



KFIR

Klagenemnda for industrielle rettigheter

AVGJØRELSE

Sak: 23/00042
Dato: 7. desember 2023

Klager: Vidar Sandquist
Representert ved: Ikke representert ved fullmektig

Innklaget: ELOM AS
Representert ved: Bryn Aarflot AS

Klagenemnda for industrielle rettigheter sammensatt av følgende utvalg:

Sarah Wennberg Svendsen, Rikard Mikalsen og Jon Arne Holm

har kommet fram til følgende

AVGJØRELSE

1. Kort fremstilling av saken:

2. Saken gjelder klage på Patentstyrets avgjørelse av 11. januar 2023, hvor patent nr. 340309 ble kjent ugyldig på grunn av manglende nyhet.
3. Patentet har tittelen «Damptett isolerende plate for montering under hule master med fotplate, så som lysmaster med elektriske kabler».
4. Saken har sin bakgrunn i et krav om administrativ overprøving som ble fremsatt 31. mai 2022 av ELOM AS, jf. patentloven § 52 d. Etter at partene hadde inngitt sine skriftlige innlegg i saken avsa Patentstyret avgjørelse med følgende slutning:

«Patent nr. 340309 erklæres ugyldig.»

5. Klage på Patentstyrets avgjørelse ble mottatt 10. mars 2023. Klagen ble oversendt til Klagenemnda for videre behandling 24. mars 2023.

6. Patentkravene består av ett selvstendig krav, som lyder slik:

1. Damptett isolerende plate i form av en tett elastisk plate (1) for hule master med fotplate, så som lysmaster med elektriske kabler (8) som blir ført fra bakken og opp i den hule masten, i form av en tett, isolerende plate (1) som blir montert mellom et nedgravd fundament (6) og den hule masten idet platen (1) skal skille fuktig, jordvarmet luft fra bakken fra luften inne i selve masten, og hindre at fuktighet og kondens inne i den hule masten fører til feil på det elektriske anlegget karakterisert ved at platen (1) også er elastisk og tetter rundt kabelen (8) slik at platen (1) forhindrer fuktig damp i å stige opp innvendig i den hule masten

8. Under saksbehandlingen i Patentstyret ble følgende mothold trukket frem:

D1: SE 9203650 L

D2: DE 69100121 T2

D3: US 6328273 B1

D4: NO 166888 B

D5: NO 309735 B1

R1: EP 447326 A1

9. Grunnene for Patentstyrets vedtak er oppsummert som følger:

- Kravet i patentet inneholder anordnings- og anvendelsestrekk. Patentstyret kom etter en fortolkningsprosess frem til at kravet skal anses som et anordningskrav på en plate, og ikke som et anvendelseskrav på en bestemt bruk av en plate.
- Patentstyret tolker kravet slik at platen må være egnet for bruk til «hule master», og «så som lysmaster med elektriske kabler som blir ført opp fra bakken og opp i den hule masten».
- Trekket «tetter rundt kabelaen» kan ikke forstås som at platen har hull eller tilpassede hull, men skal forstås som en presisering av den krevde elastisiteten til platen, slik at når en tar hull i platen og fører en kabel gjennom, vil hullet, på grunn av elastisiteten, tette rundt kabelaen.
- Patentstyret anser motholdet R1 som nærmeste kjente teknikk. Motholdet omhandler en elastisk plate som plasseres mellom en lysmast og et fundament. Platen i motholdet er relativt stiv og tykk.
- I nyhetsvurderingen gjør Patentstyret en vurdering med utgangspunkt i informasjon fra den inngitte søknaden om hva som var kjent teknikk. I basisdokumentene er det beskrevet en «plate av plast, neopren eller egnet material». Denne typen plater var kjent før søknadens inngivelsesdag, og patentet oppfyller dermed ikke nyhetskravet i patentloven § 2.
- Patentstyret fant at oppfinnelsen er så tydelig beskrevet at en fagperson kan utøve den, jf. patentloven § 8 andre ledd første punktum.

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

- Klager anfører at D2/R1 skiller seg fra patentet ved at D2/R1 dreier seg om justering av lysmaster, og ikke vil løse problemet med fukt i lysmasten. I motholdet, brukes det en annen metode for justering av lysmaster enn det som er vanlig i Norge.
- Patentet skilte seg fra tidligere kjent teknikk på innleveringsdagen for søknaden.
- Klager har ikke fremsatt krav om dekning av sakskostnader.

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

- Innklagede har ikke uttalt seg om sakens realitet i forbindelse med klagesaken.
- Innklagede har ikke fremsatt krav om dekning av sakskostnader.

12. Klagenemnda skal uttale:

13. Klagenemnda er kommet til samme resultat som Patentstyret.

14. Sakens overordnede spørsmål er om den tekniske løsningen som følger av patent nr. 340309 (heretter kalt «stridspatentet»), oppfyller patentlovens vilkår for patentering. Patenterbarhetsvilkårene i patentloven harmonerer med vilkårene 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.

Tolkning av patentkravet

15. Klagenemnda finner det i denne saken hensiktsmessig å først fastslå hvordan patentkravet skal tolkes, før de materielle patenterbarhetsvilkårene vurderes. Tolkningen skal ta utgangspunkt i patentkravene, men ved behov kan beskrivelsen brukes som veiledning, jf. patentloven § 39. Patentet omfatter ikke mer enn det som kan utledes av kravet etter en objektiv fortolkning basert på en fagpersons forståelse av ordene og sammenhengen, jf. Rt. 1997 s. 1749 Lift Up på side 1756.
16. Fagpersonen er en tenkt gjennomsnittspraktiker på det aktuelle tekniske området, jf. HR-2008-1991-A avsnitt 35, med henvisning til Patentstyrets retningslinjer. Fagpersonen er fullt ut kjent med teknikkens stilling på den aktuelle dato, og kan foreta nye nærliggende konstruksjoner, men er ikke selv i besittelse av oppfinneriske evner, jf. HR-2008-1991-A avsnitt 35, med henvisning til NU 1964: 6 s. 127.
17. I denne saken anser Klagenemnda fagpersonen for å være en ingeniør med kunnskap om konstruksjon av lysmaster.
18. Klagenemnda er i likhet med Patentstyret kommet til at patentkravet skal forstås som et anordningskrav (produktkrav) på en plate, og ikke et anvendelseskrav (fremgangsmåtekrav) på en nærmere angitt bruk av en plate.
19. Kravet innledes med å angi at det gjelder en «[d]amptett isolerende plate i form av en tett elastisk plate» og senere i kravet står det at «en tett, isolerende plate» blir montert mellom fundamentet og masten. Kravet angir videre at platen skal være egnet til nærmere angitt bruk, ved at platen er «for hule master med fotplate», og at platen «skal skille fuktig

jordvarmet luft fra bakken fra luften inne i selve masten, og hindre at fuktighet og kondens inne i den hule masten fører til feil på det elektriske anlegget».

20. Kravet inneholder også flere relative trekk. Det vil si angivelser hvor meningen kan forandres ut fra hvilken sammenheng de står i, jf. patentretningslinjene del C kapittel III punkt 4.5.1. I kravet er det angitt at platen er «tett», «damptett» og «elastisk». At platen for eksempel er «elastisk» angir bare at den er mer elastisk enn en helt rigid plate, men gir ikke en nærmere anvisning om hvilken grad av elastisitet platen har.
21. Det er i kravet også et ikke-obligatorisk trekk, ved at mastene som omfattes også er eksemplifisert med «så som lysmaster med elektriske kabler (8) som blir ført fra bakken og opp i den hule masten».
22. Kravet inneholder også enkelte trekk som angir en anvendelse av platen, ved at «elektriske kabler blir ført fra bakken og opp i den hule masten», og at den damptette platen «blir montert mellom et nedgravd fundament (6) og den hule masten».
23. Som helhet fremstår imidlertid kravet etter Klagenemndas oppfatning som et anordningskrav på selve platen, som også angir en tiltenkt bruk og andre funksjonelle angivelser av platens karakteristikk.

Nyhet og oppfinneshøyde

24. Det følger av patentloven § 2 første ledd at patent bare meddeles på «oppfinnelser som er nye i forhold til hva som var kjent før søknadens inngivelsesdag, og som dessuten skiller seg vesentlig fra dette». Bestemmelsen oppstiller to grunnleggende vilkår for å oppnå patent – frembringelsen må være ny, og den må ha oppfinneshøyde.
25. Klagenemnda tar først stilling til om patentet oppfyller kravet til nyhet, jf. patentloven § 2 første ledd. I dette kravet ligger det at oppfinnelsen må skille seg fra all kjent teknikk forut for søknadsdagen. I praksis fra Patentstyrets andre avdeling og EPO er det lagt til grunn at en oppfinnelse mangler nyhet dersom en fagperson klart og direkte kan utlede alle trekkene til oppfinnelsen av et eksisterende mothold, jf. PS-2010-7886 og T 0411/98 punkt 4.1. Trekk som ikke er uttrykkelig beskrevet, men som fagpersonen på bakgrunn av fagets alminnelige kunnskap uten videre vil utlede av motholdet, vil også anses for å være kjent.
26. Klagenemnda har i vurderingen av nyhetskravet funnet det nødvendig å først gjøre en nærmere vurdering av hvordan trekket om at platen er elastisk og «tetter rundt kabelen» skal forstås.
27. I kravet er det angitt at elektriske kabler blir ført fra bakken og opp i masten. Kravet angir også at platen blir montert mellom fundamentet og masten, og Klagenemnda oppfatter dermed kravet som at kablene skal føres gjennom platen for å komme opp i masten. Spørsmålet er her om kravet skal forstås slik at platen har hull for kabler.

28. Ordlyden i kravet gir etter Klagenemndas oppfattelse ikke klare holdepunkter for at platen som spesifiseres har hull. Det følger av beskrivelsen i basisdokumentene på side 3 at «[d]et tas hull i den damprette isolerende platen (1) i området (3) for det antallet kabler (8) som skal føres opp i lysmasten». At det «tas hull» gir en klar anvisning på at platen ikke allerede har hull, men at det vil bli tatt nye hull avhengig av dimensjon og antall på kablene som skal føres gjennom platen.
29. Kravet kan heller ikke forstås å være rettet mot en plate som *er montert* på en mast med fotplate. Selv om kravet spesifiserer at platen «tetter rundt kabelen» og «forhindrer fuktig damp i å stige opp», må disse forstås som funksjonelle angivelser. Kravet er rettet mot platen som sådan; masten og kabelen er ikke en del av den krevde gjenstanden. Det følger derfor heller ikke implisitt fra de øvrige trekkene i kravet at platen skal ha hull.
30. Klagenemnda er på bakgrunn av dette kommet til at «tetter rundt kabelen» må forstås slik at platen ikke har hull, men at platens elastisitet vil medføre at materialet lager et tett skjørt rundt kablene når det er blitt tatt hull og kablene er blitt ført gjennom platen.
31. Spørsmålet er så om fagpersonen klart og direkte kan utlede alle trekkene i stridspatentet av et eksisterende mothold, eller av fagets alminnelige kunnskap. Oppfinnelsen er ny hvis minst ett av trekkene skiller seg fra kjent teknikk.
32. Klagenemnda ser først på om stridspatentet har nyhet over motholdet R1, som er en europeisk patentsøknad på fransk. Klagenemndas vurdering baserer seg på en maskinoversettelse av søknaden.
33. R1 beskriver en fremgangsmåte for å feste en støtte på et fundament, med påfølgende justering i vertikal retning. Fremgangsmåten består i at et betongfundament, som er utstyrt med gjengede stenger, blir gravd ned i grunnen. På stengene plasseres det en plate av komprimerbart materiale, som har hull til stengene, slik at disse vil stikke gjennom platen. Støtten plasseres så på platen, og det blir festet muttere på de gjengede stengene, som kan strammes for å justere støtten i vertikal retning.
34. Klagenemnda er av den oppfattelse at fremgangsmåten i R1 legger føringer for hvilken elastisitet platen kan ha. På bakgrunn av at platen i R1 vil utsettes for en høy belastning når støtten er plassert, vil platen måtte være av en viss fasthet for å oppfylle formålet om å kunne bære vekten til støtten slik at denne kan justeres vertikalt ved å stramme mutterne. Klagenemnda finner det ikke sannsynlig at en plate som er egnet til dette formålet vil være så elastisk at den vil kunne «tette rundt kabelen», om det blir tatt hull i platen. På bakgrunn av dette skiller patentets løsning seg fra R1, og patentet har derfor nyhet ovenfor dette motholdet.
35. Klagenemnda er imidlertid kommet til at patentet ikke oppfyller kravet til nyhet, i lys av fagets alminnelige kunnskap.

36. Som et resultat av tolkningen av patentkravet omfatter dette en damptett plate i et elastisk materiale, som er egnet til å monteres mellom et fundament og en mast, og tette rundt en eller flere kabler. Damptette plater i elastisk materiale fantes i mange ulike variasjoner før patentets søknadsdato. Søknaden som inngitt beskriver at platen kan være «av plast, neopren eller egnet material». At egnede plater var kjente og tilgjengelige for fagpersonen, forutsettes også i patentet, som ikke gir noen konkrete eksempler på materialer eller platetyper. Klagenemnda legger derfor til grunn at denne typen plater var en del av fagets alminnelige kunnskap. Som følge av dette oppfyller ikke patentet nyhetskravet, jf. patentloven § 2.
37. Stridspatentet skiller seg heller ikke vesentlig fra hva som var kjent før søknadsdagen. Stridspatentet mangler derfor også oppfinnelseshøyde, jf. patentloven § 2.
38. Klagenemnda bemerker at oppfinnelsen anses å være så tydelig beskrevet at en fagperson på grunnlag av beskrivelsen kan utøve den, og således oppfyller kravet i patentloven § 8 andre ledd tredje punktum.

Det avsies slik

Slutning

Klagen forkastes.

Sarah Wennberg Svendsen
(sign.)

Rikard Mikalsen
(sign.)

Jon Arne Holm
(sign.)