlig fagkyndig på området brukes som målestokk. Den fagkyndige er fullstendig kjent med teknikkens stand på søknadstidspunktet, og har evne til å utnytte alt kjent materiale på en fagmessig måte. Herunder kan den fagkyndige foreta nærliggende nye konstruksjoner, men er ikke i besittelse av oppfinneriske evner. Den fagkyndige evner å prøve ut, på en god fagmessig måte, alle kombinasjonsmuligheter som både var nærliggende og ga en rimelig forventning om å lykkes.
- 13 Klagenemnda anser den fagkyndige i den foreliggende sak å være en person med full kjennskap til anvendelse av hydrauliske fluider og tilhørende apparatur for bergboring, særlig i forbindelse med oljeutvinning offshore. Den fagkyndige er videre kjent med kravene til fluidenes miljøvennlighet som påvirker deres sammensetning og egenskaper.
- 14 Etter patentloven § 2 første ledd kan patent bare meddeles på oppfinnelser som er nye i forhold til hva som var kjent før patentsøknadens prioritetsdag. Vurderingen foretas ut fra patentkravene til den patentsøkte oppfinnelsen, som har som oppgave å skille oppfinnelsen fra kjent teknikk, opp mot de enkelte mothold hver for seg. Som ny anses enhver oppfinnelse som ikke kan utledes direkte og utvetydig av et mothold. Det kan dermed ikke gis patent på noe som inngikk i teknikkens stilling på søknadsdagen. For at et dokument skal være nyhetshindrende, må alle trekkene til oppfinnelsen kunne utledes fra dette på en slik måte at fagpersonen uten videre kan utøve oppfinnelsen («enabling disclosure»). For at nyhetskravet skal være oppfylt, er det tilstrekkelig at ett trekk ved oppfinnelsen er nytt sammenholdt med en hvilket som helst av de fremtrukne publikasjoner, inkludert det nærmeste motholdet.
- 15 Oppfinnelsen i henhold til krav 1 anses å inneha nyhet ovenfor hver av D1-D4, jf. patentloven § 2 første ledd, ettersom ingen av de anførte publikasjoner viser til planteavledet lecitin som smøremiddelkomponent i vannbasert hydraulikkfluid.
- 16 Når det så gjelder kravet til oppfinnelseshøyde, er dette uttrykt i patentloven § 2 første ledd ved at oppfinnelsen må «skille seg vesentlig» fra det som var kjent før patentsøknadens inngivelsesdag/prioritetsdag. 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
- 17 Høyesterett har definert kravet til oppfinnelseshøyde i HR-2008-1991-A (Biomar) avsnitt 32-34:

*«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 oppfindeshøjde 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 lovtækst.» 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».

- 18 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. Hvis vilkåret om oppfinneshøyde ikke er oppfylt, skal patent ikke meddeles. En oppfinnelse anses i henhold til fast praksis for å ha vært nærliggende dersom det må legges til grunn at en fagkyndig 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.
- 19 Vurderingen av oppfinneshøyde skal struktureres gjennom problem- og løsningsmetoden. Metoden deler vurderingen inn i følgende trinn, med sikte på å gjøre bedømmelsen mest mulig objektiv og realistisk og å unngå etterpåklokskap:
  - identifisere det nærmest liggende mothold,
  - evaluere forskjellene og de tekniske vinningene til oppfinnelsen sammenlignet med nærmeste teknikk,
  - sammenholde oppfinnelsen med det nærmeste motholdet for å definere det objektive tekniske problemet oppfinnelsen løser, og
  - vurdere om oppfinnelsen, ved å starte ved den nærmeste kjente teknikk, ville vært nærliggende for en fagkyndig.
- 20 Nærmeste mothold anses å være dokumentet som representerer det mest lovende utgangspunktet for oppfinnelsen. Patentretningslinjene peker på at «den nærmeste teknikk» er den kombinasjonen av trekk som kan utledes av det ene dokumentet som gir den beste basis for vurderingen av om oppfinnelsen var nærliggende. Nærmeste mothold må hentes fra samme tekniske område og befatte seg med samme tekniske problem som oppfinnelsen. Blant flere mothold på samme område som gjelder samme problem, velges det som har flest tekniske trekk til felles med oppfinnelsen.
- 21 Klagenemnda er uenig i Patentstyrets og klagers forståelse av D1, da det av disse blir beskrevet som et smøremiddel for boring av vannhull («swaging»). Klagenemnda forstår derimot D1 slik at det beskriver et smøremiddel, bestående av blant annet vann, lecitin og

kalsium hydroksid (base), til bruk ved pressing eller annen bearbeiding av metall. Smøremidler ment til bearbeiding av metall må anses å ligge fjernt fra et hydraulisk fluid for anvendelse innen offshore, mineral- og boreapparat. Smøring er en viktig karakteristikk av hydraulikkfluider, men innebærer ikke at et smøremiddel som beskrevet i D1 vil være anvendelig som smørende fraksjon i et hydraulikkfluid eller at det kunne bli modifisert til å fungere som et hydraulikkfluid. D1 beskriver en ulik kjemisk sammensetning enn den foreliggende oppfinnelse, og skal heller ikke benyttes til samme formål. D1 er således lite egnet som utgangspunkt for å komme frem til den foreliggende oppfinnelsen.

- 22 I D2 brukes lecitin som en komponent i et brønnboringsfluid for å oppnå ønsket konsistens under høy temperatur. Brønnbehandlingsfluider er kjent innen petroleumsindustrien som en fluidklasse som er direkte relevant for brønnbehandling. D2 viser fluid brukt til å sprekke opp (frakturere) omkringliggende underjordiske formasjoner rundt boreoperasjoner. Her blir soyabønnelecitin benyttet som en surfaktant for å oppnå en tilfredsstillende konsistens. D2 viser også til at dette kan brukes til en rekke andre liknende operasjoner knyttet til oljeproduksjon, men nevner ikke bruk som hydraulikkfluid. Slike fraktureringsfluider tilhører et svært spesialisert område, og på grunn av kompleksiteten og forskjellen i nødvendige fagkunnskaper er det et helt annet fagområde enn det som gjelder ved utvikling av generelle hydraulikkfluider. Området for brønnbehandlingsfluider skiller seg betydelig fra hydraulikkfluider for bruk i et hydraulisk apparat.
- 23 D4 er en liste over miljøvennlige stoffer som kan anvendes i oljeutvinning, og beskriver ikke sammensetninger eller aktuelle anvendelser. Ingen av komponentene som er opplistet i D4 har blitt vurdert for sine smørende egenskaper, og heller ikke i en slik sammensetning som ligner foreliggende oppfinnelse.
- 24 D3 beskriver et hydraulisk fluid bestående av minst et aminokarboksyilat zwitterion som smørende komponent. Et zwitterion er et molekyl som inneholder både en negativ og en positiv ladning. Den foreliggende oppfinnelsen er et hydraulisk fluid som inneholder zwitterionet lecitin som smørende komponent. Klagenemnda anser derfor D3 for å utgjøre det nærmeste mothold for vurderingen av oppfinnelseshøyde.
- 25 Neste trinn i problem-og-løsningsmetoden er, basert på nærmeste mothold, å fastslå hvilket problem oppfinnelsen løser og hvilke elementer i patentkravene som relaterer seg til denne løsningen.
- 26 Klagenemnda anser det objektive tekniske problem som skal løses med bakgrunn i D3, er å komme frem til et alternativt hydraulisk fluidium som er miljøvennlig og har gode smøreegenskaper.
- 27 Den siste delen av problem- og løsningstilnærmingen går ut på å vurdere om det, med utgangspunkt i det nærmeste motholdet, var nærliggende for en fagkyndig å løse problemet på den måten som er definert i patentkravene. En oppfinnelse anses i henhold til fast praksis for å ha vært nærliggende dersom det må legges til grunn at en fagkyndig 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, jf. HR-2008-1991-A (Biomar). Dette er lagt til grunn i europeisk praksis som den såkalte «could-would-approach», jf. bl.a. T 2/83, OJ 1984, 265 (Simethicone Tablet).

- 28 Ved denne vurderingen skal det ikke bare tas hensyn til det som fulgte av det nærmeste motholdet, men alt som tilhørte fagets alminnelige kunnskap. Den gjennomsnittlige fagkyndige forutsettes å ha tilgang til teknikkens stand i sin helhet, men forventes bare å ta i bruk den kunnskap som har en viss tilknytning til det problem oppfinnelsen tar sikte på å løse, og som det var rimelig å ta i betraktning uten kunnskap om oppfinnelsen. Det er ingen fast regel for hvor mange mothold den fagkyndige skal forutsettes å kombinere, men jo flere mothold det har vært nødvendig å kombinere for å nå frem til oppfinnelsen, desto sterkere blir argumentet for at det foreligger oppfinneshøyde. Oppfinneshøyden skal vurderes for oppfinnelsen som helhet, og vil nødvendigvis måtte bero på et skjønn.
- 29 D3 inneholder ingen beskrivelse angående bruken av planteavledet lecitin som et smøremiddel. Den fagkyndige forstår fra D3 at det er foretrukket å anvende en kombinasjon av smørende komponenter, og at minst en av disse er et zwitterion. Med utgangspunkt i D3 blir den fagkyndige ikke gitt noen motivasjon til å erstatte den smørende komponenten bestående av et aminokarboksylat zwitterion, med zwitterionet lecitin som eneste smøremiddel.
- 30 Selv om det ved vurderingen av oppfinneshøyde er anledning til å kombinere mothold, finner Klagenemnda at den fagkyndige ikke vil se hen til D1 og D2 for å løse problemet. Heller ikke i kombinasjon med D4, vil den fagkyndige komme frem til løsningen beskrevet i patentet. D4 lister opp stoffer brukt og sluppet ut offshore som anses å være av liten eller ingen risiko for miljøet/omgivelsene. D3 inneholder ingen peker mot D4 som vil oppfordre den fagkyndige til å prøve zwitterionet lecitin som et alternativt smøremiddel. Ingen av komponentene som er opplistet i D4 har blitt vurdert for sine smørende egenskaper, og spesielt ikke i en slik sammensetning som ligger til grunn for foreliggende oppfinnelse. Det er ingen motivasjon for den fagkyndige å velge en tilfeldig komponent fra listen gitt i D4 med en forventning om å lykkes. Oppfinnelsen innehar dermed oppfinneshøyde etter patentloven § 2.
- 31 Klagenemnda er etter dette kommet frem til at oppfinnelsen ifølge krav 1 tilfredsstillende til oppfinneshøyde, jf. patentloven § 25, jf. § 2 første ledd.

**Det avses slik**



## **Slutning**

- 1 Klagen tas til følge.
- 2 Patentstyrets avgjørelse oppheves.

Elisabeth Ohm  
(sign.)

Arvid Øvrebø  
(sign.)

Jan Skramstad  
(sign.)