



KFIR Klagenemnda for
industrielle rettigheter

AVGJØRELSE
26. august 2014
Sak PAT 13/021

Klager: **Bennex AS**

Representert ved: Onsagers AS

Innklaget: **Teledyne ODI**

Representert ved: Bryn Aarflot AS

Klagenemnda for industrielle rettigheter sammensatt av følgende utvalg:

Gunnar Nilsen Søndersrød, Amund Grimstad og Arvid Øvrebø

har kommet frem til følgende:

Avgjørelse

Kort fremstilling av saken:

- 1 Saken gjelder klage over Patentstyrets avgjørelse av 15. oktober 2012, der tidligere meddelt patent med søknadsnummer 20073580, etter administrativ overprøving, ble besluttet opphevet.
 - 2 Begjæring om administrativ overprøving av patentet innkom 17. mars 2011 fra Teledyne ODI, Inc. som anførte at oppfinnelsen manglet nyhet og oppfinnelseshøyde, jf. patentloven § 2.
 - 3 Oppfinnelsen vedrører en subsea fiberoptisk penetrator og anvendelse av en optisk fiber glass støpt inn i et metallisk hovedlegeme i en subsea penetrator.
 - 4 Patent ble meddelt den 7. september 2009 med patentnummer 327623. Under den administrative overprøvingen i Patentstyret innga patenthaver endringer i kravsettet den 13. juli 2012. Patentstyret har tatt stilling til dette kravsettet i sin avgjørelse. Kravsettet har følgende selvstendige krav:
 1. Subsea fiberoptisk penetrator omfattende et flertall gjennomgående optiske fibre (1) i et metallisk hovedlegeme (3) med minst et gjennomgående løp (31), hvor et flertall optiske fibre (1) er direkte innfestet i hovedlegemet (3) med støpt glassmateriale (2) i et av de gjennomgående løp (31), k a r a k t e r i s e r t v e d at det metalliske hovedlegemet (3) videre omfatter et parti (33, 34) av en ytre profil tilpasset for en metall-metall tetning med en indre vegg av en penetratorgjennomføring (73).
 5. Fremgangsmåte for tilveiebringelse av en subsea fiberoptisk penetrator, omfattende trinnene å tilveiebringe et metallisk hovedlegeme (3) med minst et gjennomgående løp (31), fastgjøre et flertall av optiske fibre (1) direkte til hovedlegemet (3) med et støpt glassmateriale (2) i et gjennomgående løp (31), og å tilveiebringe det metalliske hovedlegemet (3) med et parti (33, 34) av en ytre profil som er tilpasset for en metall-metall tetning med en indre vegg av en penetratorgjennomføring (73).
- Til det selvstendige krav 1 er det tilknyttet tre uselvstendige krav (krav 2 til 4) som lyder:
2. Subsea penetrator i henhold til krav 1, k a r a k t e r i s e r t v e d at hovedlegemet (3) omfatter en ytre profil tilpasset for tetning mot en penetratorgjennomføring (73).
 3. Subsea penetrator i henhold til krav 1, k a r a k t e r i s e r t v e d at glassmaterialet og metallmaterialet i hovedlegemet (3) har kompatible utvidelseskoeffisienter.
 4. Subsea penetrator i henhold til krav 1, k a r a k t e r i s e r t v e d at minst et parti av løpet (31) utstøpes med glassmaterialet (2).
- 5 Patentstyret tok begjæringen om administrativ overprøving til følge og opphevet patent 327623.

- 6 Patenthaver har påklaget avgjørelsen til Patentstyret Annen avdeling den 17. desember 2012. I henhold til overgangsregler til lov 22. juni 2012 nr. 58 om Patentstyret og Klagenemnda for industrielle rettar nr. 5 overtar Klagenemnda alle saker fra Patentstyrets Annen avdeling fra 1. april 2013.
- 7 Klagenemnda besluttet å gjennomføre muntlige forhandlinger i saken, og partene har innsendt sluttinnlegg.
- 8 Den 2. april 2014 ble det avholdt muntlig forhandling i saken.
- 9 Klageren har under den skriftlige saksforberedelsen i klagesaken fremmet sitt prinsipale kravsett datert 13. juli 2012, ett subsidiært kravsett datert 17. desember 2012 og et andre subsidiært kravsett datert 19.03.2014.
- 10 Under den muntlige forhandlingen den 2. april 2014 ble det fremlagt korrigerede subsidiære kravsett med mindre språklige endringer.
- 11 Klagers subsidiære kravsett datert 17. desember 2012 med språklige korrigeringer datert 2. april 2014 har følgende selvstendige krav:

1. Subsea fiberoptisk penetrator omfattende et flertall gjennomgående optiske fibre (1) i et metallisk hovedlegeme (3) med minst et gjennomgående løp (31), hvor et flertall optiske fibre (1) er direkte innfestet i hovedlegemet (3) med støpt glassmateriale (2) i et av de gjennomgående løp (31), k a r a k t e r i s e r t v e d at det metalliske hovedlegemet (3) videre omfatter et parti (33, 34) av en ytre profil tilpasset for en metall-metall tetning med en indre vegg av en penetratorgjennomføring (73) og hvor penetratoren videre omfatter et innfestningsparti (41) omfattende ytre gjenger for samvirkning med innvendige gjenger i penetratorgjennomføringen (73).

5. Fremgangsmåte for tilveiebringelse av en subsea fiberoptisk penetrator, omfattende trinnene å tilveiebringe et metallisk hovedlegeme (3) med minst et gjennomgående løp (31), fastgjøre et flertall av optiske fibre (1) direkte til hovedlegemet (3) med et støpt glassmateriale (2) i et gjennomgående løp (31), og å tilveiebringe det metalliske hovedlegemet (3) med et parti (33, 34) av en ytre profil som er tilpasset for en metall-metall tetning med en indre vegg av en penetratorgjennomføring (73) og videre å tilveiebringe penetratoren med et innfestningsparti (41) omfattende ytre gjenger for samvirkning med innvendige gjenger i penetratorgjennomføringen (73).

I forhold til det prinsipale kravsettet er det ikke gjort endringer i de selvstendige patentkrav 2 til 4.

- 12 Klagers andre subsidiære kravsett med språklige korrigeringer datert 2. april 2014 har følgende selvstendige krav:

1. Subsea fiberoptisk penetrator omfattende et flertall gjennomgående optiske fibre (1) i et metallisk hovedlegeme (3) med minst et gjennomgående løp (31), hvor et flertall optiske fibre (1) er direkte innfestet i hovedlegemet (3) med støpt glassmateriale (2) i et av de gjennomgående løp (31), k a r a k t e r i s e r t v e d at det metalliske hovedlegemet (3) videre omfatter et parti (33, 34) av en ytre profil tilpasset for metall-metall tetning med en indre vegg av en penetratorgjennomføring (73) og hvor penetratoren videre omfatter et separat eller i forhold til hovedlegemet (3) bevegelig innfestningsparti (41) omfattende

ytre gjenger for samvirkning med innvendige gjenger i penetratorgjennomføringen (73).

5. Fremgangsmåte for tilveiebringelse av en subsea fiberoptisk penetrator, omfattende trinnene å tilveiebringe et metallisk hovedlegeme (3) med minst et gjennomgående løp (31), fastgjøre et flertall av optiske fibre (1) direkte til hovedlegemet (3) med et støpt glassmateriale (2) i et gjennomgående løp (31), og å tilveiebringe det metalliske hovedlegemet (3) med et parti (33, 34) av en ytre profil som er tilpasset for en metall-metall tetning med en indre vegg av en penetratorgjennomføring (73) og videre å tilveiebringe penetratoren med et separat eller i forhold til hovedlegemet (3) bevegelig innfestningsparti (41) omfattende ytre gjenger for samvirkning med innvendige gjenger i penetratorgjennomføringen (73).

I forhold til det prinsipale kravsettet er det ikke gjort endringer i de uselvstendige patentkrav 2 til 4.

13 De mothold som har vært undergitt behandling i klagesaken er:

- D1: US 6.445.867 B1
- D2: US 5.588.086 A
- D3: EP 0 105 198 A
- D4: JP 56060404 A
- D5: International search report 2008.10.15 ISA/SE
- D6: Written opinion (WO), 2008.10.15 ISA/SE

I tillegg er US 4,798,433 vurdert av Klagenemnda etter fremleggelse av innklagede under klagebehandlingen. Klager og innklagede har kommentert publikasjonen forut for og under den muntlige høringen.

14 **Grunnene for Patentstyrets vedtak er oppsummert som følger:**

- Patentstyret finner at D1 er relevant ved vurdering av nyhet og oppfinneshøyde.
- Ved nærmere studier av D1 ser man at konnektoren omfatter en fiberoptisk penetrator for gjennomføring av en eller flere optiske fibre gjennom en vegg, og en konnektor på hver side av penetratoren. Til patenthavers anførsel om at dokumentet ikke er relevant da det kun er beregnet på å håndtere trykkforskjell fra normalt atmosfæretrykk til vakuum, mens penetratoren ifølge de selvstendige krav er beregnet på *subsea* bruk, vises det til at begrepet *subsea* ikke kan sees å gi en klar avgrensing vedrørende hvor stor trykkforskjell penetratoren skal kunne tåle, og en trykkforskjell på en atmosfæres trykk må sies å falle inn under “*subsea*”.
- I en variant, se fig. 11, vises at gjennomføringen kan innbefatte et flertall optiske fibre (henvisningstall 27). De optiske fibre er (direkte) innfestet i hovedlegemet (14) gjennom et polymermateriale (henvisningstall 40) i et av de gjennomgående løp, alternativt kan fibre opptas i et støpt glassmateriale (kolonne 5, linje 51 – kolonne 6, linje 6; fig.3). Hovedlegemet (14) er foretrukket av et ikke-magnetisk materiale, slik som rustfritt stål eller aluminium (kolonne 7, linje 35-37). Hovedlegemet omfatter også en ytre profil tilpasset for tetning mot penetratorgjennomføringen (se for eksempel figur 11,

og de flatene som henvisningstallene 14 og 16 viser til). Videre benytter D1 seg av et spor i den ytre profil, i hvilket spor det opptas en O-ring for tetning. O-ringen kan enten være av et elastomerisk materiale, eller den kan være av et metallisk materiale som sølv eller indium. Således fremgår det at i en variant er det oppnådd en metall-metall tetning. Det selvstendige krav 1 er således i sin helhet kjent fra D1, og kravet mangler nyhet, jf. PL § 2 første ledd.

- Det selvstendige fremgangsmåtekrav 5 tilsvarer i trekkene fullt ut krav 1. Dette medfører at også krav 5 er kjent fra D1, og kravet mangler nyhet.
- Krav 2 er kjent fra D1. Kravet innehar derfor ikke nyhet.
- Krav 3 angir at glassmaterialet og metallmaterialet i hovedlegemet har kompatible utvidelseskoeffisienter. Dette fremgår ikke eksplisitt av D1, og kravet innehar således nyhet i forhold til D1.
- Krav 4 angir at minst et parti av det gjennomgående løpet utstøpes med glassmateriale. Det fremgår ikke av D1 at kun deler av det gjennomgående løp utstøpes med glassmateriale. Trekket som introduseres i dette kravet innehar således nyhet i forhold til D1.
- De selvstendige kravene 3 og 4 har begge nyhet i forhold til D1 og må derfor vurderes med hensyn til oppfinnelseshøyde.
- Det objektive tekniske problem som løses i kravene 3 og 4 med D1 som nærmeste kjente teknikk, kan formuleres som "hvordan komme fram til en hermetisk tett løsning som også opprettholder tetting under ulike driftsforhold, som påvirkninger fra trykk og temperatur".
- Stilt overfor dette objektive tekniske problemet mener Patentstyret at det for en fagperson er åpenbart å legge til grunn kompatible utvidelseskoeffisienter for materialer som skal samvirke om å fremskaffe og opprettholde en tettende forsegling, slik det fremgår av D4. Patentstyret kommer derfor til at for fagpersonen vil det være nærliggende å tilføre dette trekket til løsningen i D1, for derved å komme frem til løsningen slik den fremgår av krav 3.
- Fra D3, som også beskriver en fiberoptisk penetrator beregnet på store trykkforskjeller, og som dermed er velegnet for subsea-bruk, fremgår det at kun et parti av det gjennomgående løp kan være utstøpt med glass, se for eksempel fig. 2, hvor henvisningstall 7 angir en optisk fiber og 8 angir glassmaterialet. Her fremgår det klart at kun et parti av det gjennomgående løpet er utstøpt med glass. Stilt overfor det ovennevnte problemet finner Patentstyret at det fremstår som åpenbart for fagpersonen å modifisere løsningen i D1 med trekk fra D3. En slik modifikasjon leder, etter Patentstyrets oppfatning, til løsningen i krav 4.
- Patentstyret ser ingen grunn til å vurdere kravenes patenterbarhet overfor D2, da D2 er fjernere fra gjenstanden for patentets krav og det av patenthaveren foreslåtte nye kravsett enn D1.
- Kravene i det nye kravsettet tilfredsstillers ikke patentloven § 2 og kravene

oppfyller således ikke betingelsene for patentering.

- Begjæringen om administrativ overprøving tas til følge, og patent nr. 327623 oppheves.

15 Klager har for Klagenemnda i korte trekk gjort gjeldende:

- Patentstyrets avgjørelse av 15. oktober 2012 må oppheves og det norske patentet NO 327623 opprettholdes i endret form med kravsett av 13. juli 2012.
- Første subsidiære påstand er at Patentstyrets avgjørelse oppheves og det norske patentet NO 327623 opprettholdes i endret form med kravsett av 17. desember 2012.
- Andre subsidiære påstand er at Patentstyrets avgjørelse oppheves og det norske patentet NO 327623 opprettholdes i endret form med kravsett av 19. mars 2014.
- Klager anfører at oppfinnelsen oppfylder vilkårene i patentloven §§ 1 og 2.
- Det anføres at kravsettene innehar både nyhet og oppfinneshøyde i forhold til de publikasjoner som har blitt anført under saken.

Nyhet- prinsipalt kravsett:

- Klager anfører at oppfinnelsen har nyhet ovenfor tidligere kjent teknikk omtalt i patentbeskrivelsen angitt på side 1, linjer 4-14 i det norske patentet NO 327623.
- Klager anfører nyhet overfor publikasjonen D1.
- Fra publikasjon D1 (US 6.445.867 B1) kan gjenfinnes følgende trekk fra de selvstendige krav 1 og 5:
 - en anordning som omfatter et flertall gjennomgående optiske fibre i et metallisk hovedlegeme,
 - hovedlegemet i en utførelsesform er utformet med ett gjennomgående løp,
 - flertall av optiske fibre er direkte innfestet i hovedlegemet med støpt glassmateriale i ett av de gjennomgående løp, og
 - optiske fibre er innfestet i hovedlegemet med forseglingsglass.
- Fra publikasjon D1 kan ikke gjenfinnes følgende trekk fra de selvstendige krav 1 og 5:
 - en subsea fiberoptisk penetrator, og
 - hovedlegemet omfatter et parti av den ytre profilen som er tilpasset for en metall-metall tetning med en indre vegg av en penetratorgjennomføring.
- Det kan ikke ses at trekk som fremkommer av de selvstendige krav 2 til 4 kan gjenfinnes i publikasjon D1.
- I forbindelse med den nyhet som foreligger i de selvstendige krav 1 og 5 skal det bemerkes at publikasjon D1 vedrører en konnektor som skal benyttes

under vanlige atmosfæriske forhold, se eksempelvis kolonne 4, linjer 40-47, der det angis at konnektoren 10 er ført gjennom en vegg 2, hvor det på den ene siden av veggen opptrer et vanlig atmosfærisk trykk (ca. 1 bar), mens det på den andre siden av veggen opptrer et vakuum. Det påpekes at konnektoren omfatter et legeme (14) som er utformet med et spor (18) for opptak av en O-ring og et gjenget område (16), se eksempelvis figur 2, der konnektoren forbindes til veggen (2) ved hjelp av det gjengede området (16) og en mutter (4). Uten bruk av mutteren (4) kan legemet (14) falle ut av veggen (2), se også kolonne 6, linjer 55-60.

- Klager anfører nyhet overfor publikasjonen D2, D3 og D4.

Nyhet- første subsidiære kravsett:

- Klager anfører at oppfinnelsen har nyhet ovenfor tidligere kjent teknikk omtalt i patentbeskrivelsen angitt på side 1, linjer 4-14 i det norske patentet NO 327623.
- Klager anfører nyhet overfor publikasjonen D1, D2, D3 og D4

Nyhet- andre subsidiære kravsett:

- Klager anfører at oppfinnelsen har nyhet ovenfor tidligere kjent teknikk omtalt i patentbeskrivelsen angitt på side 1, linjer 4-14 i det norske patentet NO 327623.
- Klager anfører nyhet overfor publikasjonen D1, D2, D3 og D4.

Oppfinnelseshøyde – prinsipielt kravsett:

- Den korrekte, primære vurdering i valget av den nærmeste kjente teknikk, er om den tidligere kjente løsning har det samme formål og den samme anvendelse som oppfinnelsen, og om den tidligere kjente løsning ligger innenfor det samme tekniske området som oppfinnelsen.
- Krav 1 er rettet mot en subsea fiberoptisk penetrator. En subsea fiberoptisk penetrator er med andre ord det tekniske området for oppfinnelsen. Se også patentbeskrivelsen side 1, linje 1.
- Krav 5 er rettet mot en fremgangsmåte for tilveiebringelse av en subsea fiberoptisk penetrator, og har det samme tekniske område.
- Ingen av publikasjonene D1, D2, D3 eller D4 viser en subsea fiberoptisk penetrator. Publikasjonene ligger derfor ikke innenfor den foreliggende oppfinnelsens tekniske område.
- Fagpersonen som tar publikasjonene D1-D4 i betraktning ville ikke ha god grunn til å benytte noen av løsningene i publikasjonene for en videre utvikling av noen av teknikkene i retning av den foreliggende oppfinnelsen.

- Blant den påviste tidligere kjente teknikk er derfor patentbeskrivelsens omtale av bakgrunnsteknikk den eneste som angir en tidligere kjent løsning innenfor oppfinnelsens tekniske område: subsea fiberoptiske penetratorer. Dette er samtidig en løsning som også har samme formål og anvendelse som oppfinnelsen.
- På bakgrunn av ovenstående, og den gjeldende norske og europeiske praksis for valg av nærmeste kjente teknikk i vurderingen av oppfinnelseshøyde, må den nærmeste kjente teknikk for kravene 1 og 5 ses å være det som er angitt i det norske patentet 327623 B1 sin beskrivelse på side 1, linjer 4-14.
- De selvstendige krav 1 og 5 i kravsett av 13. juli 2012 vil således ses å skille seg fra den nærmeste kjente teknikk gjennom følgende trekk:
 - o subsea fiberoptisk penetrator omfattende et flertall gjennomgående optiske fibre,
 - o et flertall optiske fibre er innfestet i hovedlegemet med støpt glassmateriale i ett av de gjennomgående løp,
 - o hovedlegemet omfatter et parti av en ytre profil som er tilpasset for en metall-metall tetning med en indre vegg av en penetratorgjennomføring.

Disse trekkene har bl.a. som virkning at den resulterende subsea fiberoptiske penetrator uten bruk av tetningselementer blir sikrere og har lengre levetid.

- Det objektive tekniske problem kan da ses å være å modifisere den tidligere kjente subsea fiberoptiske penetrator for å unngå bruk av tetningselementer, for derved å oppnå en sikrere og mer holdbar subsea fiberoptisk penetrator.
- Fagpersonen må anses å ha kunnskap/kompetanse innenfor subsea fiberoptiske penetratorer. Fagpersonen er derfor kjent med fagfeltet subseateknologi og de særlige forhold som råder ved undervannsinstallasjon av utstyr og komponenter, særlig utstyr for signaloverføring/kommunikasjon (f.eks. fiberoptiske kabler) i forbindelse med subsea-utstyr. Fagpersonen er videre kjent med at det stilles strenge krav til utstyr som skal anvendes og/eller installeres subsea. Fagpersonen vil kjenne til at utstyret må være pålitelig nok til å sikre sikkerhet og miljø, i tillegg til å oppfylle sin grunnleggende tekniske funksjon. Fagpersonen vil videre være kjent med at utplasseringen av utstyr på havbunnen er forbundet med store kostnader, og at det vil innebære særlig omfattende kostnader og ressurser å bytte ut utstyrskomponenter som allerede er installert. Fagpersonen vil også kjenne til at feilaktig installert utstyr, eller feil som måtte oppstå i allerede installert utstyr, kan få svært store konsekvenser, både sikkerhetsmessig, miljømessig og økonomisk.
- Fagpersonen vil følge gjeldende regelverk, som stiller strenge og særegne krav til det utstyr og de prosesser som kan benyttes i subsea-anvendelser. Riktignok vil en fagperson også inneha teknisk kunnskap fra generell og landbasert virksomhet, og til en viss grad vil fagpersonen kunne ta slik teknisk kunnskap i betraktning ved sin fagmessige løsning av tekniske problemer.

- Som følge av de særegne forhold som gjelder for subsea-teknologi, nevnt ovenfor, vil fagpersonen imidlertid ha store motforestillinger mot å ta i bruk løsninger fra landbasert teknologi som ikke er utprøvd, godkjent og/eller sertifisert for subsea-anvendelser.
- Det kan ikke ses å være nærliggende eller åpenbart for en fagperson, når den nærmeste kjente teknikk som angitt på side 1, linjer 4-14 i det norske patentet NO 327623 ikke gir fagpersonen et insitamant eller en motivasjon for å søke å utforme en penetrator som kan innfestes i en penetratorgjennomføring uten bruk av tetningselementer.
- Det vil heller ikke være nærliggende for fagpersonen å søke å kombinere den nærmeste kjente teknikk som angitt på side 1, linjer 4-14 i det norske patentet NO 327623 med eksempelvis publikasjon D1 eller D2, idet publikasjonene D1 og D2 begge gjør bruk av tetningselementer for å oppnå en tetning mellom en konnektor/penetrator og en konnektor-/penetratorgjennomføring.
- Selv om fagpersonen av en eller annen grunn kombinerte den nærmeste kjente teknikk som angitt på side 1, linjer 4-14 i det norske patentet NO 327623 med publikasjon D1 eller D2, så ville ikke fagpersonen komme frem til oppfinnelsen slik den nå er angitt gjennom de selvstendige krav 1 og 5 i kravsett av 2012.07.13, idet en slik kombinasjon ikke ville tilveiebrakt en løsning hvor det tilveiebringes en metall-metall tetning mellom et parti av en ytre profil og en indre vegg av en penetratorgjennomføring.
- Heller ikke en kombinasjon av den nærmeste kjente teknikk med D3 eller D4 ville føre frem til oppfinnelsen på nærliggende måte.
- Krav 1 har derfor oppfinneshøyde.
- Tilsvarende resonnement kan føres for krav 5. Krav 5 har derfor oppfinneshøyde.

Oppfinneshøyde – første og andre subsidiære kravsett:

- Forutsatt den ovenstående angivelse av den nærmeste kjente teknikk, vil det objektive tekniske problem som skal løses være tilsvarende som angitt ovenfor også for kravene i den første og andre subsidiære påstand.
- Kravene ifølge den første og andre subsidiære påstand har av bl.a. denne grunn oppfinneshøyde.

16 Innklagede har for Klagenemnda i korte trekk gjort gjeldende:

- Det anføres at Patentstyrets avgjørelse av 15. oktober 2012 opprettholdes og patentet oppheves i medhold av patentloven § 52d annet ledd.
- Klagers prinsipale kravsett av 13. juli 2012, skal avslås da nevnte kravsett ikke tilfredsstillers patentloven § 2 for meddelelse av patent.
- Klagers første subsidiære kravsett, patentkrav 1 og 5 tilfredsstillers ikke

patentloven § 2 for meddelelse av patent og omfatter noe som ikke klart og tydelig fremkommer av prioritetsdokumentene, jf. patentloven § 13.

- Dersom klager fremsetter påstand om at patentkrav tilsvarende de godkjente i korresponderende søknad i USA, skal godkjennes, nedlegger innklager påstand om at kravsett som meddelt i USA ikke tilfredsstillende patentloven § 2 og § 13 for meddelelse av patent.
- Det faktum at det finnes en ytre O-ring tetning mellom penetratorflensen og veggen som penetratoren føres gjennom, utelukker ikke at det også er metall-metall eller annen tetningskobling mellom penetratorlegemet og veggen som den føres gjennom. De motholdte publikasjoner beskriver muligheten for metall til metall tetning, og det vil i alle tilfelle være nærliggende å frembringe en slik metall-metall tetning i penetrator-arrangementene i disse referansene, siden en slik tetning var godt kjent innenfor området undervannskoblinger og penetratorer før prioritetsdagen til NO 327623.
- Publikasjon D1 og D2 har patenthaver argumentert for godkjenning av tilsvarende krav i den korresponderende US-søknaden (nr 12/668,203), men disse kravene er avslått da saksbehandler i Office Action datert 16. september 2011 anså disse å være nærliggende i forhold til de samme referanser. Den amerikanske saksbehandler påpekte at metall-metall tetning mot en penetrator fremkommer i D2, og ville ha vært nærliggende for en fagperson på området basert på kunnskapen av hver referanse.
- Den amerikanske saksbehandler angir at en fagperson på området ville finne det nærliggende i lys av D1 å ha et parti av en ytre profil tilpasset for en metall-metall tetning mot en penetratorgjennomføring, jf. kolonne 7, linjer 35-40 i D1.
- Legemet (14) i D1 strekker seg gjennom og er i gjenget kobling med mutter (4). Siden legemet (14) og mutter (4) er av metall, blir ”metall til metall” –tetning gitt ved denne anordningen, og legemet (14) har derfor en ytre profil tilpasset for en “metall til metall”-tetning med de sammenpassende gjenger i mutter (4), som utgjør en del av gjennomføringen som penetratoren skal føres gjennom.
- I D2 angir den amerikanske saksbehandleren at metall-metall tetning mot en penetrator framkommer i referansen.
- Publikasjonen D1 angir ikke at det kompressible tetningselementet gir den eneste tetning mellom gjennomføringssystemet og skottet. Kolonne 5, linjer 44 til 50 angir at gjennomføringshuset går gjennom en penetreringsåpning i skottet og blir boltet, støpt eller på annen måte festet til skottet. Støping innebærer naturlig at det dannes en metall-metall binding og tetning.
- D2 beskriver at hylsen (55) har en ytre profil tilpasset for metall-metall tetning med en tilsvarende hermetisk metall-metall tetning mellom gjennomføringshuset og gjennomføringsåpningen i skottet.
- Metall-metall tetning mellom konnektor eller penetrator og en indre vegg med

penetratorgjennomføring eller skilleveggåpning er velkjent i mange år innenfor penetratorområdet. Dette illustreres av patentene til McGee (US 4,181,175) og Jarvis (US 4,029,894).

- Både McGee og Jarvis viser at det er kjent å ha metall-metall tetninger mellom en skillevegg og et gjennomføringselement eller penetrator som føres gjennom skottet i undersjøiske eller andre høytrykksområder. Det vises i denne sammenheng til patenthavers endrede krav 1 og 5.
- Metall-metall tetningsarrangementer er godt kjent på det tekniske området og de tidligere referanser beskriver klart hvordan å danne en penetrator med et parti som er tilpasset for metall-metall tetning med den indre vegg av en penetratorgjennomføring.
- Det gis motivasjon i D1 og D2 til å forbinde konnektor eller penetrator til veggen på en annen måte enn muttere.
- Kravene 1 til 5 begrenses ikke av noen spesifikk måte for fysisk å forbinde penetratoren til en indre vegg i en gjennomføring. Siden både dokument D1 og D2 beskriver slike metall-metall tetninger og kravene 1-5 ikke utelukker denne type av forbindelse til veggen eller gjennomføringen som er beskrevet i disse dokumenter, synes det klart at kravene 1 og 5 mangler nyhet i lys av både D1 og D2.
- De selvstendige kravene 1 og 5 er ikke begrenset til metall-metall tetning dannet bare ved kontakt, og utelukker ikke en metall-metall tetning dannet ved sveising som beskrevet i D2.
- Kravene 1 og 5 mangler nyhet og oppfinnelseshøyde i lys av de tidligere motholdte referanser D1 og D2, enten alene eller kombinert med McGee-patentet eller Jarvis-patentet.
- Også de foreslåtte subsidiære kravene 1 og 5 mangler nyhet og oppfinnelseshøyde. Referansen D1 har en "penetrator" eller gjennomføringslegeme (14) som har et gjenget parti (16). Fig. 3 er et perspektivriss av legeme (14) med gjenget parti (16) ekvivalent med "innfestningspartiet" angitt i de endrede subsidiære kravene 1 og 5. Dette er utformet for å samvirke med innvendige gjenger i mutter (4) som støter mot en side av vegg (2) når delene er satt sammen som i Fig. 1. Selv om mutter (4) er dannet separat fra vegg (2) i den illustrerte utførelsesform, vil det være opplagt for en fagperson på området at disse delene kan utformes i ett stykke.
- Gjennomføringshuset i D2 har et ytre gjenget parti (35) "for å sikre mekanisk forsterket sammenføring av "backshell" og gjennomføringssystem (33)". Det er dermed helt klart kjent å ha "et innfestningsparti omfattende ytre gjenger..." på en penetrator for samvirkning med indre gjenger på del av et penetratorgjennomføringssystem.
- Det å erstatte mutteren i D1 eller D2 med indre gjenger på gjennomføringsboringen i veggen eller skottet som penetratoren føres gjennom innebærer ikke oppfinnelseshøyde, og et slikt arrangement er i tillegg kjent på området.

Se for eksempel Ip (US 4,891,640) og Knutsen (US 4,759,601).

- Også de subsidiære selvstendige kravene 1 og 5 mangler således oppfinnelseshøyde i forhold til D1 eller D2 i forbindelse med McGee eller Jarvis og Ip eller Knutsen. Kravene mangler også oppfinnelseshøyde i lys av Knutsen som utgangspunkt i kombinasjon med D1.

17 Klagenemnda skal uttale:

18 Klagenemnda har kommet til samme resultat som Patentstyret.

19 Klagenemnda skal vurdere og ta stilling til om den omsøkte oppfinnelsen, slik denne kommer til uttrykk i det prinsipale kravsettet eller i de to ulike subsidiære kravsettene, har tilstrekkelig nyhet og oppfinnelseshøyde. Metoden for å bedømme oppfinnelseshøyde skal ta utgangspunkt i den såkalte «problem-løsning»-tilnærmingen.

20 Ved vurderingen av både nyhet og oppfinnelseshøyde skal en gjennomsnittlig fagperson brukes som målestokk. Fagpersonen er en tenkt gjennomsnittlig fagperson på området. Fagpersonen er fullt ut kjent med teknikkens stand på området for 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 på en god fagmessig måte alle kombinasjonsmuligheter som både er nærliggende og gir en rimelig forventning om å lykkes.

21 I lys av det ovennevnte vil Klagenemnda først ta stilling til ovennevnte fagpersons kvalifikasjoner og innsikt. Klagenemnda legger til grunn som startpunkt ved definisjonen av fagpersonen de objektive tekniske problemer som skal løses ved de ulike kravsett som patenthaveren har bedt Klagenemnda å ta stilling til, jf. T 422/93 (OJ 1997, 25)

22 Ut fra de objektive tekniske problemer som ligger til grunn for de respektive kravalternativene, er Klagenemnda av den oppfatning at fagpersonen er en person med innsikt i hvordan en kan oppnå tette gjennomføringer med trykk- og temperaturforskjeller på hver side av gjennomføringen og som også har innsikt i problemstillinger og krav knyttet til innføring av fiberoptikk.

23 Etter patentloven § 2 første ledd kan patent bare meddeles på oppfinnelser som er nye i forhold for hva som var kjent før søknadens prioritetsdag. Vurderingen foretas ut fra patentkravene, som har som oppgave å skille oppfinnelsen fra kjent teknikk.

24 Patentloven § 2 første ledd krever videre at oppfinnelsen «skiller seg vesentlig fra» det som var kjent før patentsøknadens prioritetsdag; det må foreligge oppfinnelseshøyde. Dette innebærer at oppfinnelsen ikke må ha vært nærliggende for en gjennomsnittlig fagperson som var kjent med teknikkens stand, jf. NU 1963:6 side 127. Ved vurdering av om kravet til oppfinnelseshøyde er oppfylt, skal teknikkens stand i sin helhet tas i betraktning, og flere mothold kan kombineres. Vurderingen av oppfinnelseshøyde skal foretas ut fra patentkravene.

- 25 En oppfinnelse anses i henhold til fast praksis for å være nærliggende dersom det må legges til grunn at en fagperson som var kjent med teknikkens stand forut for søknadsdagen, ville ha forsøkt å løse det objektive tekniske problemet på den i patentkravene angitte måte med en rimelig forventning om å lykkes.
- 26 I den europeiske patentkonvensjonen (EPC) er dette i artikkel 56 første punktum formulert slik: En oppfinnelse anses å ha oppfinnelseshøyde når det for en fagperson ikke fremstår som nærliggende i forhold til teknikkens stilling.
- 27 Teknikkens stilling på dette området fremgår av de publikasjoner som er fremlagt i saken.

Klagenemndas vurdering av det prinsipale kravsettet:

- 28 Klagenemnda skal først ta stilling til om det prinsipale selvstendige patentkrav, krav 1, har nyhet og oppfinnelseshøyde, jf. Patentloven § 2.

29 Nyhet i forhold til D1:

- 30 US 6,445,867 (D1) vedrører en konnektor som omfatter en fiberoptisk penetrator for gjennomføring av én eller flere optiske fibre gjennom en åpning i en vegg. På hver side av penetratoren er det anordnet en konnektor for tilkøpling av fiberoptisk kabel.

- 31 Etter Klagenemndas vurdering viser og beskriver D1, lest i tilknytning til figurene 10 og 11, en gjennomføring eller konnektor som fremskaffer en hermetisk tetting, jf. kolonne 1, linje 6 og 7, som kan innbefatte en eller flere optiske fibre (27) gjennom en vegg, jf. kolonne 2 linje 33 og 34, der det angis at konnektoren skal tette mot en overflate på en innretning eller et kammer. De optiske fibrene er innfestet i et hovedlegeme (14) ved hjelp av et polymermateriale (40) i minst ett av de gjennomgående løp. I stedet for polymermateriale kan det ifølge teksten i kolonne 5, linje 51 til kolonne 6, linje 6 anvendes et glassmateriale. Ifølge kolonne 7, linje 35 – 37 kan hovedlegemet (14) være laget av et ikke-magnetisk materiale, slik som rustfritt stål eller aluminium. Som vist i figurene 10 og 11 omfatter hovedlegemet (14) også et ytre parti i form av en flens som er beregnet på å ligge an mot en flate på en vegg som penetratoren skal gå gjennom og som er utstyrt med et spor for et tetningslegeme. Tetningslegemet er i form av en O-ring som enten kan være av et elastomerisk materiale eller det kan være av et metallisk materiale så som sølv eller indium, jr. kolonne 7, linje 28 og 29. D1 viser følgelig etter Klagenemndas mening også en tetning av typen metall mot metall.

- 32 I saksforberedelsene og under den muntlige forhandlingen fremholdt klager at en ytterligere forskjell mellom oppfinnelsen ifølge det prinsipale kravsettet og D1, er at tettingen i form av metall til metall er dannet mellom hovedlegemets utvendige overflate og veggflaten innvendig i utboringen eller hullet som danner åpningen for innføringen av hovedlegemet.

- 33 Til dette vil Klagenemnda anføre at slik det prinsipale kravsettet er utformet, så er ikke det prinsipale selvstendige patentkrav begrenset til en slik løsning. Den eneste begrensningen i det prinsipale krav 1 i så måte er at tettingen er «*med en indre vegg av en penetratorgjennomføring*», som like gjerne kan leses som den ene siden av en vegg, det vil si den innvendige siden, i motsetning til den andre siden av den samme veggen.
- 34 Det fremgår imidlertid ikke direkte og entydig av D1 at konnektoren og penetratoren er beregnet for anvendelse subsea. Derimot fremgår det av D1 at gjennomføringen er ment å tette mot en trykkforskjell over gjennomføringen, jf. kolonne 4, linje 43-48, der det fremkommer at det er atmosfæriske forhold på den ene siden og et vakuum på den andre siden av gjennomføringen.
- 35 Det eneste trekk i det prinsipale selvstendige patentkrav som derfor ikke direkte og entydig kan utledes av den nærmeste kjente teknikk, D1, er at penetratoren er beregnet på å anvendes subsea.
- 36 Klagenemnda er enig med Patentstyret om at begrepet «subsea» ikke gir en klar avgrensning vedrørende hvor stor trykkforskjell skal kunne tåles. Det eneste en fagperson vil utlede av dette begrepet er at enheten er beregnet på å være neddykket i vann. Fagpersonen finner ingen begrensninger i det prinsipale kravsettet om at penetratoren kun skal kunne operere på store dyp, slik at en trykkforskjell som angitt i D1 følgelig også vil falle innenfor den uklare trykkforskjell som ligger implisitt i begrepet «subsea».
- 37 Klagenemnda har derfor kommet til at det selvstendige krav 1 i det prinsipale kravsettet mangler nyhet i lys av D1, jf. patentloven § 2 første ledd.
- 38 Det selvstendige fremgangsmåtekravet i det prinsipale kravsettet, krav 5, tilsvarer trekkene i krav 1 fullt ut. Dette medfører at også krav 5 er kjent fra D1 og mangler nyhet.
- 39 D1 viser videre at hovedlegemet omfatter en ytre profil tilpasset for tetting mot en penetratorgjennomføring. Etter Klagenemndas oppfatning utgjør flatene betegnet (14) og (16) en slik profil som angitt i krav 2. Krav 2 i det prinsipale kravsettet er følgelig kjent fra D1 og kravet innehar ikke nyhet.
- 40 D1 gir ikke fagpersonen noen indikasjon om at glassmaterialet og metallmaterialet har kompatible utvidelseskoeffisient. Krav 3 i det prinsipale kravsettet innehar følgelig nyhet i forhold til D1.
- 41 Krav 4 i det prinsipale kravsettet angir at minst et parti av løpet (31) utstøpes med glassmaterialet. Med denne ordlyden vil fagpersonen lese kravet slik at deler av eller hele løpet er utstøpt, ref. bruken av ordlyden «minst et parti», noe som også innebærer at hele løpet kan være utstøpt. I og med at krav 4 også dekker denne løsningen, er krav 4 kjent fra D1 og mangler således nyhet.
- 42 Siden kravene 1, 2, 4 og 5 mangler nyhet, så inneholder de heller ikke trekk som har oppfinneshøyde. I og med at krav 3 derimot har nyhet, skal dette kravet derfor vurderes nedenfor med hensyn til oppfinneshøyde.

43 *Oppfinnelseshøyde for krav 3:*

- 44 Med utgangspunkt i D1 er den tekniske effekten som oppnås med denne forskjellen, det vil si kompatible utvidelseskoeffisienter mellom metallet som benyttes og glasset, at gjennomføringen ikke påføres indre spenninger ved trykk- og temperaturendringer.
- 45 Det objektive tekniske problem som skal løses i forhold til D1, er hvordan å fremskaffe en hermetisk tett penetrator som ikke påfører fibrene belastninger, men forblir tett ved temperatur- og trykkendringer i pluggens omgivelser.
- 46 JP 56060404 (D4) beskriver en gjennomføring (penetrator) av en optisk fiber til et repeater-hus. Problemet som der skal løses er forebygging av ujevnt trykk fra omgivelsene mot den utvendige omkretsen av en optisk fiber. Dette løses ved å støpe inn den optiske fiberen i et glassmateriale med en termisk utvidelseskoeffisient omtrent lik utvidelseskoeffisienten til den optiske fiberen.
- 47 Stilt overfor det tekniske problemet som skal løses ifølge krav 3 i det prinsipale kravsettet, finner Klagenemnda at det for fagpersonen på området, vel vitende om egenskapene til fiberen som benyttes og nødvendigheten av at denne ikke utsettes for ytre mekaniske eller strukturelle krefter og at gjennomføringen skal være hermetisk lukket, er åpenbart å benytte kompatible utvidelseskoeffisienter for materialer som skal samvirke, slik det fremgår av D4.
- 48 Klagenemnda er av den oppfatning at en fagperson med kjennskap til D1 og D4 ville løst det objektive tekniske problemet ved å anvende glass-materiale og metallmateriale i hovedlegemet med kompatible utvidelseskoeffisienter, slik som angitt i krav 3.
- 49 Klagenemnda konkluderer etter dette med at det prinsipale kravsettet ikke tilfredsstiller de vilkår for patenterbarhet som er oppstilt i patentloven § 2 første ledd.

Klagenemndas vurdering av det subsidiære kravsettet:

50 *Vedrørende endring av kravsettet:*

- 51 Det subsidiære kravsettet er likt det prinsipale kravsettet, med unntak av at følgende trekk er tilføyd i krav 1 og 5:

«og hvor penetratoren videre omfatter et innfestingsparti (41) omfattende ytre gjenger for samvirkning med innvendige gjenger i penetratorgjennomføringen (72)»

- 52 Den understrekede teksten ble innført under den muntlige høringen.
- 53 Klagenemnda må derfor innledningsvis ta stilling til om dette nye trekket ligger innenfor endringsadgangen jf. patentloven § 19, 2. ledd som gir uttrykk

for at patentkravene ikke kan endres slik at patentvernets omfang utvides etter meddelelse av patent.

54 Klagenemnda anser endringen som en lovlig endring, idet det her presiseres at penetratoren også er utstyrt med et innfestingsparti med ytre gjenger som samvirker med innvendige gjenger i penetratorgjennomføringen. Dette anses som en begrensning av patentvernet.

55 Klagenemnda må videre vurdere om begrensningen ligger innenfor det som fremgikk klart og utvetydig av basisdokumentene. Endringen må ligge innenfor det en fagperson kan slutte seg til på grunnlag av basisdokumentene og fagets alminnelige kunnskap. Etter Klagenemndas oppfatning kan dette trekket entydig utledes av basisdokumentene, ved at figuren 10 og 11 viser et legeme (14) på penetratoren som er utstyrt med et parti (14) med utvendige gjenger som samvirker med innvendige gjenger på en mutter (4) for å presse tettingen på flensen til tettende anlegg mot veggen (2). Klagenemnda finner at endringen er tillatt, jf. patentloven § 52, 1. ledd nr 3, jf. § 13.

56 *Nyhet i forhold til D1:*

57 Dersom fagpersonen legger til grunn at mutteren, som er utstyrt med innvendige gjenger, inngår som en del av penetratorgjennomføringen, så gjenfinnes også dette trekket i D1. I så fall mangler kravet nyhet. Om derimot fagpersonen legger til grunn at det må være et gjennomgående hull i veggen (72), så gjenfinnes ikke dette trekket i D1.

58 Klagenemnda legger denne siste tolkningen til grunn, det vil si gjennomgående hull i veggen (72) med innvendige gjenger. Et slikt trekk gjenfinnes ikke i D1. Kravet har derfor nyhet overfor D1 og må følgelig vurderes for oppfinneshøyde.

59 *Om oppfinneshøyde:*

60 Med utgangspunkt i D1 er det objektive tekniske problemet som skal løses å komme fram til en alternativ måte å etablere en hermetisk tetting av metall-til-metalltypen av en subsea fiberoptisk penetrator gjennom en vegg.

61 D1 beskriver bruk av en gjengeforbindelse mellom et utvendig gjengeparti (16) på en hylse (14) som skal samvirke med et innvendig gjengeparti i en mutter (4) for å trekke gjennomføringen med metall-til-metall-tetting til hermetisk kontakt med en vegg (2). Tettingen ligger her utenfor den gjennomgående boring i veggen (2).

62 US 4,759,601, trukket fram av innklagede i skriv av 21. august 2013 til Klagenemnda, beskriver en konnektor som mekanisk og optisk fører en optisk fiber som er utsatt for høye trykk og/eller temperaturer gjennom et hull i et legeme. Her er konnektoren utformet med et parti med utvendige gjenger som er skrudd inn i et gjennomgående hull i en vegg med tilpasset innvendige gjenger og der det anvendes en tetting mellom konnektoren og det omliggende gods i hullet for etablering av den ønskede tetting. Tettingen er i form av O-ringer og er plassert inne i hullet. Ifølge teksten i kolonne 5, linje

22-26 kan en hvilken som helst annen type egnet tetting anvendes.

- 63 En lignende innretning for optisk kopling og trykktetting av en instrumentprobe inn i en rørvegg, der penetratoren er utstyrt med et parti med utvendige gjenger (60) og der hullet i rørveggen tilsvarende er utstyrt med et innvendig gjenget parti, er også vist i US 4,798,433. Gjennomføringen er videre utstyrt med en tetting (40).
- 64 Klagenemnda er av den oppfatning at fagpersonen med kjennskap til D1 og enten US 4,759,601 eller US 4,798,433, ville løse det ovennevnte objektive tekniske problemet ved å benytte et innfestingsparti med ytre gjenger for sam-virkning med innvendige gjenger i hullet (73) for gjennomføring av penetratoren.
- 65 I dette skjønnsstemaet ligger det at for at oppfinnelsen skal bli regnet som nærliggende, må en normalt kunne påvise en konkret grunn til at fagpersonen ville valgt den patentsøkte løsningen.
- 66 Gjengers funksjon er å låse eller sikre en innretning i forhold til en annen innretning, og i dette konkrete tilfellet også for å oppnå tilstrekkelig tettende kraft på en tetting av typen metall-til-metall, som vist i D1. Fagpersonen vil vurdere å anordne gjengene og tettingen for å ivareta de funksjonelle krav – å sikre mot bevegelse og å sikre opprettholdelse av tilstrekkelig tettende kraft.
- 67 Når det forelå en oppgave om å fremskaffe en hermetisk tett, kompakt og trykksterk gjennomføring for en fiberoptisk kabel som kan motstå temperaturforskjeller og store trykk, anses det naturlig og nærliggende å ta utgangspunkt i D1. På samme måte som i foreliggende søknad benyttes en gjennomgående penetrator som inkluderer optiske fibre innstøpt i et glassmateriale som på sin side er anordnet i en metall-hylse, der det anvendes en tetting av typen metall-til-metall og der det anvendes et gjengesystem for oppnåelse av tilstrekkelig tettende kraft og for låsing mot aksial bevegelse av gjennomføringen. Fastspenningssystemet er et sentralt element både ifølge det subsidiære kravsettet og D1. Tettingen mot veggen må kunne påføres tilstrekkelig tettende og fastholdende kraft. Fagpersonen ville se at når gjennomføringen skal gjøres mer kompakt for å kunne motstå store trykkforskjeller og å oppnå sikker tetting for store trykk, vil funksjonene som skal ivaretas bibeholdes ved å anbringe gjengene og tettingen inne i hullet for gjennomføringen.
- 68 Klagenemnda er av den oppfatning at det å anbringe gjengene og tettingen inne i hullet i veggen ligger innenfor de valgmuligheter fagpersonen ville vurdere med utgangspunktet i den alminnelige kunnskap som fagpersonen ville valgt for å løse det objektive tekniske problemet.
- 69 Klagenemnda finner i tillegg at US 4,759,601 eller US 4,798,433, gir en peker mot en løsning med gjenger og tetting inne i hullet for gjennomføringen av penetratoren. Disse anordningene hver for seg viser et annerledes tettingssystem, men viser klart eksempler på tettesystemer som ivaretar de ønskede funksjoner. Fagpersonen ville vurdere disse to publikasjonene hver for seg i tilknytning til D1 for å komme fram til løsningen angitt i det

subsidiære kravsettet.

- 70 Klagenemnda er etter dette kommet til at det subsidiære krav 1 ikke innehar oppfinneshøyde.
- 71 Siden det subsidiære krav 5 i det vesentlige tilsvarende det subsidiære krav 1, mangler også dette kravet oppfinneshøyde.
- 72 Med hensyn til de uselvstendige kravene i det subsidiære kravsettet viser Klagenemnda til hva som er anført ovenfor med hensyn til nyhet og oppfinneshøyde.

Klagenemndas vurdering av det andre subsidiære kravsettet:

73 *Vedrørende endring av kravsettet:*

- 74 Det andre subsidiære kravsettet er likt det prinsipale kravsettet, med unntak av at følgende trekk er tilføyd i krav 1 og 5:

«et separat eller i forhold til hovedlegemet (3) bevegelig innfestingsparti (41) omfattende ytre gjenger for samvirkning med innvendige gjenger i penetratorgjennomføringen (72)» mellom trekket «og hvor penetratoren videre omfatter» og trekket «omfattende ytre gjenger for samvirkning med innvendige gjenger i penetratorgjennomføring (73)».

- 75 Den understrekede teksten ble innført under den muntlige høringen.
- 76 Klagenemnda må derfor innledningsvis ta stilling til om dette nye trekket ligger innenfor endringsadgangen jf. patentloven § 19, 2. ledd som gir uttrykk for at patentkravene ikke kan endres slik at patentvernets omfang utvides etter meddelelse av patent.
- 77 Klagenemnda anser endringen som en lovlig endring, idet endringen anses som en begrensning av beskyttelsesomfanget, idet det her presiseres at penetratoren omfatter et separat eller i forhold til hovedlegemet bevegelig innfestingsparti med innvendige gjenger i penetratorgjennomføringen.
- 78 Klagenemnda må videre vurdere om begrensningen ligger innenfor det som fremgikk klart og utvetydig av basisdokumentene, det vises til premiss 55 ovenfor. Klagenemnda viser i denne sammenheng til beskrivelsens side 3, linje 22 til 28 i det meddelte patent NO 327623. Klagenemnda finner at endringen er tillatt, jf. patentloven § 52, 1. ledd nr 3, jf. § 13
- 79 *Nyhet i forhold til D1:*
- 80 Dersom en legger forståelsen ovenfor om at mutteren i D1 inngår i penetratorgjennomføringen, så mangler det andre subsidiære kravsettet nyhet. Legger en derimot til grunn at det bevegelige innfestingspartiet (41) er beliggende inne i hullet i vegg 42, så har kravet nyhet og oppfinneshøyde må vurderes.

- 81 Klagenemnda legger denne siste tolkningen til grunn, det vil si gjennomgående hull i veggen (72) med innvendige gjenger. Et slikt trekk gjenfinnes ikke i D1. Kravet har derfor nyhet overfor D1 og må følgelig vurderes for oppfinneshøyde.
- 82 *Om oppfinneshøyde:*
- 83 Med utgangspunkt i D1 er det objektive problemet som skal løses å komme fram til en alternativ måte å etablere en hermetisk tetting av metall-til-metalltypen av en subsea fiberoptisk penetrator inne i en gjennomgående åpning gjennom en vegg.
- 84 Som nevnt ovenfor beskriver D1 bruk av en gjengeforbindelse mellom et utvendig gjengeparti (16) på en hylse (14) som skal samvirke med et innvendig gjengeparti i en mutter (4) for å trekke gjennomføringen med metall-til-metall-tetting til hermetisk kontakt med en vegg (2). Tettingen ligger her utenfor den gjennomgående boring i veggen 2.
- 85 US 4,798,433 viser en probe som er beregnet på å utsettes for store temperaturforskjeller og stort trykk, der proben omfatter en posisjoneringsdel (58) som er utstyrt med utvendige gjenger og som kan skrus inn og ut av et hull i en vegg med innvendige gjenger. Posisjoneringsdelen (58) kan skrus inn for å etablere tilstrekkelig tettende effekt.
- 86 Klagenemnda er av den oppfatning at fagpersonen med kjennskap til D1 og US 4,798,433, ville løse det ovennevnte objektive tekniske problemet ved å benytte et innfestingsparti med ytre gjenger for samvirkning med innvendige gjenger i hullet (73) for gjennomføring av penetratoren.
- 87 Også i dette skjønnstemaet ligger det at for at oppfinnelsen skal bli regnet som nærliggende, må en normalt kunne påvise en konkret grunn til at fagpersonen ville valgt den patentsøkte løsningen.
- 88 Som nevnt ovenfor er gjengers funksjon å låse eller sikre en innretning i forhold til en annen innretning og i dette konkrete tilfellet også for å oppnå tilstrekkelig tettende kraft på en tetting av typen metall-til-metall, som vist i D1. Fagpersonen vil vurdere å anordne gjengene og tettingen for å ivareta de funksjonelle krav – å sikre mot bevegelse og å sikre opprettholdelse av tilstrekkelig tettende kraft. Fagpersonen vil også vurdere å benytte en separat del som kan skrus i forhold til de resterende deler av gjennomføringen.
- 89 Når det forelå en oppgave om å fremskaffe en hermetisk tett, kompakt og trykksterk gjennomføring for en fiberoptisk kabel som kan motstå temperaturforskjeller og store trykk, er det naturlig å ta utgangspunkt i D1. På samme måte som i foreliggende patent benyttes en gjennomgående penetrator som inkluderer optiske fibre innstøpt i et glassmateriale som på sin side er anordnet i en metall-hylse, der det anvendes en tetting av typen metall-til-metall og der det anvendes et gjengesystem for oppnåelse av tilstrekkelig tettende kraft og for låsing mot aksial bevegelse av gjennomføringen. Fastspenningssystemet er et sentralt element både ifølge det andre subsidiære kravsettet og D1. Tettingen mot veggen må kunne

påføres tilstrekkelig tettende og fastholdende kraft. Fagpersonen vil se at når gjennomføringen skal gjøres mer kompakt for å kunne motstå store trykkforskjeller og å oppnå sikker tetting for store trykk, vil funksjonene som skal ivaretas bibeholdes ved å anbringe gjengene og tettingen inne i hullet for gjennomføringen.

- 90 Klagenemnda er av den oppfatning at det å anbringe gjengene og tettingen inne i hullet i veggen, samt å anvende et i hullet bevegelig innfestingsparti ligger innenfor fagpersonens alminnelige kunnskap som fagpersonen ville valgt for å løse det objektive tekniske problemet.
- 91 Klagenemnda finner i tillegg at US 4,798,433, gir en peker mot en løsning med gjenger og tetting inne i hullet for gjennomføringen av penetratoren. Disse anordningene hver for seg viser et annerledes tettingssystem, men viser klart eksempler på tettesystemer som ivaretar de ønskede funksjoner. Fagpersonen ville vurdere disse to publikasjonene hver for seg i tilknytning til D1 for å komme fram til løsningen angitt i det subsidiære kravsettet.
- 92 Klagenemnda er etter dette kommet til at heller ikke det andre subsidiære krav 1 innehar oppfinnelseshøyde.
- 93 Siden det andre subsidiære krav 5 i det vesentlige tilsvarende det andre subsidiære krav 1, mangler også dette kravet oppfinnelseshøyde.
- 94 Med hensyn til de uselvstendige kravene i det andre subsidiære kravsettet viser Klagenemnda til hva som er anført ovenfor med hensyn til nyhet og oppfinnelseshøyde.
- 95 Mot denne bakgrunn har Klagenemnda kommet til at oppfinnelsen ifølge prinsippalt kravsett, subsidiært kravsett og andre subsidiære kravsett mangler nyhet og oppfinnelseshøyde, jf. patentloven § 2 første ledd.

På dette grunnlag stemmer vi for følgende

Slutning

Patentstyrets avgjørelse stadfestes.

Gunnar Nilsen Søndersrød
(sign.)

Amund Grimstad
(sign.)

Arvid Øvrebø
(sign.)