



KFIR

Klagenemnda for industrielle rettigheter

AVGJØRELSE

Sak: 19/00001
Dato: 1. april 2019

Klager: Selvaag Gruppen AS
Representert ved: Oslo Patentkontor AS

Klagenemnda for industrielle rettigheter sammensatt av følgende utvalg:

Elisabeth Ohm, Gunnar Nilsen Søndersrød og Johannes Hope

har kommet fram til følgende

AVGJØRELSE

1 Kort fremstilling av saken:

- 2 Saken gjelder klage over Patentstyrets avgjørelse av 25. september 2018, hvor patentsøknad nr. 20141056 ble avslått på grunnlag av manglende oppfinnelseshøyde etter patentloven § 2.
- 3 Søknaden vedrører en bygningskonstruksjon utelukkende basert på bruk av prefabrikkerte betongelementer i underjordisk garasjeanlegg som skal minimalisere byggehøyden av garasjens takkonstruksjon og gi bedre utnyttelse av gulvplassen.
- 4 Søknaden ble inngitt 1. september 2014 på engelsk uten krav om prioritet.
- 5 Søknaden ble innlevert i norsk oversettelse den 28. desember 2015:

1. Bygningskonstruksjon,

karakterisert ved

en basekonstruksjon (100),

et antall søyler (103) som står på basekonstruksjon, søylene er rektangulære og langstrakt i horisontalt tverrsnitt, søylene er bredere øverst enn nederst,

en rekke bærebjelker (102) som støttes av søylene, bærebjelkene forbinder søylene i rader langs den lengste retningen av søylene,

en rekke av plater (101) spenner over avstanden mellom ved-siden-av-liggende bærebjelker eller mellom en bærebjelke og en vegg, hver plate inkluderer øvre utstikkende deler (202) i hver ende, de utstikkende delene griper inn i korresponderende spor (201) i bærebjelkene, plater og bærebjelke som danner et plant nivå på toppen av nevnte plater og bærebjelke.

Kravet har 7 uselvstendige krav knyttet til krav 1.

6 Kravet ble endret i klageomgangen til følgende ordlyd, innlevert 2. januar 2019:

1. Bygningskonstruksjon omfattende:

- en basekonstruksjon (100)
- et antall søyler (103) som står på basekonstruksjonen (100),
- en rekke bærebjelker (102) som hviler på toppen av søylene (103) og forbinder søylene (103),
- minst to plateformede bjelker (101) som spenner over avstanden mellom nabo-bærebjelker (102) eller mellom en bærebjelke (102) og en vegg (401), hvilke plateformede bjelker (101) omfatter en firkantet betongplate (202) med nedadragende ribber (206) på sin underside,

- hvor betongplatene (202) i hver ende har et kantparti (207) som hviler på et utadragende anlegg dannet av en utsparring (201) i den øvre del av bærebjelken (102), idet den samlede høyde av kantpartiet og anlegget er slik at toppflaten av betongplatene og bærebjelken blir liggende i samme plan, og
 - hvor søylene (103), bærebjerkene (102) og de plateformede bjelkene (101) er prefabrikkerte betongelementer,
- karakterisert ved at søylene (103) har et rektangulært, langsmalt tverrsnitt og har et divergerende hodeparti (501) som har en kontaktflate med bærebjelken (102) det understøtter som er minst to meter langt.

Patentet har i tillegg ni uselvstendige krav knyttet til selvstendige krav 1.

- 7 Klager har fremlagt ni alternative kravsett, innsendt Klagenemnda den 20. mars 2019 for det tilfelle at det prinsipale kravsettet ikke anses å inneha oppfinneshøyde. Endringene innebærer kun at underkrav tas inn i det selvstendige kravet.
- 8 Følgende dokumenter ble trukket frem for Patentstyret:
 - D1: US 2008/0060293 A1
 - D2: US 3074209 A
 - D3: US 1031079 A
 - D4: Pujol (utskrift av hjemmeside <http://eng.pujolweb.org/products/industrial-works/>)
 - D5: DE 1609570 A1
 - D6: KR 100807395 A
 - D7: DE 2358146 A1
- 9 Det er ikke fremlagt ytterligere dokumenter for Klagenemnda.
- 10 Det ble, etter forespørsel fra klager, avholdt muntlig høring i saken mandag 25. mars 2019. Klager bekreftet her at det var kravsett av 2. januar 2019 man ønsket en avgjørelse på. Etter den muntlige høringen, sendte klager sin fullmektig inn to e-poster av torsdag 28. mars, som inneholdt korrespondanse til Patentstyret av 25. november 2015 og noen reviderte tegninger av figur 2. Den andre eposten av samme dag inneholder betraktninger om hvordan et nytt krav 11 burde være utformet.
- 11 Klagenemnda gjentok en rekke ganger under den muntlige høringen at alt som klager ønsket fremmet i saken måtte bli lagt frem under den muntlige høringen. Dette utgjør siste frist for innsendelse av dokumenter og argumentasjon. Klagenemnda kan derfor ikke legge vekt på dokumenter som er innsendt tre dager etter at saken er avsluttet. For øvrig kan utvalget ikke se at disse dokumentene skulle endre sakens utfall.

12 Grunnene for Patentstyrets vedtak er oppsummert som følger:

- Søknaden avslås da den ikke tilfredsstillende kravet til oppfinnelseshøyde etter patentloven § 2.
- D7 anses som nærmeste kjente teknikk. Fra denne er det kjent en bygningskonstruksjon omfattende en basekonstruksjon, et antall søyler som står på basekonstruksjonen, en rekke bærebjelker som hviler på toppen av søylene og at bærebjelkene forbinder søylene i rader. Bærebjelkene er forsterket med stål. Det er også kjent at minst to plater som spenner over avstanden mellom ved-siden-av-liggende bærebjelker, der hver plate inkluderer en øvre utstikkende del i hver ende, og de utstikkende delene griper inn i korresponderende spor i bærebjelkene. Likeså at platene er forsterket med stål i hver ende. Både platene, søylene og bjelkene er prefabrikkerte betongelementer. Platene og bærebjelkene danner et plant nivå på toppen av nevnte plater og bærebjelker.
- Det er ikke presisert i D7 at søylene er rektangulære og bredere øverst enn nederst. Det er heller ikke presisert at bærebjelkene forbinder søylene langs den lengste retningen av søylene.
- Med utgangspunkt i D7, kan det objektive tekniske problem som søkes løst ifølge krav 1 være å tilveiebringe en løsning ved en bygningskonstruksjon omfattende prefabrikkerte søyler, bærebjelker og plater, for å oppnå at avstanden mellom fundament i underjordisk etasje til overflaten i etasjen over, blir så liten som mulig.
- Det er åpenbart for fagpersonen at søylene kan være rektangulære og at de rektangulære søylene kan være bredere øverst enn nederst. Det er også opplagt at bærebjelkene forbinder søylene i rader langs den lengste retningen av søylene. Derfor er det velkjent i bransjen at tverrsnitt av søyler kan utvides enten ved å ha et bredere kapitel eller ved å øke tverrsnitt av søyler helt fra et fundament. Derfor er både utvidelser av søyler, samt plassering av bærebjelker sammenfallende med retning av søylenes utvidelser vurdert å tilhøre den generelle kompetanse til fagpersonen.
- Følgelig skiller ikke bygningskonstruksjonen seg vesentlig fra kjent teknikk og er ikke patenterbar.
- De uselvstendige kravene 2-7 inneholder tekniske trekk som enten er angitt i D7, eksempelvis krav 2, eller den generelle kompetanse for en fagperson.
- Publikasjon D6 kan også danne utgangspunktet for nærmeste kjente teknikk. D6 viser en bygningskonstruksjon som laget av en basekonstruksjon og et antall søyler som står på basekonstruksjonen. Søylene er rektangulære og bredere øverst enn nederst. En rekke bærebjelker støttes av søylene. Bjelkene forbinder søylene i rader langs den lengste retningen av søylene. Minst to plater spenner over avstanden mellom ved-siden-av-liggende bærebjelker.

- Hver plate inkluderer en øvre utstikkende del, der de utstikkende delene griper inn i korresponderende spor i bærebjolkene. Fra D6 kommer det frem at platene er armert med stål i hver ende.
- Søykene, bjolkene og platene er prefabrikkerte betongelementer. Platene og bjolkene danner et plant nivå på toppen av nevnte plater og bjolker, etter at det sammenkoblende lag av betong er støpt på bærebjolk.
- Bygningskonstruksjonen angitt i krav 1 skiller seg heller ikke vesentlig fra kjent teknikk med D6 som utgangspunkt. De uselvstendige kravene 2-7 inneholder likeledes tekniske trekk som er angitt i D6. Kravene angir derfor ikke noe patenterbart.
- D4 kan også danne utgangspunkt for vurderingen av oppfinnelseshøyde.
- D4 tilkjenner en bygningskonstruksjon som innehar en basekonstruksjon og et antall søyker som står på denne konstruksjonen. Søykene er rektangulære og bredere øverst enn nederst.
- En rekke bærebjolker hviler på toppen av søykene. Bærebjolkene forbinder søykene i rader langs den lengste retningen av søykene. Det fremkommer at bærebjolkene er forsterket med stål.
- Det finnes minst to plater som spenner over enten mellom ved-side-av-liggende bærebjolker eller mellom en bærebjolk og en vegg.
- Hver plate inkluderer en utstikkende del i hver ende, de utstikkende delene griper inn i korresponderende sport i bærebjolkene. I D4 er platene forsterket med stål i hver ende.
- Både søykene, bærebjolkene og platene er prefabrikkerte betongelementer.
- Det angis ikke i D4 at platene og bærebjolkene danner et plant nivå på toppen av nevnte plater og bærebjolker.
- Det objektive tekniske problem som løses ved oppfinnelsen ifølge krav 1, sett i lys av D4, kan være å tilveiebringe en alternativ løsning som angår plassering av plater.
- D5 oppviser et eksempel på en bygningskonstruksjon som er sammensatt av søyker, bærebjolker og plater. Bærebjolkene stiger oppover søykene og forbinder søykene i rader. Platene spenner mellom bærebjolkene. Etter at de prefabrikkerte elementene er montert i konstruksjonen, danner bærebjolkene og platene et plant nivå på toppen av nevnte plater og bærebjolker.
- Ved å kombinere D4 med D5 vil det derfor være nærliggende for fagpersonen å komme frem til en løsning som angitt i krav 1, dersom fagpersonen ser behov for endret høydeplassering av plater i forhold til bærebjolker.

- Bygningskonstruksjonen ifølge krav 1 skiller seg derfor ikke vesentlig fra kjent teknikk sett i lys av D4 og D5. Det samme gjelder de uselvstendige kravene 2-7.

13 Klager har for Klagenemnda i korte trekk gjort gjeldende:

- Oppfinnelsen tilfredsstiller kravene til nyhet og oppfinnelseshøyde, jf. patentloven § 2. Patentstyrets avgjørelse må derfor settes til side og patent meddeles.
- Som det er skissert i figur 1, har garasjen en takkonstruksjon som omfatter en rekke dekkende plater 101, som i hver ende hviler på bærebjelker 102, som i sin tur hviler på søyler 103. Platene 101 er betongplater som på sin underside har to nedadragende ribber 206, hvorav navnet dobbel t-bjelke. Kantpartiene av platene er uten ribber og hviler i en utsparing 201 i øvre del av bærebjelken 102, med den følge at toppen av platen flukter med toppen av bærebjelken. Dermed blir byggehøyden av takkonstruksjonen så lav som mulig.
- I det området av garasjen som figur 1 viser, er den sentrale delen et innkjøringsområde for bilene og må være ca. syv meter bredt for at bilene skal kunne svinge direkte inn på oppstillingsområdene mellom søylene 103 på de to sidene av innkjøringsområdet. Dette betyr at spennet av bærebjelken 102 mellom søylene 103 på de to områdene ville vært ca. syv meter hvis den kjente teknikken var blitt brukt, med en tilsvarende nødvendig sterk og høy dimensjonering. De mange mothold som har blitt fremholdt, har alle unntatt ett hatt kvadratisk søyletverrsnitt. Unntaket er D7 som har et sirkulært tverrsnitt.
- Figurene 5, 6 og 7 viser at søylene 103 har Y-form, med et ganske sterkt divergerende hodeparti. Dette gir en usedvanlig lang kontaktflate mot bærebjelkens 102 underside og et tilsvarende kort fritt spenn av bærebjelken over innkjøringsområdet. Det kortere spennet muliggjør en slankere bærebjelke, som i sin tur gir lavere byggehøyde av takkonstruksjonen.
- Figur 1 viser at søylene 103 har et langsmalt tverrsnitt. Måler man bredde og lengde på figuren, vil man finne at lengden er fire ganger bredden. Sammenholdes dette med målene gitt på figur 7, blir lengden ca. 1 meter og bredden ca. 25 cm. Med så smale søyler muliggjøres en tilsvarende bedre utnyttelse av gulvplassen.
- I det nye krav 1 er det angitt at lengden av kontaktflaten mellom bærebjelken 102 og søylens hodeparti 501 er minst to meter lang. Basis for dette er teksten i siste avsnitt på side 5, hvor det angis at et bjelkespenn på syv meter ifølge kjent teknikk kan reduseres til ca. fem meter med oppfinnelsen, dvs. én meter på hver side. Målene på figur 7 viser at man ser for seg enda større kontaktflatlengder, slik at «minst to meter» synes berettiget.
- For ordens skyld knyttes noen bemerkninger til D7.
- D7 har til formål å forbedre forbindelsen mellom betongplatene og bærebjelken de hviler på.
- D7 har plateformete bjelker 3 med underliggende ribber 3a og med et kantparti som hviler i en utsparing i en bærebjelke 2. Til forskjell fra oppfinnelsen, hviler bjelken 3 mot bjelken kun med sine godt adskilte ribber 3a mot bjelken 2 (figur 3) slik at det her må oppstå et svært

uheldig belastningsbilde. Oppfinnelsen har derimot en kontinuerlig kontaktflate langs platens hele bredde, men likevel anses en armering 203 ønskelig for å gjøre kantpartiet sterkt nok. D7 viser ingen slik armering. I stedet for har ribbene oventil en uhyre tungvint og upraktisk ordning med stag 12 som strekker seg gjennom bjelken 2 og inn i motstående ribber for å holde de tilhørende platene 3 på plass mot bjelken. Staget 12 må foreligge i to deler, en i hver av ribbene, og må etter at platene er bragt på plass, lirkes inn i bjelken og der forbindes i en muffeskjøt 13. Deretter må muttere 18 og anleggsplater 8 anbringes i stegene, hvoretter mutterne må trekkes til for å stramme staget 12. Her må altså hull 7 i ribbene på begge sider først bringes nøyaktig overens med foreliggende hull 11 i bjelken, en operasjon som alene vil virke avskrekkende og kreve urimelige produksjonstoleranser. Søylene 1 i D7 er sylindriske og har en sfærisk toppflate for at de ikke skal kunne utsettes for bøyemomenter. Her blir det nærmest en punktbelastning, med maksimalt fritt spenn av bærebjelken.

- Det er dermed vanskelig å se at D7 skulle kunne gi noen tilskyndelse i retning av oppfinnelsen, og det samme gjelder patentavdelingens øvrige mothold. Ingen av dem kommer i nærheten av karakteristikken av det nye krav 1 og medfører heller ikke de samme fordelene.
- I D4 mangler punkt 5. Det angis at dobbel T-bjelker kan benyttes hvis gulvtykkelsen ikke er kritisk.
- I D5 mangler første del av punkt 5, fordi det er betongplatens ribber på undersiden som har en utsparring som hviler mot anlegget som rager ut fra bærebjelken. Anleggsflaten blir derfor nærmest punktvis i stedet for langs hele platekanten og vil kreve grovere dimensjoner. Formålet er å redusere antall forskjellige bygningselementer som trengs for å dekke alle behov ved ferdigelementbygging av et hus.
- I D6 mangler andre del av punkt 5, idet toppflaten av betongplaten blir liggende over bærebjelkenes toppflate. Forskjellen fjernes med en påstøp av betong over det hele, noe som er uforenlig med foreliggende oppfinnelse. Videre er å merke seg at bærebjelkene må boltes til søylehodene eller utragende konsoller på søylene, noe som krever ekstra arbeid og mindre produksjonstoleranser. Bærebjelkenes lengde er derfor begrenset til søyleavstanden. Formålet er å forsterke konstruksjonen, blant annet ved sikrere bolting, for å forhindre kollaps av gulvet.
- Ingen av motholdene viser noe som ligner eller peker mot karakteristikken av krav 1.
- I en problem-og-løsning-tilnærming til oppfinnelseshøyden, er den overordnede problemstillingen å fremstille en underjordisk garasje under en bygning med gitt sokkelhøyde og fotavtrykk, hvor kostnaden per parkeringsplass blir lavest mulig. Oppfinnelsen gjør dette ved å minimalisere nødvendig utgraving ved hjelp av en mindre taktykkelse, som tillates av en tynnere bærebjelke, som muliggjøres av et betydelig kortere fritt spenn, som igjen muliggjøres av en langstrakt understøttelsesflate mot bæresøylen. Da denne flaten er så langstrakt, kan den gjøres mye smalere enn vanlig, hvilket gjør at søylen

blir smalere og tar opp mindre av biloppstillingsplassens bredde, slik at gulvutnyttelsen kan gjøres bedre.

- Spørsmålet blir dermed om en fagperson med kjennskap til D7 (eller et hvilket som helst av de øvrige mothold), men helt uten kjennskap til oppfinnelsen åpenbart ville komme på å modifisere D7 slik krav 1 angir for å oppnå en billigere garasje. Vi holder dette for høyst usannsynlig, ikke minst fordi motholdene verken har samme formål eller lignende løsning.

14 Klagenemnda skal uttale:

15 Klagenemnda er kommet til samme resultat som Patentstyret, men med en annen begrunnelse.

16 Ettersom kravsettet er endret, må endringene vurderes ut fra samme forutsetninger som patentloven § 13 foreskriver.

17 Patentloven uttaler i § 13 at søknaden ikke må endres «slik at det søkes patent på noe som ikke fremgikk av søknaden da den ble inngitt». Bestemmelsen tilsvarer EPC art. 123 (2) og praksis relatert til denne vil derfor også være relevant.

18 I sak G 2/10 bekreftet Enlarged Board of Appeal at den generelt aksepterte standarden for å vurdere endringer og overholdelsen av art 123 (2) EPC er testen som ble etablert i G 3/89 og G 11/91. Endringer er tillatt innenfor grensene for det som fagpersonen kan utlede «directly and unambiguously, using common general knowledge from the application as filed».

19 En endring er lovlig dersom endringen har sin støtte i basisdokumentene. Det må etter endringen ikke være grunnlag for tvil om hvorvidt alle forhold som er nødvendige for å utøve oppfinnelsen også fremkommer av basisdokumentene. Er det derimot «new technical information», jf. G 2/10, så vil endringen gå utover det som det er adgang til å endre etter § 13.

20 Basisdokumentene i foreliggende sak er de først innkomne dokumentene på norsk.

21 I foreliggende tilfelle har klager i den karakteriserende delen av krav 1 føyd til «som har en kontaktflate med bærebjelken (102) det understøtter som er *minst to meter langt.*» (uth.her). Klager ble spurt direkte om hvordan utregningen av «minst to meter» kunne gjøres.

22 Klager argumenterte under den muntlige høringen for at angivelsen/målene fremgår av tegningen, fig. 7 E-E [egentlig F-F]. Figuren inneholder to tegninger som ligger over hverandre. Det nederste snittet viser tilbake til figur 1 som viser hvor de ulike snittene ligger. Det øverste snittet angår ikke den omsøkte løsning, men er angitt å vise det «som er kjent fra teknikkens stand».

- 23 Når det gjelder tegninger, uttaler EPO sine guidelines, med referanse til sak T 2537/10, at «the crucial point is what the skilled person would derive directly and unambiguously from the drawing using common general knowledge». EPC forbyr ikke endringer i kravene som bygger på trekk i tegningene, men forutsetningen er at disse trekkene er klart, utvetydig og fullt ut mulig å utlede fra tegningene av fagpersonen, og som ikke står i motsetning til andre deler av det som formidles, se T 169/83.
- 24 I figuren fremkommer ikke målestokk og de samme lengdene er forskjellige på de ulike tegningene. Det er videre svært uklart hva som skal anses som avstand mellom søylene – om det er på toppen ved bokstav Y eller om det er ved foten. Formodentlig er det tale om spennet for bjelken, men også denne varierer på de ulike tegningene. På figur 1 måler det frie spennet 44 mm, på figur 5 måler det samme 40 mm, mens det på figur 7 måler 38 mm. Lengden på søylen øverst måler 32 mm på figur 1, 41 mm på figur 5 og 40 mm på figur 7.
- 25 Til dette kommer dessuten at anvendelsen av begrepet «minst» i tilknytning til de angitte 2 meter, ikke fremkommer av basisdokumentene, verken direkte eller utvetydig.
- 26 Endringene som har blitt gjort medfører i realiteten en utvidelse av beskyttelsesomfanget ifølge basisdokumentene og i strid med patentloven § 13.
- 27 Ettersom endringen strider mot patentloven § 13, skal søknaden avslås, jf. patentloven § 16.

Det avses slik

Slutning

- 1 Klagen forkastes.
- 2 Patent avslås på patentsøknad nr. 20141056.

Elisabeth Ohm
(sign.)

Gunnar Nilsen Søndersrød
(sign.)

Johannes Hope
(sign.)