



KFIR Klagenemnda for
industrielle rettigheter

AVGJØRELSE
10. desember 2013
Sak PAT 13/005

Klager: **Rockwool AS**

Representert ved: Bryn Aarflot AS

Innklaget: **Isover Saint-Gobain société anonyme**

Representert ved: Zacco Norway AS

Klagenemnda for industrielle rettigheter sammensatt av følgende utvalg:

Elisabeth Ohm, Tove Jacobsen og Jan Skramstad

har kommet frem til følgende

Avgjørelse

Kort fremstilling av saken og prosessuelle forhold:

- 1 Saken gjelder klage etter Patentstyrets avgjørelse av 22. februar 2011, hvorved patent nr 320898 ble opprettholdt etter innsigelse.
- 2 Patent ble meddelt den 13. februar 2006, og ble kunngjort i Norsk Patenttidende nr. 07/2006, side 57, med publiseringsdato 13. februar 2006 med følgende kravsett:

- 1) Mineralull med evnen til å kunne oppløses i et fysiologisk medium, **karakterisert ved** at den omfatter de følgende bestanddeler i de angitte vekt-%-andeler:

SiO₂ 38–52 %, fortrinnsvis 40–48 %

Al₂O₃ 17–23 %

SiO₂ + Al₂O₃ 56–75 %, fortrinnsvis 62–72 %

RO (CaO og/eller MgO) 9–26 %, fortrinnsvis 12–25 %

MgO 4–20 %, spesielt 7–16 %

MgO/CaO \geq 0,8, fortrinnsvis \geq 1,0 eller \geq 1,15

R₂O (Na₂O og/eller K₂O) \geq 2 %

P₂O₅ 0–5 %

Fe₂O₃ (jern totalt) > 1,7 %, fortrinnsvis > 2 %

MnO 0–4 %

B₂O₃ 0–5 %

TiO₂ 0–3 %,

idet forholdet R₂O:Al₂O₃ er 0,2–0,8.

- 2) Mineralull ifølge krav 1, **karakterisert ved** at den omfatter Fe₂O₃ (jern totalt) og P₂O₅ slik at:

$1 \leq \text{Fe}_2\text{O}_3 \text{ (jern totalt)} : \text{P}_2\text{O}_5 \leq 20$ når $\text{P}_2\text{O}_5 \geq 0,5$ %.

- 3) Mineralull ifølge krav 1 eller 2, **karakterisert ved** at den tilfredsstiller ligningen:

$\text{R}_2\text{O} > 5$ %, fortrinnsvis 5–12 %.

- 4) Mineralull ifølge et hvilket som helst av de foregående krav, **karakterisert ved** at den tilfredsstiller ligningen:

MgO:CaO 1–3.

- 5) Mineralull ifølge et hvilket som helst av de foregående krav, **karakterisert ved** at den omfatter minst 0,5 eller minst 1,0 %, særlig mellom 1,5 og 4 vekt-% P₂O₅.

6) Mineralull ifølge et hvilket som helst av de foregående krav, **karakterisert ved** at den omfatter MgO i følgende vekt-%-andel:

$MgO \leq 20 \%$, fortrinnsvis $\geq 7 \%$, særlig mellom 7 og 14 %.

7) Mineralull ifølge et hvilket som helst av de foregående krav, **karakterisert ved** at den omfatter CaO i de følgende vekt-%-andeler:

$CaO \leq 15 \%$, fortrinnsvis $\geq 2 \%$, særlig mellom 5 og 14 %.

8) Mineralull ifølge et hvilket som helst av de foregående krav, **karakterisert ved** at den omfatter minst 4 %, særlig minst 5 % og helst mellom 5 og 9 vekt-% Fe_2O_3 (totalt jern).

9) Mineralull ifølge et hvilket som helst av de foregående krav, **karakterisert ved** at den i vekt-% omfatter forbindelsene SiO_2 , Al_2O_3 og P_2O_5 i andeler slik at:

$SiO_2 + Al_2O_3 + P_2O_5$; er lik minst 60 % og særlig 60 til 70 %.

10) Mineralull ifølge et hvilket som helst av de foregående krav, **karakterisert ved** at den omfatter Al_2O_3 i følgende vekt-%-andeler:

$Al_2O_3 \geq 18 \%$, særlig $\geq 19 \%$ eller 20 %.

11) Mineralull ifølge et hvilket som helst av de foregående krav, **karakterisert ved** at den har en oppløsningshastighet på minst 30 ng/cm²/t, målt ved pH 4,5, og/eller en oppløsningshastighet på minst 30 ng/cm²/t, målt ved pH 7,5.

12) Mineralull ifølge et hvilket som helst av de foregående krav, **karakterisert ved** at den har en oppløsningshastighet på minst 30 ng/cm²/t, målt ved pH 4,5, og/eller en oppløsningshastighet på minst 30 ng/cm²/t, målt ved pH 6,9.

13) Mineralull ifølge et hvilket som helst av de foregående krav, **karakterisert ved** at den har en oppløsningshastighet på minst 60 ng/cm²/t, målt ved pH 4,5, og/eller en oppløsningshastighet på minst 40 ng/cm²/t, målt ved pH 7,5, og/eller en oppløsningshastighet på minst 40 ng/cm²/t, målt ved pH 6,9.

14) Mineralull ifølge et hvilket som helst av de foregående krav, **karakterisert ved** at den er oppnådd ved indre sentrifugering.

15) Termisk og/eller akustisk isolasjonsprodukt eller substrat for jordfri dyrking, **karakterisert ved** at det i det minste delvis omfatter en mineralull ifølge et hvilket som helst av kravene 1–14."

3 Krav 1 er et selvstendig krav. Kravene 2 til 15 er uselvstendige krav tilknyttet til det selvstendige krav 1.

4 Før patentsøknad ble godkjent til meddelelse av Patentstyret, ble følgende publikasjoner anført som aktuelle mothold:

- 1: DE 1026928
 - 2: WO 97/30002 A1
- 5 Innsigelse mot meddelelsen av patentet innkom den 9. november 2006.

Innsiger har vist til følgende publikasjoner:

- D1: WO 97/31870 A1
- D2: WO 97/3002 A1
- D3: WO 98/15503 a1
- D4: Publikasjon: Torben Knudsen og Marianne Guldberg, Rockwool International AS; Glass Sci.Technol. 78 (2005): Technical Report – In-vitro dissolution rate of mineral fibres at pH 4.5 and 7.4 – A new mathematical tool to evaluate the dependency on composition.
- D5: Tabell med utregninger basert på metoden i følge D4.
- D6: GB-søknad 9604264.3.
- D7: Tabell med utregninger basert på metode i følge D4.

Patenthaver har selv vist til følgende publikasjoner:

- D8: Declaration by Sylvie Abensour.
 - D9: Regulatory Toxicology and Pharmacology 35, 217-226 (2002), M Guldberg et al “High-Alumina Low Silica HT Stone Wool Fibres: A Chemical Compositional Range with High Biosolubility”.
- 6 Innsiger påklaget Patentstyrets avgjørelse til daværende Annen avdeling den 19. april 2011. Nærmere begrunnelse for klagen innkom 22. september 2011.
- 7 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.
- 8 Under saksforberedelsen i Annen avdeling har nytt, subsidiært kravsett blitt innsendt den 27. oktober 2011. Innklagede har strøket krav 11-14 og bekreftet under de muntlige forhandlingene at man ønsket å gå videre kun med disse kravene. Klagenemnda finner uansett at de subsidiære krav ligger innenfor endringsadgangen ifølge patentlovens § 13, og gjengis slik:

«PATENTKRAV

- 1) Mineralull med evnen til å kunne oppløses i et fysiologisk medium, **karakterisert ved** at den omfatter de følgende bestanddeler i de angitte vekt-%-andeler:

SiO₂ 38–52 %, fortrinnsvis 40–48 %
Al₂O₃ 17–23 %
SiO₂ + Al₂O₃ 56–75 %, fortrinnsvis 62–72 %
RO (CaO og/eller MgO) 9–26 %, fortrinnsvis 12–25 %
MgO 4–20 %, spesielt 7–16 %
MgO/CaO ≥ 1,0, fortrinnsvis ≥ 1,15
R₂O (Na₂O og/eller K₂O) ≥ 2 %

P₂O₅ 0–5 %
Fe₂O₃ (jern totalt) 5–9 %
MnO 0–4 %
B₂O₃ 0–5 %
TiO₂ 0–3 %,

idet forholdet R₂O:Al₂O₃ er 0,2–0,8.

- 2) Mineralull ifølge krav 1, **karakterisert ved** at den omfatter Fe₂O₃ (jern totalt) og P₂O₅ slik at:

$1 \leq \text{Fe}_2\text{O}_3 \text{ (jern totalt):P}_2\text{O}_5 \leq 20$ når P₂O₅ ≥ 0,5 %.

- 3) Mineralull ifølge krav 1 eller 2, **karakterisert ved** at den tilfredsstiller ligningen:

R₂O > 5 %, fortrinnsvis 5–12 %.

- 4) Mineralull ifølge et hvilket som helst av de foregående krav, **karakterisert ved** at den tilfredsstiller ligningen:

MgO:CaO 1–3.

- 5) Mineralull ifølge et hvilket som helst av de foregående krav, **karakterisert ved** at den omfatter minst 0,5 eller minst 1,0 %, særlig mellom 1,5 og 4 vekt-% P₂O₅.

- 6) Mineralull ifølge et hvilket som helst av de foregående krav, **karakterisert ved** at den omfatter MgO i følgende vekt-%-andel:

MgO ≤ 20 %, fortrinnsvis ≥ 7 %, særlig mellom 7 og 13 %.

- 7) Mineralull ifølge et hvilket som helst av de foregående krav, **karakterisert ved** at den omfatter CaO i de følgende vekt-%-andeler:

CaO ≤ 15 %, fortrinnsvis ≥ 2 %, særlig mellom 5 og 14 %.

- 8) Mineralull ifølge et hvilket som helst av de foregående krav, **karakterisert ved** at den i vekt-% omfatter forbindelsene SiO₂, Al₂O₃ og P₂O₅ i andeler slik at:

SiO₂ + Al₂O₃ + P₂O₅; er lik minst 60 % og særlig 60 til 70 %.

- 9) Mineralull ifølge et hvilket som helst av de foregående krav, **karakterisert ved** at den omfatter Al₂O₃ i følgende vekt-%-andeler:

Al₂O₃ ≥ 18 %, særlig ≥ 19 % eller 20 %.

- 10) Termisk og/eller akustisk isolasjonsprodukt eller substrat for jordfri dyrking, **karakterisert ved** at det i det minste delvis omfatter en mineralull ifølge et hvilket som helst av de foregående krav.»

- 9 Innklagede har videre innsendt 3 subsidiære kravsett.
- 10 Partene sendte inn sine sluttinnlegg den 13. november 2013 og Klagenemnda avholdt saksforberedende telefonkonferanse den 14. november 2013. Referat fra møtet foreligger og ble sendt partene samme dag. Muntlig forhandling i saken ble avholdt den 28. november 2013.
- 11 I forbindelse med sluttinnlegget til klager, ble det innsendt nytt bevis i saken – «dissolution test report» utarbeidet den 3. oktober 2013 av Nordkalk og innsendt i parallell sak (T2579/11-3.3.05) i EPO den 24. oktober 2013 av de to øvrige klagerne i EPO-saken, dvs. ikke av klager i den norske saken.
- 12 Det ble anført fra innklagedes side at rapporten var for sent fremlagt og ikke kunne føres som bevis. Dette ble fastholdt under de muntlige forhandlingene som ble avholdt 28. november 2013. Innklagede fremholdt videre at innklagede først var blitt gjort oppmerksom på den nye rapporten i forbindelse med den norske saken fordi det ikke var ført noen frist hos innklagede på de nyankomne dokumentene, samt at 8. november var fridag i Frankrike. På denne måten var det først ved den norske fullmektigens informasjon vedrørende dokumentet den 13. november (dato for sluttinnlegg) at innklagede ble gjort klar over rapporten.
- 13 Klagenemnda har vurdert spørsmålet, men finner at bevisene kan tillates, jf. tvl §§ 9-16, jf. 9-10.
- 14 Innklagede må anses å ha tilstrekkelig med tid til å gjennomgå, sette seg inn i og forberede seg til den muntlige forhandlingen den 28. november 2013 hva gjelder de forhold som fremkommer i rapporten. Hensynet til kontradiksjon anses ivaretatt.
- 15 Avgjørelsen om å tillate disse bevisene er tatt med bakgrunn i at bevisene ikke er nye for innklagede ettersom de også er fremmet i EPO i oktober, i tillegg til at innklagede har ytterligere to uker på å gjennomgå rapporten i forkant av den muntlige forhandlingen. Bevisene anses således ikke for å være nye, men de har ikke blitt fremlagt i Norge tidligere. Det forhold at innklagede ikke selv fanget opp at disse ble fremlagt i den parallelle EPO-saken på et tidligere tidspunkt enn i den norske saken, er ikke noe klager kan lastes for. Klager har også gjort rede for at det ikke var de selv, men de to medklagerne i EPO som innleverte rapporten der – dermed var det ikke snakk om en rapport de selv hadde sittet med i lengre tid.
- 16 Å ikke å tillate beviset ført, ville medføre at saken ikke vil bli opplyst i sin helhet til tross for at innklagede allerede er i besittelse av det konkrete beviset/rapporten før denne ble innsendt i den norske klagesaken.
- 17 Det dreier seg her i realiteten om to sakkyndigrapporter (først innklagedes D8, deretter klagers rapport) som trekker i hver sin retning avhengig av hvilken side man representerer – slik tilfellet normalt er ved sakkyndigrapporter.
- 18 Klager har tidligere i behandlingen av innsigelsen både i EPO og Norge, også av innklagede i brev av 27. oktober 2011, fått påpekt at den rent matematiske

beregningen som de har fremlagt for å imøtegå erklæringen/rapporten fra patentinnehaver ikke kan anses å ha like stor verdi som det å utføre en reell forsøksserie. Det kan derfor anses som et naturlig neste skritt for klager å få utført disse forsøkene for å etterkomme de ankepunktene som både Patentstyret, EPO og innklagede har hatt hva gjelder bevisene som klager har presentert tidligere.

- 19** Det blir da opp til utvalget i saken å avgjøre den bevismessige verdien av rapportene som er presentert og konkludere med hvilken rapport man vil legge mest vekt på og videre endelig konkludere ut fra dette.

20 Grunnene for Patentstyrets vedtak er oppsummert som følger:

- D1 anses å være nærmeste relevante teknikk, men foregriper ikke nyheten til oppfinnelsen ettersom MgO/CaO-forholdet er forskjellig.
- Det objektive tekniske problem for fagmannen med kjennskap til fibrene i følge D1 er å forbedre deres biooppløselighet.
- Spørsmålet er om den patenterte mineralullens kjemiske sammensetning skiller seg vesentlig fra tidligere kjent teknikk og om sammensetningen har noen innflytelse på mineralullfibreneres biooppløselighet.
- Patenthaver har vist til dokumentasjon i form av en forsøksserie hvor konklusjonen ble at oppløseligheten er økende når forholdet mellom MgO/CaO økes fra 0,71-1,08. Forsøkene er utført med knust glass og ikke fiber, men skal likevel indikere en riktig tendens i forhold til biooppløseligheten av fibre.
- Innsiger presenterte matematiske beregninger fra en teoretisk modell som skal resultere i at for MgO/CaO ikke har noen innflytelse på biooppløselighet.
- Konklusjonen av forsøkene utført av patenthaver vil ikke underkjennes fordi det ikke er mer sannsynlig at en teoretisk utregning skal gi et mer korrekt resultat enn virkelige testopplegg.
- Patentstyret er enig med patenthaver i at det ikke er nærliggende for fagmannen, med det objektive tekniske problem som utgangspunkt, å øke MgO/CaO-forholdet over 0,8. D1 anses å lære bort fra oppfinnelsen.
- Oppfinnelsen i patentets selvstendige krav anses å oppfylle patl § 2, 1. ledd, og det samme anses å gjelde for de selvstendige kravene 2-14 og 15.

21 Klager har for Klagenemnda i korte trekk gjort gjeldende:

- Patentstyrets avgjørelse i innsigelse mot patent nr. 320898 må oppheves. Tilsvarende må patent nr. 320898 oppheves da oppfinnelsen ikke skiller seg vesentlig fra det som var kjent før patentets prioritetsdato og således ikke oppfyller patl § 2.

- **Om oppfinnelsen**

- Iover Saint-Gobain har fått patent på «mineralull med evnen til å kunne oppløses i et fysiologisk medium». Dette skiller seg ikke vesentlig fra hva som var kjent før patentets prioritetsdato 6. mai 1998.
- Oppfinnelsen omhandler det problem å frembringe mineralfibre som har god bionedbrytbarhet og evnen til å kunne fremstille dette ved interne sentrifugeringsmetoder.
- Forholdet mellom MgO/CaO hevdes å ha betydning for fibrenes bionedbrytbarhet.
- Patentet inneholder eksempler på bestemte sammensetninger, men ingen bevis for egenskapene annet enn en generell uttalelse om at arbeidsområdene deres er positive og oppløseligheten høy.

- **Nyhet**

- Partene er enige om at oppfinnelsen innehar nyhet.

- **Oppfinnelseshøyde**

- D1 anses som nærmeste kjente teknikk. Patentets krav 1 mangler oppfinnelseshøyde overfor D1. Videre er D6 prioritetssøknaden for D1.
- D1 omhandler de samme problemer som patentet, nemlig å oppnå biooppløselighet av fibre og samtidig beholde en sammensetning som kan produseres ved interne sentrifugeringsprosesser.
- Det eneste trekk som ikke gjenfinnes i D1 er forholdet MgO/CaO. Likevel besitter fibrene i D1 allerede de egenskapene som patentet hevder er forbundet med de spesielle sammensetningsmessige kjennetegnene. Fibrene viser allerede høy biooppløselighet uten å ha høyt fosforinnhold.
- Når det gjelder biooppløselighet er det en essensiell egenskap til fibrene i D1 at de er biooppløselige. Dette er i D1 angitt som en oppløsningshastighet på minst 20 nm/dag målt ved pH 4,5.
- Patentet gir ikke noe bevis for oppløsningsverdiene for de fibrene som er angitt i eksemplene. Selv om patentet, på samme måte som D1, sammenholder biooppløselighet med en oppløselighetsmåling, angis oppløseligheten i andre enheter (ng/cm² pr. time).
- Av matematiske beregninger fremgår at D1 ikke bare krever biooppløselighet som en essensiell egenskap, men faktisk er graden av biooppløselighet av fibrene i henhold til D1 enda bedre enn for fibrene i patentet.
- Den eneste forskjell fra eksemplene i D1, forholdet MgO/CaO, er ikke forbundet med noen fordel. Problemet som løses er objektivt kun å liste opp

alternative sammensetninger. Dette er innlysende i lys av D1 og kun en alminnelig rutineeksperimentering for fagmannen å produsere ytterligere sammensetninger i henhold til D1 hvor innholdet MgO er nært eller høyere enn innholdet av CaO.

- Ut fra andre dokumenter innenfor samme område ville også fagmannen være motivert til å tilveiebringe et MgO/CaO- forhold som er større eller lik 0,8. Det vises her til D2 og D3.
- Innklagede støtter seg kun på rapporten fra Abensour (D8), her dokumentbevis 6, for at effekten av MgO/CaO-forholdet har effekten som beskrevet. Denne bekrefter ikke at noe teknisk problem er løst og representerer kun en alternativ sammensetning som vil være nærliggende i forhold til D1. Videre kan det ikke anses å være en uavhengig forsøksrapport ettersom personen som har gjort forsøkene og utformet rapporten er ansatt hos innklagede. Rapporten sin vekt bevismessig er således lav.
- Det gjøres videre gjeldende at D6 (prioritetssøknad for D1) må anses å utgjøre en del av teknikkens stilling fordi prioritetsdokumentet ble gjort allment tilgjengelig 4. september 1997. Dette er bekreftet av WIPO i brev av 21. februar 2011. Dersom verdien 0,75 innbefattet i eksempelet i D6 ikke faller innenfor omfanget av «mer enn eller lik 0,8», må man vurdere om det ville ha vært nærliggende for fagpersonen at justering av nivået for denne parameter ville ha noen teknisk effekt.
- Det er ikke i beskrivelsen i patentet presentert noen data for å vise kvantitative verdier for ytelse for noen fibersammensetninger. EPO tok hensyn til D8, men klager er av den oppfatning at dette dokumentet ikke tillater slike konklusjoner.
- Klager har også fått utført egne forsøk, jf. «Dissolution test report» av 3. oktober 2013, selv uten å ha fått nødvendig etterspurt informasjon fra innklagede. Denne bekrefter at man ikke oppnår noen bedring i biooppløselighet. Det vises særlig til tabellen på side tre som viser at høyest oppløselighet er oppnådd for den glassblandingen som har lavest MgO/CaO-forhold.
- «Dissolution test report» er utført så nær D8 som mulig. Derfor er den også utført på knust pulver og ikke på fiber. Av rapporten fremgår at det ikke forekommer noen raskere oppløsningshastighet og fibrenes biooppløselighet vil dermed heller ikke påvirkes i positiv retning. Tvert i mot underbygges de tidligere beregningene til klager (D4).
- Det fremholdes videre at klager har benyttet EURIMA (European insulation Manufacturers Association) sin testmetode. Dette er de europeiske isolasjonsprodusenters testmetode og er også noe innklagede burde benyttet i sine forsøk.
- Når det gjelder D8 ser ikke klager hvorfor denne er lagt vekt på fremfor D4. D4 representerer konklusjoner trukket fra en svært stor mengde empirisk bevis og selve rapporten er publisert i et fremtredende tidsskrift. Videre er modellen

basert på resultater av flere dusin tester og en kompleks regresjonsanalyse av de resulterende data. Regresjonsanalysen er så brukt til å modellere de forventede egenskapene for fibre av ulike sammensetninger. Modellen er derfor svært egnet til å vise effekten av oppløselighet ved endring av MgO/CaO-forholdet.

- D8 utført av Sylvie Abensour som er ansatt hos innklagede. Dermed er det ikke en uavhengig rapport.
- Kdis-verdien er avhengig av et spesifikt overflateareal. I den dynamiske testen i D8 har ikke det spesifikke overflatearealet blitt gitt og det er dermed umulig å kontrollere om verdiene oppnådd av Sylvie Abensour tar det spesifikke overflateareal i betraktning og hvordan.
- Oppløsningshastigheten er også avhengig av aluminiuminnholdet. Det er en forskjell på 0,35 % vekt mellom prøvene utført i D8. Dette er en forskjell som kan innvirke på oppløsningshastigheten i samme grad som MgO/CaO-forholdet. I tillegg skal det normale standardavvik for hver verdi tas hensyn til. Det er derfor vanskelig å relatere økningen i oppløsningshastigheten til MgO/CaO-forholdet alene.
- D8 sammenligner kun to sammensetninger som varierer i forhold til hverandre i flere av komponentene som har en effekt på oppløselighet. Det er testet to enkeltprøver. Det er ikke riktig å si at det er en rimelig sammenligning av effektene ved endring av kun én variabel. Konklusjon om at det bare er forholdet MgO/CaO som er ansvarlig for endringen i oppløselighetsegenskaper kan ikke trekkes fra kun disse to testene.
- Testene i D8 har blitt utført på knust glass og ikke på fibre. Dermed har testene ikke blitt utført på samme måte som tidligere arbeid sitert i A15 hvor testing er utført på fibre. Ingen informasjon er gitt om hvorvidt overflatearealet av de to produktene (glass vs. fiber) er det samme. Det er vanlig at man utfører tester på samme materiale som i patentet.
- Innklagede har utført en sammenligning, med en kontroll sammensetning som faller utenfor rammen av kravet, og en enkelt sammensetning med en sammensetning som innenfor rammen av kravet. Flere sammensetningsmessige egenskaper har blitt endret – ikke kun magnesium:kalsium-forholdet.
- Det er teknisk ukorrekt at den eneste betydningsfulle forskjellen mellom de to sammensetningene er MgO/CaO-forholdet.
- D8 viser ikke noen avgjørende effekt når man går fra en verdi for magnesiumoksid til kalsiumoksid-forholdet utenfor kravet (0,75) til en verdi innenfor kravet (0,8), enda mindre at den tekniske effekt kan passende antas å være vist over hele omfanget av kravet. Spørsmålet om oppfinnelseshøyde vil da ikke være om det ville være nærliggende å endre forholdet i forventning om å oppnå en forbedring i oppløsningshastighet, men kun om det vil være nærliggende å tilveiebringe en alternativ sammensetning.

- D4 tilveiebringer mer troverdig bevis vedrørende effekten av forholdet MgO/CaO og understøtter at MgO/CaO-forholdet ikke har den effekt som påstås av patentinnehaver. Dette understøttes ytterligere av «Dissolution test report» fra Nordkalk.
- Videre gjøres gjeldende A11 (JP60-134026) som ble gjort allment tilgjengelig 17. juli 1985 og utgjør en del av teknikkens stilling.
- Når det gjelder oppfinnelseshøyde og A11 anføres at krav 1 ikke har oppfinnelseshøyde overfor A11.
- Den eneste forskjellen mellom kravene og A11 eksempel 2 (ses fra tabell 2), er at aluminiuminnholdet er noe under den strengt fortolkede nedre enden av området i kravet, og at jerninnholdet er under den nedre enden av området, samt at Ca+Mg-innholdet er over maksimumet.
- Det vil kun være en del av fagpersonens optimalisering av parametrene som er kjent for å være av betydning for produksjon av isolerende mineralfibre, å velge et nivå av aluminium som er innenfor området spesifisert av kravet i den typen prosess beskrevet i A11.
- Innklaget har ikke presentert noen data som sammenligner resultatene av noe utførelseseksempel i A11 og en sammensetning innenfor omfanget i følge oppfinnelsen for å gjøre det mulig å vurdere om teknisk effekt oppnås, eller en analyse om en slik teknisk effekt kan forventes.
- Oppfinnelsen er nærliggende fordi å velge en alternativ sammensetning for å danne fibrene er nærliggende både i forhold til innholdet i D6, D1 og A11. Forholdet faller godt innenfor de mulige forholdene for de respektive mengder for magnesium- og kalsiumoksider. Hvis det er noen teknisk effekt, er problemet oppfinnelsen løser kun tilveiebringelsen av en alternativ sammensetning som er nærliggende ut fra omtalen i D1 eller D1, som er kombinasjoner av trekk innenfor områdene angitt i den kjente teknikk. Kravene innebærer derfor ikke oppfinnelseshøyde.

22 Innklagede har for Klagenemnda i korte trekk gjort gjeldende:

- Norsk patent nr. 320 898 opprettholdes i endret form med kravsett innsendt til Patentstyrets Annen avdeling 27. oktober 2011. Norsk patent 320 898 vil dermed få samme omfang som EP 0994647 B1 som ble opprettholdt etter en tilsvarende innsigelsesprosedyre i EPO.
- Subsidiært må norsk patent 320 898 opprettholdes med subsidiært kravsett 1, alternativt subsidiært kravsett 2, eller subsidiært kravsett 3, alle innsendt 27. oktober 2011.
- **Om oppfinnelsen:**
- Oppfinnelsen gjelder mineralullblanding, samt termisk og/eller akustisk isolasjonsprodukt eller substrat for jordfri dyrking med evne til å oppløses i et

fysiologisk medium og med bestanddeler i nærmere bestemte vektprosentandeler i følge krav.

- **Nyhet:**

- Partene er enige om at oppfinnelsen tilfredsstillende nyhetskravet.

- **Oppfinnelseshøyde:**

- **D1:**

- Den tekniske effekten er tilstrekkelig underbygget med D8. Oppløseligheten er økende når det relative forholdet MgO/CaO økes fra 0,71 til 1,08. Det vil ikke være nærliggende å øke MgO/CaO-forholdet over 0,8 fordi effekten av dette på biooppløselighet hverken er beskrevet eller antydnet i D1. D1 lærer tvert i mot bort fra oppfinnelsen idet den lærer å ikke øke forholdet MgO/CaO.
- Klager kan ikke bygge på en matematisk modell for å bestride de eksperimentelle resultatene. De burde på samme måte ha inngitt eksperimentelle resultater, hvilket de også kunne ha gjort, om så uten å benytte samme forsøksprotokoll som Abensour. Samme forhold ble vektlagt av EPO etter at muntlige forhandlinger ble holdt den 19. oktober 2011.
- Det er ingen grunn til å betvile forsøkene, måle metodene eller D8 i sin helhet. De to prøvene som har blitt testet har fått samme behandling.
- Overflateforhold i prøvene ble ikke oppgitt og dette kan ikke være relevant fordi det eksplisitt blir angitt at alle tester er utført under de samme betingelsene.
- Det at testene ble utført på pulver er ikke relevant (både pulver og fiber er i realiteten «Lange pulvere») siden hensikten er å sammenligne oppløsningen av to glass-sammensetninger som sådanne.
- Det faktum at klagers modell ikke virker for sammensetningene i følge D8 er helt normalt ettersom deres CaO-innhold er for lavt og deres Na₂O og K₂O-innhold er for høyt.
- Ingen av eksemplene brukt av klager for å bygge modellen, faller i det krevde området hvilket skulle forklare at modellen ikke tar hensyn til den krevde effekten.
- Når det gjelder Nordkalk-rapporten («Dissolution test report»), kan en årsak til at man ikke oppnår samme resultat som i D8 (forsøksrapporten fra Sylvie Abensour) være forskjellen i parametrene som er brukt, nemlig overflateareal og strømningshastighet. Dette er den viktigste forskjellen mellom de to rapportene og den kan forklare reduksjonen i oppløsningshastighet som fremgår av Nordkalkrapporten. Pulverpartiklene i Nordkalkrapporten har mye større overflate (0,93-0,99 m²/g) enn partiklene i D8 (0,007 m²/g). Resultatene i Nordkalkrapporten kan indikere at løsningen har blitt helt eller delvis mettet, noe som vil gjøre oppløsningshastigheten lavere.

Strømningshastigheten må tilpasses overflatearealet for å unngå metning eller delvis metning.

- D6:
- Heller ikke D6 antyder noen rolle av MgO/CaO-forholdet i forbindelse med biooppløselighet.
- Beregningen og nye forsøk fremlagt av klager av et MgO/CaO-område fra de respektive individuelle MgO/CaO-områdene er en ex post facto-beregning foretatt med kjennskap til foreliggende oppfinnelse.
- Fagpersonen kunne ha valgt spesifikke MgO/CaO-forhold som kunne ha falt i det krevde området. Poenget er at han ikke ville gjort dette i den hensikt å øke biooppløseligheten av fibrene.
- A11:
- Det generelle tekniske problemet som fagmannen står overfor er å finne biooppløselige fibre. A11 kan ikke være et relevant utgangspunkt for vurdering av oppfinneshøyde fordi dette tekniske problemet ikke nevnes.
- Oppfinneshøyde må bedømmes ut fra en objektiv og realistisk fremgangsmåte. Det generelle tekniske problem som fagpersonen står overfor er å finne biooppløselige fibre. Utgangspunktet må derfor være D1 og ikke A11 ettersom dokumentet ikke nevner dette problemet overhodet. Å bruke A11 som utgangspunkt vil være en utillatelig ex post facto analyse.

23 Klagenemnda skal uttale:

24 Oppfinnelsen gjelder patent med tittelen «Mineralullblanding samt termisk og/eller akustisk isolasjonsprodukt eller substrat for jordfri dyrking».

25 Klagenemnda skal vurdere og ta stilling til om det omsøkte patentet 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.

26 Nærmere om den tekniske vurderingen

27 Klagenemnda legger som sagt til grunn at metoden for bedømmelse av oppfinneshøyde skal ta utgangspunkt i den såkalte «problem og løsning»-tilnærmingen.

Metoden inneholder tre hovedtrinn:

- 1) Fastslå den nærmeste teknikkens stilling
- 2) Fastslå det tekniske problemet som skal løses
- 3) Vurdere hvorvidt oppfinnelsen, ved å starte fra den nærmeste teknikkens stilling, ville ha vært nærliggende for fagmannen på området.

28 Ad 1:

Etter patentloven § 2 første ledd kan patent bare meddeles på oppfinnelser som er nye i forhold til hva som var kjent før patentsøknadens inngivelsesdag [prioritetsdag]. Etter tidligere Annen avdelings praksis innebærer dette at det må foreligge en rimelig teknisk forskjell, jf. Annen avd. kj. 5116 (NIR 1984 s. 92) og Annen avd. kj. 6729 (NIR 1999 s. 742). Ved bedømmelsen av om en slik forskjell foreligger, skal hvert enkelt mothold vurderes for seg, jf. Annen avd. kj. 5289 (NIR 1987 s. 82) og Annen avd. kj. 6729.

29 Teknikkens stilling på dette området fremgår av de mothold som er fremlagt i saken. Klagenemnda finner at D1 WO 97/31870 er nærmeste mothold. Det synes også å være enighet hos partene om dette.

30 D1 hevdes å omhandle fibre med samme egenskaper som beskrevet i patentet, med unntak av MgO/CaO-forholdet. Fibrene er bionedbrytbare og sammensetningen dekker samme områder som i søknaden for flere av de kjemiske parametrene, unntatt forholdet MgO /CaO.

31 MgO/CaO-forholdet i stridspatentet er altså forskjellig fra det som er angitt i D1. D1 vedrører derfor mineralfibre med kjemisk sammensetning som ikke foregriper nyheten til oppfinnelsen. Det objektive tekniske problemet for fagmannen med kjennskap til fibrene i følge D1 er å forbedre deres biooppløselighet, men det gis ikke noe insentiv for å øke MgO/CaO- forholdet for å løse dette tekniske problemet.

32 Problemet som løses i D1 er således annerledes enn problemet som løses ved foreliggende oppfinnelse og oppfinnelsen tilfredsstiller patentlovens krav til nyhet i forhold til nærmeste mothold.

33 Når det gjelder de øvrige motholdte patentene (D6 og A11), vil Klagenemnda bemerke at den kjemiske sammensetningen av fibrene kan betraktes via et multidimensjonalt rom. Til tross for overlapp i flere av dimensjonene, gjenstår noen forskjeller, som gjør at graden av likhet blir mindre. Derfor har patentet nyhet i forhold til de motholdte patentene.

34 Ad 2)

Problemet som løses i foreliggende oppfinnelse skal være å forbedre den kjemiske sammensetningen for mineralull av sten- eller basalt-typen og der forbedringen av mineralullen særlig tar sikte på å øke bionedbrytbarheten og/eller å forene bionedbrytbarhet med evnen til å kunne fibreres ved indre sentrifugering. Dette oppnås ved å forbedre den kjemiske sammensetningen.

35 Særlig forholdet mellom MgO og CaO skal være viktig for nedbrytbarheten (se krav 1). Den økte bionedbrytbarheten gjør at risikoen for akkumulering av de fineste fibrene i kroppen ved inhalering blir redusert.

36 Ad 3)

Oppfinnelseshøyde:

- 37** PL § 2, 1. ledd, krever at oppfinnelsen «skiller seg vesentlig fra» det som var kjent før patentsøknadens inngivelsesdag [prioritetsdag]; det må foreligge oppfinnelseshøyde. Dette innebærer at oppfinnelsen ikke må ha vært nærliggende for en gjennomsnittsfagmann som var kjent med teknikkens stand, jf. NU 1963:6 s. 127. Ved vurderingen av om kravet til oppfinnelseshøyde er oppfylt, skal teknikkens stand i sin helhet tas i betraktning og flere mothold kan kombineres.
- 38** I den europeiske patentkonvensjonen (EPC) er dette i artikkel 56 første punktum formulert slik: En oppfinnelse anses å ha oppfinnelseshøyde når den for en fagmann ikke fremstår som nærliggende i forhold til teknikkens stand.
- 39** Den « fagmannen » som det refereres til, er nærmere omtalt i den nordiske patentutredningen fra 1964 side 127 hvor det heter:

En opfindelse må således adskille sig væsentlig fra, hvad der må betragtes som nærliggende for en fagmand indenfor det pågældende område. Man sigter herved til, hvad der kan anses for en gennemsnitsfagmand i betydningen af en fagmand, som ikke er i besiddelse af særlige inventive evner, men som på den anden side er fuldt ud kendt med teknikkens standpunkt på det pågældende tidspunkt – ansøgnings tidspunktet – og har evne til at udnytte alt det kendte materiale på god fagmæssig måde, herunder også til at foretage nærliggende nye konstruktioner.

- 40** Patentstyrets retningslinjer, et regelverk som i stor grad er harmonisert med det europeiske regelverket for saksbehandlingen, beskriver « fagmannen » slik i kapittel IV avsnitt 5.6:

5.6 « Fagmannen »

Fagmannen skal antas å være en gjennomsnittspraktiker som kjenner til hva som var alminnelig kunnskap på området på den aktuelle dato. Vedkommende skal også antas å ha hatt adgang til hele teknikkens stand, særlig dokumentene nevnt i granskningsrapporten, og ha hatt til rådighet de vanlige midler og ha hatt evner til å utføre rutinearbeid og eksperimentering. Hvis problemet tilskynder fagmannen på området til å søke dets løsning innenfor et annet teknisk område, er det fagmannen på sistnevnte område som er kvalifisert til å løse problemet.

- 41** Fagpersonen i foreliggende tilfelle vil være en person eller et team med erfaring innen produksjon og analyse av isolasjonsfiber.
- 42** Et grunnleggende hensyn er at patentretten skal fremme den tekniske utviklingen. Det kan ikke gis enerett gjennom patent på noe som var kjent på inngivelsesdagen, og heller ikke på nærliggende modifikasjoner av det kjente.
- 43** Are Stenvik, Patentrett (2013) s. 170, hevder at kravet om oppfinnelseshøyde «har som sin viktigste oppgave å hindre at den tekniske kunnskap som var tilgjengelig for fagmannen, båndlegges med en enerett».

- 44** Det objektive tekniske problemet som skal løses er å finne biooppløselige fibre. Både det å lage fibre og biooppøselige fibre er for så vidt kjent fra før, men hvilke bestanddeler som skal inngå for at man skal oppnå best mulig biooppløselighet, er ikke entydig gitt fra før av.
- 45** Det første spørsmål som må besvares for å avgjøre om patentet har oppfinneshøyde er hvorvidt den kjemiske sammensetningen skiller seg vesentlig fra tidligere kjent teknikk og om denne sammensetningen har noen innflytelse på mineralullfibrener biooppløselighet.
- 46** Klager hevder at oppfinnelsen i realiteten kun gir anvisning på en alternativ sammensetning som ikke representerer noen forbedring av tilstanden, eller teknisk effekt, på biooppløseligheten av mineralull. For å dokumentere dette, er det presentert en matematisk beregning (D4), samt en rapport fra Nordkalk «dissolution test report» (dokumentbevis 7). Innklagede har på sin side vist til erklæringen D8.
- 47** Sistnevnte forsøksserie konkluderte med at oppløseligheten er økende når forholdet MgO/CaO økes fra 0,71 - 1,08. Fibrener biooppløselighet øker med en faktor på mer enn fire.
- 48** Klager på sin side bestrider dette og insisterer på at også andre forhold enn MgO/CaO-forholdet, kan influere oppløseligheten som presentert i D8. Det faktum at forsøkene ble gjort på glassmelte redusert til pulverform indikerer at resultatene ikke er fyllestgjørende.
- 49** Innklagede har påpekt at forsøkene har undergått identisk testing og så lenge testen er den samme for begge, har den fysiske tilstanden til glassene ingen effekt på resultatet.
- 50** Klagenemnda finner at D8 ikke gir tilstrekkelig informasjon til å sannsynliggjøre den dramatiske økningen (en faktor på fire) av biooppløseligheten som finner sted ved den beskjedne økning av MgO/CaO-forholdet fra 0,71 til 1,08. Enn videre er det her kun tale om to målepunkter uten angivelse av måleusikkerhet eller andre eksperimentelle detaljer. Det virker lite troverdig at man i de to eksperimenter som er rapportert har klart å knuse materialet til partikler med nøyaktig samme spesifikke overflate (0,007 m²/g). Det knuste materialet i D8 har langt mindre spesifikk overflate enn det materialet som er brukt i Nordkalkrapporten (0,93-0,99 m²/g) og som bare er litt større enn overflaten av de ferdige fibrener.
- 51** Man vil forvente at materialet med den største spesifikke overflate også har den største oppløselighet. Sammenligner man resultatene i D8 og Nordkalkrapporten, finner man tvert i mot at materialet med den minst spesifikke overflate har en 270 ganger høyere oppløsningshastighet. Hypotesen om at man i Nordkalk-rapporten må ha hatt en metning som har senket oppløsningshastigheten er heller ikke underbygget.
- 52** Den matematiske modellen (D4) presentert av klager må anses å være en helt annen form for studie enn noen av rapportene. Den kan ikke være i stand til å

sette D8 ut av betraktning, men likevel underbygger Nordkalk-rapporten funnene i D4.

- 53** Når det gjelder Nordkalk-rapporten holdt opp mot D8 er det klart at førstnevnte i motsetning til D8 ikke er utført av ansatte hos klager selv. Klagenemnda finner således at den står sterkere bevismessig enn D8.
- 54** Klagenemnda stiller spørsmål ved om D8 i tilstrekkelig grad sannsynliggjør en teknisk effekt av MgO/CaO-forholdet, holdt opp mot Nordkalk-rapporten, i den grad som angis i D8. Av Nordkalk-rapporten fremkommer ingen raskere oppløsningshastighet og dermed biooppløselighet.
- 55** Klagenemnda ser det derfor slik at patentet, og D8, ikke kan representere avgjørende bevis for oppløsningsverdiene for de fibrene som er angitt i eksemplene. Selv om patentet, på samme måte som D1, sammenholder biooppløselighet med en oppløselighetsmåling, savner vi at dette er utført ved hjelp av en uavhengig metode, eksempelvis EURIMAs som skal være standard innen testing av glassfiber.
- 56** Det legges med dette betydelig vekt på at testen som Nordkalk-rapporten omhandler, er bransjens egen standardtest for biooppløselighet av denne type fibre, i tillegg til at den for klager er utført av en uavhengig tredjepart. Vi finner det overraskende at patenthaver ikke har benyttet samme metode, men i stedet velger en egen og delvis hemmeligholdt metode som vanskelig kan etterprøves av andre.
- 57** På dette grunnlag finner Klagenemnda at det ikke er ført tilstrekkelig bevis for at MgO/CaO-forholdet i krav 1 i patent nr. 320 898 har noen avgjørende innflytelse på biooppløseligheten av de patentsøkte fibrene. Patentlovens krav til oppfinnelseshøyde i § 2 anses derfor ikke oppfylt.
- 58** Av dette følger at Patentstyrets avgjørelse blir å omgjøre og patent nr. 320 898 oppheves.

På dette grunnlag stemmer vi for følgende

Slutning

Patentstyrets avgjørelse omgjøres og saken sendes tilbake til Patentstyret hvor patent nr. 320898 ved kunngjøring og anmerkning i registeret oppheves.

Elisabeth Ohm
(sign.)

Tove Jacobsen
(sign.)

Jan Skramstad
(sign.)