



KFIR

Klagenemnda for industrielle rettigheter

AVGJØRELSE

Sak: 16/00052
Dato: 15. februar 2017

Klager: Nexans og Statoil ASA
Representert ved: Onsagers AS

Innklaget: Aker Subsea AS
Representert ved: Protector Intellectual Property Consultants AS

Klagenemnda for industrielle rettigheter sammensatt av følgende utvalg:

Elisabeth Ohm, Arvid Øvrebø og Jan Stein

har kommet frem til følgende

AVGJØRELSE

1 Kort fremstilling av saken:

- 2 Saken gjelder klage over Patentstyrets avgjørelse av 13. juni 2014, hvor patent nr. 323381 etter innsigelse ble opprettholdt i endret form med grunnlag i patentloven § 25. Spørsmålet er om oppfinnelsen, slik krav 1 lyder samt tilhørende uselvstendige krav, har nyhet og oppfinneshøyde, jf. patentloven § 2.
- 3 Oppfinnelsen vedrører en beskyttelseshylse for undersjøisk elektrisk kabel og et system for oppvarming av en rørledning ved at strømmen blir matet gjennom rørets vegg.
- 4 Søknaden ble først meddelt med følgende selvstendige krav:

«1. Langstrakt gjenstand for undersjøisk bruk, omfattende:

- Et rør (1) innrettet til å oppvarmes, og
- En elektrisk kabel (9) arrangert langs overflaten av røret (1),

karakterisert ved at

- den elektriske kabelen (9) har en beskyttelseshylse (16) for omslutning av kabelen (9), hvilken hylse (16) omfatter en rekke langstrakte komponenter av syntetisk plast arrangert ende-mot-ende, idet hver komponent er ekstrudert rammeverk med hult profil (16a, 16b) egnet til å dempe eller moderere de ytre slagkreftene over en lang deformeringsbane, og at et hulrom (16c) anordnet mellom den elektriske kabelen (9) og beskyttelseshylsen (16), tillater at kabelen (9) beveger seg i beskyttelseshylsen (16) under rørets (1) ekspansjon ved oppvarming.»

Til dette er knyttet syv uselvstendige krav.

Nytt subsidiært kravsett som ble ansett som patenterbare ble, etter innsigelse, innsendt Patentstyret den 4. august 2008:

«1. Anordning for beskyttelse av undersjøisk elektrisk kabel i et system for oppvarming av en rørledning, omfattende:

- et rør (1) innrettet til å oppvarmes, og omfattende et isolert metallrør der en elektrisk strøm er innrettet til å ledes gjennom en rørvegg (1a), og
- en elektrisk kabel (9) arrangert langs overflaten av røret (1),

karakterisert ved at

- den elektriske kabelen (9) har en beskyttelseshylse (16) for omslutning av kabelen (9), hvilken beskyttelseshylse (16) omfatter en rekke langstrakte komponenter av syntetisk plast arrangert ende-mot-ende i lengderetningen av kabelen, idet hver komponent er et ekstrudert

- rammeverk med hult profil (16a, 16b) egnet til å dempe eller moderere de ytre slagkreftene over en lang deformeringsbane, og at
- et hulrom (16c) anordnet mellom den elektriske kabelen (9) og beskyttelseshylsen (16), tillater at kabelen (9) beveger seg i beskyttelseshylsen (16)».

For Klagenemnda leverte klager inn et nytt «primært» kravsett sammen med klagen den 15. august 2014.

«1. Anordning for beskyttelse av undersjøisk elektrisk kabel i et system for oppvarming av rørledning, omfattende:

- et rør (1) innrettet til å oppvarmes, der en elektrisk strøm er innrettet til å mates gjennom rørets vegg (1a), og
- en elektrisk kabel (9) arrangert langs overflaten av røret (1),

karakterisert ved at

- den elektriske kabelen (9) har en beskyttelseshylse (16) for omslutning av kabelen (9), hvilken beskyttelseshylse (16) omfatter en rekke langstrakte komponenter av syntetisk plast arrangert ende-mot-ende i lengderetningen av kabelen, idet hver komponent er et ekstrudert rammeverk med hult profil (16a, 16b) egnet til å dempe eller moderere ytre slagkrefter over en lang deformeringsbane, og at
- et hulrom (16c) anordnet mellom den elektriske kabelen (9) og beskyttelseshylsen (16), tillater at kabelen (9) beveger seg i beskyttelseshylsen (16) under rørets (1) ekspansjon ved oppvarming.»

Til dette er knyttet ni uselvstendige krav.

Det er videre innlevert «sekundært kravsett 1 og 2».

Klagenemnda har i alt fått tilsendt fem nye kravsett i forbindelse med klagers kommunikasjon datert 20. januar 2017. Det selvstendige krav 1 i det primære kravsettet har følgende ordlyd:

«1. Anordning for beskyttelse av undersjøisk elektrisk kabel i et system for oppvarming av en rørledning, omfattende:

- et metallisk rør (1) innrettet til å oppvarmes, der en elektrisk strøm er innrettet til å mates gjennom rørets vegg (1a), og
- en elektrisk kabel (9) festet til overflaten av røret (1),

karakterisert ved at

- den elektriske kabelen (9) har en beskyttelseshylse (16) for omslutning av kabelen (9), hvilken beskyttelseshylse (16) består av en rekke langstrakte komponenter av syntetisk plast arrangert ende-mot-ende i lengderetningen av kabelen, idet hver komponent er et ekstrudert rammeverk med hult profil (16a,16b) egnet til å forsinke ytre slag-krefter over en lang deformeringsbane, og at
- et hulrom (16c) er anordnet mellom den elektriske kabelen (9) og beskyttelseshylsen (16), for å hindre strekk i den elektriske kabelen (9) når røret ekspanderes på grunn av varme.»

Til dette er knyttet ni uselvstendige krav.

Tredje sekundære kravsett har i krav 1 følgende ordlyd:

«1. Anordning for beskyttelse av undersjøisk elektrisk kabel i et system for oppvarming av en rørledning, omfattende:

- et rør (1) innrettet til å oppvarmes, der en elektrisk strøm er innrettet til å mates gjennom rørets vegg (1a), og
- en elektrisk kabel (9) festet til overflaten av røret (1),

karakterisert ved at

- den elektriske kabelen (9) har en beskyttelseshylse (16) for omslutning av kabelen (9), hvilken beskyttelseshylse (16) består av en rekke langstrakte komponenter av syntetisk plast arrangert ende-mot-ende i lengderetningen av kabelen, idet hver komponent er et ekstrudert rammeverk med hult profil (16a,16b) egnet til å forsinke ytre slag-krefter over en lang deformeringsbane, og at
- et hulrom (16c) anordnet mellom den elektriske kabelen (9) og beskyttelseshylsen (16), gjør at kabelen kan legges i en S-form eller spiralform for å hindre strekk i den elektriske kabelen (9) når røret ekspanderes på grunn av varme.»

5 I Patentstyret ble følgende publikasjoner anført:

D1: JP 07031031/JP 4070331031

D2: US 6417457

Fra innsigers side ble følgende publikasjon trukket frem:

A: WO 01/16515

6 Grunnene for Patentstyrets vedtak er oppsummert som følger:

- Patent nr. 323381 opprettholdes i endret form med kravsett av 4. august 2008 (subsidiært kravsett), med beskrivelse og tegninger som opprinnelig meddelt.
- Publikasjon A (WO 01/16515 A1) anses å utgjøre nærmest liggende kjente teknikk.
- Fremtredende trekk angitt i det foreliggende patentets selvstendige krav 1 fremgår av dokument A på følgende måte:
 - en produksjons-/injeksjonslinje, inneholdende et produksjons-/injeksjonsrør og oppvarmingsutstyr for aktiv oppvarming av røret (linjene 1-4)
 - et produksjons-/injeksjonsrør som inneholder flere langstrakte deler inkludert et kjerneør, som skal tjene som et produksjons-/injeksjonsrør (linjene 4-6)
 - kabler arrangert på utsiden av kjernedelene (linje 6)
 - kanaldeler inneholdende kanaler hvor kabler fritt kan bevege seg, og
 - et beskyttende ytre skall/kappe.
- Følgende trekk er nye sammenlignet med dokument A:

- hvilken hylse (16) omfatter en rekke langstrakte komponenter av syntetisk plast arrangert ende-mot-ende,
 - hver komponent er et ekstrudert rammeverk med hul profil (16a, 16b) egnet til å dempe eller moderere de ytre slagkreftene over en lang deformeringsbane.
- Av dokument A fremgår at produksjon-/injeksjonsrøret består av langstrakte komponenter som omfatter ytre profilelementer som er hylseelementer av syntetisk plast (side 5, linjene 5-13), men produksjons-/injeksjonsrøret er fremstilt i en kontinuerlig prosess (side 8, linje 24 – side 9, linje 3), og omfatter ikke hylseelementer som er arrangert ende-mot-ende, og heller ikke hylseelementer som er et ekstrudert rammeverk med hult profil egnet til å dempe eller moderere de ytre slagkreftene over en lang deformeringsbane.
 - Krav 1 har følgelig nyhet.

Kravet til oppfinnelseshøyde:

- Det objektive tekniske problem som løses ved patentets krav 1, i lys av dokument A, kan være å tilveiebringe en støtbeskyttelse med lang deformeringsbane for en elektrisk kabel.
- Det nye prinsipale selvstendige krav 1:
- Krav 1 innfører ikke et nytt trekk som angår det formål som ligger til grunn for det tekniske problem som krav 1 skal løse. Tvert imot bidrar trekket til et annet formål, nemlig at det hule profilet (16a, 16b) tillater en viss vannsirkulasjon rundt den elektriske kabelen (9) ved nedsenking i sjøen. I følge patenthaver er det tekniske problem som skal løses «[M]er spesielt og under henvisning til det prinsipale krav 1, er det nå angitt at det hule profilet (16a, 16b) tillater en viss vannsirkulasjon rundt den elektriske kabelen (9) ved nedsenking i sjøen. Slik vannsirkulasjon omkring den elektriske kabelen (9) muliggjør avkjøling av denne, slik som forklart i siste avsnitt av beskrivelsen».
- Dette formålet er et annet enn det som ligger til grunn for patentet, nemlig å utvikle en beskyttende hylse som beskytter en langstrakt gjenstand mot ytre krefter, der den langstrakte gjenstanden er en undersjøisk kabel for bruk i et elektrisk varmesystem for et isolert metallrør, spesielt en rørledning, hvor strømmen bli matet gjennom rørets vegg.
- Dette trekket er en løsning på et annet teknisk problem enn det som ligger til grunn for formålet som løses ved utførelsen av krav 1. Det prinsipale krav 1 kan derfor ikke godtas.
- I det subsidiære patentkrav er det inntatt et presiserende trekk til patentets krav 1, nemlig at rørledningen (1) omfatter et isolert metallrør der en elektrisk strøm skal ledes gjennom en rørvegg. Dette trekket angår en løsning på det tekniske problem som ligger til grunn for formålet i krav 1 i forbindelse med den direkte elektriske oppvarmingen. I denne sammenheng trenger oppvarmingssystemet spesielt utstyr for generering av elektrisk strøm, eksempelvis en kraftforsyningsenhet 7 (fig. 1). Denne genererer en elektrisk vekselstrøm som bevirker oppvarming av røret, slik det fremgår på side 3, l. 1-5 i beskrivelsen.
- Patentstyret er enig med patenthaver i at i motsetning til dette beskriver WO-publikasjonen et helt annerledes oppvarmingssystem, basert på varmeledning som følge av arten av materialet mellom varmerørene (18) og det sentrale produksjonsrør (10). Rundt produksjonsrøret er det anordnet et lag 11 av et materiale som har god varmeledningsevne. Rundt produksjonsrøret er

det anordnet et lag (11), og det er i fortrinnsvis tildannet utsparinger (19) i laget (11) for tilpasning til periferien av varmerørene (18).

- Fagfolk på området vil ikke av WO-publikasjonen få noe insitament til å anvende direkte elektrisk oppvarming med spesielt utstyr for generering av elektrisk strøm, fordi ingen ting i publikasjonen antyder noe om et slikt elektrisk oppvarmingssystem. Publikasjonen taler mot bruk av et slikt direkte oppvarmingssystem da det hevdes å være ufordelaktig i forhold til det varmeledningssystemet som WO-publikasjonen beskriver (s. 2, linje 17-19).
- Det subsidiære krav 1 angir en oppfinnelse som skiller seg vesentlig fra kjent teknikk, og oppfinnelsen er patenterbar med subsidiært kravsett av 4. august 2008.

7 Klager har for Klagenemnda i korte trekk gjort gjeldende:

- Patentstyrets avgjørelse om å avslå det prinsipale kravsettet settes til side og norsk patent nr. 323381 godkjennes i endret form med primært kravsett.
- Avgjørelsen om avslag på det nye prinsipale kravsettet innlevert under innsigelsesbehandlingen, har gått patenthaverne imot og etter patentloven § 26 kan dermed avgjørelsen påklages.
- De subsidiære patentkravene innlevert 1. august 2008, og som ble ansett patenterbare i Patentstyrets avgjørelse av 13. juni 2014, er ikke gjenstand for klagen da avgjørelsen ikke har gått patenthaverne imot og innsiger ikke har klaget disse inn for Klagenemnda.
- Avslaget av krav 1 i de nye prinsipale kravene, er basert på et standpunkt om at trekket som er tatt inn i krav 1 er en løsning på et annet teknisk problem enn det som ligger til grunn for formålet som løses ved utførelsen i krav 1 i det godkjente patentet.
- Det er uklart med hvilken lovhjemmel Patentstyret har avslått patent på det prinsipale kravsettet.
- I nytt primært kravsett er det presisert at oppfinnelsen vedrører en «anordning for beskyttelse av undersjøisk elektrisk kabel i et system for oppvarming av en rørledning». En tilsvarende endring ble utført i både de prinsipale og subsidiære kravene innlevert etter at innsigelsen innkom. Basis for endringen finnes på side 2 linje 16-21 i det godkjente patentet.
- I krav 1 er det inntatt en definisjon av rør som er innrettet for oppvarming, og som spesifiserer at «en elektrisk strøm er innrettet til å mates gjennom rørets vegg (1a)». Basis for endringen finnes på side 2 linje 16-21 i det godkjente patentet, hvor det er angitt at strømmen mates gjennom rørets vegg.
- Det er presisert i krav 1 at en rekke langstrakte komponenter av syntetisk plast er arrangert ende-mot-ende «i lengderetningen av kabelen». Basis for endringen finnes på figur 2, og i beskrivelsen side 3 linje 15-19.
- Kravsettet omfatter et nytt krav 2 som angir trekket «det hule profilet (16a, 16b) tillater en viss vannsirkulasjon rundt den elektriske kabelen (9) ved nedsenking i sjøen». Basis for kravet er side 4 linje XX [ikke angitt av klager] i det opprinnelig godkjente patentet.

- Nytt krav 3 omfatter trekket «beskyttelseshylsen (16) er festet til røret (1).» Basis finnes i figur 2 og på side 3 linje 21-22.
- Kravene 4-10 i det primære kravsettet tilsvarer kravene 2-8 i det opprinnelig godkjente patentet.
- Formålet med oppfinnelsen er å tilveiebringe en beskyttelsesanordning for beskyttelse av en undersjøisk elektrisk kabel anordnet langs overflaten av en rørledning som er innrettet til å oppvarmes ved at strøm mates gjennom rørveggen. Oppvarming av rørledninger ved å mate/lede strøm gjennom rørveggen betegnes som «direct electrical heating» (DEH), og anordningen av den elektriske kabelen langs overflaten av rørledningen kalles «piggy-back»-anordning. I det opprinnelig godkjente patentet er dette vist på figur 1 og beskrevet i siste avsnitt side 2 og første avsnitt side 3. Oppfinnelsen skal beskytte en piggy-back anordnet undersjøisk elektrisk kabel.
- Oppfinnelsen formål er å tilveiebringe en beskyttelseshylse for omslutning av den elektriske kabelen, egnet til å dempe eller moderere ytre slag-krefter over en lang deformeringsbane.
- Oppfinnelsen er kjennetegnet ved at beskyttelseshylsen omfatter en rekke langstrakte komponenter av syntetisk plast arrangert ende-mot-ende i lengderetningen av kabelen, idet hver komponent er et ekstrudert rammeverk med hul profil. Beskrevet på side 4 linje 12-17 og 21-23 medfører dette at seksjonene av hylsen kan transporteres til installasjonsstedet uavhengig av fremstillingen og transporten av den kontinuerlige kabelen. Ved installasjon blir komponentene til hylsen arrangert ende-mot-ende i lengderetningen av kabelen.
- Hulrommet mellom den elektriske kabelen og beskyttelseshylsen tillater at kabelen beveger seg i beskyttelseshylsen. Dette er fordelaktig under rørets ekspansjon ved oppvarming, men gir også kabelen mulighet for å bevege seg og unngå radielt ved et ytre slag mot beskyttelseshylsen. På side 4 linje 18-20 fremgår at hulrommet gjør det mulig å legge kabelen i en S-form eller spiralform, hvilket kan bidra til en overlengde på kabelen. Hulrommet muliggjør vannsirkulasjon og dermed kjøling av kabelen slik angitt i krav 2.

Kjent teknikk:

- D1 angår et beskyttelsesrør til en kabel omfattende støpte øvre og nedre halvdel som kombineres til en struktur med et ytre rør, en støttevegg som strekker seg innover derfor og et indre rør tiltenkt å inneholde kabelen.
- D2 foreslår en elektrisk undersjøisk kabel med en leder, isolasjon og en kappe hvor kappen omfatter to polymerlag, hvor det ytre laget til kappen har en mekanisk styrke som er høyere enn hardheten til isolasjonen og hvor hardheten til det indre laget til kappen er mindre enn hardheten til isolasjonen. Kappen har en sliss parallell med lengderetningen til kabelen, figur 3B. Konstruksjonen sikrer at skader på isolasjonen unngår selv hvis det ytre laget deformeres av ytre krefter, kolonne 1 linje 67 – kolonne 2 linje2. Den foreslåtte kabelen er tiltenkt anvendelse ved oppvarming av en rørledning ved å mate strøm gjennom rørveggen, kolonne 1 linje 21-24. Av figur 1 fremgår at piggy-back arrangement er tiltenkt. D2 nevner også problemet med å beskytte kabelen, kolonne 1 linje 27-36, og ønsker å løse problemet.
- A gjelder en produksjonsrørledning med oppvarmingsanordninger og varmeledende anordninger for overføring av varme fra oppvarmingsanordningene til

produksjonsrørledningen. Løsningen er en integrert struktur, se side 1 linje 20-32, og ikke en løsning for anvendelse i et system for direkte elektrisk oppvarming av en undersjøisk rørledning, spesielt ikke for piggy-back-arrangementer. Oppvarmingsanordningene kan være elektriske varmekabler eller elektriske induksjonskabler, se krav 4, men disse er ikke anordnet for å mate strøm gjennom rørveggen. Her er isolasjonsanordninger og varmeledende anordninger installert for å tilveiebringe termisk kontakt mellom oppvarmingsanordningene og rørledningen. Rørledningen varmes opp ved overføring av termisk varme fra oppvarmingsanordningene. For fagpersonen innen kabler er det åpenbart at profilelementene (5, 7 og 12, 13) i konstruksjonen angitt i A er på formen av langstrakte, kontinuerlige fyllelementer som innarbeides i kabelen under fremstilling ved tvinning, f.eks. i en maskin som vist på fig. 5 i A og ved metoden angitt i krav 17 i A.

Nyhet

- D1 angir ikke et rør innrettet til å oppvarmes, hvor en strøm mates gjennom rørveggen. D1 angir heller ikke en beskyttelseshylse som omfatter en rekke langstrakte syntetiske plastkomponenter arrangert ende-mot-ende i lengderetningen av kabelen. Følgelig har krav 1 nyhet over D1.
- D2 angir ikke en beskyttelseshylse som omfatter en rekke langstrakte syntetiske plastkomponenter arrangert ende-mot-ende i lengderetningen av kabelen, idet hver komponent er et ekstrudert rammeverk med hul profil egnet til å dempe eller moderere ytre slagkrefter over en lang deformeringbane. D2 angir heller ikke direkte at et hulrom er anordnet mellom den elektriske kabelen og beskyttelseshylsen som tillater at kabelen beveger seg i beskyttelseshylsen under rørets ekspansjon ved oppvarming. Følgelig har krav 1 nyhet over D2.
- A angir et rør innrettet til å oppvarmes, men A angir ikke at en elektrisk strøm er innrettet til å mates gjennom rørets vegg. A angir heller ikke en beskyttelseshylse som omfatter en rekke langstrakte syntetiske plastkomponenter arrangert ende-mot-ende i lengderetningen av kabelen. Følgelig har krav 1 nyhet over A.

Oppfinnelseshøyde

- Krav 1 skiller seg vesentlig fra D2 og har oppfinnelseshøyde over D2.
- D2 er nærmeste kjente teknikk fordi den vedrører direkte elektrisk oppvarming (DEH) av en rørledning, hvilket betyr å mate strøm gjennom rørveggen. D2 ønsker på overordnet vis å løse samme problem med å beskytte kabelen som legges langs rørledningen og som benyttes til den direkte elektriske oppvarmingen av rørledningen.
- Det objektive tekniske problemet som løses av den foreliggende oppfinnelsen er å tilveiebringe en alternativ beskyttelsesanordning for en undersjøisk elektrisk kabel i et system for oppvarming av en rørledning omfattende et rør innrettet til å oppvarmes, der en elektrisk strøm er innrettet til å mates gjennom rørets vegg, og en elektrisk kabel arrangert langs overflaten av røret, hvilken beskyttelsesanordning kan fremstilles adskilt fra fremstillingen av den elektriske kabelen og som tillater at den elektriske kabelen beveger seg i beskyttelsesanordningen.
- Det objektive tekniske problemet løses av de karakteriserende trekkene i krav 1: den elektriske kabelen har en beskyttelseshylse for omslutning av kabelen, hvilken beskyttelseshylse omfatter en rekke langstrakte komponenter av syntetisk plast arrangert ende-mot-ende i

lengderetningen av kabelen, idet hver komponent er et ekstrudert rammeverk med hul profil egnet til å dempe eller moderere ytre slagkrefter over en lang deformeringsbane, og at et hulrom anordnet mellom den elektriske kabelen og beskyttelseshylsen, tillater at kabelen beveger seg i beskyttelseshylsen under rørets ekspansjon ved oppvarming. På side 4 linje 12-20 i det opprinnelig godkjente patentet angis hvordan komponentene/seksjonene til beskyttelseshylsen fremstilles adskilt fra den elektriske kabelen, skjæres i passende lengder og posisjoneres ende-mot-ende i lengderetningen av kabelen. Avsnittet angir også fordelene ved at den elektriske kabelen er i stand til å bevege seg i hulrommet i beskyttelseshylsen.

- D2 angir ikke disse karakteriserende trekkene og det er ingen informasjon i D2 som vil lede en fagperson innen fagfeltet mot å benytte en rekke komponenter med et ekstrudert rammeverk med hul profil arrangert ende-mot-ende i lengderetningen av kabelen.
- D1 vedrører ikke direkte elektrisk oppvarming og det er ikke åpenbart at en fagperson som ønsker å løse det objektive tekniske problem for foreliggende oppfinnelse, overhodet vil lese D1.
- D1 beskriver et støpt rammeverk med hul profil og ikke et ekstrudert rammeverk.
- Det er ingen informasjon i D1 som vil lede fagpersonen i retning av en løsning med bruk av en rekke langstrakte komponenter av syntetisk plast arrangert ende-mot-ende i lengderetningen av kabelen. Det er heller ingen informasjon om et hulrom som tillater at kabelen beveger seg i beskyttelsesanordningen.
- Fagpersonen vil med utgangspunkt i D2 og kjennskap til D1 ikke nå frem til oppfinnelsen ifølge krav 1 i de primære kravene og krav 1 har oppfinneshøyde over D2 kombinert med D1.
- A angir ikke et system for direkte elektrisk oppvarming av en rørledning og en fagperson som ønsker å løse det foreliggende objektive tekniske problem, vil ikke lese A. Selv om fagpersonen skulle lese A vil den ikke lede fagpersonen til løsningen i henhold til krav 1 fordi A ikke angir bruk av en rekke langstrakte komponenter av syntetisk plast arrangert ende-mot-ende i lengderetningen av kabelen.
- I A er kanaldelene 5, 7 og 12, 13 fremstilt av plastikk PVD skum eller kompakt PVC. Kanaldelene har ikke et rammeverk med hul profil som den foreliggende oppfinnelsen og de er ikke anordnet som en rekke av komponenter arrangert ende-mot-ende i lengderetningen av kabelen. Tvert imot er kanaldelene til A fremstilt på forhånd og tvinnes på produksjonsrøret lag etter lag som angitt i krav 17 og på figur 4 og 5. Konstruksjonen beskyttes av en ytre kappe 25 som holder delene på plass. Hele konstruksjonen blir ferdigstilt før den transporteres til anvendelsesstedet.
- A beskriver en fullstendig annen type oppvarmingssystem og leder fagpersonen bort fra å benytte et DEH-system, se side 2 linje 17-19 hvor det er angitt at det er ulemper forbundet med et slikt system ved at det krever betydelige mengder energi og også kan innebære eksplosjonsfare.
- Fagpersonen vil ikke nå frem til foreliggende oppfinnelse som angitt i krav 1 ved å kombinere D2 med A og krav 1 har oppfinneshøyde.
- Dersom man bruker problem-løsningsmetoden med utgangspunkt i A som nærmeste kjente

teknikk, vil det objektive tekniske problemet være å finne en alternativ måte å varme en rørledning på enn ved varmeoverføring fra oppvarmingsanordninger slik det er angitt i A. D2 vil gi fagpersonen informasjon om å lede strøm gjennom rørveggen, men å bytte ut oppvarmingsanordningene og varmeoverføringsanordningene ifølge A med direkte elektrisk oppvarming fra D2 vil ikke føre til løsningen som foreliggende oppfinnelse foreskriver. Sistnevnte løsning med en rekke langstrakte komponenter av syntetisk plast arrangerer ende-mot-ende i lengderetningen av kabelen, hvor hver komponent er et ekstrudert rammeverk med hul profil er ikke beskrevet hverken i A eller i D2. Kombinasjonen av A med D1 vil ikke føre til bruk av DEH og heller ikke anvendelse av en rekke langstrakte komponenter av syntetisk plast arrangert ende-mot-ende i lengderetningen av kabelen, da en slik løsning ikke er beskrevet i hverken A eller D1.

- Alle kravene i primært kravsett har basis i det opprinnelig godkjente patentet, er nye og skiller seg vesentlig fra kjent teknikk, og oppfyller dermed patentloven § 25 fjerde ledd og § 2 første ledd.
- Klager har adgang til å innlevere endrete krav i klageomgangen. Praksis i både Patentstyret, tidligere Annen avdeling og Klagenemnda tilsier dette.
- Forskjellen mellom «første sekundære krav» og det «primære kravsettet» er at det med basis i beskrivelsen side 2 linje 18 er presisert at røret er metallisk.
- Det «andre sekundære kravsettet» tilsvarer det prinsipale kravsettet. De viste endringer er endringer i forhold til det «primære kravsettet».
- I brev av 20. januar 2017 uttaler klager at endringene som ble gjort var i overensstemmelse med lovverket til etter innlevering å foreta endringer i den norske teksten for å rette opp oversettelsesfeil og tilpasse begrepsbruken med basis i den opprinnelige innleverte teksten. På dette grunnlag er det innlevert kravsett som skal oppfylle både patentloven § 13 og § 19 annet ledd.

8 Innklagede har for Klagenemnda i korte trekk gjort gjeldende:

- Patentstyrets avgjørelse er korrekt.
- Det bestrides at klager har anledning til å klage ettersom de har fått medhold i sitt sekundære kravsett.
- Det aksepteres at det sekundære kravsettet blir stående, men bestrides at de primære patentkravene kan godkjennes. Patentstyrets begrunnelse tiltres.
- Det bestrides at patenthaver kan fremlegge et nytt primært kravsett som avviker både fra prinsipalt kravsett og sekundært kravsett i innsigelsessaken.
- Det bestrides at det er adgang til å introdusere nye uselvstendige krav 2 og 3.

9 Klagenemnda skal uttale:

10 Klagenemnda finner å kunne meddele patent med nytt kravsett.

- 11 Klagenemnda skal ta stilling til om patentet inneholder noe som ikke fremgikk av søknaden slik den ble inngitt, om den omsøkte oppfinnelsen slik kravene lyder, har tilstrekkelig nyhet og oppfinnelseshøyde. Metoden for bedømmelse av oppfinnelseshøyde skal ta utgangspunkt i den såkalte «problem og løsning»-tilnærmingen.
- 12 Når det gjelder hva som er gjenstand for klagen, kan ikke klager selv avgjøre at dersom det prinsipale kravsettet avslås, så vil Klagenemnda ikke kunne ta stilling til det subsidiære kravsettet som er innvilget av Patentstyret. Klagenemnda er ikke bundet av underinstansens vurdering av utvidelse av søknadens innhold, og vurdering av nyhet og oppfinnelseshøyde. Klagenemnda vil i klageomgangen ta hensyn alle forhold i saken. Dette følger av en «fra det mer til det mindre»-slutning av bestemmelsen i patentloven § 27 andre ledd – dersom Klagenemnda likevel kan behandle en klage selv om den frafalles, vil Klagenemnda i alle tilfeller kunne behandle et kravsett uavhengig av hva Patentstyret har kommet til hva gjelder utvidelse av innholdet, nyhet og oppfinnelseshøyde. Kommer det frem forhold som viser at patent ikke skulle vært meddelt, vil Klagenemnda måtte behandle dette, se Stenvik, Patentrett, 3. utgave side 102. Klager kan derfor ikke høres med at de subsidiære kravene som meddelt ikke kan prøves i klageomgangen.
- 13 Når det gjelder innklagedes anførsel om at det ikke er anledning til å påklage Patentstyrets avgjørelse ettersom klager har fått medhold i de subsidiære patentkravene, kan denne anførselen ikke føre frem. Klager kan ikke anses å ha fått medhold i sitt prinsipale kravsett, og kan dermed klage over at dette ikke er blitt godtatt, jf. Stenvik, Patentrett, 3. utgave, side 101.
- 14 Når det gjelder det nye såkalt «primære» kravsettet, samt de «sekundære», gis det adgang til å fremlegge dette for Klagenemnda. Vi har ingen bestemmelser som skulle utelukke nytt kravsett fremlagt i klageomgangen. For nye kravsett gjelder at de må ligge innenfor endringsadgangen som foreskrevet i patentloven § 13 og § 19 annet ledd.
- 15 Når det gjelder § 13 er endring lovlig dersom endringen har sin støtte i basisdokumentene. Søknadsgjenstanden må etter endringen ligge innenfor det fagpersonen kan utlede av basisdokumentene og fagets alminnelige kunnskap. Patentstyret har ikke hatt innvendinger til endringene som gjort og vurderingen etter patentloven § 13.
- 16 I kommunikasjon av 3. januar 2017 uttrykte Klagenemnda at endringene “arrangert langs”, “omfatter”, “dempe eller moderere” og “beveger seg” i krav 1 i utgangspunktet måtte anses å ligge utenfor endringsadgangen etter § 13 og i lys av søknaden slik den ble inngitt. I sitt tilsvarende av 20. januar 2017 uttaler klager at søknaden opprinnelig var inngitt på engelsk.
- 17 Klagenemnda er ikke uenig i dette, men forstår ikke hvorfor dette argumentet er fremmet all den tid klager ikke har argumentert for at de ovenfor nevnte uttrykkene har blitt oversatt feil.
- 18 Når det gjelder uttrykket «arrangert langs» er det i uavhengig krav 6 som opprinnelig innsendt på engelsk, angitt «an electric cable (9) fixed to the surface of the pipe». Uttrykket «fixed to» ble korrekt oversatt til «festet til» i kravteksten av 20. mai 2005. Uttrykket «arrangert langs» i det meddelte patentet er et videre teknisk uttrykk enn uttrykket «festet til» som er angitt i søknaden som inngitt. Det er derfor en utillatelig generalisering, jf. avgjørelsene T 265/88 og T 284/94.

- 19 Klager har ikke referert til noe sted i beskrivelsen som innsendt hvor man kan finne støtte for endringen til «arrangert langs». I stedet har klager reintrodusert uttrykket «festet til» i krav 1 i alle kravsett vedlagt brevet av 20. januar 2017.
- 20 Uttrykket «omfatter» i uavhengig krav 1 ble opprinnelig innsendt på engelsk som «a sleeving being composed of a series of elongated synthetic plastics components». «Composed of» ble korrekt oversatt til «består av» i teksten av 20. mai 2005.
- 21 Uttrykket «omfatter» er også et videre teknisk begrep enn uttrykket «består av» som benyttet i den opprinnelige søknaden. Dette representerer derfor også en utilsatte generalisering, jf. avgjørelsene som vist til over.
- 22 Også i dette tilfellet har klager unnlatt å referere til noen deler av beskrivelsen i søknaden som inngitt til støtte for endringen til «omfatter». I stedet har klager re-introdusert uttrykket «består av» i krav 1 i alle kravsett.
- 23 Uttrykket «dempe eller moderere» ble i uavhengig krav 1 opprinnelig innsendt som «an extruded frame work type hollow profile suitable for slowing down the impact». Denne setningen ble korrekt oversatt til kravsteksten av 20. mai 2005 til «et ekstrudert rammeverk med hul profil som egner seg for å forsinke støtet».
- 24 Uttrykket «dempe eller moderere» har en annen betydning enn uttrykket «forsinke» og man finner dermed ikke tilsvarende uttrykk i søknaden som innsendt. Klager har igjen gått bort fra uttrykket «dempe eller moderere» i krav 1 i alle kravsett og har blitt erstattet det med «forsinke støtet».
- 25 Når det gjelder uttrykket «beveger seg», er det i søknaden som innsendt på engelsk, side 4 fjerde avsnitt fra bunnen, uttalt at «this is in order to prevent tension». I oversettelsen datert 20. mai 2005, er uttrykket oversatt til «for å hindre strekk». Dette er ikke en korrekt oversettelse, men ettersom det er et mer begrenset uttrykk enn den engelske terminologien, tillates den. Derimot har uttrykket «beveger seg» i det meddelte patentet (og de påfølgende kravsettene i forkant av kravsett av 20. januar 2017) ikke noe tilsvarende uttrykk i søknaden som innsendt.
- 26 Trekket «beveger seg» i krav 1 ifølge det såkalte «primære kravsett» av 20. januar 2017 har blitt reformulert til «for å hindre strekk i den elektriske kabelen når røret ekspanderes på grunn av varme». Klagenemnda finner at endringen må tillates.
- 27 Derimot vil slettingen av trekket «tillater at kabelen beveger seg» brukt henholdsvis i krav 1 som meddelt og i krav 1 i «primært kravsett» datert 20. januar 2017, «første sekundære krav» av 20. januar 2017, «andre sekundære krav» av 20. januar 2017 og i «fjerde sekundære krav» datert 20. januar 2017, anses å utvide omfanget av patentvernet etter patentloven § 19. Endringen kan dermed ikke tillates.
- 28 I det «tredje sekundære krav» av 20. januar 2017 har følgende trekk blitt lagt til: «gjør at kabelen kan legges i en S-form eller spiralform ...». Dette tillegg hindrer innsigelser under §§ 13 og 19 og kan dermed tillates.
- 29 Av samme grunn er det kun «tredje sekundære krav» av 20. januar 2017 som tilfredsstiller

patentloven §§ 13 og 19, og som dermed kan granskes hva gjelder nyhet og oppfinneshøyde.

- 30 Klagenemnda vil likevel bemerke at «spiralform» i krav 1 i «tredje sekundære krav» ikke er en korrekt oversettelse fra søknaden som innsendt på engelsk, se side 4, fjerde avsnitt fra bunnen hvor det fremkommer at «the hollow space allows the cable to lay in an S-shape or in a helix configuration». På patentspråk betyr «helix configuration» en skrueform, mens spiralform er flat (som i mekaniske klokker og ur). Av denne grunn vil Klagenemnda bruke uttrykket «skrueform» i stedet for «spiralform» ved vurderingen av oppfinneshøyde for krav 1.
- 31 Klagenemnda går så over til vurderingen av oppfinneshøyde, da kravet til nyhet ikke synes bestridt.
- 32 En tenkt gjennomsnittlig fagperson på området skal 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. Fagpersonen benyttes som målestokk ikke bare ved vurderingen av nyhet og oppfinneshøyde, men også når patentkravenes innhold skal fastlegges – ved tolkningen av patentet.
- 33 Den relevante fagpersonen anses i foreliggende tilfelle å være en person i offshoreindustrien som ut fra det objektive tekniske problem som skal løses ifølge oppfinnelsen, har kjennskap til rør og kabler som leder elektrisitet, samt demontering eller installasjon av disse, men som altså ikke har særlig evne til innovasjon.
- 34 Patentloven § 2 første ledd krever videre at oppfinnelsen «skiller seg vesentlig fra» det som var kjent før patentsøknadens prioritetsdag; det må foreligge oppfinneshøyde. 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. Ved vurderingen av om kravet til oppfinneshøyde er oppfylt, skal teknikkens stand 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.
- 35 En oppfinnelse anses i henhold til fast praksis for å ha vært nærliggende dersom det må legges til grunn at en fagperson som var kjent med teknikkens stand forut for søknadsdagen, ville ha forsøkt å løse problemet på den i patentkravene angitte måte med en rimelig forventning om å lykkes.
- 36 Teknikkens stilling på dette området fremgår av de mothold som er fremlagt i saken. Som nevnt ovenfor, vil Klagenemnda kun vurdere oppfinneshøyde for «tredje sekundære krav» av 20. januar 2017 ettersom de andre kravsettene ikke tilfredsstillere vilkårene i patentloven § 19.
- 37 Klagenemnda finner at D2, det vil si US 6 417 547, er nærmeste kjente teknikk.
- 38 Ved å bruke ordlyden i krav 1, fremviser D2 en anordning for beskyttelse av en undersjøisk elektrisk kable i et system for oppvarming av en rørledning (jf. kolonne 1, linje 13-16 og linje 49-52),

omfattende:

-et rør (1) innrettet til å oppvarmes, der en elektrisk strøm er innrettet til å mates gjennom rørets vegg (kablene 9 og 10 er forbundet til del 6 av røret 1, jf. kolonne 3, linje 45-48 og figur 1), og
-en elektrisk kabel (9) festet til overflaten av røret (1), jf. kolonne 4 siste avsnitt, idet
-den elektriske kabelen (9) har en beskyttelseshylse for omslutning av kabelen (jf. kolonne 4, linje 27-32, figur 3D-3E, ref. nummer 31 og 32)
-et hulrom (33) anordnet mellom den elektriske kabelen (9) og beskyttelseshylse (jf. kolonne 4, linje 39-40).

- 39 Krav 1 skiller seg fra D2 på den måten at
- (a) beskyttelseshylse består av en rekke langstrakte komponenter av syntetisk plast arrangert ende-mot-ende i lengderetningen av kabelen, idet hver komponent er et ekstrudert rammeverk med hult profil egnet til å forsinke ytre slagkrefter over en lang deformeringsbane, og at
 - (b) hulrommet gjør at kabelen kan legges i en S-form eller skrueform for å hindre strekk i den elektriske kabelen når røret ekspanderes på grunn av varme.
- 40 Det objektive tekniske problem som skal løses av forskjellene (a) og (b) over D2 er ikke et felles problem, men må deles i to: det objektive tekniske problem som skal løses av forskjell (a) er å forenkle tilpasning og montering av beskyttelseshylse for en subsea kabel ved utlegning, mens det objektive tekniske problem som skal løses av forskjellen (b) er å unngå at det oppstår strekkspenning i kabelen ved termal ekspansjon av røret.
- 41 Spørsmålet er ikke om fagpersonen *kunne* ha kommet fram til oppfinnelsen ved modifisering eller tilpasning av teknikkens stilling, men snarere om fagpersonen *ville* ha gjort det.
- 42 I dette skjønnsstemaet ligger det at for at en oppfinnelse skal bli regnet som nærliggende, må man derfor normalt kunne påvise en konkret grunn til at fagpersonen ville valgt nettopp den patentsøkte løsningen.
- 43 Når det gjelder løsningen til det objektive tekniske problemet i (a) er Klagenemnda av den oppfatning at fagpersonen, som står overfor problemet med at kabelen strekkes under termal ekspansjon i røret, ville forsøke å endre størrelsen av åpningen 33 i D2 på en slik måte at strekkspenning i kabelen unngås.
- 44 Når det gjelder løsningen til det objektive tekniske problemet i (b) er Klagenemnda av den oppfatning at fagpersonen, når denne står overfor problemet med å forenkle tilpasning og montering av den støtabsorberende hylsen i D2 på den elektriske kabelen ved utlegning, ved å se hen til D1 (JP 07031031), vil lære at sjokkabsorberende hylser kan bestå av en øvre og nedre del 12, 14 laget av et ekstrudert rammeverk av syntetisk plast. Derimot ville fagpersonen ikke komme frem til løsningen i krav 1 siden D1 ikke tilkjenner at beskyttelseshylsen består av en rekke langstrakte komponenter.
- 45 Dermed innehar krav 1 oppfinnelseshøyde etter patentloven § 2.
- 46 Klagenemnda bemerker at beskrivelsen må endres for å bli i overensstemmelse med det som er tilkjennegitt av Klagenemnda over og for å tilfredsstille patentloven § 13. Dermed må uttrykkene «arrangert langs», «omfatter», «dempe eller moderere slag» endres til henholdsvis

«festet til», «består av», og «forsinke støtet» også i beskrivelsen.

- 47 Enn videre må oversettelsen av «helix configuration» rettes fra «spiralform» til «skrueform» i krav 1 og i beskrivelsen.

Det avses slik

SLUTNING

1. Patentstyrets avgjørelse oppheves.
2. Patent meddeles med «tredje sekundære krav» av 20. januar 2017.

Elisabeth Ohm
(sign.)

Arvid Øvrebø
(sign.)

Jan Stein
(sign.)