



BORGARTING LAGMANNSRETT

BESLUTNING

Avsagt: 19.12.2022

Saksnr.: 22-159566ASD-BORG/02

Dommere:

Lagdommer
Lagdommer
Lagdommer

Jørgen Monn
Espen Sandvik
Øistein Aamodt

Ankende part Entromission AS

Ankemotpart Staten v/KFIR Advokat Kirsten Berger

Saken gjelder gyldigheten av KFIRs vedtak av 30 september 2021, som forkastet ankende parts klage over Patentstyrets avgjørelse av 16. september 2020, hvor patentsøknad nr. 20180312 ble avslått på bakgrunn av at den ikke beskrev en patenterbar oppfinnelse, jf. patentloven § 1.

Oslo tingrett avsa dom 23. juni 2022 med følgende slutning:

1. Staten v/Klagenemnda for industrielle rettigheter frifinnes.
2. Entromission AS betaler sakskostnader til staten v/Klagenemnda for industrielle rettigheter med 50 400 – femtitusen firehundre - kroner innen to uker etter forkynnelsen av denne beslutningen.

Entromission AS har ved anke 9. september 2022 og supplerende ankeerklæring 11. oktober 2022 erklært anke over Oslo tingretts dom. Anken retter seg mot tingrettens lovanvendelse og bevisbedømmelse.

Om sakens faktiske bakgrunn vises til tingrettens dom side 2.

Den ankende parten ble ved rettens brev 8. november 2022 varslet etter tvisteloven § 29-13 fjerde ledd om at retten overveide å nekte anken fremmet. Ankende part har besvart varselet ved brev 24. november 2022.

Entromission AS, den ankende part, har i hovedsak gjort gjeldende:

Tingrettens lovanvendelse er feil. Oslo tingrett er kommet til at søknadsgjenstanden er en oppdagelse eller en vitenskapelig teori. Rettens uklare kategorisering har ingen støtte i en naturvitenskapelig begrepsforståelse. Søknadsgjenstanden er hverken en oppdagelse eller en vitenskapelig teori.

Det er også feil ved tingrettens bevisbedømmelse, som bærer preg av misforståelser, utelatelse og urimelige betraktninger. Tingretten har videreført et tilfelle av sitatfusk, som inneholder en massiv feilslutning. Søknadsgjenstanden er en fremgangsmåte. Fremgangsmåter kan patentbeskyttes. Beskrivelsen av en fremgangsmåte er nødvendigvis teoretisk. Beskrivelsen må ha et naturvitenskapelig preg hvis teknisk effekt skal kunne sannsynliggjøres. Oslo tingrett har forvekslet kategoriene vitenskapelig beskrivelse og vitenskapelig teori.

Patentsøknadens problem er ikke uklart eller tvetydig. KFIR og tingretten har misforstått sakkyndigerklæringen fra professor Øi. Det er uten betydning for teknisk effekt og for en praktisk utøvelse av oppfinnelsen at energiberegningene er utført som ideelle og tapsfrie prosessertrinn. Kjernen i den tendensiøse gjengivelsen av sakkyndigerklæringen er en vidtrekkende feilslutning. For spørsmålet om teknisk effekt, og om patentsøknaden viser en mekanisme som samsvarer med Store Norske Leksikons artikkel om perpetuum mobile, vil sakkyndiguttalelsene være avgjørende.

Tingretten har bygget på den uriktige forklaringen fra vitnet Skramstad, som sa i sin forklaring (dommen side 7) at søknadsgjenstanden er beskrevet som isolert system; et system uten varmeveksling (uten energitilførsel) – det vil si perpetuum mobile type 1. Tingretten har feilaktig forutsatt at en fagperson må bli forklart hvordan et fluid fortettes, ekspanderes, varmes opp og kjøles ned, samt hvordan et flerfasefluid separeres og sammenføres. Disse operasjonene er elementær kunnskap for en fagperson.

Det er uriktig når tingretten skriver at patentsøknaden ikke inneholder noe utførelseseksempel. På søknadens side 1 og 2 (dokument 71 og 72) vises hvordan densitet og temperatur endres, og hvordan fasene skilles og sammenføres. Det er forklart ved hjelp av tekst, tall og skisse. Utførelseseksempelen er samtidig et beregningseksempel. Beregningene av energi viser teknisk effekt. Delprosessene er i overensstemmelse med «fagets alminnelige kunnskap». Den sakkyndige Øi har vurdert, i motsetning til hva tingretten skriver, den samlede termodynamiske prosess; først energiberegningene, deretter hele syklusen.

Lagmannsretten kan ta stilling til Patentstyrets begrunnelse for avslaget. Det ble anført for tingretten at begrunnelsen er i strid med Patentstyrets retningslinjer og termodynamikkens første hovedsetning, men dette er ikke berørt av tingretten.

Entromission AS har nedlagt følgende påstand:

1. KFIRs vedtak i sak 20/00144 er ugyldig
2. Entromission AS tilkjennes saksomkostninger

Staten v/KFIR, ankemotparten, har i hovedsak gjort gjeldende:

Tingretten har korrekt har lagt til grunn at patentsøknaden ikke beskriver en «oppfinnelse» i lovens forstand, men derimot «beskriver en oppdagelse eller en vitenskapelig teori på termodynamikkens område», jf. dommen side 6. Tingretten har forstått og anvendt vilkåret i patentloven § 1 riktig. Patentsøknaden inneholder kun beskrivelser av teoretiske resultater fra utregninger, og det angis ingen tenkt utførelse av oppfinnelsen som sannsynliggjør at den virker og løser det problemet den tar sikte på. Søknaden er derfor ikke patenterbar, jf. patentloven § 1. Den ankende part har ikke fremsatt noen nye anførsler i anken som tilsier at KFIRs vedtak bygger på uriktig rettsanvendelse, eller at tingretten har tolket eller anvendt reglene i patentloven feil.

Det er ikke grunnlag for ankende parts syn om at tingrettens «[b]evisbedømmelse bærer preg av misforståelser, utelatelser og urimelig betraktninger». Som tingretten påpeker, fremkom det i partsforklaring enkelte opplysninger som ikke uten videre lot seg forene med beskrivelsene i patentsøknaden. Dette gjaldt særlig hvilket problem søknadsgjenstanden tok sikte på å løse, herunder om søknaden i realiteten beskriver en evighetsmaskin. Disse uklarhetene er imidlertid uansett helt uten betydning for vedtakets

gyldighet. Det er ikke tilstrekkelig at patentsøknaden viser til teoretiske utregninger. Det må i søknaden også presenteres en tenkt utførelse av oppfinnelsen. At de prinsipper og modeller som er presentert i søknaden, eventuelt kan være mulig å utføre «under ideelle forutsetninger», er ikke tilstrekkelig til å oppfylle kravet til teknisk effekt og reproduserbarhet. Søknaden beskriver ikke en innretning eller anordning som en fagperson vil kunne konstruere, og så produsere senere, og som benytter seg av den syklusen som er beskrevet i søknaden. At søknaden mangler en beskrivelse av hvordan oppfinnelsen skal kunne utføres i praksis er helt på det rene. Ved bevisvurderingen under dette spørsmålet fremgår det at tingretten ikke på noe punkt var i tvil om at det faktiske grunnlaget for KFIRs vedtak var korrekt.

Staten v/KFIR har lagt ned slik påstand:

Prinsipalt:

1. Anken nektes fremmet.

Subsidiært:

2. Anken forkastes.

I begge tilfeller:

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

Lagmannsretten bemerker:

Twisteloven § 29-13 andre ledd fastsetter at anke over dom kan nektes fremmet når lagmannsretten finner det klart at anken ikke vil føre fram. Vilkåret skal tolkes strengt. Det kreves høy grad av sikkerhet for at tingrettens resultat ville blitt stående etter full ankeprøving.

Avgjørelser om å nekte anker fremmet må treffes på bakgrunn av det materialet som er innkommet i ankesaken. På bakgrunn av dette materialet må lagmannsretten uten ytterligere forhandlinger ha et forsvarlig grunnlag for å konstatere at anken klart ikke vil føre fram. Ved vurderingen må det blant annet legges vekt på hvilken betydning saken har for den ankende part, om saken gjelder rettsspørsmål av prinsipiell interesse, om faktum er omtvistet, og – i så fall – hvilke muligheter lagmannsretten har til uten ytterligere forhandlinger å foreta en rettssikker og selvstendig bevisbedømmelse, jf. Rt-2015-506 avsnitt 17. Loven krever ikke at lagmannsretten er enig i tingrettens begrunnelse. Det er tilstrekkelig at lagmannsretten finner det klart at resultatet må opprettholdes, jf. Ot.prp.nr.51 (2004–2005) side 476.

Lagmannsretten finner det klart at anken ikke vil føre fram, og at den bør nektes fremmet etter tvisteloven § 29-13 andre ledd. Lagmannsrettens begrunnelse er som følger:

Det sentrale temaet i saken er om patentsøknaden fra Entromission AS beskriver en «oppfinnelse», jf. patentloven § 1.

Tingretten har på dommens side 5 lagt til grunn en korrekt forståelse av hva som ligger i patentlovens oppfinnelsesbegrep:

«Sammenfatningsvis er en oppfinnelse en praktisk løsning av et problem, der løsningen både har teknisk karakter, teknisk effekt og er reproduserbar».

Denne definisjonen er i tråd med gjeldende rett, se Are Stenvik, Norsk Lovkommentar, note 2 til patentloven § 1. Stenvik skriver i samme note at kravet om teknisk effekt sammenfaller langt på vei med kravet i patentloven § 1 om at oppfinnelsen må kunne «utnyttes industrielt», og at kravet om teknisk effekt også kan sies å følge implisitt av patentloven § 8 annet ledd tredje punktum, hvor det fremgår at en oppfinnelse må være beskrevet på en slik måte at «en fagperson på grunnlag av denne skal kunne utøve oppfinnelsen».

Tingretten viser også til patentloven § 1 annet ledd nr. 1 hvor det er presisert at oppdagelser, vitenskapelige teorier og matematiske metoder ikke utgjør en oppfinnelse. Som det fremgår av Are Stenvik, Norsk Lovkommentar, note 7 til patentloven § 1, er bestemmelsen i annet ledd – som ble tilføyd loven i 1979 – i det vesentlige en kodifisering av tidligere teori og praksis knyttet til oppfinnelsesbegrepet.

Innledningsvis bemerker lagmannsretten at hvorvidt vilkårene for patent foreligger, herunder hvorvidt en patentsøknaden utgjør en oppfinnelse, er et lovbundet skjønn, der domstolene har full prøvingsadgang. Skjønnets fagtekniske karakter tilsier likevel at domstolene viser tilbakeholdenhet ved den rettslige prøvingen, jf. Rt-2008-1555 (Biomar) avsnitt 38. I avsnitt 40 skriver Høyesterett videre at «grunnen for domstolenes tilbakeholdenhet ikke minst ligger i at Patentstyret vil ha et bredt erfaringsgrunnlag knyttet til hvor grensene går for de ulike patentvilkår». Are Stenvik skriver i Norsk Lovkommentar, note 168 til § 27, at dette prinsippet om tilbakeholdenhet har «særlig betydning i saker hvor avgjørelsesgrunnlaget er vesentlig det samme som det var for Patentstyret/Klagenemnda, jf. LB-2018-72158-2». Når det gjelder dette siste punktet, er det i vår sak ikke fremlagt eller tilbudt nye opplysninger eller informasjon av betydning. Disse forhold tilsier en viss tilbakeholdenhet med å overprøve Patentstyrets og KFIRs vurderinger i denne saken.

Lagmannsretten er enig med tingretten, og med KFIR og Patentstyret, i at søknaden ikke inneholder en oppfinnelse i lovens forstand, og kan i det vesentlige slutte seg til tingrettens vurderinger.

De forhold som Entromission AS i anken anfører som feil ved tingrettens bevisbedømmelse og lovanvendelse, glir noe over i hverandre. I all hovedsak synes det å være de samme anførsler og argumentasjon som anføres for lagmannsretten som ble anført

for tingretten, men nå rettet mot at ankende part er uenig i tingrettens vurderinger. Lagmannsretten kan ikke se at det som er anført i anken kan lede til et annet resultat enn tingretten kom til. Det er i anken heller ikke fremlagt eller tilbudt dokumentasjon eller informasjon som kan endre tingrettens resultat, heller ikke de dokumentbevis som ankende part i «Supplerende ankeerklæring» har sagt at de kan fremlegge «[h]vis det blir nødvendig».

Lagmannsretten er for det første enig med tingretten i at det er uklart hvilket problem som søkes løst med søknaden, jf. tingrettens begrunnelse på dommens side 6-8 som lagmannsretten slutter seg til.

Videre er lagmannsretten for det annet – og dette er det sentrale og i seg selv også avgjørende – enig med tingretten i at søknaden uansett ikke angir noen løsning på et problem som både har teknisk karakter, teknisk effekt og er reproducerbar. Søknaden viser heller ikke hvordan en fagperson skal gå frem for å oppnå den forespeilede effekt. Hvorvidt søknaden kan sies å beskrive en oppdagelse og/eller en vitenskapelig teori, som ankende part i anken fremhever ikke har samme betydning, er ikke avgjørende. Lagmannsretten slutter seg til tingretten vurderinger på dommens side 8-9:

For det andre finner tingretten at Søknaden beskriver en vitenskapelig teori på termodynamikkens område hvor ingen av teoriens delprosesser påstås å stride mot noen av naturlovene. Søknaden viser imidlertid ikke hvordan en fagperson skal gå frem for å oppnå den forespeilede effekt. Den angir derved ingen løsning på sitt problem som både har teknisk karakter, teknisk effekt og er reproducerbar.

Søknadens karakter av vitenskapelig teori befestes gjennom at den ikke inneholder noe utførelseseksempel, men tvert om et omfattende beregningseksempel. Søknaden gir derved fagpersonen en beregning av hva som bør kunne være oppnåelig – ikke hvordan fagpersonen skal gå frem for å løse oppfinnelsens tvetydige problem.

Søknadens karakter av vitenskapelig teori forsterkes gjennom beregningseksempelets detaljerte gjennomgang fra punkt til punkt der oppnåelse av angitte trykkendringer, entropiøkninger, massefortetninger, senket entropi og temperaturøkninger beskrives med flere desimalers nøyaktighet, men uten angivelse av hvordan fagpersonen skal gå frem for å oppnå de beskrevne delprosesser. Det er verken påstått eller sannsynliggjort at gjennomføring av Søknadens ulike delprosesser uten videre følger av fagets alminnelige kunnskap.

Søknadens karakter av vitenskapelig teori forsterkes ytterligere ved at teoriens holdbarhet er søkt underbygget gjennom en Beregning av kompresjonsenergi for Ammoniakk og en Syklusevaluering av professor Øi ved Universitetet i Sørøst-Norge og forskningsinstituttet SINTEF Tel-Tek datert henholdsvis 20 februar og 30 oktober 2017. Professor Øi konkluderer med at Søknadens prosess er «teoretisk mulig» uten brudd på termodynamikkens 1. eller 2. lov, og med at Søknadens beregninger stemmer "rimelig bra" med en såkalt Aspen HYSYS-simulering med modellen Peng-Robinson som professoren har foretatt. Søknaden får derved

karakter av en fagfelleverdert forskningsrapport eller vitenskapelig underbygget teori.

Lagmannsretten kan ikke se at tingretten har misforstått sakkyndigerklæringen fra Øi i avgjørende grad, eller at tingretten har lagt avgjørende vekt på forklaringen fra Skramstad på en måte som har betydning for resultatet. Heller ikke kan lagmannsretten se at tingretten har lagt til grunn feil forståelse av fagpersonens kunnskap. Lagmannsretten er videre enig med tingretten i at søknaden ikke viser hvordan en fagperson skal gå frem for å oppnå den forespeilede effekt, og kan ikke se at det som anføres i anken rokker ved tingrettens vurdering om at patentsøknaden ikke inneholder et utførelseseksempel. Heller ikke det som for øvrig er anført i anken, kan føre til et annet resultat enn hva tingretten kom til.

Lagmannsretten finner videre at det ikke er påvist noen feil i Patentstyrets begrunnelse eller at en eventuell feil i Patentstyrets begrunnelse har hatt betydning for KFIRs vedtak.

Det synes ikke som om Entromission AS i anken har opprettholdt anførselen om at Patentstyret ikke har oppfylt sin utrednings- og informasjonsplikt etter forvaltningsloven § 17. Lagmannsretten bemerker for ordens skyld at den uansett er enig med tingretten begrunnelse på side 9 for at utrednings- og informasjonsplikten er overholdt.

Etter dette mener lagmannsretten at det er klart at Entromission AS' anke ikke vil føre frem, og at tingrettens domsresultat ville blitt stående etter en ankeforhandling. Vilkårene for å nekte anken fremmet etter tvisteloven § 29-13 annet ledd er etter dette oppfylt

Lagmannsretten har videre kommet til at anken bør nektes fremmet. Resultatet i denne saken er helt klart og ikke egnet for å kunne eventuelt trekke opp med prinsipielle retningslinjer om hva som utgjør en oppfinnelse. Partenes uenighet om elementer i patentsøknaden og herunder partenes uenighet om forståelsen av sakkyndigerklæringen fra Øi m.v., har som nevnt over ikke betydning for sakens utfall. Lagmannsretten kan heller ikke se at hensynet til den ankende part eller andre grunner tilsier at anken bør fremmes.

Ankemosparten har vunnet saken for lagmannsretten og har som utgangspunkt krav på full erstatning for sine nødvendige og rimelige sakskostnader, jf. tvisteloven § 20-2 andre ledd, jf. første ledd, jf. § 20-5. Det foreligger ikke tungtveiende grunner som gjør det rimelig å fritta ankende part helt eller delvis for erstatningsansvaret, jf. tvisteloven § 20-2 tredje ledd. Ankemosparten har krevd erstattet sakskostnader for lagmannsretten med totalt 8 000 kroner. Kostnadene anses nødvendige og rimelige, og tilkjennes.

Beslutningen er enstemmig.

SLUTNING

1. Anken nektes fremmet.
2. Entromission AS betaler sakskostnader for lagmannsretten til staten v/Klagenemnda for industrielle rettigheter med 8 000 – åttetusen - kroner.

Jørgen Monn

Espen Sandvik

Øistein Aamodt

Dokument i samsvar med original:
Ole Ludvig Indahl

Veiledning om anke til Høyesterett over beslutninger

Hvilket grunnlag kan du anke på?

Du kan anke en beslutning til Høyesterett hvis du mener

- at retten har bygd på en uriktig generell lovforståelse av hvilke avgjørelser retten kan treffe etter den anvendte bestemmelsen
- at avgjørelsen er åpenbart uforsvarlig eller urimelig
- at det er gjort feil i saksbehandlingen (gjelder enkelte typer beslutninger)

Ankefrist og gebyr

Fristen for å anke er én måned fra den dagen beslutningen ble gjort kjent for deg, hvis ikke retten har fastsatt en annen frist.

Den som anker, må betale et gebyr. Du kan få mer informasjon om gebyret fra den domstolen som har behandlet saken din.

Hvordan anker du?

Du leverer en skriftlig anke til den lagmannsretten som har fattet beslutningen.

I anken må du spesifisere

- hvilken domstol du anker til
- navn og adresse på parter, stedfortredere og prosessfullmektiger
- hvilken beslutning du anker
- om anken gjelder hele beslutningen eller bare deler av den
- det kravet ankesaken gjelder, og hvilket resultat du krever
- hva du mener er feil med den beslutningen som er fattet
- den faktiske og rettslige begrunnelsen for at det foreligger feil
- bevisene du vil legge fram
- hvorfor du mener Høyesterett kan behandle anken, dersom det kan være tvil om det (se nedenfor)
- hvordan du mener at anken skal behandles videre

Hvis du er selvprosederende (fører saken selv uten advokat), kan du møte opp i lagmannsretten og anke muntlig. Du bør i god tid før ankefristen går ut, kontakte lagmannsretten for å avtale tidspunkt.

Retten kan tillate at prosessfullmektiger som ikke er advokater, gir muntlig anke.

Når kan Høyesterett nekte å behandle en anke?

Høyesteretts ankeutvalg kan nekte å behandle anker over beslutninger hvis spørsmålet ikke har betydning utover den aktuelle saken, eller hvis ikke andre hensyn taler for at anken bør behandles. Det samme gjelder hvis anken i det vesentlige reiser omfattende bevisspørsmål.

Høyesteretts ankeutvalg avgjør normalt anken skriftlig.

Aktuelt regelverk

- Hovedregelen for hvilket grunnlag du kan anke på, finner du i tvisteloven § 29-3 tredje ledd, jf. § 30-3.
-