



BORGARTING LAGMANNSRETT

DOM

Avsagt: 20.05.2025

Saksnr.: 24-125937ASD-BORG/02

Dommere:

Lagdommer
Lagdommer
Ekstraordinær
lagdommer

Hugo Abelseth
Irene Sogn
Erik Stillum

Meddommere:

European Patent
Attorney/M.Sc
Professor

Marianne Weiby Wulff
Stian Svelle

Ankende part

Neste Oyj

Advokat Ida Elisabeth
Gjessing

Ankemotpart

Staten v/Klagenemnda For
Industrielle Rettigheter

Advokat Stein-Erik Jahr
Dahl

Partshjelper

Preem AB

Advokat Lars Steinkjer

Saken gjelder vedtak fra Klagenemnda for industrielle rettigheter (KFIR) 25. mai 2023, hvor patent NO 343 028 ble kjent ugyldig.

KFIRs vedtak er bragt inn for Oslo tingrett av Neste Oyj med påstand om at vedtaket er ugyldig. Om sakens bakgrunn heter det i Oslo tingretts dom 30. april 2024:

Saksøker Neste Oyj ("*Neste*") søkte 25 januar 2018 om produkt- og fremgangsmåtepatent for en dieselsbrenselblanding bestående av et fornybart brensel og et mineralsk mellomdestillat, der blandingen har forbedrede kuldeegenskaper. Patent på 32 sider ble meddelt 8 oktober 2018 som NO 343 028 ("*Stridspatentet*").

Det ble fremmet to rettidige innsigelser til patentet. Neste leverte et endret kravsett 16 mars 2020, og muntlig høring ble holdt 23 mars 2021. Patentstyret opprettholdt Stridspatentet i endret form 1 oktober 2021.

Patentstyrets vedtak ble klaget inn for Klagenemnda For Industrielle Rettigheter ("*KFIR*") 1 desember 2021. Etter muntlige forhandlinger 2 mars 2023 vedtok KFIR 25 mai 2023 å oppheve Stridspatentet ("*Vedtaket*"). KFIR kjente Stridspatentet ugyldig på grunn av utilstrekkelig oppfinnelseshøyde, jf patentloven § 2 første ledd. Ved vurderingen av om Stridspatentet skilte seg vesentlig fra det som var kjent fra før tok KFIR utgangspunkt i motholdet D7, som er PCT søknad WO 2008/113492 A1 av 5 mars 2008 på 70 sider innlevert av det italienske oljeselskap Eni S.P.A med oppfinnere Baldiraghi m fl ("*D7*").

Neste brakte Vedtakets gyldighet inn for domstolene ved stevning 20 juli 2023. I tilsvaret 18 september 2023 påsto staten v/ KFIR seg frifunnet. Ved kjennelse 16 november 2023 ble Preem AB ("*Preem*") tillatt å opptre som partshjelper for staten v/KFIR etter tvisteloven § 15-7 (1) bokstav a. Preem hadde engasjert det svenske patentbyrå AWA Sweden AB til å opptre som innsiger i innsigelsessaken og klager for KFIR på sine vegne, men i eget navn.

Tingrettens domsslutning lyder slik:

1. Staten v/ Klagenemnda for industrielle rettigheter frifinnes.
2. Neste Oyj betaler sakskostnader til Staten v/ Klagenemnda for industrielle rettigheter med 196 100 – etthundreogtittisekstusen etthundre – kroner.
3. Neste Oyj betaler i tillegg halvparten av de samlede kostnader til fagkyndige meddommere for tingretten til Staten v/ Klagenemnda for industrielle rettigheter. Disse kostnaders størrelse blir å fastsette av tingretten i særskilt beslutning.
4. Neste Oyj betaler sakskostnader til Preem AB med
 - 911 750 – nihundreogellevetusen syvhundreogfemti – norske kroner,
 - 13 880 – trettentusen åttehundreogåtti – Euro, og
 - 300 000 – trehundretusen – svenske kroner.

Neste har anket dommen til Borgarting lagmannsrett. Preem er også for lagmannsretten gitt tillatelse til å opptre som partshjelper for staten.

Ankeforhandling er holdt 25. – 27. mars 2025 i Borgarting lagmannsretts hus. Partene møtte sammen med sine prosessfullmektiger. Neste og Preem har ført hvert sitt sakkyndige vitne. Om bevisføringen for øvrig vises til rettsboken.

Den ankende part, **Neste Oyj**, har i hovedtrekk anført:

KFIRs vedtak er ugyldig og skal derfor oppheves. KFIR har feilaktig lagt til grunn at stridspatentet ikke skiller seg vesentlig fra det som var kjent før prioritetsdagen, jf. patentloven § 2 første ledd.

Ved ugyldighetsvurderingen skal lagmannsretten bare prøve om stridspatentet har tilstrekkelig oppfinneshøyde. Det skal legges til grunn at det foreligger oppnådd teknisk effekt og at stridspatentet oppfyller nyhetsvilkåret i patentlovens § 2. Som følge av Patentstyrets brede erfaringsgrunnlag og mer spesialiserte sakkunnskap, bør retten i samsvar med Swingball-prinsippets begrunnelse legge større vekt på Patentstyrets oppfatning enn på KFIRs.

Stridspatentets krav 1 skiller seg fra D7 ved at trekk iii og trekk iv i patentkravet ikke er beskrevet i D7. Det anføres prinsipalt at effekten av denne differansen mellom Stridspatentets krav 1 og D7 er at dieselblandinger basert på stridspatentet gir et mer pålitelig resultat enn blandinger basert på D7. Alle de viste eksemplene innenfor stridspatentets strukturelle trekk viser positive synergiske effekter for blandingens tåkepunkt, noe som ikke er tilfelle for blandinger basert på D7. En slik effekt er relevant ved vurderingen av oppfinneshøyden selv om Neste ikke eksplisitt viste til denne effekten ved innlevering av patentsøknaden. Ved vurderingen må det tas hensyn til det materialet Neste har fremlagt senere, slik som sammenligningseksemplene utført i 2019, som underbygger anførselen. En fagperson ville ikke ved målinger av tåkepunktet enkelt identifisere hvilke blandinger som gir den ønskede tekniske effekt og hvilke som ikke gjøre det når læren i D7 følges.

Subsidiært gjøres gjeldende at stridspatentet har oppfinneshøyde selv om det objektive tekniske problemet bare anses å være et alternativ til blandinger basert på D7. Neste anfører at i begge tilfeller (større pålitelighet og som alternativ blanding) er stridspatentes løsning ikke nærliggende i lys av D7.

I D7 angis ikke alle de strukturelle trekkene som i stridspatentets krav 1, og gir ingen peker til trekk iii og iv. Herunder er det ikke nærmere forklart hvilken vektsammensetning og hvilke forholdstall blandingen har av iso- og n-parafiner i området C14-C20. Det er heller ikke gitt informasjon om blandingenes komponenter, særlig er informasjon om de fossile komponentene i eksperimentene mangelfull. En fagperson ville ikke ved målinger av tåkepunktet enkelt identifisere hvilke blandinger som gir den ønskede tekniske effekten og hvilke som ikke gjør det når læren i D7 følges. En kartlegging uten bevisst tanke for hva man søker eller ønsker oppnå, gjør ikke oppfinnelsen nærliggende.

KFIRs vedtak bygger på etterpåklokskap som foregriper stridspatentets løsning, til tross for at verken D7 eller fagets alminnelige kunnskap gir fagpersonen noen peker i retning av løsning. D7 peker fagpersonen i retning av at det er hensiktsmessig å blande inn en fornybar komponent med høy andel iso-parafiner. Motholdet inneholder imidlertid ingen pekere mot å anvende en blanding med en så høy andel vektprosent n-parafiner med kjedelengder C14-C20 som anvist i stridspatentet (trekk iii). Det er overraskende at en dieselblanding kan inneholde en så høy andel n-parafiner (10-25 vektprosent) med kjedelengde C14-C20, samt at et forholdstall mellom iso-parafiner og n-parafiner med slike kjedelengder skulle ha en øvre begrensning.

Oppfinnelsen innebærer at man har funnet strukturelle trekk som må være til stede i blandingen for å gi forutsigbar effekt.

Det er ingen enveiskjøring mot blandingens strukturelle trekk (slik KFIR har lagt til grunn), og en rekke valg blant mange muligheter måtte gjøres for å komme frem til blandingens strukturelle trekk. Oppfinnelsen er derfor ikke nærliggende for fagpersonen med utgangspunkt i D7.

Neste Oyj har lagt ned slik påstand:

1. Staten v/Klagenemnda for industrielle rettigheter sitt vedtak av 25. mai 2023 i sak 21/00155 kjennes ugyldig.
2. Staten v/Klagenemnda for industrielle rettigheter og Preem AB dømmes solidarisk til å betale Neste Oys saksomkostninger for tingretten og lagmannsretten.

Ankemotparten, **staten v/Klagenemnda for industrielle rettigheter**, har i hovedtrekk anført:

Tingretten og KFIR har korrekt lagt til grunn at stridspatentet mangler oppfinnelseshøyde i forhold til D7. KFIRs avgjørelse 25. mai 2023 er ikke ugyldig.

Stridspatentet skiller seg ikke vesentlig fra det som var kjent før prioritetsdagen, jf. patentloven § 2 første ledd. Patentet mangler således oppfinnelseshøyde.

Det tekniske problem er – slik KFIR og tingretten har lagt til grunn – å tilveiebringe en alternativ blanding med samme kuldeegenskaper som D7. Problemet kan ikke anses å være å oppnå «forbedrede kuldeegenskaper» i betydningen mer pålitelige resultater enn blandinger basert på D7. Staten peker særlig på at det ikke er forskjell på den tekniske effekten mellom eksemplene i D7 og i stridspatentet.

D7 beskriver således en dieselblanding som har lik teknisk effekt som stridspatentet, nemlig et forbedret tåkepunkt sammenlignet med blandingens individuelle komponenter. Med utgangspunkt i D7 ville fagpersonen gjennom få forsøk laget en blanding som faller innenfor stridspatentet, og dette med en rimelig forventning om at dette ville medføre et senket tåkepunkt og gode kuldeegenskaper.

Fra D7 ville fagpersonen allerede være kjent med at et lavt tåkepunkt kan oppnås ved å blande et fornybart brensel og et mineralsk mellomdestillatbrensel i varierende volum/-mengdeforhold. Fagpersonen ville naturlig tatt utgangspunkt i eksperimentene fra tabell 7 i D7, som har gitt gode resultater. Fagpersonen ville sett at alle, unntatt ett av forsøkene, inkluderer en blanding med 90 volumprosent av en mineralsk dieselkomponent og 10 volumprosent hydroisomerisert soyaolje. Det ville da vært nærliggende å utføre enkelte eksperimenter med 10 volumprosent hydroisomerisert soyaolje som beskrevet i D7, og noen ulike typer diesel-cut.

Av tabell 4 i D7 følger at den hydroisomeriserte, destillerte fornybare soyaoljen inneholder 70 prosent iso-parafiner, og den kan da maksimalt inneholde 30 prosent n-parafiner. Eksempler på vanlige dieseltyper er beskrevet i tabell 5 i D7, i litteraturen KFIR har vist til og i Peferoens sakkyndighetserklæringer. Det er vanlig at diesel inneholder iso-parafiner og n-parafiner i mengder av omtrent samme størrelsesorden. Dersom fagpersonen bruker slike vanlige dieseltyper i blandinger med soyaoljen som beskrevet i D7, blir forholdet ofte i området under 2,2. Dette gjelder selv om fagpersonen ville variert mengdene av n- og iso-parafiner i soyaoljen relativt mye. Denne typen eksperimentering er ikke spesielt tids- eller kostnadskrevende, men er rutinemessig og krever ingen oppfinnerisk innsats.

Fagpersonen ville dermed bruke få forsøk før det hadde blitt oppnådd en blanding der forholdet mellom summen av vekt-/mengdeprosent av iso-parafiner i området C14-C20 og summen av vekt-/mengdeprosent av n-parafiner i området C14-C20 er mindre enn 2,2, og vekt-/mengdeprosent av slike n-parafiner ligger i intervallet C10-C25. Den tekniske løsningen i stridspatentet skiller seg følgelig ikke vesentlig fra teknikkens stand i D7.

Det samme gjelder for de selvstendige kravene 10, 17 og 18. Disse beskriver henholdsvis en fremgangsmåte og to anvendelser for lignende brenselblandinger. I kravene er det presisert at tåkepunktforskjellen mellom det fornybare brenselet og det mineralske mellomdestillatbrenselet er mindre enn 17 °C, noe som også gjelder for alle eksemplene fra tabell 7 i D7.

For øvrig slutter staten seg til Preems anførsler.

Staten v/Klagenemnda for industrielle rettigheter har lagt ned slik påstand:

1. Anken forkastes.

2. Staten v/Klagenemnda for industrielle rettigheter tilkjennes sakskostnader.

Partshjelperen, **Preem AB**, har i hovedtrekk anført:

Tingretten og KFIR har korrekt lagt til grunn at stridspatentet mangler oppfinneshøyde i forhold til D7. KFIRs avgjørelse av 25. mai 2023 er gyldig.

Stridspatentet skiller seg ikke vesentlig fra det som var kjent før prioritetsdagen, jf. patentloven § 2 første ledd. Patentet mangler således oppfinneshøyde.

Det objektive tekniske problem stridspatentet skal løse, må formuleres som tilveiebringelse av en alternativ brenselblanding. Det er ikke noe i stridspatentet som viser en forbedret effekt i forhold til kjent teknikk, ettersom D7 viser at den samme effekten kan oppnås i samme grad selv om trekk iii og iv i krav 1 i stridspatentet ikke fremgår eksplisitt. Ved sammenligningen av effekten må det tas utgangspunkt i utførelseseksemplene i D7. Nestes anførsel representerer feil anvendelse av problem-/løsningsmetoden.

Det er ikke mulig å knytte slike effekter som Neste har anført til patentkrav som dekker produkter. Det er således en logisk brist når Neste hevder at kravet representerer en "oppskrift" (dvs. en fremgangsmåte for fremstilling av blandinger).

Uansett vil fagpersonen ved målinger av tåkepunktet enkelt identifisere hvilke blandinger som gir den ønskede tekniske effekt og hvilke som ikke gjøre det når læren i D7 følges. Det krever ingen oppfinnerisk innsats.

Subsidiært gjøres gjeldende at læren i D7 ikke er upålitelig. Fagpersonen vil med høy grad av sikkerhet oppnå blandinger som innehar den tekniske effekt. Dessuten representerer Nestes sammenligningseksempler kun et få antall blandinger med fornybarkomponenter med svært lavt tåkepunkt.

Dermed er pålitelighet uansett ikke en effekt som skiller stridspatentet fra D7.

Ved vurderingen av stridspatentet som et alternativ til D7 gjøres gjeldende at det ville vært nærliggende for fagpersonen, med utgangspunkt i D7, å komme frem til stridspatentets løsning. Fagpersonen ville tatt utgangspunkt i eksperimentene i tabell 7 i D7 som allerede beskriver blandinger med komponenter som forutsatt i trekk i og ii og som har oppnådd de ønskede forbedrede kuldeegenskapene.

Tingrettens har korrekt lagt til grunn at en fagperson som tar utgangspunkt i D7 ved å fremstille noen blandinger med forskjellige typer vanlig diesel og 10 volumprosent soyaolje, i løpet av et mindre antall forsøk ville oppnådd blandinger som omfattes av trekk iii og iv i stridspatentet. Fagpersonen, stilt overfor oppgaven om å finne en alternativ

blanding, ville altså ved hjelp av læren i D7 og med hjelp av standard diesel-cut, fremstilt dieselblandinger som oppfyller alle trekkene i stridspatentets krav. De selvstendige kravene i patentet mangler således den nødvendige oppfinnelseshøyde.

For øvrig slutter Preem seg til statens anførsler.

Preem AB har lagt ned slik påstand:

1. Anken forkastes.
2. Neste Oyj erstatter Preem ABs sakskostnader for tingrett og lagmannsrett.

Lagmannsrettens bemerkninger

Innledning

Partene er uenig om stridspatentet skiller seg vesentlig fra hva som var kjent før patentsøknaden ble inngitt 25. januar 2018, jf. patentloven § 2 første ledd. Dette kan formuleres som et spørsmål om patentet har oppfinnelseshøyde. Dersom stridspatentet ikke har oppfinnelseshøyde kan det ikke gis patent. Nestes påstand om at KFIRs vedtak er ugyldig, vil i så fall ikke føre frem.

Partene er enige om at nærmeste kjente teknikk er D7, og at stridsspørsmålet er oppfinnelseshøyde i forhold til D7. Et spørsmål som også skal vurderes er om dieselblandinger i stridspatentets krav 1 ville vært nærliggende for en fagperson, med utgangspunkt i D7. Partene er videre enige om at fagpersonen er en kjemiker med master- eller doktorgrad og som har erfaring med brenseltilvirkning. Partene er også enige om at det skal forutsettes at fagpersonen var kjent med D7.

Partene er videre enige om at det som skiller stridspatentets krav 1 fra D7 er trekkene iii og iv, og at dieselblandinger etter D7 og stridspatentet har et bedre tåkepunkt enn det vektede gjennomsnittet av blandingens komponenter.

Patentstyret har i sitt vedtak på side 18 og 19, nærmere beskrevet D7 slik:

Dokumentet omtaler drivstoffblandinger omfattende en petroleumskomponent og en komponent av biologisk opprinnelse, der den biologiske komponenten kan utgjøre 75 % av blandingen. Den biologiske komponenten tilveiebringes gjennom hydrodeoksygenering og hydroisomerisering av eksempelvis en fettsyreester, der karbonlengder på mellom C12 og C24 nevnes som eksempler. D7 beskriver spesifikt at kuldeegenskapene til det fossile brenselet kan forbedres ved å blande de ovennevnte komponentene, relativt til komponentenes individuelle egenskaper. Tabell 2 angir tekniske egenskaper ved to ulike biologiske komponenter som har undergått hydrodeoksygenering, herunder et høyt innhold av n-parafiner (>90%), særlig i området C12-C20. Videre viser tabell 4 egenskaper til de biologiske

komponentene etter hydroisomerisering, blant annet et innhold av iso-parafiner i komponentene på over 70%.

I samme vedtak på side 21 heter det om stridspatentet:

Det subsidiære krav 1 skiller seg fra den påviste nærmeste kjente teknikken ved at D7 ikke eksplisitt omtaler en brenselblanding inneholdende 10-25 vekt% n-parafiner i området C14-C20, og et forhold mellom n- og iso-parafiner med kjedelengder i området C14-C20 som er mindre enn 2,2 (trekkene iii og iv).

Lagmannsretten slutter seg til disse beskrivelsene.

Hva er det objektive tekniske problemet stridspatentet skal løse?

Partene er uenige om dette. Neste har fremholdt at et objektivt teknisk problem er at stridspatentet gir mer pålitelige resultater enn D7. Staten og Preem er uenig i dette.

Vurderingen av spørsmålet om stridspatentet har oppfinneshøyde må baseres på et konkret skjønn, jf. Stenvik: Patentrett 4. utgave side 218, hvor det også fremgår at det har utviklet seg en viss presisering av skjønnselementene i praksis. Av Stenvik: op.cit. side 228 fremgår at den såkalte «problem- og løsningsmetoden» har vunnet innpass også i Norge. Ett av trinnene i denne metoden er å identifisere hvilke tekniske resultater stridspatentet gir, til forskjell fra nærmeste mothold, i dette tilfellet D7. Dette formuleres som et spørsmål om hvilket objektivt teknisk problem oppfinnelsen skal løse.

På side 21 i Patentstyrets vedtak heter det om det objektive tekniske problemet:

Det objektive tekniske problemet som løses av dieseldieselblanding i krav 1, med utgangspunkt i D7, kan formuleres som hvordan tilveiebringe et dieseldrivstoff omfattende en mineralsk og fornybar komponent med forbedrede kuldeegenskaper.

Lagmannsretten oppfatter det slik at Patentstyret med uttrykket «forbedrede kuldeegenskaper» mener at kuldeegenskapene er bedre, det vil si lavere, enn det vektete gjennomsnittet av blandingens enkelte komponenter skulle tilsi. Det er slik KFIR har definert det objektive tekniske problemet, jf. side 14 i KFIRs vedtak hvor det heter:

På denne bakgrunn finner Klagenemnda at det objektive tekniske problemet som stridspatentet løser, kan formuleres som å tilveiebringe en alternativ brenselblanding med senket tåkepunkt sammenlignet med det vektete gjennomsnittet av blandingens individuelle komponenter.

Etter det lagmannsretten forstår, var det først ved behandlingen for tingretten at Neste presiserte at «forbedrede kuldeegenskaper» også betyr større grad av pålitelighet enn blandinger basert på D7. Staten og Preem har vist til at denne effekten ikke var påberopt i patentsøknaden. Tingretten har ikke vurdert denne anførselen. I dommen heter:

Neste har anført at Stridspatentet oppnår den synergistiske tekniske effekt med sikkerhet innenfor patentkravenes fulle bredde i motsetning til D7, og at sikkerheten for oppnådd teknisk effekt tilsier at det objektive tekniske problem etter Stridspatentet må formuleres som en forbedring av dieselblandingens kuldeegenskaper, slik Patentstyret la til grunn.

Dette fører ikke frem for tingretten. Spørsmålet på dette punkt i problem- og løsningsmetoden anvendt på saken her er ikke å vurdere gyldigheten av D7 innenfor dette motholds fulle patentkravs bredde, men å vurdere hvilken teknisk effekt Stridspatentet eventuelt tilfører utover hva som fremgår av tidligere kjent teknikk – her D7. Det at Stridspatentet virker innenfor kravenes fulle bredde er ingen oppnådd teknisk effekt av betydning for formuleringen av Stridspatentets objektive tekniske problem, men er et annet krav som også må oppfylles for at oppfinnelseshøyde skal foreligge. Et tilsvarende gyldighetsvilkår stilles ikke til mothold. For mothold er spørsmålet hvilken teknisk læring motholdet gir Fagpersonen, og om motholdet var allment tilgjengeliggjort før prioritetsdagen.

Neste er kritisk til at tingretten i realiteten ikke har tatt stilling til Nestes anførsel om forbedrede kuldeegenskaper i betydningen større grad av pålitelighet og fremholdt at lagmannsretten må vurdere spørsmålet nærmere. Lagmannsretten er enig med Neste i dette.

Lagmannsretten har vanskelig for å forstå tingrettens begrunnelse for ikke å vurdere Nestes anførsel nærmere.

Lagmannsretten viser til del C, kapittel 4, punkt 5.5.2 i Patentstyrets retningslinjer, hvor det heter:

Det objektive tekniske problem utledet på denne måten behøver ikke å være det som søkeren presenterte som «problemet» i søknaden. Det sistnevnte, som kan kalles det *subjektive* tekniske problem, kan være nødvendig å omformulere, siden det *objektive* tekniske problem er basert på objektivt etablerte fakta, spesielt ut ifra tidligere teknikk fremkommet under saksgangen, som kan være forskjellig fra den tidligere teknikk søkeren kjente til på søknadstidspunktet. Særlig kan tidligere kjent teknikk fremkommet under granskingen sette oppfinnelsen i et helt annet perspektiv i forhold til hva som fremgår bare ved lesing av søknaden. Omformulering kan føre til at det objektive tekniske problemet blir mindre ambisiøst enn det (subjektive) tekniske problemet som opprinnelig ble fremlagt i søknaden

I hvilken grad det er mulig med en slik omformulering av det tekniske problemet må vurderes i hvert enkelt tilfelle. Prinsipielt kan enhver effekt tilveiebrakt ved oppfinnelsen bli brukt som basis for omformulering av det tekniske problem, så lenge denne effekten kan utledes fra søknaden slik den ble inngitt (se T 386/89). Det er også mulig å basere seg på nye effekter fremlagt av søker i ettertid under saksgangen, forutsatt at fagpersonen med utgangspunkt i den alminnelige generelle kunnskapen på den effektive leveringsdagen, og basert på søknaden som opprinnelig inngitt, ville utlede denne effekten til å være omfattet av den tekniske læren og virkeliggjort ved den samme opprinnelige beskrevne oppfinnelsen, (G 2/21).

Slik lagmannsretten ser det, ble ikke større grad av pålitelighet presentert av Neste i søknaden som et objektivt teknisk problem oppfinnelsen skulle løse. Som det fremgår av Patentstyrets retningslinjer, kan imidlertid det objektive tekniske problem omformuleres senere, etter nærmere kriterier. Hvorvidt en omformulering er aktuell, vil imidlertid bero på om Neste har sannsynliggjort at stridspatentet har den effekten som er anført. Lagmannsretten kommer nærmere tilbake til dette.

Staten og Preem har anført at den sammenligningen med hensyn til pålitelighet Neste legger opp til, kanskje kan forsvares når det gjelder et krav i et fremgangsmåtepatent, men ikke når det er tale om et produktpatent. Lagmannsretten deler ikke dette synspunktet. Krav 1 er rettet mot dieselblandingen i seg selv, og blandingen er definert ved at visse komponenter skal være tilstede, med vektsammensetning og forhold mellom iso- og n-parafiner. Slik lagmannsretten ser det, er det ingen logisk brist når Neste hevder at produktkravet gir en oppskrift, en oppskrift for en dieselblanding definert med visse kriterier, som har forbedrede kuldeegenskaper i betydningen større grad av pålitelighet.

Etter dette er det lagmannsrettens oppfatning at for å definere det objektive tekniske problemet som stridspatentet skal løse, må det vurderes om trekkene iii og iv gir en økt grad av pålitelighet i forhold til D7. Dersom dette ikke er tilfellet, blir spørsmålet om det objektive tekniske problem kun kan formuleres som tilveiebringelse av et alternativ til D7.

Gir stridspatentet mer pålitelige løsninger enn D7?

Staten og Preem har anført at stridspatentet ikke gir mer pålitelige løsninger enn D7. Dette er et bevissspørsmål hvor Neste har bevisbyrden. Det kan således bare legges til grunn at stridspatentet gir mer en pålitelige løsninger enn D7 dersom dette er mest sannsynlig.

Neste hevder å ha fremskaffet en oppskrift som med høy grad av sikkerhet virker hver gang.

Eksemplene i D7 viser imidlertid en høy grad av pålitelighet. I tabell 7 i D7 undersøkes to forskjellige fornybare komponenter og åtte forskjellige fossile middel-destillat-komponenter, hvorav noen er blandinger av de øvrige. Disse komponentene er blandet i totalt 16 kombinasjoner, og den ønskede effekten (forbedrede kuldeegenskaper) er påvist hver gang. Basert på datagrunnlagenes omfang, fremstår D7 som solid fundert og pålitelig.

I patentsøknaden fra Neste er det på side 17-19, gjennom sammenligningseksempler, vist at man ikke alltid oppnår forbedrede kuldeegenskaper ved å blande en komponent med bio-opphav med et fossilt middel-destillat. Dette viser at det finnes tilfeller der den generelle fremgangsmåten i D7 ikke gir de uventede, forbedrede kuldeegenskapene.

Spørsmålet er imidlertid om Neste har sannsynliggjort at stridspatentets løsning er mer pålitelig. I stridspatentet er trekkene iii og iv bestemt for eksemplene 1-4 hvorav eksempel 4 faller utenfor trekkene iii og iv. Neste har argumentert med at et slikt minimumsutvalg av data viser at stridspatentet har høy grad av pålitelighet. Det er lagmannsretten ikke enig i. De tre eksemplene er basert på én fornybar komponent og én fossil middel-destillat-komponent som er blandet i forskjellige blandingsforhold. Anførselen om økt pålitelighet, er dermed basert på det minst mulige utvalg av komponenter; kun én eneste av hvert slag, mens antall mulige blandinger er meget omfattende.

Det er også påvist en rekke tilfeller, jf. vedlegg til Zaccos brev 9. oktober 2019 til Patentstyret, der forbedrede kuldeegenskaper oppnås selv om trekk iii og iv ikke er oppfylt. Dette viser etter lagmannsrettens oppfatning at sammenhengen mellom trekk iii og iv og forbedrede kuldeegenskaper er svak.

Etter dette er det lagmannsrettens oppfatning at det ikke er mest sannsynlig at stridspatentet gir mer pålitelige løsninger enn D7, og det blir uriktig å definere det objektive tekniske problem som tilveiebringelse av dieselblanding som har forbedrede kuldeegenskaper i betydningen større grad av pålitelighet. Denne anførselen fra Neste fører derfor ikke frem.

Stridspatentet som et alternativ til D7

Neste har subsidiært anført at det objektive tekniske problem kan defineres som en alternativ løsning til D7, og at et slikt alternativ har oppfinnelseshøyde.

For at en oppfinnelse skal anses å ha oppfinnelseshøyde, må oppfinnelsen skille seg «vesentlig» fra det som var kjent fra før, jf. patentloven § 2. Om dette heter det i Gyldendal Rettsdata: Kommentarer til Patentloven ved Are Stenvik note (36):

Dette forstås som et krav om at oppfinnelsen må skille seg fra det som var nærliggende for en gjennomsnittlig fagperson. I praksis anses en oppfinnelse for å ha vært nærliggende dersom fagpersonen *ville* valgt den patentsøkte løsning med en *rimelig forventning* om å lykkes, jf. Rt. 2008 s. 1555

Videre heter det:

Det å frembringe én tilfeldig alternativ løsning, av mange mulige, anses ofte ikke å medføre oppfinnelseshøyde.

Stenvik har gitt nærmere retningslinjer for hvilke vurderinger fagpersonen må forventes å gjøre. I Patentrett på side 219 heter det således:

Tanken bak denne måten å formulere skjønnsstemaet på, er at en ikke kan forvente at oppfinnelser gjøres som følge av vilkårlige handlinger eller ren nysgjerrighet, men at teknisk utvikling skjer på grunnlag av bevisste vurderinger av utsiktene til å lykkes

med bestemte modifikasjoner av kjent teknikk. 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*. Det kan f.eks. ha foreligget en såkalt «pointer towards the technical solution in the prior art», eller det kan være at den løsningen som er valgt, *i alminnelighet er kjent for å gi fordeler av den art som er oppnådd ved oppfinnelsen*.

Det legges, i samsvar med det partene er enig om, til grunn at fagpersonen er en kjemiker med master- eller doktorgrad og har erfaring med brenselstilvirkning. Det legges videre til grunn at fagpersonen var kjent med D7.

Basert på en konkret vurdering er det lagmannsrettens oppfatning at løsningen i krav 1 i stridspatentet er nærliggende for en fagperson, med utgangspunkt i D7. Lagmannsretten slutter seg i det vesentlige til KFIRs og tingrettens begrunnelse. Lagmannsretten vil særlig trekke frem følgende forhold:

I siste trinn i problem-løsningsmetoden må det tas stilling til om det finnes lære i den kjente teknikken sett under ett, som ville (ikke bare kunne) ha ansporet fagpersonen, stilt overfor det objektive tekniske problem, til å modifisere eller tilpasse den nærmeste tidligere kjente teknikk og samtidig ta hensyn til denne læren, for derved å komme frem til noe som faller innenfor kravets omfang, og således oppnå det samme som den påståtte oppfinnelsen oppnår. D7 omtaler ikke en brenselblanding inneholdende 10-25 vektprosent n-parafiner i området C14-C20, og et forhold mellom n- og iso-parafiner med kjedelengder i området C14-C20 som er mindre enn 2,2 (trekkene iii og iv). Spørsmålet er således om en fagperson ville, ved å starte fra D7, kunne komme frem til en alternativ dieselbrenselblanding som faller innenfor krav 1 med trekk iii og iv.

Det er enighet om at fagpersonen arbeider med tilvirkning av brensel og produktutvikling innenfor dette området. Lagmannsretten legger til grunn, blant annet basert på forklaringene til de sakkyndige vitnene, at fagpersonen vil vite at ulike hydrokarboner og parafiner har ulike kuldeegenskaper, at n-parafiner har dårligere kuldeegenskaper enn iso-parafiner, og at kuldeegenskapene blir dårligere ved lengre karbonlengder. Fagpersonen vil også være fullt ut kjent med at brenseltilvirkning har som formål å oppfylle en rekke spesifiserte krav til brenselet. Fagpersonen vil således gjennom sin fagkunnskap i arbeidet med å komme frem til et alternativt diesel-brensel søke mot et diesel-brensel med begrenset innhold av komponenter med bio-opphav og med et så lavt innhold av iso-parafiner som mulig innenfor de kravene som er spesifiserte til brenselet. Det ville da vært nærliggende å utføre enkelte eksperimenter med 10 volumprosent hydroisomerisert soyaolje som beskrevet i D7. Syv av 16 eksempler i Tabell 7 (i D7) anvender om lag 10 % av bio-komponenten. Et lavt innhold av iso-parafiner vil medføre et høyere innhold av n-parafiner og et lavt forholdstall mellom iso-parafiner og n-parafiner. Fagpersonen vil således gjennom sin faglighet søke mot blandinger som ligger i nærheten eller innenfor det området som er definert av trekk iii og iv i stridspatentet.

Eksempelene i D7 (tabell 7) er alle blandinger av en komponent med bio-opphav og et fossilt middel-destillat som har tåkepunkter hver for seg som ligger nær hverandre. Den største forskjellen i tåkepunkt mellom bio-komponenten og den fossile er 5,5 °C. I D7 undersøkes en rekke fossile komponenter og to bio-komponenter, og det ville vært mulig å kombinere disse slik at forskjellen i utgangståkepunktene blir stor, men det er ikke beskrevet i D7. Fagpersonen vil således forstå at det er hensiktsmessig å lage blandinger basert på komponenter med forholdsvis like tåkepunkter, slik det er beskrevet i krav 2 i stridspatentet.

Angående karbonkjedelengden, så er det ukontroversielt at diesel-brensel er dominert av hydrokarboner i området C14-C20. Dette tilhører fagets alminnelige kunnskap, noe begge de sakkyndige vitnene ga uttrykk for. Det er for øvrig heller ikke anført at diesel-brenselet kun kan inneholde hydrokarboner i dette intervallet, men trekk iii og iv er basert på analyser av hydrokarbonene i dette intervallet.

Den endelige molekylære sammensetningen av et ferdig diesel-brensel vil avhenge av sammensetningen av komponenten med bio-opphav og sammensetningen av det fossile middel-destillatet. Dersom disse og tetthetene er kjent, kan man forutsi sammensetningen til det ferdige diesel-brenselet. En vesentlig del av bevisføringen har vært å sannsynliggjøre sammensetningen av de to utgangskomponentene (komponenten med bio-opphav og komponenten som er et fossilt middel-destillat). Dette er ikke enkelt, fordi detaljerte analyser av de molekylære sammensetningene som oftest ikke er kjent i detalj. Dette skyldes at slike kjemiske analyser er krevende samt at det heller ikke er noe myndighetskrav om å gjennomføre slike analyser. Dette gjelder både de to utgangskomponentene og det endelige diesel-brenselet. Likevel er det slik at man kan basere seg på de data som faktisk finnes og gjøre forholdsvis gode overslag (eller estimer) over hva sammensetningen av det endelige diesel-brenselet vil kunne bli – altså om sammensetningen ligger innenfor trekk iii og iv i Stridspatentet. Det ene sakkyndige vitnet, Peferoen, har gjennomført en rekke slike overslag.

Fra D7 er noe kjent om sammensetningen av komponenten med bio-opphav. Tabell 4 viser at komponenten fra soyaolje inneholder 70 vektprosent iso-parafiner, og komponenten fra palmeolje inneholder 80 vektprosent iso-parafiner. Når det gjelder det fossile middel-destillatet, gjelder mye av uenigheten om sammensetningen av råolje fra såkalte assays (analyser), som i mange tilfeller er estimerte sammensetninger. Disse estimatene er utført med programvare som er i alminnelig bruk i feltet, basert på det som er tilgjengelig om oljenes overordnede/øvrige karakteristika. En viktig antagelse blir dermed at middeldestillatets sammensetning speiler oljens sammensetning.

Preem har fremlagt en oversikt over sammensetningen av det som hevdes å være relevante råoljer, altså råoljer Preem overvåker eller vurderer å bruke i sin raffinerivirksomhet, for

eksempel i erklæring av 20. desember 2023 fra Preferoen. Neste har vist at sammensetningen av olje kan variere langt mer enn Preems utvalg. Etter lagmannsrettens oppfatning er det likevel ingen grunn til å betvile at Preem faktisk rapporterer sammensetningsinformasjon for de komponentene som er relevante i bruk.

Fagpersonen som ønsker å komme frem til et alternativt diesel-brensel, vil således fremstille blandinger av diesel-brensel med utgangspunkt i komponenten med bio-opphav fra D7 og relevante mellom-destillater som kan ha en sammensetning nær den som beskrives i Preems relevante utvalg.

D7 gir ikke fullstendig informasjon om sammensetningen av iso- og n-parafiner i de to komponentene. D7 gir likevel et utgangspunkt for å anslå sammensetningen til den endelige diesel-brensel-blandingen. Det vises i den forbindelse til Preferoens forklaring som lagmannsretten slutter seg til.

Lagmannsretten finner etter dette at eksperimentering, med mål om å fremstille alternative blandinger med forbedrede tåkepunkt, ikke er spesielt tids- eller kostnadskrevende, men er rutinemessig og krever ingen oppfinnerisk innsats. Fagpersonen ville dermed bruke få forsøk før det hadde blitt fremstilt diesel-brensel-blandinger som vil ha en sammensetning som ligger i det området som er definert av trekk iii og iv i stridspatentet. Det ville trolig ikke skje alltid, men en vesentlig andel av gangene. Således, uten bruk av etterpåklokskap, og uten kjennskap til patentets løsning, ville fagpersonen, ved å følge D7 og feltets alminnelige kunnskap, kommet frem til diesel-brenselblandinger som vil ha en sammensetning som ligger innenfor krav 1 og trekk iii og iv i stridspatentet. Stridspatentets krav 1 mangler dermed oppfinnelseshøyde i lys av D7.

Sakskostnader

Staten og Preem har vunnet saken. Hovedregelen er da at de skal ha dekket sine sakskostnader, jf. tvisteloven § 20-2 første og annet ledd. Slik lagmannsretten ser det, er ikke grunnlag for å gjøre unntak fra hovedregelen etter tvisteloven § 20-2 tredje ledd.

Staten har fremsatt et samlet krav på 261 902 kroner. Av dette utgjør 231 713 kroner salær til prosessfullmektigen, 16 353 kroner til sakkyndig bistand og 13 836 kroner utgifter til transkripsjon av vitneforklaringer for tingretten. Basert på tvisteloven § 20-5 første ledd, annet punktum, mener lagmannsretten at kostnadene har vært nødvendige. Nestes sakskostnadsansvar overfor staten fastsettes i samsvar med kravet.

Preem har fremsatt et samlet krav på 1 829 171,57 kroner. Av dette utgjør 1 161 962,50 kroner salær til prosessfullmektigen, 403 367,90 kroner til patentfaglig bistand, 216 580,90 kroner honorar og utgifter til sakkyndig og teknisk bistand og 47 260,

27 kroner i utlegg. I tillegg er rettslige sideutgifter krevet dekket. Lagmannsretten bemerker at kravet er høyt, særlig den delen av salærkravet hvor det er lagt til grunn en gjennomsnittlig timesats for advokat Steinkjer på over 8 000 kroner.

Til sammenligning er det fremsatt et krav fra Neste på 2 211 920 kroner, dvs. ca. 150 000 kroner høyere enn samlet krav fra staten og Preem. Neste har krevet dekke utgifter til prosessfullmektig med 1 348 575 kroner. Kravet reflekterer lavere timesatser enn det prosessfullmektigen til Preem har benyttet, men det er benyttet flere timer.

Under noe tvil har lagmannsretten kommet til at sakskostnadskravet fra Preem er nødvendig og skal legges til grunn.

Det fremgår av rettsboken fra planleggingsmøtet at Neste har fremsatt krav om at lagmannsretten skulle settes med fagkyndige meddommere. Neste skal således dekke disse kostnadene etter rettsgebyrloven § 2. Godtgjørelse til meddommerne fastsettes senere i egen beslutning.

Tingrettens sakskostnadsavgjørelse er det ikke grunn til å gjøre endringer i.

Dommen en enstemmig.

DOMSSLUTNING

1. Anken forkastes.
2. Neste Oyj betaler innen 2 – to – uker sakskostnader for lagmannsretten til staten v/ Klagenemnda for industrielle rettigheter med 261 902 – tohundreogseksientusennihundreogto – kroner og til Preem AB med 1 829 171,57 – enmillionåttehundreogtjuenitusenetthundreogsyttien 00/57 – kroner.
3. Neste Oyj dekker godtgjørelse til fagkyndige meddommer i henhold til egen beslutning fra lagmannsretten.

Hugo Abelseth

Irene Sogn

Erik Stillum

Marianne Weiby Wulff

Stian Svelle

Dokument i samsvar med original
Ingerid Helene Sandberg