



KFIR

Klagenemnda for industrielle rettigheter

AVGJØRELSE

Sak: 25/00008
Dato: 30. juni 2025

Klager: International Energy Consortium - IEC AS
Representert ved: Ikke representert ved fullmektig

Innklaget A: Equinor Energy AS
Representert ved: Onsagers AS

Innklaget B: Zacco Norway AS
Representert ved: Ikke representert ved fullmektig

Klagenemnda for industrielle rettigheter sammensatt av følgende utvalg:

Sarah Wennberg Svendsen, Gro Katarina Andorsen og Johannes Hope

har kommet fram til følgende

AVGJØRELSE

1 Kort fremstilling av saken:

- 2 Saken gjelder klage på Patentstyrets avgjørelse av 14. november 2024, hvor patent nr. 347251 ble opphevet etter innsigelser fra Equinor Energy AS og Zacco AS, med følgende slutning:

«Patent nr. 347251 oppheves»

- 3 Patentet har tittelen «System for Offshore Hydrocarbon Production with both Externally and Internally Variable Electric Power Generation with Energy Distribution Hub».
- 4 Patent ble meddelt den 14. august 2023. Det meddelte kravsettet har ett selvstendig og ni uselvstendige krav. Det selvstendige kravet 1 lyder slik:

1. A system for electric power generation in conjunction with at least one offshore installation (3) wherein the offshore installation comprises:

- at least one hydrocarbon production well on the seabed,
- means to control the flow of hydrocarbons from the at least one well,
- at least one riser structure for guiding hydrocarbons up to the at least one offshore installation,

the system for electric power generation comprises:

- at least one internal variable electric power source (6) wherein the at least one internal variable electric power source comprises at least one gas engine (11) driving at least one electrical generator, or at least one gas engine (11) and at least one gas turbine (12) driving at least one electrical generator, wherein $Y_{adj}(t)$ is the power output of the internal variable power source,
- at least one external variable electric power source (2) wherein said external variable electric power source is at least one of or a combination of a wind turbine, a solar power unit, a tidal turbine, or a wave buoy, wherein $X_{adj}(t)$ is the power output of said external variable electric power source,
- characterized by

– at least one control system (10) is arranged to monitor an electrical power demand D(t) (1) of said offshore installation and control a flow of electrical power between said one or more external power sources (2) and said offshore installation (3) as well as between said one or more external power sources (2) and an external grid, wherein said control system comprises a first independent controller for said internal variable electric power source (6) and a second independent controller for said one or more external variable electric power source (2)

- 5 Det fremgår av Patentstyrets avgjørelse at følgende mothold er trukket frem under søknads- og innsigelsesbehandlingen:

D1: WO 2022/003621 A1

D2: DK 202000220 A1

D3: Kraftproduksjonssystemet for Troll A, representert ved dokument D3a.

D3a: Plan for utbygging og drift, Troll Prosjekter, Del 2 Konsekvensutredning, StatoilHydro, 2008

D4: Kraftproduksjonssystemet til Troll B, Troll C og Oseberg, representert ved dokument D4a.

D4a: Kraft fra land til Troll B og C, Oseberg feltsenter og Oseberg Sør, NVE, 2019/2020

D5: Kraftproduksjonssystemet til Snorre- og Gullfaks-plattformene (Hywind Tampen), representert ved dokumenter D5a og D5b.

D5a: Hywind Tampen PUD del II – Konsekvensutredning, 2019

D5b: Med kabel til land kunne Hywind Tampen kuttet 100%, Energiteknikk, 28. april 2021

D6: Case Study of Integrating an Offshore Wind Farm with Offshore Oil and Gas Platforms and with an Onshore Electrical Grid, Wei et al, Journal of Renewable Energy, Volume 2013

D7: A General Simulation Algorithm for the accurate assessment of Diesel-Wind Turbines Systems Interaction, Stavrakakis et al, 1995

D8: GB 2546252 A

D9: US 9639070 B2

- 6 Klage på Patentstyrets avgjørelse ble mottatt den 23. desember 2024. Klagen ble oversendt til Klagenemnda for videre behandling den 20. januar 2025.
- 7 Under saksbehandlingen for Patentstyret benyttet partene ulike inndelinger for å markere trekkene i det selvstendige patentkravet som inngitt og endringene i patentets meddelte

kravsett. I Patentstyrets avgjørelse er trekkene og endringene inntatt i en samlet oversikt, som Klagenemnda finner det hensiktsmessig å benytte i foreliggende sak:

Trekk	Krav 1 i søknad som inngitt	Krav 1 i patent som meddelt
F1 / (a), (b)	1. System for electric power generation on at least one offshore installation comprising	1. A system for electric power generation in conjunction with at least one offshore installation (3) wherein the offshore installation comprises:
(c)	at least one unit for separation of at least one of sand and water from gas and/or oil, and	
F2 / (d)	at least one hydrocarbon production well on the seabed,	at least one hydrocarbon production well on the seabed,
F3 / (e)	the control of hydrocarbons from the at least one well,	means to control the flow of hydrocarbons from the at least one well,
F4 / (f)	at least one riser structure for guiding hydrocarbons up to the at least one installation,	at least one riser structure for guiding hydrocarbons up to the at least one offshore installation,
(g)	which system characterized by	the system for electric power generation comprises:
F5 / (h)	an internal variable electric power source including a gas engine and at least one generator;	at least one internal variable electric power source (6) wherein the at least one internal variable electric power source comprises at least one gas engine (11) driving at least one electrical generator, or at least one gas engine (11) and at least one gas turbine (12) driving at least one electrical generator,
F6 / (i)		wherein $Y_{adj}(t)$ is the power output of the internal variable power source,
F7 / (j)	at least one external variable electric power source among wind turbines, solar power units, tidal turbines, wave buoys, and the like;	at least one external variable electric power source (2) wherein said external variable electric power source is at least one of or a combination of a wind turbine, a solar power unit, a tidal turbine, or a wave buoy,

F8 / (k)		wherein $X_{adj}(t)$ is the power output of said external variable electric power source,
F9, F10, F11 / (m)	at least one control system for monitoring a demand of the at least one offshore installation	at least one control system (10) is arranged to monitor an electrical power demand $D(t)$ (1) of said offshore installation and control a flow of electrical power between said one or more external power sources (2) and said offshore installation (3) as well as between said one or more external power sources (2) and an external grid,
F12 / (o)	the control system including independent controllers for the internal variable electric power source and the at least one external variable electric power source	wherein said control system comprises a first independent controller for said internal variable electric power source (6) and a second independent controller for said one or more external variable electric power source (2)

8 Grunnene for Patentstyrets vedtak er oppsummert som følger:

- Det meddelte kravsettet inneholder endringer som ikke fremgikk av søknaden som innlevert, jf. patentloven § 13.
- Fagpersonen i saken er en person med bakgrunn innen kraftgenerering i olje- og gassbransjen, og med erfaring fra kraftgenereringssystemer for forsyning av elektrisk kraft til olje- og gass plattformer.
- Endringen i selvstendig krav 1 fra «on» til «in conjunction» (trekk F1 i tabellen) er ikke å finne i basisdokumentene, men anses likevel å være en lovlig endring fordi den kan utledes av basisdokumentene kombinert med fagpersonens generelle kunnskap. Fagpersonen kan direkte og utvetydig utlede dette trekket fra basisdokumentene. Fagpersonen har gjennom generell fagkunnskap og praksis forståelse for at «gas engine» og gassturbiner representerer energikilder som normalt ville blitt plassert på selve olje- og gass-plattformen, samt at vindturbiner, solenergi-enheter, tidevanns-turbiner og bølgekraft-bøyer representerer energikilder som normalt ville blitt plassert utenfor selve olje- og gass-plattformen. Definisjonene «intern energikilde» og «ekstern energikilde» sammen med diskusjonene av disse i basisdokumentene gir fagpersonen tilstrekkelig forståelse.
- Endringen ved at trekket «at least one unit for separation of at least one of sand and water from gas and/or oil, and» (trekk c i tabellen) er fjernet er lovlig i henhold til patentloven

§ 13. Det er ikke indikasjoner i søknaden som først innlevert på at trekket er essensielt for oppfinnelsen, eller at trekket er uunnværlig for at oppfinnelsen skal fungere. Fjerningen krever ikke noen reell endring av andre trekk for å kompensere, og representerer ikke en mellomliggende generalisering av en spesifikk utførelsesform.

- Endringen fra «an internal variable electric power source including a gas engine and at least one generator» til «at least one internal variable electric power source (6) wherein the at least one internal variable electric power source comprises at least one gas engine (11) driving at least one electrical generator» i kravet som meddelt, samt tillegg av den alternative utførelsen «or at least one gas engine (11) and at least one gas turbine (12) driving at least one electrical generator» (trekk F5 i tabellen) er lovlig i henhold til patentloven § 13. Både presiseringen og tillegget av den alternative utførelsen har grunnlag i basisdokumentene, se for eksempel side 6 linje 7-9, side 9 linje 9-12, side 13 linje 1-2. Alle eksemplene nevner «at least one gas engine» samt kombinasjonen «at least one gas engine and/or at least one gas turbine» i en eller annen form.
- Tilleggene «wherein $Y_{adj}(t)$ is the power output of the internal variable power source» og «wherein $X_{adj}(t)$ is the power output of said external variable electric power source» (trekk F6 og F8 i tabellen) har grunnlag i beskrivelsen på side 11 i basisdokumentene. Selv om ordlyden er noe forskjellig, vil fagpersonen direkte og utvetydig utlede at det er «output power» som menes. Definisjonen på side 11 av basisdokumentene har «output power» i parentes, og basisdokumentene ellers gir grunnlag for denne definisjonen (f.eks. krav 5 som først innlevert).
- Endringen fra «at least one external variable electric power source among wind turbines, solar power units, tidal turbines, wave buoys, and the like» til «at least one external variable electric power source (2) wherein said external variable electric power source is at least one of or a combination of a wind turbine, a solar power unit, a tidal turbine, or a wave buoy» (trekk F7 i tabellen) har grunnlag i krav 1 som innlevert. Ordlyden «at least one», «among» og «and the like» i krav 1 som først innlevert, åpner opp for at det kan være enten én eller en kombinasjon av flere av alternativene som nevnes, slik det er definert i krav 1 som meddelt. Dette utgjør i realiteten ingen endring, men bare en presisering av ordlyden i kravet.
- Endringen fra «at least one control system for monitoring a demand of the at least one offshore installation» til «at least one control system (10) is arranged to monitor an electrical power demand $D(t)$ (1) of said offshore installation and control a flow of electrical power between said one or more external power sources (2) and said offshore installation (3) as well as between said one or more external power sources (2) and an external grid» (trekk F9, F10, F11 i tabellen) har ikke støtte i basisdokumentene, og er derfor ulovlig etter § 13. På side 13 i beskrivelsen leser fagpersonen at systemet kontrolleres til å eksportere mest mulig kraft under visse betingelser om kraftpris, forutsatt at en ekstern kraftkabel er til stede. Selv om dette skulle gi fagpersonen en underforstått (implisitt) angivelse av kontrollsistemets funksjon, vil det ikke fremstå direkte og utvetydig for fagpersonen at kontrollsistemet er innrettet for å kontrollere

strøm av elektrisk kraft både mellom kraftkilder og offshore installasjon, og mellom ekstern kraftkilde og eksternt nett. Fagpersonen kan heller ikke finne grunnlag for endringen på side 8 i basisdokumentet, hvor det står at «External power cable (4), if installed, can transmit electric power (5) both to and from the at least one installation».

- Endringen fra «the control system including independent controllers for the internal variable electric power source and the at least one external variable electric power source» til «wherein said control system comprises a first independent controller for said internal variable electric power source (6) and a second independent controller for said one or more external variable electric power source (2)» (trekk F12 i tabellen) er kun en presisering av ordlyden, og har grunnlag i krav 1 som innlevert.
- Siden teknisk trekk (m) er blitt ulovlig endret i henhold til patl. § 13 i form av en begrensning, så kan ikke denne ulovlige endringen reverseres ved å slette trekket. Dette fører til et dilemma hvor en reversering vil bryte vilkåret i patl. § 19 annet ledd, en såkalt «inescapable trap», og patentet kan dermed ikke reddes med nye endringer.
- På bakgrunn av at det meddelte patentet inneholder en ulovlig endring som ikke kan reverseres, er det ikke hensiktsmessig å vurdere om oppfinnelsen er så tydelig beskrevet at en fagperson på grunnlag av beskrivelsen kan utøve den jf. patl. § 8 annet ledd tredje punktum, eller om oppfinnelsen er ny og skiller seg vesentlig fra tidligere kjent teknikk, jf. patl. § 2.

9 Klager har for Klagenemnda i korte trekk gjort gjeldende:

- Den prinsipale begrunnelsen for gjenopprettelse av patentet er at Patentstyrets konklusjon om en "uunngåelig felle" er teknisk uholdbar. De omstridte endringene i patentkravene var rene presiseringer som konkretiserte og avgrenset oppfinnelsens omfang - ikke et forsøk på å utvide den. De tekniske elementene som ble fjernet fra kravene er fortsatt implisitt til stede og er åpenbare nødvendigheter for systemets funksjon.
- Tilføyelsen av "minst ett kontrollsystem (10) er innrettet for å overvåke et elektrisk kraftbehov D(t) (1) for nevnte offshoreinstallasjon" er en tillatt presisering som bringer kravene nærmere den opprinnelige beskrivelsen og den allmenne forståelsen av kraftstyringssystemer. Denne foreslåtte revisjonen forbedrer presisjonen i patentkravene uten å introdusere nytt materiale eller urettmessig utvide beskyttelsesomfanget. I basisdokumentets beskrivelse står det på side 8: "Kraftbehov (1) måles fra det totale nettet. Nettet utgjør kraftbehov fra minst én offshorestruktur." I tillegg nevnes det på side 11: "Minst ett systemisk kontroll- og styringssystem (10) vil sammenkoble alle delsystemer (1 - 9), (11 - 17) ved hjelp av sensorer (ikke vist på figurer)." Disse avsnittene støtter konseptet om overvåking av kraftbehov av et kontrollsystem.

- Tilføyelsen av "kontrollere en strøm av elektrisk kraft mellom nevnte en eller flere eksterne strømkilder (2) og nevnte offshoreinstallasjon (3)" er en tillatt presisering som bringer kravene nærmere den opprinnelige beskrivelsen og den allmenne forståelsen av kraftstyringssystemer. Denne foreslåtte revisjonen forbedrer presisjonen i patentkravene uten å introdusere nytt materiale eller urettmessig utvide beskyttelsesområdet. I basisdokumentenes beskrivelse står det på side 8: "Ekstern strømkabel (4), hvis installert, kan overføre elektrisk kraft (5) både til og fra den minst ene installasjonen." I tillegg nevnes det på side 13: "Systemet styres slik at systemet eksporterer så mye kraft som mulig fra vindturbinen(e), hvis en høy pris kan oppnås for kraft generert av vindturbinen(e), og systemet utgjør minst en ekstern strømkabel (4)." Disse avsnittene støtter konseptet om å kontrollere kraftstrømmen mellom eksterne kilder og offshoreinstallasjonen.
- Tilføyelsen av "så vel som mellom nevnte en eller flere eksterne strømkilder (2) og et eksternt nett" utgjør ikke en uttallig utvidelse av området, men snarere en liten presisering som mer nøyaktig gjenspeiler oppfinnelsen som opprinnelig ble beskrevet. I basisdokumentenes beskrivelse står det på side 8: "Den minst ene eksterne strømkabelen (4) kan være fastlandstilkoblet eller representere alternative offshore nettstrukturer." I tillegg står det på side 13: "Hvis $Y_{adj}(t)$ er f.eks. satt til maks kapasitet og $D(t) < X_{adj}(t) + Y_{adj}(t)$, da er $S_i(t) > 0$, og overskuddskraften kan eksporteres til et eksternt nett." Disse avsnittene støtter konseptet om kraftflyt mellom eksterne kilder og et eksternt nett.
- Subsidiært anføres det at saksbehandler hos Patentstyret ikke skulle ha hatt selvstendig granskningsansvar, noe personen hadde i angjeldende sak. Av denne grunn er det begått en alvorlig saksbehandlingsfeil, jf. forvaltningsloven § 41. Derfor er opphevelsen av patentet ugyldig.

10 Innklaget A har for Klagenemnda i korte trekk gjort gjeldende:

- Patentet oppfyller ikke vilkårene i patentloven § 2, patentloven § 8 andre ledd tredje til femte punktum og patentloven § 13.
- I krav 1 i søknaden som innlevert er det definert at systemet for elektrisk kraftgenerering er på (engelsk: «on») minst en offshore-installasjon. I det meddelte patentet er dette blitt endret til «i forbindelse med» (engelsk: «in conjunction with»). Endringen åpner for at systemet for elektrisk kraftgenerering kan være plassert en rekke andre steder enn på minst en offshore-installasjon, eksempelvis på land eller på havbunnen. Dette fremgikk ikke av søknaden som innlevert, og er en ulovlig endring i form av en ulovlig utvidelse av verneområdet som ikke har basis i søknaden, jf. patentloven § 13.
- Slettingen av «at least one unit for separation of at least one of sand and water from gas and/or oil» innebærer en ulovlig utvidelse av verneområdet som ikke har basis i

søknaden som opprinnelig innlevert, dersom patenthaver eller Patentstyret mener at offshore-installasjonen er en del av systemet for kraftgenerering i krav 1.

- I krav 1 står det at kontrollsyste­met (10) er arrangert til å «styre strømmen av elektrisk kraft mellom en eller flere eksterne kraftkilder (2) og offshore-installasjonen (3), samt mellom en eller flere eksterne kraftkilder (2) og et eksternt strømn­ett». Søknaden som innlevert beskriver kun at dette kontrollsyste­met skal overvåke elektrisk kraftbehov hos offshore-installasjonen samt at kontrollsyste­met har uavhengige kontrollere for intern strømkilde og eksternt strømkilde. Det står ikke i søknaden som innlevert at kontrollsyste­met også skal styre hvor kraften skal strø­me. Det å styre elektrisk kraftgenerering er ikke det samme som det å styre strømmen av elektrisk kraft. Dette underbygges av at søknaden som innlevert eksplisitt refererer til et «system for elektrisk kraftgenerering», altså produksjon av kraft. Søknaden som innlevert beskriver noe som er mer spesifikt enn et «elektrisk kraftsystem». Innføringen av trekkene relatert til «control a flow of electric power» er en ulovlig endring fordi denne ordlyden ikke kan gjenfinnes eksplisitt i søknaden som innlevert. Subsidiært er innføringen av trekkene relatert til «control a flow of electric power» en ulovlig mellomliggende generalisering, da disse trekkene er uløselig knyttet til andre tekniske trekk i den detaljerte beskrivelsen som er utelatt fra krav 1.

11 Innklaget B har for Klagenemnda i korte trekk gjort gjeldende:

- Patentet omfatter endringer som ikke fremgår direkte og utvetydig av søknaden som inngitt, og det var derfor riktig av Patentstyret å oppheve patentet.
- Kravet som inngitt angir et system for elektrisk kraftproduksjon på minst en offshore installasjon. I kravet som meddelt er dette endret til elektrisk kraftproduksjon i forbindelse med minst en offshore installasjon. Det er en klar meningsforskjell mellom «på» og «i forbindelse med». Den opprinnelig spesifiserte, obligatoriske betingelsen om kraftproduksjon på offshore-installasjonen, er fjernet fra krav 1 uten dekning. Patentstyrets vurdering av at begrepene «intern» og «ekstern» vil gi dekning for endringen er feil. Patentkravets bruk av begrepene er ikke knyttet til hva som er internt eller eksternt til offshore-installasjonen, men er snarere relatert til systemet. Det er ikke en obligatorisk betingelse i patentets krav 1 at den «interne» kraftkilden er plassert på offshore-installasjonen; kravet setter ikke noen betingelser til den fysiske plasseringen til verken den interne eller den eksterne kraftkilden. Dette går tydelig frem av søknaden som inngitt side 8, siste avsnitt, som spesifiserer at den eksterne kraftkilden kan være på plattformen.
- Det å fjerne trekket «at least one unit for separation of at least one of sand and water from gas and/or oil» innebærer en ulovlig endring. Patentstyret har lagt til grunn feil rettsanvendelse. At et trekk ikke er presentert som essensielt eller uunnværlig, og at en endring ikke vil kreve kompenserende endringer i andre trekk, er ikke tilstrekkelig. Det er

i tillegg en betingelse at trekket ikke er relatert til, dvs. står i en strukturell eller funksjonell sammenheng med, andre kravtrekk. Det er i søknadens kontekst opplagt at separasjonsenheten i trekk (c) er ment å være forbundet med hydrokarbonbrønnen (trekk (d)) via stigerøret (trekk (f)) for å motta den produserte hydrokarbonstrømmen, samt funksjonelt samvirkende med reguleringen av hydrokarbonstrømmen fra brønnen (trekk (e)). Enkeltelementer av denne kombinasjonen kan ikke trekkes ut av sin sammenheng; det vil gi en ny kombinasjon som ikke klart og utvetydig gikk frem av søknaden.

- Endringen fra «an internal variable electric power source including a gas engine and at least one generator» til «at least one internal variable electric power source (6) wherein the at least one internal variable electric power source comprises at least one gas engine (11) driving at least one electrical generator, or at least one gas engine (11) and at least one gas turbine (12) driving at least one electrical generator» er ulovlig. Å ta inn denne kombinasjonen uten angivelse av de øvrige trekkene som den er presentert i sammenheng med, utgjør (i det minste) en mellomliggende generalisering. Patentstyrets vurdering av at endringen eventuelt «i praksis er en marginal endring» er uten betydning for vurderingen etter patentloven § 13.
- Tillegget «wherein $Y_{adj}(t)$ is the power output of the internal variable power source» mangler dekning i søknaden som inngitt. I søknaden som inngitt på side 11 er $Y_{adj}(t)$ definert som adjusted input variable (output power) for the at least one internal variable electric power source. Med andre ord er $Y_{adj}(t)$ i søknaden som inngitt en justert input-variabel for den interne variable strømkilden, ikke en elektrisk effekt fra den interne variable strømkilden. Dersom dekning for inntaket av dette trekket søkes i definisjonen for $Y_{adj}(t)$ i krav 5 som inngitt, foreligger det en mellomliggende generalisering, idet de øvrige trekkene fra søknadens krav 2 og 5 (eksempelvis betingelsen «when the demand...») ikke er tatt inn i krav 1 som meddelt.
- Tillegget «wherein $X_{adj}(t)$ is the power output of said external variable electric power source» mangler dekning i søknaden som inngitt. I søknaden på side 11 er $X_{adj}(t)$ definert som “adjusted input variable (output power), power supply from the at least one external variable electric power source”. $X_{adj}(t)$ i søknaden som inngitt er, eller i det minste omfatter, en justert input-variabel. Denne betingelsen gjenfinnes ikke i krav 1, som derfor i det minste utgjør en mellomliggende generalisering.
- Endringen fra «at least one control system for monitoring a demand of the at least one offshore installation» til «at least one control system (10) is arranged to monitor an electrical power demand $D(t)$ (1) of said offshore installation and control a flow of electrical power between said one or more external power sources (2) and said offshore installation (3) as well as between said one or more external power sources (2) and an external grid» har ikke støtte i basisdokumentene. I søknadens krav 1 skal kontrollsystemet («control system») overvåke en etterspørsel for offshoreinstallasjonen, mens de uavhengige regulatorene («independent controllers») regulerer henholdsvis den interne og eksterne kraftkilden. Søknadens krav 1 har ingen betingelse om at strømmen av elektrisk kraft mellom eksterne kraftkilder og offshore-installasjonen, eller mellom

eksterne kraftkilder og et eksternt strømnnett, styres. Dekning for krav 1 som meddelt kan ikke utledes fra søknadens side 10 – 13 uten at det i det minste foreligger en mellomliggende generalisering.

- Trekkene i selvstendig krav 3 gjenfinnes ikke i søknaden som inngitt.
- Selvstendig krav 6 spesifiserer en KI-hjerne som et selvstendig trekk som kan kombineres med ethvert forutgående krav. I søknaden som inngitt er KI-hjernen kun beskrevet i uløselig sammenheng med andre trekk, og ikke i de konkrete kombinasjonene som nå fremgår i kombinasjonene av krav 6 med krav 1, 2, 3, 4 eller 5. Dette utgjør i det minste en mellomliggende generalisering.
- Selvstendig krav 10 spesifiserer at Xadj og Yadj er residuale strømforsyninger samtidig. Dette trekket, isolert sett, er tatt ut av sin sammenheng og utgjør en mellomliggende generalisering. Betingelsen om slike samtidig residuale strømforsyninger fremgår kun fra side 12 (nederst) i søknaden som inngitt. Fra dette avsnittet fremgår det imidlertid at det er det spesifikke reguleringsoppsettet i utførelseseksempelet, med regulatorer Cx og Cy, etc., som muliggjør dette. («This would enable...»).

12 Klagenemnda skal uttale:

13 Klagenemnda er kommet til et annet resultat enn Patentstyret.

- 14 Sakens overordnede spørsmål er om vilkårene for å oppheve patent nr. 347251 (heretter kalt «stridspatentet») er oppfylt, jf. patentloven § 25 første ledd.
- 15 Patenterbarhetsvilkårene i patentloven er i det vesentlige sammenfallende med de som følger av Den europeiske patentkonvensjonen (EPC) av 5. oktober 1973. Norge ratifiserte konvensjonen i 2007. Konvensjonen og praksis fra Den europeiske patentorganisasjonen (EPO) har derfor betydning ved tolkningen av patentlovens bestemmelser, jf. for eksempel Rt-2008-1555 Biomar avsnitt 34 og 51 og Rt-2009-1055 Donepezil avsnitt 26.
- 16 Etter patentloven § 13 må en søknad om patent ikke endres slik at det søkes patent på noe som ikke «fremgikk» av søknaden da den ble inngitt, det vil si søknadens basisdokumenter, jf. patentforskriften § 20 andre ledd. Søknadens basisdokumenter er beskrivelsen av oppfinnelsen med tilhørende tegninger og patentkrav, som leveres senest den dagen søknaden ble eller skal anses levert, jf. patentforskriften § 4. Vurderingstemaet er «om endringen entydig og utvetydig kan utledes fra søknaden», jf. flertallets syn i TOSLO-2017-159699, under overskriften «Ugyldighet grunnet ulovlige endringer – rettslige utgangspunkter». Dette innebærer at oppfinnelsen «må ha fremgått – i det minste implisitt – av basisdokumentene. Den må ligge innenfor det en fagperson kan slutte seg til på grunnlag av basisdokumentene, ved hjelp av fagets alminnelige kunnskap», jf. Stenvik, Patentrett (2020) side 80 – 81, med videre henvisninger.

- 17 Klagenemnda anser at fagpersonen i denne saken er en ingeniør med erfaring og kunnskap om styring av strømmen av elektrisk kraft mellom flere interne og eksterne kraftkilder og forbrukssteder i tilknytning til offshore-installasjoner. Patentstyret definerte fagpersonen som spesialist på kraftgenerering, men etter Klagenemndas syn er det vesentlige å kontrollere kraftflyten i systemet.
- 18 Klagenemnda er kommet til at alle endringene i det meddelte kravsettets krav 1, fremgikk av søknaden som inngitt, jf. patentloven § 13.
- 19 Endringen fra «system for electric power generation on at least one offshore installation comprising» til «system for electric power generation in conjunction with at least one offshore installation (3) wherein the offshore installation comprises» (trekk F1 i tabellen), har etter Klagenemndas syn støtte i basisdokumentenes beskrivelse side 2, linje 1 og 2, side 4 linje 5 – 7, samt figur 1 og 3 med tilhørende beskrivelse på side 4, nederste avsnitt.
- 20 Fjerningen av trekket «at least one unit for separation of at least one of sand and water from gas and/or oil, and» (trekk c i tabellen) medfører etter Klagenemndas oppfatning ikke et brudd på vilkåret i patentloven § 13. Klagenemnda slutter seg her til Patentstyrets vurdering av at trekket ikke er essensielt for oppfinnelsen, eller uunnværlig for at oppfinnelsen skal fungere, samt at fjerningen ikke krever reell endring av andre trekk for å kompensere for forandringen, jf. patentretningslinjene del C, kapittel VII, punkt 3.2.
- 21 Endringen fra «the control of hydrocarbons from the at least one well» til «means to control the flow of hydrocarbons from the at least one well» (trekk F3 i tabellen) kan etter Klagenemndas syn implisitt utledes av det opprinnelige trekket. Det opprinnelige trekket må forstås som at hydrokarbonene skal transporteres fra en brønn, som nødvendigvis innebærer at disse vil flyte («flow»). At flyten skal kontrolleres må etter Klagenemndas oppfatning nødvendigvis også skje ved bruk av midler («means»).
- 22 Etter Klagenemndas syn har endringen fra «at least one riser structure for guiding hydrocarbons up to the at least one installation» til «at least one riser structure for guiding hydrocarbons up to the at least one offshore installation» (trekk F4 i tabellen) støtte i krav 1 som innlevert, hvor det i innledningen er angitt en «offshore installation».
- 23 Endringen fra «an internal variable electric power source including a gas engine and at least one generator» til «at least one internal variable electric power source (6) wherein the at least one internal variable electric power source comprises at least one gas engine (11) driving at least one electrical generator, or at least one gas engine (11) and at least one gas turbine (12) driving at least one electrical generator» (trekk F5 i tabellen) har etter Klagenemndas oppfatning støtte i basisdokumentene. Klagenemnda er enig med Patentstyret i at endringen har støtte i beskrivelsen på side 6 linje 7 – 9, side 9 linje 9 – 12, side 13 linje 1 – 2, og i tillegg på side 10, linje 17 – 20, hvor det er angitt at kraftproduksjonen skjer ved bruk av blant annet gass. Etter Klagenemndas syn vil fagpersonen finne støtte for en «electrical generator» i beskrivelsen på side 9, nederste avsnitt. Fagpersonen vil også implisitt finne støtte for en elektrisk generator på side 10

linje 8, hvor det er angitt en «steam generator», som nødvendigvis vil drive en elektrisk generator når formålet er å lage strøm.

- 24 Tillegget «wherein $Y_{adj}(t)$ is the power output of the internal variable power source» (trekk F6 i tabellen) har etter Klagenemndas syn støtte i basisdokumentenes krav 5 og beskrivelsen nederst på side 11, hvor det er angitt at « $Y_{adj}(t)$ = adjusted input variable (output power) for the at least one internal variable electric power source». Tilsvarende finner Klagenemnda at det også er støtte for tillegget «wherein $X_{adj}(t)$ is the power output of said external variable electric power source» (trekk F8 i tabellen) i krav 5 og beskrivelsen side 11.
- 25 Etter Klagenemndas syn gir basisdokumentene støtte for endringen fra «at least one external variable electric power source among wind turbines, solar power units, tidal turbines, wave buoys, and the like» til «at least one external variable electric power source (2) wherein said external variable electric power source is at least one of or a combination of a wind turbine, a solar power unit, a tidal turbine, or a wave buoy» (trekk F7 i tabellen). Bruken av «at least one», «among» og «and the like» i krav 1 som opprinnelig levert, vil av fagpersonen leses som at det kan være enten én eller en kombinasjon av eksterne kilder.
- 26 Klagenemnda er i motsetning til Patentstyret kommet til at endringen fra «at least one control system for monitoring a demand of the at least one offshore installation» til «at least one control system (10) is arranged to monitor an electrical power demand $D(t)$ (1) of said offshore installation and control a flow of electrical power between said one or more external power sources (2) and said offshore installation (3) as well as between said one or more external power sources (2) and an external grid» (trekk F9, F10, og F11 i tabellen), har støtte i patentsøknaden som inngitt. Endringen har etter Klagenemndas syn støtte i en kombinasjon av basisdokumentenes figur 1 og figur 4, samt beskrivelsen side 8 nederste avsnitt, til side 9 øverste avsnitt, og fra side 11 til og med oppstillingen av nummererte eksempler 1 – 4 på side 12.
- 27 Det følger av beskrivelsen på side 8 og 9 at figur 1 viser et system hvor etterspørselen (1) etter kraft måles, og hvor det er en ekstern, variabel energikilde (3), for eksempel fra en vindmølle. Systemet har også en intern energikilde (6), en ekstern strømkabel (4) som kan overføre elektrisk kraft til og fra en installasjon, samt en prosesseringsenhet (8) som består av et sanntids kontrollsystem (10) og en AI-hjerne (9).
- 28 Det vises i figur 4 og den tilhørende beskrivelsen på side 11 linje 8 - 12 at man i et eksempel definerer « $X(t)^{sp} = D(t)$ » hvor « $D(t)$ = Demand, $[f(t)]$, for electric power». Det defineres videre en «static value, (X_{adj}^*)» for den eksterne, variable elektriske energikilden, som eksempelvis kan være en vindmølle. Fagpersonen vil etter Klagenemndas syn forstå figuren som at den variable energikilden vil gi en «output power» ($X_{adj}(t)$), og hvis denne er lavere enn behovet (demand) kan den interne energikilden ($Y_{adj}(t)$) brukes til å dekke differansen. Hvis det ikke er tilstrekkelig energi til å dekke differansen, kan behovet dekkes fra eksternt nett. Videre kan fagpersonen utlede at om det er et overskudd av energi, så kan dette overføres til eksternt strømmnett. Fagpersonen vil etter Klagenemndas

syn forstå figur 1 og 4 som at oversikten i figur 4 er del av oversikten i figur 1, ved at energiflyten/systemet i figur 4 gjenfinnes i den sentrale sirkelen benevnt «(8), (9), (10)» i figur 1.

- 29 Etter Klagenemndas syn er det støtte i basisdokumentene for at det inngår en prosesseringsenhet («processing unit» (8)), sanntids kontrollsystem («real time control system» (10)), og AI-hjerne («AI brain» (9)) i figur 1 og 2, og at disse er integrert med en MIMO-modell, jf. beskrivelsen side 12 linje 3 – 4. På side 11, første og andre avsnitt i basisdokumentenes beskrivelse fremgår det at figur 3 og figur 4 viser en «Multiple Input Multiple Output (MIMO)»-modell. Når dette leses i sammenheng, vil fagpersonen etter Klagenemndas syn direkte og utvetydig utlede at flyten av elektrisk kraft mellom de eksterne energikildene (2), offshore-installasjonen (3), og mellom de eksterne energikildene og det eksterne nettet, vil kontrolleres ved de nevnte midlene, og at det dermed er støtte for den aktuelle endringen i søknadens basisdokumenter.
- 30 Endringen fra «the control system including independent controllers for the internal variable electric power source and the at least one external variable electric power source» til «wherein said control system comprises a first independent controller for said internal variable electric power source (6) and a second independent controller for said one or more external variable electric power source (2)» (trekk F12 i tabellen) innebærer etter Klagenemndas syn en presisering av ordlyden som har støtte i krav 1 som innlevert.
- 31 Klagenemnda finner videre at basisdokumentene gir støtte for endringene i de uselvstendige kravene 3, 6 og 10 i søknaden som innlevert.
- 32 Tillegget «monitor a unit price of exported electric power and a unit cost of electric power produced by the internal variable electric power source» i uselvstendig krav 3 har etter Klagenemndas syn støtte i beskrivelsen side 13 tredje avsnitt, hvor det er angitt at systemet eksporterer så mye kraft som mulig fra vindturbinen, hvis en høy pris kan oppnås. Etter Klagenemndas oppfatning vil fagpersonen utlede fra dette at kraftprisene blir overvåket og inngår som parametere i prosesseringsenheten.
- 33 Tillegget «wherein the at least one control system (10) comprises at least one AI brain (9)» i uselvstendig krav 6 har etter Klagenemndas syn støtte i beskrivelsen side 2 linje 6 – 7. Klagenemnda finner også at uselvstendig krav 10 har støtte i beskrivelsen på side 12, linje 1.
- 34 Klagenemnda er på denne bakgrunn kommet til at alle endringene i det meddelte kravsettet fremgikk av søknaden som inngitt, jf. patentloven § 13. Klager får således medhold i sin prinsipale påstand. Det ligger utenfor Klagenemndas kompetanse å ta stilling til klagers subsidiære påstand.
- 35 På denne bakgrunn tas klagen til følge, og Patentstyrets vedtak oppheves. Saken sendes tilbake til Patentstyret for vurdering av de resterende grunnlagene i innsigelsen.

Det avsies slik

Slutning

1. Klagen tas til følge.
2. Saken sendes tilbake til Patentstyret for vurdering av patentloven § 2 og § 8 andre ledd tredje punktum.

Sarah Wennberg Svendsen
(sign.)

Gro Katarina Andorsen
(sign.)

Johannes Hope
(sign.)