



KFIR

Klagenemnda for industrielle rettigheter

AVGJØRELSE

Sak: 19/00150
Dato: 28. oktober 2020

Klager: Can Systems AS
Representert ved: Zacco Norway AS

Innklaget: APL Technology
Representert ved: Tandberg Innovation AS

Klagenemnda for industrielle rettigheter sammensatt av følgende utvalg:

Elisabeth Ohm, Turid Helene Tronbøl og Tove Aas Helge

har kommet frem til følgende

AVGJØRELSE

1 Kort fremstilling av saken:

- 2 Saken gjelder klage over Patentstyrets avgjørelse av 16. september 2019 hvor norsk patent nr. 341927 ble opphevet etter innsigelse.
- 3 Patentet vedrører utformingen av en bøye som skal være enklere å produsere, installere, samt vedlikeholdes under drift.
- 4 Patentet ble meddelt med følgende selvstendige krav:

«1. A buoy device (1; 50), comprising a first part (20; 60) having a first support structure (21, 23, 24a,b; 61, 63, 64); a second part (30; 70) having buoyancy means and a second support structure (31, 37; 71, 77); and the first and second support structures are connectable via rotation and support means (24a, b; 3, 73, 75) to form a rotatable connection between the first part and the second part; characterized in that – the buoyancy means comprises a plurality of buoyancy elements (34; 74); - the second support structure comprises a base member (37; 77) configured to support the buoyancy elements; and – the buoyancy elements comprise locking means (35, 36, 38; 78) for releasably locking the buoyancy elements (34; 74) to each other and/or to the second part (30; 70).

13. A method of assembling the buoy device as set out by any one of the claims 1-10; characterized in the steps of:

- a) placing the first part (20) on a support structure, for example a vessel deck;
- b) lifting the second part (30) above the first part (20) and joining the first and second support structures to form a rotatable connection between the first part and the second part;
- c) placing at least one buoyancy element (34) on the second part; and
- d) securing the buoyancy elements (34) to the second part.

14. A method of assembling the buoy device as set out by any one of the claims 1-7 and 11-12; characterized by the steps of:

- a) placing the second part (70) on a support structure, for example a vessel deck;
- b) placing at least one buoyancy element (74) on the second part;
- c) securing the buoyancy element (74) to the second part (70); and
- d) lifting the first part (60) above the second part (70) and lowering the first part onto second part support and rotation means (73, 75)».

Til det selvstendige krav 1 er knyttet elleve uselvstendige krav.

- 5 I forbindelse med innsigelsessaken ble det innlevert et subsidiært kravsett, samt et revidert subsidiært kravsett. Klagen er basert på de reviderte patentkravene, herunder følgende selvstendige krav, selvstendig anordningskrav 1 og selvstendig fremgangsmåtekrav 9:

«1. A turret buoy (1), comprising a first part (20) having a first support structure (21, 23, 24a,b); a second part (30) having buoyancy means and a second support structure (31, 37); and the first and second support structures are connectable via rotation and support means (24a,b) to form a rotatable connection between the first part and the second part; **characterized in that**

- the buoyancy means comprises a plurality of buoyancy elements (34);
- the second support structure comprises a base member (37) configured to support the buoyancy elements; and
- the buoyancy elements comprise locking means (35, 36, 38) for releasably locking the buoyancy elements (34) to each other and/or to the second part (30); and
- the first part (20) comprises mooring connectors (22), configured for connection to anchor chains or lines, by means of which the first (20) part may be moored to a seabed; and
- the second, buoyant, part (30) comprises hull interface portions (32, 33) whereby the second part may be releasably pulled into, and locked into, a corresponding recess in a vessel hull.

9. A method of assembling the turret buoy as set out by any one of the claims 1-8; **characterized by** the steps of:

- a) placing the first part (20) on a support structure, for example a vessel deck;
- b) lifting the second part (30) above the first part (20) and joining the first and second support structures to form a rotatable connection between the first part and the second part;
- c) placing at least one buoyancy element (34) on the second part; and
- d) securing the buoyancy elements (34) to the second part.”

6 Under søknadsbehandlingen trakk Patentstyret frem følgende mothold:

EP 0079631 A1
 GB 2350342 A
 EP 1506920 A1
 GB 2050955 A

Innsiger har i innsigelsessaken vist til følgende mothold:

D1: HiBuoy, HiTec brosjyre

D1a: Wärsilä encyclopedia of Ship Technology (Wärsilä second edition – 2015)

D1b: La Ceiba Quotation (et tilbud fra Triton Inc), 27. august 2001, med bilde av HiBuoy som fra brosjyren D1

D1c: Powerpoint presentasjon “Hibuoy Offtake System – Triton”

D1d: Messeposter brukt på Norshipping 2001 og en messe i Iran med brosjyren D1 og en 3D-modell

D1e: Epostliste for mulige interessenter av Hibuoy

D1f: Video vist på Norshippingmessen 2001

D1g: Presentasjon av Hibuoy fra det brasilianske selskapet Navium

D1h: Brev fra APL til Iranian Oil Offshore Company

D2: Brosjyer fra Resinex Support og Mooring Buoys

D3: EP 0079631 A1 (referert til som D3 av klager)

D4: GB 2350342 A (referert til som D4 av klager)

D5: WO 93/22190 A1 (referert til som D5 av klager)

D6: Veritasrapport, Concept Acceptance Statement

I klageomgangen har innklagede vist til følgende publikasjoner:

D7a, b og c: HiBuoy 2000, en tidligere variant av D1, publisert hhv 29. september 2002 og 23. juni 2001
D8: Nyere variant av D5, datert 13. november 2003

7 Grunnene for Patentstyrets vedtak er oppsummert som følger:

- Det første spørsmålet i saken er om D1, D2 og D6 var allment tilgjengelige før patentets prioritetsdato, 10. mai 2016.
- Innsigers fullmektig har ikke fremlagt dokumentasjon som sannsynliggjør at D1 isolert sett var allment tilgjengelig før patentets prioritetsdato. Dokumentasjonen fremlagt i form av D1 a-h sannsynliggjør heller ikke at D1 var kjent. Patentstyret finner for øvrig ikke at noe av dokumentasjonen under D1 a-h alene utgjør mothold i saken.
- Det er ikke fremlagt dokumentasjon som sannsynliggjør at D2 var allment tilgjengelig før patentets prioritetsdato.
- D6 er ifølge innsigers fullmektig ikke et offentlig tilgjengelig dokument. Dermed legges det til grunn at opplysningene i D6 må anses taushetsbelagte.
- Patentstyrets vurdering av patentbarhet må derfor basere seg kun på D3, D4 og D5.
- D4 anses å utgjøre nærmeste kjente teknikk og Patentstyret mener at samtlige av trekkene angitt i selvstendig krav 1 i patentet er kjente fra D4.
- Patentstyret mener at det samme gjelder for uselvstendige krav 2, 5, 11, 12.
- Oppfinnelsen ifølge uselvstendige krav 3-4, 6-10 og selvstendig fremgangsmåtekrav 13 og 14 angir noe nytt i forhold til D4.
- Det objektive tekniske problem som løses av patentets uselvstendige krav 3 i lys av hva som er kjent fra nærmeste kjente teknikk fra D4, kan betraktes som hvordan tilpasse oppdriftselementet i bøyen rundt den sentrale søylen.
- D5, fig. 1-3, viser at oppdriftselementet (buoyancy member, 2) har en krummet overflate tilsvarende den sentrale søylen (central member, 3). Gjenstanden ifølge krav 3 er kjent fra D5. En fagperson som står ovenfor det ovennevnte tekniske problemet anses å ville ha kommet frem til oppfinnelsen ifølge krav 3 sett på bakgrunn av kjent teknikk fra D4 og D5. Oppfinnelsen ifølge krav 3 anses derfor ikke å ha oppfinnelseshøyde.
- Det objektive tekniske problemet som løses ved oppfinnelsen ifølge uselvstendig krav 4 og 6-7 i patentet, sett på bakgrunn av D4, er å frembringe et alternativt oppdriftselement som ikke mister oppdriften selv om den blir punktert. D3 (side 4, linje 9-12) angir at «each flexible float 7 consists of an impact-resistant flexible plastic sheath 15 surrounding a low-density foam material 16 that is secured around a rigid reinforcing member 8». D5 (side 7, linje 8-12) beskriver at “the buoyancy material being able to consist a suitable foam plastic or cast glass fibre material”.
- Det er nærliggende for fagpersonen som er stilt ovenfor det objektive tekniske problemet, å velge fiberglass som ytre skall/omhylling og polyuretanskum som oppdriftsmateriale, ved å kombinere teknikk som er kjent fra D4 med det som er kjent fra D3 eller D5. Oppfinnelsen ifølge uselvstendige krav 4, 6 og 7 skiller seg derfor ikke vesentlig fra tidligere kjent teknikk og er ikke patenterbart.

- Det objektive tekniske problemet som løses ved oppfinnelsen ifølge krav 8 i patentet, sett på bakgrunn av D4, er hvordan tilkoble bøyeordningen til fartøy og forankre bøyeordningen til en havbunn.
- D5 viser (figur 1, 3, 5, beskrivelsen side 5, linjer 4-10) at den første delen (3) omfatter fortøyningskonnektor (12) konfigurert for kobling til ankerliner (13) ved hjelp av en ankerliner, bøyeordningen forankres til havbunnen. Den andre delen (2) med oppdrift har tilkoblingsmidler (27, 28) som frigjørbart kobles til et fartøy. En fagperson som står overfor det ovennevnte tekniske problemet anses å ville ha kommet frem til oppfinnelsen ifølge krav 8 sett på bakgrunn av kjent teknikk i D4 og D5. Oppfinnelsen har derfor ikke oppfinneshøyde.
- Uselvstendig krav 9 beskriver at bøyeordningen er en dreietårn-bøye og krav 10 beskriver at den andre delen av bøyeordningen omfatter dekkstruktur og innretninger for interface med skip. D5 viser en dreietårn-bøyeordning som har en øvre dekkstruktur og innretninger for interface med skip (se figur 1-5; beskrivelsen side 5, linjer 4-10). På bakgrunn av kjent teknikk fra D5 vil oppfinnelsen ifølge patentkravene 9 og 10 ikke ha oppfinneshøyde.
- Det objektive tekniske problemet som løses ifølge krav 13 og 14 i patentet, sett på bakgrunn av D4, er hvordan sammenstille bøyeordningen. Fremgangsmåten i krav 13 som vedrører utføringsformen i figur 1-6, innebærer en logisk sammensetting av bøyeordningen for fagpersonen idet den andre delen skal tres over den første delen, og deretter monteres oppdriftselementene. I fremgangsmåten i krav 14, som vedrører utføringsformen i figur 7-9, vil det være logisk å starte med den andre delen først, og montere oppdriftselementene. Til slutt monteres den første delen over den andre delen slik at den forankrede delen er nederst. Det vil være nærliggende for fagpersonen som står overfor det objektive tekniske problemet å komme frem til fremgangsmåten i krav 13 og 14.
- Patenthaver har fremlagt et revidert subsidiært kravsett som omfatter to selvstendige anordningskrav og to selvstendige fremgangsmåtekrav. Selvstendig krav 1 er formet ved kombinasjon av krav 1 og uselvstendig krav 8. Et annet selvstendig anordningskrav 9 er formet ved kombinasjon av krav 1 og 11 i patentet. De selvstendige fremgangsmåtekravene 18 og 19 tilsvarende krav 13 og 14 i prinsipielt kravsett.
- Patentvernets omfang er ikke utvidet etter § 19 med de nye kravene, men krav 8 og 11 er allerede vurdert og kravsettet skiller seg ikke vesentlig fra kjent teknikk med denne endringen.
- Når det gjelder begjæring om overføring av patentet, er denne begjæringen fremsatt etter innsigelsesfristens utløp og grunnlaget for overføring avvises dermed.

8 Klager har for Klagenemnda i korte trekk gjort gjeldende:

- Patentstyrets avgjørelse av 16. september 2019 der patentet ble opphevet påklages.
- Klagen gjelder Patentstyrets begrunnelse, herunder at patentet mangler nyhet og oppfinneshøyde i lys av D3, D4 eller D5. Patentstyret har tolket kravene og motholdene feilaktig, og Patentstyrets vurdering av det subsidiære kravsettet er

mangelfull.

- Klagen er basert på kravsettet i vedleggene 14a og 14b, og omfatter et selvstendig anordningskrav 1 rettet mot en turretbøye og et selvstendig fremgangsmåtekrav 9 rettet mot sammenstillingen av turretbøyen. Kravene 1-9 tilsvarende kravene 1-8 og 17 ifølge subsidiær påstand under innsigelsesbehandlingen, men som ikke ble vurdert. Krav 1 er en kombinasjon av kravene 1 og 8 i patentet som meddelt, samt en ytterligere angivelse av interface mellom bøye og skip, sistnevnte oversatt av Patentstyret.
- D3 beskriver en single-point mooringbøye og fagpersonen vil vite om forskjellene både hva gjelder konstruksjon og anvendelse mellom en slik bøye og en turretbøye som patentet beskriver.
- Formålet med bøyen i D3 er å dempe støt mellom skip og bøye, men oppfinnelsen i patentet er rettet mot å løse problemer knyttet til fabrikasjon, transport, installasjon og drift av turretbøyer, se patentet side 4, andre avsnitt.
- Selvstendig krav 1 oppviser nyhet overfor D3 med følgende trekk:
D3 beskriver ikke en turretbøye som angitt i patentet.
D3 beskriver ikke en «base member» for oppdriftselementene.
Låsemidler for oppdriftselementene mot hverandre og/eller den andre delen er ikke beskrevet.
D3 beskriver ikke at den delen som rommer oppdriftselementene har en utforming som tillater oppkobling mot «a corresponding recess in a vessel hull».
- Selvstendig krav 9 er heller ikke beskrevet eller antydnet i D3.
- D4 beskriver en lettvektsbøye som er vesentlig forskjellig fra en turretbøye, hva angår konstruksjon, utvendig utforming og anvendelse. Det er en bøye for kortvarig bruk (en «lettvekts-CALM»), mens oppfinnelsen er rettet mot en turretbøye med «hull interface portions», og der oppdriftselementene er utskiftbare moduler.
- Krav 1 oppviser nyhet overfor D4 med følgende trekk:
D4 beskriver ikke en turretbøye, men en CALM-bøye der modulen som er forsynt med oppdriftselementer er forankret til havbunnen.
D4 beskriver ikke en «base member» for oppdriftselementene.
D4 beskriver ikke låsemidler for oppdriftselementene mot hverandre og/eller den andre delen.
D4 beskriver en bøye der modulen med oppdriftselementer er forankret til havbunnen.
D4 beskriver ikke at den delen som rommer oppdriftselementene har en utforming som tillater oppkobling mot «a corresponding recess in a vessel hull».
- Selvstendig krav 9 er heller ikke beskrevet eller antydnet i D4.
- D5 beskriver en turretbøye, omtalt av søkeren selv i kapitlet «Background of the invention» i patentet, og beskriver en bøyetype som oppfinneren kjente til og ønsket å forbedre.
- Krav 1 oppviser nyhet overfor D5 med følgende trekk:
D5 beskriver ikke «a plurality of buoyancy elements».
D5 beskriver ikke en «base member» for oppdriftselementene.
D5 beskriver ikke låsemidler for oppdriftselementene mot hverandre og/eller den andre delen.
- Selvstendig krav 9 er heller ikke beskrevet eller antydnet i D5.

Oppfinnelseshøyde

- Ettersom det relevante fagområdet for patentet er design, bygging og sammenstilling av bøyer som benyttes for sammenkobling med skip, og for overføring av hydrokarboner mellom produksjonsanlegg til havs og slike skip (f.eks. FPSO), mener vi at den aktuelle fagpersonen vil besitte kunnskap om hydrodynamikk, samt konstruksjonsteknikk for skip og bøyer. Fagpersonen vil også ha inngående kjennskap til ulike bøyelastesystemer, og vil kunne identifisere tekniske forskjeller mellom disse.
- Nærmeste kjente teknikk:
- D5 beskriver en turretbøye-type som oppfinneren kjente til og ønsket å forbedre. Mens D3 beskriver en single-point mooringbøye, og D4 beskriver en lettvektsbøye for kortvarig bruk, beskriver D5 en turretbøye som har et lignende formål og anvendelse som oppfinnelsen. D5 representerer derfor det mest relevante og hensiktsmessige utgangspunkt for oppfinnelsen.
- Det objektive tekniske problemet kan formuleres som «hvordan utforme en turretbøye som er enklere å produsere og installere, og som lettere kan vedlikeholdes under drift enn det som er tilfellet med kjente turretbøyer».
- Når det gjelder spørsmålet om oppfinnelsen ville vært nærliggende for fagpersonen, er det ingen trekk eller andre momenter i D5 som ville ha ansporet fagpersonen til den modifikasjonen som resulterte i oppfinnelsen som angitt i krav 1 og 9.
- Oppfinnelseshøyden skal vurderes for oppfinnelsen som helhet. Selv om de enkelte trekkene i krav 1, hver for seg, kan ha vært kjent da patentsøknaden ble innlevert, var kombinasjonen av disse trekkene et resultat av en oppfinnerisk innsats på det tidspunktet da patentsøknaden ble innlevert.
- Det er ikke noe på tidspunktet for søknaden som ville ha ansporet fagpersonen til å kombinere innholdet i D3 eller D4 med den nærmeste kjente teknikk, D5, for å komme frem til anordningen ifølge oppfinnelsen og dermed løse det objektive tekniske problemet. Fagpersonen ville ikke sett hen til hverken single-point mooringbøyer eller en lettvektsbøye for å løse problemet. Det ville følgelig ikke vært nærliggende for fagpersonen på området, stilt overfor det objektive tekniske problem, å tilpasse eller modifisere den nærmeste kjente teknikk til å komme frem til oppfinnelsen som angitt i krav 1.
- Krav 9 er et selvstendig krav rettet mot en fremgangsmåte for å sammenstille en turretbøye som angitt i et hvilket som helst av kravene 1-8. Dette kravet er altså direkte knyttet til krav 1, og klager fastholder at krav 9 definerer oppfinnelser som har oppfinnelseshøyde i lys av de fremtrukne publikasjoner.
- Når det gjelder D7, viser disse motholdene en lastebøye som er innrettet til å flyte permanent på vannoverflaten. Bøyen har en «'Fender' Design of Buoyancy Structure» som er «capable of absorbing collision impact» og har oppdriftselementer som er «replaceable on location». De utbyttbare oppdriftselementene tjener som fendere. Dette fremgår av illustrasjonene, som viser at oppdriftselementene definerer lastebøyens periferi (dvs. de rager utenfor det rammeverket som bærer dem).
- Anordningen ifølge krav 1 oppviser derfor nyhet overfor D7 i det minste ved trekk 1.7 «the second, buoyant, part (30) comprises hull interface portions (32, 33) whereby the second part may be releasably pulled into, and locked into, a corresponding recess in a

vessel hull.”

- Innklagedes beskrivelse av D8 (publisert i 2003) er preget av etterpåklokskap illustrert ved utsagnet «[H]vis flytelementet skulle seksjoneres må seksjonene understøttes av et ‘base member’ (37), f.eks. i form av en plate.» D8 gir ingen anvisning om en slik modifisering av oppdriftselementet, og det er intet i D8 som – på patentets prioritetsdato – ville ha motivert fagpersonen til å utføre de endringene som innsigeren foreslår.
- Anordningen ifølge krav 1 oppviser nyhet overfor D8 i det minste ved trekkene 1.3, 1.4, 1.5:
 - «- the buoyancy means comprises a plurality of buoyancy elements (34);”
 - “- the second support structure comprises a base member (37) configured to support the buoyancy elements; and”
 - “- the buoyancy elements comprise locking means (35, 36, 38) for releasably locking the buoyancy elements (34) to each other and/or to the second part (30);”
- D8 kan sidestilles med det tidligere fremlagte D5, i det minste hva angår de trekkene som er relevante for patentet. Både D5 og D8 kan derfor være relevante og hensiktsmessige utgangspunkt for oppfinnelsen. Denne typen turretbøye er omtalt av søkeren selv i kapittelet «background of the invention» og beskriver en bøyetype som oppfinneren kjente til og ønsket å forbedre.
- Det objektive tekniske problemet kan formuleres som angitt i klagen. Spørsmålet om oppfinnelsen ville vært nærliggende for fagpersonen, kan konkretiseres ytterligere til å omfatte om D5 eller D8 ville ha ansporet fagpersonen, stilt overfor det objektive tekniske problemet, til å tilpasse eller modifisere den nærmeste kjente teknikk for å komme frem til oppfinnelsen. Svaret her er nei.
- Bøyen som beskrevet i D7 (en lastebøye og overflatebøye) har en helt annen funksjonell utforming og bruk enn bøyen som patentet omfatter. Mens lastebøyens oppdriftselementer kun har til oppgave å holde bøyen flytende, er bøyen og oppdriftselementene ifølge oppfinnelsen utformet og dimensjonert for å bli trukket inn i en mottaksåpning i bunnen av et skip og muliggjøre en direkte og dreibar kobling mellom skip og forankringskjettinger. I motsetning til bøyen i D7, er oppdriftsdelen på bøyen ifølge oppfinnelsen forsynt med «hull interface (i.e. contact) portions», jf. trekk 1.7.
- Oppfinnelsehøyden skal vurderes for oppfinnelsen som en helhet. Selv om de enkelte trekkene i krav 1 og 9 hver for seg kan ha vært kjent da patentsøknaden ble innlevert, er kombinasjonen av disse trekkene et resultat av en oppfinnerisk innsats på søknadstidspunktet.
- D5 ble allment tilgjengelig i 1993, D8 i 2003. D7 er oppgitt å ha vært allment tilgjengelig i tidsrommet 2000 – 2003. Lastebøyen beskrevet i D7 og turretbøyene beskrevet i D5 og D8 eksisterte altså samtidig i flere år før oppfinnelsen ble gjort, og før patentsøknaden ble innlevert 10. mai 2016. En slik langvarig sameksistens uten at oppfinnelsen blir gjort, er en klart indikasjon på oppfinnelsehøyde. Det produktet som patentet omfatter har blitt godt mottatt på markedet, hvilket også er en indikasjon på oppfinnelsehøyde.

9 Innklagede har for Klagenemnda i korte trekk gjort gjeldende:

- Det opprinnelige kravsettet oppfyller ikke kravene til nyhet og oppfinneshøyde. Dette gjelder også det nye kravsettet.
- Det nye kravsettet setter motholdene i et noe annerledes lys og innklagede er enig med klager i at D5 er nærmeste mothold av de som er trukket frem.
- Innklagede ønsker i tillegg å trekke frem to nye mothold, D7 og D8. D7 er delt i D7a, b og c. D7 a og b er en variant av tidligere D1 som ble tilbudt av Hitec-Marine og som ble vist på hjemmesidene deres rundt år 2000. HiBuoy er en Single Point Mooring (SPM) bøye og vil typisk kobles til et skip ved hjelp av slanger. HiBuoy er likevel et turretdesign, som det står i D7, fordi flyteelementene er festet til den delen som følger rotasjonen til skipet akkurat som i patentet. D7a og b viser en versjon som var publisert på hjemmesidene til Hitec-Marine 29. september 2002 og D7c viser samme versjon fra 23. juni 2001. Den tekniske informasjonen om HiBuoy var allment tilgjengelig på hjemmesidene til Hitec-Marine i mer enn ett år. Skjermbildene er funnet ved hjelp av Wayback machine.
- I figuren i D7b finner vi «a plurality of buoyancy elements» fra trek 1.3. Videre finner vi «a base member (37) configured to support the buoyancy elements» fra trekk 1.4. Vi finner også «locking means (35, 36, 38) for releasably locking the buoyancy elements (34) to each other and/or to the second part (30)» fra trek 1.5.
- Innklagede er enig i at trekkene 1.3, 1.4 og 1.5 ikke beskrives i D5 og at disse trekkene har nyhet over D5. Det nye er at trekkene 1.3, 1.4 og 1.5 brukes på en turrett buoy hvor trekk 1.6 er til stede: “the second, buoyant, part (30) comprises hull interface portions (32, 33) whereby the second part may be releasably pulled into, and locked into, a corresponding recess in a vessel hull.” De øvrige trekkene i krav 1 og kravsettet ellers inneholder ikke nyhet.
- Når det gjelder oppfinneshøydevurderingen, mener vi at den aktuelle fagpersonen helt klart vil se på single-point mooringbøyer (SPM) av typen som brukes for overføring av produksjonsfluider til tankskip. Det er stort sett de samme firmaene rundt om i verden som tilbyr begge produkter (SPM-bøyer og turrett-bøyer). SPM blir også laget i en turrett-variant, hvilket betyr at den eneste prinsipielle forskjellen er hvordan skipet tilkobles bøyen. Det er også noen turrett-bøyer som er SPM-bøyer.
- Innklagede, som var oppfinners arbeidsgiver fra 90-tallet og frem til 2015, tilbød begge produkter. Spesielt tilbød innklagede et produkt som het HiBuoy (D7a og D7b) i perioden 1999 til ca. 2005. Hitec Marine var tilbyder i første del av denne perioden, men ble senere slått sammen med innklagede, APL.
- Når fagpersonen ser på det objektive tekniske problemet med utgangspunkt i D5 vil personen finne D7 som et mothold og der gjenfinne trekkene 1.3, 1.4 og 1.5 som er de trekkene som mangler i D5. Trekkene skiller seg ikke vesentlig fra det som var kjent før patentsøknadens inngivelsesdag og krav 1 oppfyller ikke kravet til oppfinneshøyde.
- Når det gjelder de øvrige kravene, kan krav 2 sees i D7b og er svært nær å være en logisk nødvendighet siden oppfinnelsen er en «turrett buoy» og det også står «the second part comprises hull interfaces». Alle kjente turrettbøyer er bygget opp med en forankret turrett i midten omgitt av en roterende del som fortrinnsvis har påmonterte flytemidler.
- Krav 3 og 4 gjenfinnes i D7b, mens krav 5-8 omhandler flyteelementene og er fagmessige valg av kjente løsninger.
- Krav 9 omhandler en fremgangsmåte for å sammenstille en turrettbøye ifølge krav 1.

Punktene i fremgangsmåten er opplagte for fagpersonen.

- Når det gjelder det opprinnelige kravsettet, vil D3 alene være nyhetshindrende for krav 1 med unntak av frigjørbare låsemidler, som finnes i D4 side 12. D7 alene er også nyhetshindrende for gammelt krav 1.
- D4 alene er nyhetshindrende for gammelt krav 1. D4 beskriver en bøyeanordning omfattende en første del (2) med en første bærestruktur (9); en andre del (1) som har oppdriftsmidler (6, 7) og en andre støttestruktur (3), og den første og andre bærestruktur kan forbindes via rotasjons- og bæremidler (3) for å danne en roterbar forbindelse mellom den første delen og den andre delen; karakterisert ved at oppdriftselementene omfatter flere oppdriftselementer (7); den andre bærestruktur omfatter et fundamentelement (8 og 9) som er konfigurert til å støtte oppdriftselementene (7); og oppdriftselementene omfatter låsemidler for frigjørbart å låse oppdriftselementene (7) til hverandre og/eller til den andre delen (1).
- Patentstyrets avgjørelse om å oppheve patentet er riktig og ytterligere styrket ved funn av mothold D7. Hvis fagpersonen tar utgangspunkt i D5/D8 og det nevnte tekniske problem, og deretter blir presentert for D7 er det svært nærliggende for en fagperson å dele opp flyteelementet fra D5/D8 til en flerhet flyteelementer. Dette gjelder spesielt fordi D7 hevder å løse det samme tekniske problemet som oppfinnelsen ifølge nye krav 1. Hvordan «base element» og «locking means» utformes, kan gjøres på mange måter og er innenfor det en fagperson gjør til daglig uten oppfinnerisk innsats. Dette er heller ikke spesifisert i særlig grad i søknaden, så det er ikke nødvendig å gå inn på dette.
- Den påståtte indikasjonen på oppfinnelseshøyde som refererer til sameksistens mellom D5/D8 og D7 uten at oppfinnelsen ble gjort, kan skyldes mange forhold. Det kan eksempelvis skyldes at det ikke forelå noen anbudsutlysninger for en løsning av denne typen i tidsrommet.
- Oppfinnelsen ifølge krav 1 er kun en logisk videreføring av tidligere kjent teknikk og kravet har dermed ikke oppfinnelseshøyde.

11 Klagenemnda skal uttale:

12 Klagenemnda er kommet til samme resultat som Patentstyret.

13 Klagenemnda skal vurdere og ta stilling til om den omsøkte oppfinnelse, slik kravene i patentet lyder, har tilstrekkelig nyhet og oppfinnelseshøyde. Metoden for bedømmelse av oppfinnelseshøyde skal ta utgangspunkt i den såkalte «problem og løsning»- tilnærmingen. Det vises til Klagenemndas syn på saken nedenfor.

14 Klager har frafalt tidligere kravsett, og det er nå det subsidiære kravsettet som ble innlevert i innsigelsesomgangen og som ble innlevert som primærpåstand i klageomgangen, som skal behandles.

15 Ved vurderingen av både nyhet og oppfinnelseshøyde, skal en tenkt gjennomsnittlig fagperson på området 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. I tillegg innehar fagpersonen fagets alminnelige kunnskap som basis. Fagpersonen benyttes som målestokk ikke bare ved vurderingen av nyhet og oppfinnelseshøyde, men også når patentkravenes innhold skal fastlegges – ved tolkningen av patentet.

16 Den relevante fagpersonen er beskrevet av klager selv i klageskrivet av 15. november 2019 og angitt til å være en person med kunnskap om hydrodynamikk, samt konstruksjonsteknikk for skip og bøyer. Fagpersonen, uttaler klager, vil også ha inngående kjennskap til ulike bøyelastesystemer, og vil kunne identifisere tekniske forskjeller mellom disse. Klagenemnda ser ikke grunn til å betvile definisjonen av fagpersonen, og noterer at dette beskriver en fagperson med svært omfattende kompetanse på et vidt fagområde, ikke bare innenfor turretbøyer, men også andre bøyesystemer. Denne personen har ikke særlig evne til innovasjon, men vil med sitt brede kompetansegrunnlag, naturlig søke inspirasjon fra de forskjellige bøyelastesystemer og ikke bare turretbøyer.

17 Det ble opprinnelig anført to grunnlag for at patentet er ugyldig:

- nyhetskravet er ikke oppfylt, og
- det foreligger ikke oppfinnelseshøyde (patentloven § 25 første ledd nr. 1, jf. § 2).

Gyldighetsspørsmålet – nyhet, patentloven § 25 første ledd nr. 1, jf. § 2

18 Partene synes å være enige om at D5 publikasjonen beskriver en løsning som ligger nærmest den teknikken som er presentert i oppfinnelsen, selv om innklagede trekker frem to andre mothold som ikke har vært fremme i saken tidligere, benevnt D7 og D8. Klagenemnda ser ikke behovet for å gå nærmere inn på disse da D5 vil lede en til samme resultat. Klagenemnda kan være enig i at D5 må anses som nærmeste kjente teknikk blant de fremtrukne publikasjonene.

19 Klager og innklagede er begge enige i at D5 beskriver en turretbøye, og at D5 er omtalt av søkeren selv i patentet under «background of the invention. Klager uttaler at dette var en bøyetype som de kjente til og ønsket å forbedre.

20 Videre uttales av klager at D5 ikke beskriver at turretbøyen omfatter «a plurality of buoyancy elementer», og heller ikke en «second support structure comprised a base member» for støtte av oppdriftselementene. Klagenemnda er ikke enig i dette da disse trekkene kan gjenfinnes i D5. Først på side 2 linjer 10-13, og på side 5 linjer 11-17 hvor det spesifikt er angitt at det finnes et flertall oppdriftskammer i det ytre oppdriftssystemet for

bøyen, som må anses å være det samme som angitt i kravet ved formuleringen «buoyancy means comprises a plurality of buoyancy elements» Dette sett i lys av at D5 også angir at oppdriftsmaterialet alternativt kan være passende skumplast eller støpt glassfibermateriale, se side 7 linjer 8-12.

21 Videre når det gjelder trekket «base member» vises til D5 og figur 3, eksempelvis referansepunkt 20, 15 eller 16, som vil danne et element til støtte for oppdriftselementet.

22 For trekket som beskriver låsemidler - «the buoyancy elements comprise locking means (35, 36, 38) for releasably locking the buoyancy elements (34) to each other and/or to the second part (30)...», er Klagenemnda enig i at dette ikke direkte kan gjenfinnes i D5. Oppdriftselementene i D5 sitt beskrevne eksempel, er skott i stål som er sveiset fast i den ytre delen. Det angis imidlertid på side 7 linjer 8-12 at oppdriftsmaterialet alternativt kan være en passende skumplast eller støpt glassfibermateriale. Disse må nødvendigvis fastgjøres til bøyens struktur. Det fremkommer imidlertid ikke eksplisitt at oppdriftselementene omfatter låseinnretninger som gjør dem frigjørbart låsbare til bøyen.

23 Ettersom dette trekket ikke direkte og utvetydig fremkommer i D5, finner Klagenemnda at det selvstendige patentkrav 1 må anses å ha nyhet etter patentloven § 2 overfor D5.

24 Når det gjelder trekkene i den karakteriserende delen av kravet som omtales som «mooring connectors» og «second, buoyant, part (30) comprises hull interface portions (32, 33)», er disse trekkene også å gjenfinne i D5, eksempelvis i sammendraget der det angis at det ytre oppdriftskammeret er anordnet for å introduseres og fastgjøres i et neddykket nedadvendt og åpent mottaksrom i et fartøy, og at bøyen har et antall fastgjøringsinnretninger for å feste øvre ender av ankerliner for forankring av bøyen. Til trekket «hull interface portions» skal det bemerkes at dette trekket er et iboende trekk ved en turretbøye. Klager har også argumentert med at dette er ett av trekkene som skiller turretbøyer fra andre bøyesystemer.

25 Ettersom krav 1 har nyhet, så må også de selvstendige patentkravene anses å tilfredsstillende kravet til nyhet. Dette gjelder ellers også det selvstendige fremgangsmåtekravet, krav 9.

26 De øvrige publikasjonene som er behandlet i saken tidligere, ligger lenger unna oppfinnelsen i patentet, og Klagenemnda går derfor ikke nærmere inn på disse.

Gyldighetsspørsmålet – oppfinneshøyde, patentloven § 25 første ledd nr. 1, jf. § 2

27 Som det fremgår av drøftelsene ovenfor, anser Klagenemnda D5 for å være nærmeste kjente teknikk på lik linje med klager og innklagede. Løsningen retter seg inn mot det samme tekniske området og har flest trekk felles med søknadsgjenstanden, og den tekniske løsningen er av klager selv omtalt som en forbedring av D5.

- 28** Med utgangspunkt i D5 er de tekniske forskjellene mellom søknadsgjenstanden og løsningen vist og beskrevet i D5 at oppdriftselementene er frigjørbart låsbare til strukturen, som angitt ovenfor under nyhetsvurderingen.
- 29** Den tekniske effekten som disse tekniske forskjellene gir, er en mulighet til å foreta enklere utskifting av oppdriftselementene da de kan frigjøres fra bøyen på en enkel måte for erstatning med et nytt og/eller annet oppdriftselement.
- 30** Med utgangspunkt i D5, har klager angitt det objektive tekniske problemet som «hvordan utforme en turretbøye som er enklere å produsere og installere, og som lettere kan vedlikeholdes under drift, enn det som er tilfellet med kjente turretbøyer».
- 31** Klagenemnda er ikke uten videre enig i at det er de nye trekkene i kravet som gir en bøye som er lettere å produsere og installere da disse tekniske effektene synes knyttet til trekk som ikke anses nye i forhold til D5. Det er heller ikke gitt noen argumentasjon for hvorfor eller hvordan denne effekten oppnås ut fra de trekkene som oppviser nyhet i kravet. Klagenemnda kan være enig i at løsningen gir en bøye som lettere kan vedlikeholdes under drift, og at dette i tilfellet blir den tekniske effekten. Det objektive tekniske problemet gitt de trekkene som anses som nye må da sies å være «hvordan utforme en turretbøye som lettere kan vedlikeholdes under drift, enn det som er tilfellet med kjente turretbøyer».
- 32** Klagenemnda mener med utgangspunkt i D5 og dette objektive tekniske problemet, samt det forhold at fagpersonen i D5 får klare instruksjoner om at oppdriftsmaterialet alternativt kan være skumplast eller støpt glassfibermateriale, ville se til andre bøyeløsningssystemer for inspirasjon, herunder publikasjonen D4.
- 33** D4 omtaler et litt annet type bøyeyesystem, men like fullt et bøyeyesystem som ligger vel innenfor fagpersonens kompetanseområde slik fagpersonen er definert i denne saken. I D4 omtales det at man ønsket å lage et bøyeyesystem som kunne bli vedlikeholdt og reparert på en kostnadseffektiv måte, se side 4 siste linje. Dette er samme problemstilling som fagpersonen i denne saken står overfor. D4 beskriver videre at man for å oppnå denne effekten, kom til en løsning med en modulær konstruksjon, med i det minste en utskiftbar oppdriftsmodul montert på rammeverket og at man kunne ha et flertall utskiftbare monterte moduler rundt rammeverket, se side 4 andre og tredje avsnitt. Det angis videre at oppdriftsmodulene er utformet slik at de kan fastgjøres til rammeverket, se side 7 andre avsnitt. Dermed er det i D4 angitt at oppdriftselementene har låseinnretninger for å frigjørbart låse dem til rammeverket som angitt i kravet.
- 34** Med utgangspunkt i problem- og løsningsmetodikken, er Klagenemnda derfor av den oppfatning at fagpersonen ikke bare kunne, men ville gått til publikasjonen D4 da denne søker å løse samme problem og ligger innenfor fagpersonens kompetanseområde. Videre vil en kombinasjon av D5 med løsningen av det tekniske problemet som gitt av D4 gi

oppfinnelsen slik den er definert i det selvstendige kravet. Klagenemnda er dermed av den oppfatning at det selvstendige krav 1 ikke kan anses å oppvise oppfinnelseshøyde etter patentloven § 2.

- 35** Klagenemnda vil videre bemerke at resultatet ville blitt det samme dersom man benyttet NO9200056 (vist til i D5 side 1 linje 13) som utgangspunkt. Denne publikasjonen er delvis noe klarere på de ulike elementene. Klagenemnda har ikke benyttet denne ettersom den ikke har blitt trukket frem som sentral tidligere i innsigelsessaken og partene derfor ikke har uttalt seg om den.
- 36** Når det gjelder de øvrige kravene, 2-9, finner ikke Klagenemnda noe i disse som kan medføre at oppfinnelseshøydevurderingen blir annerledes.
- 37** Krav 2 anses å være en nødvendig løsning da turretbøyer er bygget opp med en forankret turret i midten som er omgitt av en roterende del som fortrinnsvis har påmonterte flytemidler.
- 38** Når det gjelder krav 3 og 4 fremkommer disse i figur 3, og beskrivelsen av denne i D5.
- 39** Krav 5-8 omhandler flyteelementer og er fagmessige valg av kjente løsninger.
- 40** Krav 9 er det selvstendige fremgangsmåtekravet for å sammenstille turretbøyen. For fagpersonen representerer dette en opplagt fremgangsmåte for å sammenstille bøyen.
- 41** Klagenemnda er etter dette kommet frem til at søknadsgjenstanden ifølge krav 1 ikke tilfredsstiller kravet til oppfinnelseshøyde, jf. patentloven § 25 jf. § 2 første ledd. Dette gjelder dermed også de uselvstendige patentkravene som følger av krav 1, og det selvstendige fremgangsmåtekravet, krav 9 som beskriver sammenstillingene av elementene i bøyen.
- 42** Klagen blir på dette grunnlag å forkaste.

Det avsies slik

SLUTNING

1. Klagen forkastes.

Elisabeth Ohm
(sign.)

Turid Helene Tronbøl
(sign.)

Tove Aas Helge
(sign.)