



KFIR Klagenemnda for
industrielle rettigheter

AVGJØRELSE
3. oktober 2014
Sak PAT 13/023

Klager: **I-Tec AS**

Representert ved: Bryn Aarflot AS

Innklaget: **Evald Holstad**

Representert ved: Håmsø Patentbyrå AS

Klagenemnda for industrielle rettigheter sammensatt av følgende utvalg:

Elisabeth Ohm, Johannes Hope og Gunnar Nilsen Søndersrød

har kommet frem til følgende

Avgjørelse

1 Kort fremstilling av saken:

- 2 Saken gjelder klage over Patentstyrets avgjørelse av 8. februar 2013, hvor norsk patent nr. 328302 ble fastholdt og innsigelsen forkastet. Spørsmålet er om oppfinnelsen slik krav 1 og 14 lyder er patenterbar, jf. patentloven § 2.
- 3 Søknaden vedrører en plugg for setting i et rør (en rørplugg) og en fremgangsmåte for setting av en plugg i et rør. Oppfinnelsen har som formål å tilveiebringe en mekanisk aktivert plugg som kan settes med en nøyaktig og kontrollert settekraft i et rør, og som ikke krever spenntak (mothold) i pluggens omgivelser for å kunne settes.
- 4 Patentet ble registrert med 20 patentkrav hvorav de selvstendige kravene 1 og 14 har følgende ordlyd:

« 1. Plugg (2, 2', 2'') for setting i et rør (4), hvor pluggen (2, 2', 2'') omfatter:
- en aksling (8, 8', 8'') med en første ende (10) og en andre ende (12);
- et kraftoverføringslegeme (14) anordnet omkring akslingen (8, 8', 8'') ved dens første ende (10), hvor kraftoverføringslegemet (14) er dreibart og aksialbevegelig forbundet med akslingen (8, 8', 8'') via en gjengeforbindelse (16);
- et stopplegeme (18) anordnet ved den andre ende (12) av akslingen (8, 8', 8''); hvor følgende pluggkonstruksjonselementer er anordnet mellom kraftoverføringslegemet (14) og stopplegemet (18):
- et første presslegeme (20, 20') anordnet aksialbevegelig omkring akslingen (8, 8', 8'') og i nærhet av kraftoverføringslegemet (14);
- et understøttelseslegeme (22) med konisk overflate anordnet aksialbevegelig omkring akslingen (8, 8', 8'');
- minst ett forankringslegeme (24) innrettet aksialbevegelig, og derved radialbevegelig, utenpå det koniske understøttelseslegeme (22);
- et andre presslegeme (26) anordnet aksialbevegelig omkring akslingen (8, 8', 8''); og
- minst ett elastisk tetningslegeme (28) anordnet omkring akslingen (8, 8', 8''), karakterisert ved at akslingen (8, 8', 8'') og det første presslegeme (20, 20') er anordnet i direkte kontakt med hverandre; og
- at akslingen (8, 8', 8'') og det første presslegeme (20, 20') er ikke-dreibart forbundet via komplementære forbindelselementer (30', 30'');
hvorved det første presslegeme (20, 20') hindres i å dreie når kraftoverføringslegemet (14) dreies for derved å sikre en optimal overføring og styring av en aktiveringskraft for pluggen (2, 2', 2'').»

«14. Fremgangsmåte for setting av en plugg i et rør (4), karakterisert ved at fremgangsmåten omfatter følgende trinn:

- å benytte en plugg (2, 2', 2'') i følge et hvilket som helst av kravene 1-12;
- å føre pluggen (2, 2', 2'') inn til et settepunkt i røret (4); og
- å dreie kraftoverføringslegemet (14) i forhold til akslingen (8, 8', 8'') inntil nevnte forankringslegeme (24) og tetningslegeme

(28) er satt mot røret (4) sin vegg.»

Kravsettet omfatter også tolv uselvstendige patentkrav (2-13) tilknyttet krav 1 og seks tilknyttet krav 14 (krav 15-20).

- 5 Under søknadsbehandlingen ble det ikke anført noen mothold fra Patentstyret sin side. Av innsiger 2, nå klager, er følgende publikasjoner anført:

D 8: US 2399766 A

- 6 Klage innkom den 10. april 2013 og siste tilsvarende ble innsendt av innklagede den 6. november 2013.
- 7 I klagen ble det igjen vist til D8 og i tillegg til følgende publikasjoner:
A: XXI/Avanti/Stealth Series, Operational Manual, July 2004» fra HYTORC
B: HYTORC NUT™ fra JETYD Corporation.

Disse er ikke vurdert av Patentstyret.

8 Grunnene for Patentstyrets vedtak er oppsummert som følger:

- Oppfinnelsen er så tydelig beskrevet at en fagmann kan utøve den, jf. pl § 8, 2. ledd, 3. pkt.
- Ut fra beskrivelsen, synes oppfinnelsen slik den er definert i patentkravene å være reproduserbar.
- Oppfinnelsen tilfredsstiller kravet om både nyhet og oppfinneshøyde, jf. pl § 2, 1. ledd.
- Ad nyhet: D8 anses som nærmest liggende tidligere kjente teknikk overfor oppfinnelsens krav 1 og 14.
- Krav 1 har nyhet overfor D8 ved at det definerer et første presslegeme (20, 20'). Pluggen i D8 omfatter ikke forannevnte presslegeme.
- Tilsvarende gjelder fremgangsmåten i følge selvstendig krav 14, som dermed også innehar nyhet etter pl § 2, 1. ledd.
- Ad oppfinneshøyde: Ved å innlemme et presslegeme mellom trykkklageret og understøttelseslegemet løses det å sette en mekanisk aktivert plugg med jevn og kontrollert settekraft.
- En tilsvarende plugg for setting i rør som angitt i krav 1 er ikke funnet beskrevet i kjent teknikk.
- Tilsvarende plugg oppnås heller ikke ved en enkel kombinasjon av kjent teknikk for fagpersonen. Det vil ikke være nærliggende for fagpersonen med tilsvarende tekniske problem å modifisere settepluggen kjent fra D8 for å komme frem til en setteplugg som angitt i krav 1.
- Patentkrav 1 og 14, samt de uselvstendige kravene 2-13 og 15-20, anses dermed å inneha oppfinneshøyde, jf. pl § 2, 1. ledd.
- Innsigelsen forkastes etter pl § 25.

9 Klager har for Klagenemnda i korte trekk gjort gjeldende:

- Patentkravene mangler nyhet, oppfinnelseshøyde og klarhet. Patentet må oppheves fordi kriteriene i følge patentloven §§ 2 og 8 ikke er oppfylt.
- Klager er enig i at patentpublikasjon US 2399766 (D8) er nærmeste kjente teknikk i følge patentkrav 1 og 14.
- NO328302 skiller seg ikke vesentlig fra US 2399766.
- Når det gjelder nyhet, er vi uenige med Patentstyret.
- Patenthaver har definert det første presslegemet som en første pressring (20, 20').
- Prinsipper som krav 1 og 14 bygger på er velkjent fra manualen fra juli 2004 "XXI/Avanti/Stealth SERIES, Operational Manual" fra HYTORC (<http://alltorqhydraulictorque.com/pdfs/equipment/STEALTH-Manual.pdf>). Det er vist til figur på side 22, seksjon IV.
- Produktet var kjent før 21. januar 2009 (prioritetsdato for patentet). Dette kan man fastslå fordi JETYD har mottatt flere priser for produktet. Det er vist til diplomer for produktet fra 1998 og 2004 på hjemmesiden.
- Her er det angitt et verktøy for å sette inn eller løsne et gjenget element. Prinsippet som man bruker, er å benytte et presslegeme eller en pressring som er anordnet i direkte kontakt med en aksling, hvor akslingen og presslegemet/pressringer er ikke-dreibart forbundet med hverandre ved hjelp av komplementære forbindelseelementer.
- Hovedprinsippet bak krav 1 og 14 er velkjent fra ovenfor nevnte verktøy.
- Patentkravene 1-20 er også velkjent fra US 2399766.
- Når det gjelder manglende nyhet av selvstendige krav 1 og 14, samt uselvstendige krav 2-13 og 15-20, vises til Tabell I og tilhørende begrunnelse [brev 25. oktober 2010].
- Begge pluggene forstås naturlig av en fagperson på området slik at koniske elementer, ankere, elastisk hylse og presselementer rotasjonslåses mot ledeskruen (akslingen). Herav følger at samtlige av disse elementene forstås å være rotasjonslåst i forhold til hverandre. Mutteren roteres på ledeskruen (og dermed i forhold til de nevnte elementene) for å frembringe den ønskede aksiale bevegelsen. Det forstås dermed også at de koniske elementene, ankerene og presselementene er anbrakt aksialt glidbare på den sentrale akslingen med utvendige gjenger (ledeskruen).
- Vi er uenige i at det ikke vil være nærliggende for en fagperson å modifisere settepluggen kjent fra US 2399766 ved eller uten kombinasjon av elementer kjent fra én eller flere av de andre fremtrukne publikasjoner for å komme frem til en setteplugg som i patentet.
- Hverken patenthaver eller Patentstyret har kommentert påstanden om at presslegemet 20 vil kunne tilvirkes i ett stykke med konusen 22, eller omvendt – å dele konusen i følge US 2399766 i en konusdel og en pressring. Patenthaver har hele tiden påpekt viktigheten av presselegemet 20 som et separat element.
- Det tekniske problemet som fagpersonen ønsker å løse, er hvordan overføre reaksjonsfritt en aktiveringskraft i et element med gjenger eller i bruk med en installasjonsfremgangsmåte for nevnt element med

gjenger.

- Det er derfor nærliggende for en fagperson, men kjennskap til verktøyet i følge manualen av juli 2004, å dele konusen i følge US 2399766 i to deler: én konusdel og en pressring/presslegeme, eller alternativt å tilføye et presslegeme/pressring til konusen i følge US 2399766 hvor pressringen/presslegemet er direkte og ikke dreibart forbundet til akslingen ved hjelp av forbindelseselementer. Dermed kommer man frem til pluggen i følge krav 1 og fremgangsmåte i krav 14.
- Alternativt vil det være nærliggende for en fagperson, med kjennskap til verktøyet i følge manualen av juli 2004 å erstatte lagerelement 49 i følge US 2399766 med en pressring/et presslegeme, hvor pressringen/presslegemet er direkte og ikke dreibart forbundet til akslingen ved hjelp av forbindelseselementer. Dermed kommer man frem til pluggen i følge krav 1 og fremgangsmåte i krav 14.
- Subsidiært gjøres gjeldende at patentet gjelder en oppfinnelse som ikke er så tydelig beskrevet at en fagkyndig på bakgrunn av beskrivelsen kan utøve den, og patentet må oppheves etter pl § 25, 2. pkt.

10 Innklagede har for Klagenemnda i korte trekk gjort gjeldende:

- Oppfinnelsen i følge patent NO 328302 B1 innehar nyhet og oppfinneshøyde og oppfyller kravet til klarhet, jf. pl §§ 2 og 8. Patentet må derfor opprettholdes.
- Det særegne ved pluggen (2, 2', 2'') i følge patentet er følgende kombinasjon av trekk: «at akslingen (8, 8', 8'') og det første presslegeme (20, 20') er anordnet i direkte kontakt med hverandre»; og «at akslingen (8, 8', 8'') og det første presslegeme (20, 20') er ikke-dreibart forbundet via komplementære forbindelseselementer (30, 30')».
- Dette innebærer at akslingen 8, 8', 8'' er rotasjonslåst til det første presslegeme 20, 20' via komplementære forbindelseselementer 30', 30'' som er i direkte kontakt med hverandre. Slike forbindelseselementer er vist tydelig på fig. 3 og 9 i patentet i form av en splinesforbindelse 30 mellom akslingen 8, 8', 8'' og det første presslegeme 20, 20'. Figurene viser splineselementer 30' (på akslingen 8, 8', 8'') som er i direkte kontakt med komplementært utformede splineselementer 30'' på en første pressring 20, 20'. Dermed foretas rotasjonslåsing internt i pluggen 2, 2', 2''.
- Pluggkonstruksjonen har den fordel at det er mulig å sette pluggen 2, 2', 2'' med en nøyaktig og kontrollert settekraft i et rør 4. Dermed er det også mulig å løsne pluggen 2, 2', 2'' med en nøyaktig og kontrollert aktiveringskraft.
- De fordelaktige tekniske virkningene oppnås som en direkte følge av den stedsspesifikke plassering av de «komplementære forbindelseselementene (30', 30'')» internt i pluggen 2, 2', 2'' og i forhold til de øvrige pluggenelementene i pluggen 2, 2', 2''.
- Den ovenfor nevnte lære og pluggkonstruksjonen er ikke å finne i D8 eller i «Hytorc Nut» som referert til av klager i manualen fra Internet.
- Innklagede har kommentert påpekte figurer (2a, 4, 7) med tilhørende tekst i D8.
- Når det gjelder «Hytorc Nut» er denne kalt en «mekanisk strekker» i

den norske beskrivelsen. Det er en mekanisk strekkanordning for en gjengebolt som, når brukt sammen med flere andre bolter, benyttes til å forbinde og presse sammen tilliggende, ytre elementer, f.eks. flenser.

- Hytorc Nut består av en innvendig hylse, en utvendig hylse og en stoppskive.
- For å kunne strekke gjengebolten aksialt i forhold til stoppskiven, som er avlåst mot en ytre flens, må det i Hytorc Nut finnes et aksialt bevegelsesrom for gjengebolten. Bevegelsesrommet besørges av splinesforbindelsen mellom den innvendige hylsen og det omkringliggende koplingshodet. På dette stadium er den innvendige hylsen skrudd omkring gjengebolten, og det foreligger derfor ingen rotasjonslåsing mellom den innvendige hylsen og gjengebolten. Deretter dreies den utvendige hylsen inntil ønsket dreiemoment er oppnådd, slik at flensene presses sammen med ønsket klemkraft. Ved anvendelse av "Hytorc Nut" foreligger det altså ingen rotasjonslåsing (splinesforbindelse) mellom gjengebolten (jfr. akslingen 8, 8', 8" i pluggen 2, 2', 2") og stoppskiven (2) (jfr. det første presslegeme 20, 20'). Dette skyldes at den innvendige hylse (1) befinner seg mellom gjengebolten og stoppskiven (2), slik som vist tydelig på nevnte illustrasjon og i nevnte animasjon.
- I "Hytorc Nut" foreligger det derimot en direkte rotasjonslåsing (splinesforbindelse) mellom den innvendige hylse (1) og stoppskiven (2), altså en rotasjonslåsing som foretas i radial avstand fra gjengebolten.
- Hytorc Nut er en strekkanordning for en gjengebolt; ikke en pressanordning for å presse sammen og aksialt bevege elementer som naturlig inngår i en plugg for setting i et rør. Hytorc Nut forutsetter også tilstedeværelse av separate, tilliggende elementer, som flenser, for å kunne virke.
- Når det gjelder oppfinnelseshøyde, er det i D8 ingen pluggutførelser som omhandler en aksling 8, 8', 8" som er rotasjonslåst direkte mot et første presslegeme 20, 20' av angjeldende type. Dette er heller ikke antydning i D8 og fagpersonen har derfor ingen forutsetninger for å kunne modifisere noen av disse pluggutførelsene for å komme frem til pluggen 2, 2', 2". Pluggen oppviser derfor oppfinnelseshøyde overfor pluggutførelsene i D8.
- Hytorc Nut omhandler ikke en plugg overhodet, men en strekkanordning for en gjengebolt. Den inneholder heller ikke essensielle elementer for å kunne virke som en plugg. Pluggen i følge patentet oppviser derfor oppfinnelseshøyde overfor Hytorc Nut.
- Når det gjelder spørsmålet om pluggen i følge patentet oppfylder kravet til oppfinnelseshøyde dersom en eller flere av pluggutførelsene i D8 kombineres med informasjonen i materialet vedrørende Hytorc Nut, forutsetter dette kunnskap som fagpersonen kun ville hatt etter først å ha fått kjennskap til pluggløsningen i følge patentet.
- Klager har ikke vist at det i Hytorc Nut-materialet finnes pekere som ville ha inspirert fagpersonen til å modifisere en hvilken som helst av pluggutførelsene fra D8 til å komme frem til pluggen 2, 2', 2" i følge patentet.
- Når det gjelder klarhet, kan det være flere plasseringsmuligheter for pluggelementene 22, 26, 28 (og 42) i pluggen 2, 2', 2". Nettopp derfor

er også krav 1 formulert på denne måten.

- Det er ikke meningen at et patents beskyttelsesomfang skal være begrenset til kun det som er vist i patentets utførelseseksempler.
- En begrensning i krav 1 som ønsket av klager, vil medføre en urimelig begrensning av patentets beskyttelsesomfang, og gjøre det lettere for konkurrenter å omgå patentet.

11 Klagenemnda skal uttale:

12 Klagenemnda har 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 oppfinneshøyde. Metoden for bedømmelse av oppfinneshøyde skal ta utgangspunkt i den såkalte «problem og løsning»- tilnærmingen. Det vises til Klagenemndas syn på saken nedenfor.

14 Ved vurderingen av både nyhet, oppfinneshøyde og om beskrivelsen er tilstrekkelig tydelig for at en fagperson på bakgrunn av denne skal kunne utøve oppfinnelsen, 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 oppfinneshøyde, men også når patentkravenes innhold skal fastlegges – ved tolkningen av patentet.

15 Den relevante fagpersonen i vår sak er en person som ut fra det objektive tekniske problem som skal løses i følge oppfinnelsen, har kjennskap til operasjoner i brønner og rørteknologi, de verktøy som benyttes i slike sammenhenger, samt oppbygging og setting av plugg for ulike formål. Denne personen har likevel ikke særlig evne til innovasjon.

16 Klager har anført tre rettslige grunnlag for at krav 1 og 14, med uselvstendige krav, er ugyldige: At oppfinnelsen ikke er tilstrekkelig tydelig beskrevet for at fagpersonen skal kunne utføre den (patentloven § 25, 1. ledd nr. 2), at nyhetskravet ikke er oppfylt, og at det ikke foreligger oppfinneshøyde (patentloven § 25, 1. ledd nr. 1).

17 Gyldighetsspørsmålet – patentloven § 25, 1. ledd nr. 2:

18 Etter patentloven § 25, 1. ledd nr. 2 kan et patent kjennes ugyldig hvis «oppfinnelsen ikke er så tydelig beskrevet at en fagkyndig på grunnlag av beskrivelsen kan utøve den», jf. patentloven § 8, 2. ledd, 3 pkt. Kravet om støtte i beskrivelsen skal sikre at patentbeskyttelsen ikke strekkes lenger enn den oppfinneriske innsatsen tilsier. Dermed hindres uforholdsmessig bred patentbeskyttelse.

- 19 Kravet til beskrivelsen utlegges gjerne slik at beskrivelsen skal gi tilstrekkelig veiledning for fagpersonen til å utøve oppfinnelsen i den fulle bredden av patentkravene, uten unødig byrde eller eksperimentering. En tilsvarende formulering – «in the whole claimed range» - er brukt i EPO sin praksis. Stenvik, Patentrett, 2006 side 72-73 påpeker imidlertid at dette utgangspunktet må presiseres noe fordi «den kan tyde på at enhver fremstillingsmåte, utførelsesform og anvendelse som faller innenfor kravet, må kunne utøves av en fagmann på grunnlag av beskrivelsen. Det er ikke meningen. Patentkravene må i en viss utstrekning kunne omfatte mer enn det som en fagperson kan utøve på grunnlag av beskrivelsen, også oppfinnelser som enda ikke er gjort. [...] Hvis oppfinnelsen består i et generelt teknisk konsept, som kan utformes på en rekke måter, må det tillates at patentkravene dekker selve konseptet, selv om det ikke er beskrevet mer enn én måte å realisere dette på.» Man må videre se bort fra tolkningsalternativer som ut fra patentbeskrivelsen og den faglige konteksten ikke gir noen fornuftig mening for fagpersonen, eller som for praktiske formål ikke lar seg realisere, jf. Stenvik, Patenters beskyttelsesomfang, 2001, side 543.
- 20 Klager har anført at flere komponenter i pluggen i følge krav 1 er tilstrekkelig definert, se ovenfor under punkt 9.
- 21 Slik klageren har utformet sin anførsel i klageskrivet, kan det leses som at klager mener at det er en selvstendig opphevelsesgrunn at krav 1 og 14 ikke er tydelige og klare nok til å kunne utøve og reproducere oppfinnelsen.
- 22 Etter Klagenemndas oppfatning gir ikke pl § 25, 1. ledd en slik hjemmel til å kreve patentet opphevet. Bestemmelsen er uttømmende hva gjelder ugyldighetsgrunner og § 25, 1. ledd nr. 2 retter seg mot beskrivelsen; ikke kravene. Om de meddelte patentkravene ikke er klare nok, kan ikke patentet oppheves eller kjennes ugyldig av denne grunn, jf. Stenvik «Patentrett», 3. utg. side 65.
- 23 Klagenemnda legger derfor til grunn at klager mener at beskrivelsen ikke er så tydelig at en fagperson på området kan utøve den.
- 24 En slik tolking av anførselen kan heller ikke føre frem. Etter Klagenemndas oppfatning inneholder beskrivelsen alle de vesentlige trekk som er nødvendig for at fagpersonen, som har kunnskap og innsikt som beskrevet i punkt 15.
- 25 Ved vurderingen av om oppfinnelsen er beskrevet tydelig nok for at fagpersonen skal kunne utøve oppfinnelsen, vil Klagenemnda innledningsvis påpeke, slik også Patentstyret har gjort, at også informasjon fra figurene inngår som en del av grunnlaget for fagpersonens vurdering. I tillegg har fagpersonen med seg fagets alminnelige kunnskap, slik denne var på tidspunktet for søknadens løpedag i denne vurderingen.
- 26 Beskrivelsen inneholder, og figurene viser, fire ulike utførelsesformer som har en rekke felles trekk, men som også innehar noen forskjeller.

Beskrivelsens spesielle del side 13-22, altså den delen av beskrivelsen som omtaler figurene, lest i sammenheng med tegningene, gir fagpersonen tilstrekkelig informasjon til at fagpersonen med fagets alminnelige kunnskap kan utøve oppfinnelsen. Klagenemnda kan heller ikke se at fagpersonen i dette tilfellet vil pålegges unødig eller urimelig byrde, eller ha behov for å gjøre omfattende tester eller eksperimenter.

- 27 Vi kan heller ikke se at klageren utover det å fremsette anførselen, har godtgjort at beskrivelsen (med tegninger) ikke tilfredsstillende kravet i patentloven § 8 om at søknaden skal inneholde alle de trekk som er nødvendige for at fagpersonen skal kunne utøve oppfinnelsen.
- 28 Klagenemnda er enig med innklagede i at det må være mulig å angi flere plasseringsmuligheter for pluggelementene 22, 23, 28 (og 42) i pluggen 2, 2', 2''. Innklagede har gitt en fullgod forklaring på at dette blant annet skyldes at pluggen må kunne snus og settes mellom det første presslegemet 20, 20' og stopplegemet 18. For øvrig er de andre pluggelementene 14, 18, 20, 20' og 8, 8', 8'' gitt spesifikke plasseringer i pluggen 2, 2', 2'' og i forhold til hverandre.
- 29 Av dette følger at Klagenemnda ikke kan se at beskrivelsen gir fagpersonen mangelfull veiledning for å utøve oppfinnelsen i sin fulle bredde.

30 Gyldighetsspørsmålet – nyhet, pl § 25, 1. ledd nr. 1.

31 Klagenemndas vurdering av D8:

- 32 D8 inneholder omtale av fire ulike utførelsesformer, nemlig utførelsesformene angitt i) i figur 2 (dvs. figurene 2 + 2a til 2d); ii) figur 4; iii) figur 5, samt iv) figur 7. Ifølge teksten i D8, side 1, 2. kolonne, linje 20 til 23, som vedrører utførelsesformen vist i figur 2, gjelder en plugg som kan settes **og** som kan fjernes igjen ved behov, mens ifølge teksten på samme side og samme kolonne, er pluggene i figurene 4 og 5, samt pluggen vist i figur 7 av en permanent type, det vil si en type som ikke skal fjernes, men som eventuelt må bores ut. Dette faktum har betydning for pluggenes oppbygging og virkemåte.
- 33 Etter Klagenemndas oppfatning innebærer dette at konstruktive trekk i figur 2 ikke kan overføres til utførelsesformene vist i figurene 4 og/eller figur 7 eller vice versa. Opp mot foreliggende oppfinnelse må følgelig disse utførelsesformene vurderes hver for seg, både med hensyn til nyhet og oppfinneshøyde. En slik forståelse er i overensstemmelse med praksis i EPO, jf. T 305/87 (OJ 1991, 429), T 901/90; T931/92 og T 739/93.
- 34 Et formål med løsningen ifølge D8 er å skaffe tilveie en plugg som kan settes med en kjent kraft ved setting av pluggen i et borehull. Dette formålet er gyldig for alle de fire variantene av utførelsesformene beskrevet i D8 og er sammenfallende med ett hovedformål ifølge foreliggende oppfinnelse.

Et annet formål angitt i D8 er at pluggen skal kunne tas ut igjen. Dette formålet, som også er sammenfallende med ett hovedformål ved

foreliggende oppfinnelse, er kun gyldig for utførelsesformen vist i figur 2, mens pluggene ifølge de tre andre utførelsesformene ikke kan tas ut igjen, men må eventuelt bores ut.

- 35 Et ytterligere formål ved foreliggende oppfinnelse består i å kunne etablere en mekanisk aktivert plugg som kan settes med en nøyaktig og kontrollert settekraft i et rør, og som i følge beskrivelse ikke krever spenntak eller mothold i pluggens omgivelser for å kunne settes. Denne betingelsen er kun til stede for utførelsesformen vist i fig. 7, men er ikke tilstede for utførelsesformene vist i fig. 2, 4 og 5.
- 36 Følgende trekk ved pluggen ifølge det meddelte selvstendige patentkrav (krav 1) i NO 328302 fremgår etter Klagenemndas oppfatning av alle de fire ulike utførelsesformene vist i D8:
- en aksling med en første og en andre ende, nemlig akslingen 40;
 - et kraftoverføringslegeme, nemlig mutteren 36, anordnet rundt akslingen ved akslingens første ende, kraftoverføringslegemet er dreibart og aksialbevegelig forbundet med akslingen via en gjengeforbindelse;
 - et stopplegeme anordnet ved den andre ende av akslingen, nemlig legemet 47, 89;
 - et understøttelseslegeme med konisk overflate anordnet aksialbevegelig om akslingen, det vil si legemet 46;
 - forankringslegemer innrettet aksialbevegelige og radialbevegelige uten på det koniske understøttelseslegemet, jf. legemet 24 i figur 2;
 - et andre presslegeme, jf. legemet 47, som også utgjør stopplegemet, **men som ikke er** aksialbevegbart omkring akslingen 40; og
 - et elastisk tetningslegeme anordnet rundt akslingen, jf. legemet 40.
- 37 Følgende trekk i det meddelte selvstendige krav 1 fremgår ikke av utførelsesformen vist og beskrevet i tilknytning til figur 2 i D8:
- et første presslegeme (20, 20') slik som definert i patentkrav 1 + i foreliggende oppfinnelse;
 - at det andre presslegemet er anordnet aksialbevegelig omkring akslingen;
 - at akslingen og det første presslegeme er i direkte kontakt med hverandre;
 - at akslingen og det første presslegeme er ikke-dreibart forbundet via komplementære forbindelselementer;
 - og følgelig heller ikke at det første presslegemet hindres i å dreies når kraftoverføringslegemet dreies for derved å sikre en optimal overføring og styring av en aktiveringskraft for pluggene.
- 38 Følgende trekk i det meddelte selvstendige krav 1 fremgår ikke av utførelsesformen vist og beskrevet i tilknytning til figurene 4 eller 5 i D8:
- et første presslegeme (20, 20') slik som definert i patentkrav 1 + i foreliggende oppfinnelse;
 - at det andre presslegemet er anordnet aksialbevegelig omkring akslingen;
 - at akslingen og det første presslegeme er i direkte kontakt med

hverandre;

- at akslingen og det første presslegeme er ikke-dreibart forbundet via komplementære forbindelseselementer;
- og følgelig heller ikke at det første presslegemet hindres i å dreies når kraftoverføringslegemet dreies for derved å sikre en optimal overføring og styring av en aktiveringskraft for pluggene.

39 Når det gjelder løsningen i følge D8 basert på fig. 7, er det en løsning som vil fungere på en helt annen måte enn utførelsesformene vist i fig. 2, 4 og 5. Det er en løsning der pluggen ikke er utformet for å kunne fjernes.

40 Nyhetsspørsmålet

41 Etter patentloven § 2 første ledd kan patent bare meddeles på oppfinnelser som er nye i forhold til hva som var kjent før patentsøknadens prioritetsdag. Det kan dermed ikke gis patent på noe som inngikk i teknikkens stilling på søknadsdagen, f.eks. noe som var beskrevet i en tidligere patentsøknad. Vurderingen foretas ut fra patentkravene, som har som oppgave å skille oppfinnelsen fra kjent teknikk. For at en tidligere søknad, eller annet dokument, skal være nyhetshindrende, må alle trekkene til oppfinnelsen kunne utledes fra denne på en slik måte at fagpersonen uten videre kan utøve oppfinnelsen («enabling disclosure»). For at nyhetskravet skal være oppfylt, er det tilstrekkelig at ett trekk i det eller de selvstendige patentkrav er nytt sammenholdt med nærmeste mothold, men også andre mothold som er trukket frem av klager, se ovenfor.

42 Som omtalt ovenfor, gjenfinnes ikke alle de trekk som er angitt i det meddelte selvstendige krav 8. Det meddelte selvstendige patentkrav 1 fremviser følgelig nyhet overfor D8.

43 Publikasjonen

44 Det er felles forståelse om at D8, US 2399766 representerer nærmeste kjente teknikk. Klagenemnda er enig i dette.

45 Patentkrav 1 angir et første presslegeme (20, 22') anordnet aksialbevegelig omkring akslingen (8, 8', 8'') og i nærheten av kraftoverføringselementet (14).

46 Det er trekket «plugg for setting i rør som omfatter et første presslegeme (20, 20')» som gjør at krav 1 angir noe nytt i forhold til D8. Derfor må krav 1 anses å ha nyhet etter pl § 2, 1. ledd.

47 Klagenemnda anser at kravet til nyhet er oppfylt også for selvstendige krav 14 fordi ovenfor nevnte ikke er beskrevet i D8.

48 Konklusjonen blir den samme for de selvstendige kravene som presiserer eller angir bestemte utførelsesformer av de selvstendige kravene.

49 Gyldighetsspørsmålet – oppfinnelseshøyde, pl § 25, 1. ledd nr. 1.

- 50 Patentloven § 2 første ledd krever videre at oppfinnelsen «skiller seg vesentlig fra» det som var kjent før patentsøknadens inngivelsesdag; det må foreligge oppfinnelseshøyde. Dette innebærer at oppfinnelsen ikke må ha vært nærliggende for en gjennomsnittlig fagperson som var kjent med teknikkens stand på søknadstidspunktet, jf. NU 1963:6 s. 127. Ved vurderingen av om kravet til oppfinnelseshøyde er oppfylt, skal teknikkens stilling i sin helhet tas i betraktning, og flere mothold kan kombineres. Vurderingen av oppfinnelseshøyde skal foretas ut fra patentkravene. Hvis vilkåret om oppfinnelseshøyde ikke er oppfylt, skal patentet oppheves patentloven § 25, 1. ledd nr. 1.
- 51 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.
- 52 Teknikkens stilling på dette området fremgår av de mothold som er fremlagt i saken.
- 53 Klagenemnda anser D8 og figur 2 for å representere det nærmeste mothold. Klagenemnda ser bort fra figurene 4, 5 og 7 fordi løsningene har andre egenskaper sett opp mot patentet og figur 2. Det vises til det som er sagt om nyhet over hvor forskjellene mellom de ulike utførelsesformene i D8 er drøftet, se avsnitt 34.
- 54 Det objektive tekniske problem som foreliggende oppfinnelse løser i forhold til D8 er hvordan sette en mekanisk aktivert plugg med en nøyaktig og kontrollert settekraft og som ikke krever spenntak i pluggens omgivelser for å kunne settes samt lett kunne løsnes igjen, slik at pluggen kan anvendes gjentatte ganger.
- 55 Dette løses, i følge innklagede, av anordningen og fremgangsmåten i følge kravene 1 og 14.
- 56 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.
- 57 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.
- 58 Klagenemnda er av den oppfatning at en fagperson med kjennskap til fig. 2 i D8 med dertil hørende deler av beskrivelsen og produktet Hytorc Nut, ikke ville komme frem til løsningen i krav 1 og dermed ikke ville klare å løse det

ovennevnte objektive tekniske problemet.

- 59 Det oppfinneriske i patent nr. 328302 beskrives primært av de karakteriserende trekk i krav 1 som angir at det første presslegeme og akslingen er anordnet i direkte kontakt med hverandre samt at akslingen og det første presslegeme er ikke-dreibart forbundet via komplementære forbindelseselementer.
- 60 Fra D8 fig. 2 er det kjent en anordning for en rotasjonslåsing som foretas ved hjelp av utvendige ledepinner (guide pins).
- 61 Produktet Hytorc Nut angår ikke en plugg for setting i et rør, men derimot en strekkanordning for en gjengebolt. Når produktet anvendes sammen med andre elementer, benyttes det for eksempel til å presse sammen rørflenser. I Hytorc Nut inngår bl.a. en gjengebolt som kan sammenlignes med akslingen i patent nr. 328302 og en stoppskive som kan sammenlignes med det første presslegeme i patentet. I Hytorc Nut inngår en rotasjonslåsing mellom en innvendig hylse og nevnte stoppskive. Denne låsing er altså anordnet i radial avstand fra gjengebolten og skiller seg dermed vesentlig fra patentet hvor det første presslegeme og akslingen er i direkte kontakt og ikke-dreibart forbundet med hverandre.
- 62 På denne bakgrunn er Klagenemnda av den oppfatning at en fagperson med kjennskap til D8 fig. 2 og produktet Hytorc Nut, ikke ville komme frem til løsningen i krav 1 og dermed ikke ville klare å løse det objektive tekniske problemet som patent nr. 328302 løser.
- 63 Mot denne bakgrunn har Klagenemnda kommet til at oppfinnelsen ifølge krav 1 og 14 og de uselvstendige kravene har oppfinnelseshøyde, jf. patentloven § 2 første ledd.
- 64 Patentet blir på dette grunnlag å opprettholde.

På dette grunnlag stemmer vi for følgende

Slutning

Klagen forkastes og patentet opprettholdes.

Elisabeth Ohm
(sign.)

Johannes Hope
(sign.)

Gunnar Nilsen Søndersrød
(sign.)