



# KFIR

Klagenemnda for industrielle rettigheter

## **AVGJØRELSE**

---

Sak: 20/00111  
Dato: 28. juni 2021

---

Klager: ABB Power Grids Switzerland AG  
Representert ved: Acapo AS

---

Innklaget: Siemens Aktiengesellschaft  
Representert ved: Onsagers AS

---

Klagenemnda for industrielle rettigheter sammensatt av følgende utvalg:

Lill Anita Grimstad, Arvid Øvrebø og Turid Helene Tronbøl

har kommet fram til følgende

---

## AVGJØRELSE

### 1 Kort fremstilling av saken:

- 2 Saken gjelder klage over Patentstyrets avgjørelse av 17. juni 2020, hvor norsk patent nr. 342301 ble opprettholdt etter innsigelse på bakgrunn av at oppfinnelsen ble ansett å inneha nyhet og oppfinnelseshøyde.
- 3 Den tekniske løsningen vedrører en kondensator for bruk i høytrykksmiljø der trykket samsvarer med trykket i undersjøiske miljøer.
- 4 Patentet ble meddelt 30. april 2018 med følgende selvstendig krav:

1. Elektrisk innretning innbefattende en kondensator (1) i et innretningshus, hvor innretningshuset er fylt med en elektrisk isolerende væske, hvor kondensatoren (1) er for bruk i høytrykksmiljøer der trykket samsvarer med det som forekommer i undersjøiske miljøer, hvor kondensatoren (1) innbefatter minst to elektroder (2.1, 2.2) og minst én elektrisk isolerende film (5) som danner et dielektrikum mellom elektrodene (2.1, 2.2), idet hver elektrode (2.1, 2.2) innbefatter minst én metallisk folie (3.1, 3.2) eller minst ett metallisk lag på den elektrisk isolerende filmen (5), hvor kondensatoren (1) er ukapslet, idet den ikke har et eget hus, og hvor den elektrisk isolerende væsken som omgir kondensatoren (1) fyller hulrom i kondensatoren (1) slik at hulrommene ikke inneholder gjenværende restluft eller -gass.

Til krav 1 er det knyttet 12 uselvstendige krav.

- 5 For Klagenemnda er det i tillegg innsendt fire subsidiære kravsett som bes vurdert dersom patentets kravsett ikke oppfyller patenterbarhetsvilkårene.
- 6 I forbindelse med søknadsbehandlingen og innsigelsesbehandlingen er følgende dokumenter trukket frem:

D1: GB409425 A

D2: GB454542 A

D3: GB374581 A

D4: US4020647 A

D5: Schultheiss, G. F., and P. Sokolowski. "Electronic Devices under High Pressure." Subsea Control and Data Acquisition: Proceedings of an international conference. Society of Underwater Technology, 1990. [Schultheiss et al.]

- 7 I forbindelse med klagebehandlingen er følgende dokumenter trukket frem:

D6: US1652212 A

D7: US6954349

D8: US6212055

8 Klage på Patentstyrets avgjørelse innkom 17. august 2020.

9 Muntlig høring i saken ble avholdt den 1. juni 2021.

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

- Basisdokumentene beskriver at kondensatoren er tenkt brukt på større havdyp, undersjøisk eller på dypt vann flere steder i beskrivelsen, se side 1 linje 5; side 1 linje 13 til 14; side 2 linje 12 til 14 og linje 34 og side 3 linje 25. Det er derfor grunnlag i basisdokumentet for trekket «hvor kondensatoren (1) er for bruk i høytrykksmiljøer der trykket samsvarer med det som forekommer i undersjøiske miljøer», og endringen er ikke i strid med patentloven § 13.
- Fagpersonen i foreliggende sak er en ingeniør innen elektroteknikk med kunnskap om utvikling av undersjøiske installasjoner og erfaring med drift av slike installasjoner.
- Patentstyret vurderer det slik at trekket «hvor den elektrisk isolerende væsken som omgir kondensatoren (1) fyller hulrom i kondensatoren (1) slik at hulrommene ikke inneholder gjenværende restluft eller-gass» er tilstrekkelig klart til at en fagperson på området med støtte i beskrivelsen kan utøve oppfinnelsen. Støtte for dette trekket finnes i basisdokumentet side 1, linjene 34-39, og kravet til tilstrekkelig beskrivelse etter § 8 andre ledd tredje punktum er dermed innfridd.
- I vurderingen av nyhet finner Patentstyret at ingen av motholdene inneholder alle oppfinnelsens trekk, og nyhetskravet er dermed innfridd.
- D5 sitt fokus er rettet mot anvendelse av elektronikk i et høytrykksmiljø, ikke spesielt rettet mot kondensatorer som er fylt med isolerende væske. Felles for D1-D4 er at de skiller seg fra patentets krav 1 med trekket at kondensatoren er egnet for bruk i høytrykksmiljøer.
- Den tekniske effekten av dette er at kondensatorløsningen beskrevet i patentets krav kan fungere under påvirkning av et høyt ytre trykk. Det objektive tekniske problem kan da formuleres som hvordan konstruere en kondensator som fungerer under høyt ytre trykk.
- En fagperson som søker å løse det ovennevnte objektive tekniske problem, vil være kjent med vanlige metallfilmkondensators manglende evne til å tåle høyt ytre trykk, og vil i den anledning se til undersjøiske løsninger på problemet. Ved løsningen i D5, vil fagpersonen ikke finne at kondensatoren er ukapslet, slik at elektrisk isolerende væske kan trenge inn i

hulrommene slik at det ikke er lommer av restluft eller restgass. Patentets krav 1 har således oppfinneshøyde.

- D5 viser anvendelse av elektronikk i et høytrykksmiljø, hvor konstruksjonen viser at kondensatoren er innkapslet i et eget hus, og det ikke er beskrevet at fyllingen av hulrommene i kondensatoren hindrer restluft eller gass. Forskjellen mellom D5 og patentet er av en slik art at en modifikasjon av D5 vil bety en betydelig konstruksjonsmessig endring av D5, og at det derfor ikke kan forventes at fagpersonen kommer fram til løsningen i krav 1 med utgangspunkt i D5. Krav 1 har oppfinneshøyde i forhold til D5.
- D2 viser en kondensatoranordning bestående av kondensatorruller presset med bolter mot en metallplate. D2 er ikke egnet til bruk i høytrykksmiljøer tilsvarende dem som forekommer i undersjøiske miljøer, siden den viser et trykksatt kammer for å endre isolasjonsstyrken til kondensatoren, ikke for å motstå et ytre trykk tilsvarende et undersjøisk miljø. Det vil ikke være nærliggende for en fagperson ved fagets alminnelige kunnskap å komme frem til løsningen i patentet. Patentstyret finner således at krav 1 har oppfinneshøyde i forhold til D2.
- Siden selvstendig krav 1 har nyhet og oppfinneshøyde, vil de uselvstendige kravene 2-13 også ha nyhet og oppfinneshøyde.
- Innsigelsen forkastes.

#### 11 **Klager har for Klagenemnda i korte trekk gjort gjeldende:**

- Patentstyrets avgjørelse er feil og patentet må oppheves, jf. patentloven § 25.
- Klagenemnda viser til skriftvekslingen mellom partene, dokumentene i saken og de opplysninger som fremkom i den muntlige høringen, og oppsummerer derfor klagers anførsler svært kortfattet, og ikke utfyllende.
- *Ulovlig endring*
- Trekket «der trykket samsvarer med det som forekommer i undersjøiske miljøer» ble lagt til i kravet under saksbehandlingen, og representerer en ulovlig endring. Trekket «undersjøisk» («subsea») opptre kun en gang i originalsoknaden som innlevert, og dette kun i den innledende del om den generelle bakgrunn. Ettersom trekket ikke har støtte i basisdokumentene, er endringen ulovlig, jf. patentloven § 13.
- *Utilstrekkelig beskrivelse*
- Begrepet «hulrom» er ikke så tydelig beskrevet at en fagperson kan utøve det innenfor hele kravets bredde. Begrepet fremkommer i trekk M6, men i beskrivelsen fremgår det bare at «Kondensatoren er utformet til å muliggjøre at en omgivende væske kan fylle hulrom i kondensatoren», se side 2 linje 12-13. Øvrig omtale av hulrom-begrepet gir ingen relevant tilleggsinformasjon.

- Av beskrivelsen side 2 linje 19 fremgår det at «Omgivelsestrykket utenfor innretningshuset føres til væsken» og av side 5 linje 2-3 fremgår det at «Omgivelsestrykket utenfor innretningshuset vil påvirke væsken». Beskrivelsen gir ingen anvisning til hvordan dette skal foregå.
- Det kreves også en elektrisk innretning, men denne innretningen er ikke vist i noen av tegningene. Det er heller ikke kapslingen som introdusert i krav 1. Fagpersonen vil derfor ikke kunne utføre oppfinnelsen innenfor hele kravets bredde uten utilbørlig belastning, og beskrivelsen er derfor i strid med patentloven § 8 andre ledd tredje punktum.
- *Nyhet*
- Oppfinnelsen mangler nyhet over D5, D6, D7 og D8. D5 beskriver en elektrisk innretning omfattende en kondensator i et innretningshus, og innehar alle trekk i oppfinnelsens krav 1. Krav 1 innehar derfor ikke nyhet over D5. Det samme gjelder for D6, D7 og D8, da også disse viser alle trekk i selvstendige krav 1.
- *Oppfinnelseshøyde*
- Trekket M2 angir kun et resultat man ønsker å oppnå som ikke bidrar til patenterbarheten av trekket, og må derfor ses bort ifra når man bestemmer kravets omfang.
- Krav 1 mangler oppfinnelseshøyde i lys av D4 kombinert med fagets alminnelige kunnskap, D8 kombinert med D4, D1 kombinert med D4 og D1 kombinert med D5. I tillegg mangler det oppfinnelseshøyde over Bakgrunn-delen av det bestridte patentet og D7.
- D4 viser alle kravets trekk med unntak av M6. Den tekniske effekten trekket tilfører er at kondensatoren ikke vil falle sammen under trykk. Det objektive tekniske problem med utgangspunkt i D4 er derfor hvordan forhindre en ukapslet kondensator fra å kollapse strukturelt under høyt ytre trykk. En fagperson vil kunne se til den generelle fagkunnskap, som eksempelvis omtalt i «background»-delen av D4 eller side 6-7 i D5, for å bruke en elektrisk isolerende flytende olje til å fylle hulrommene.
- D8 innehar alle trekk i krav 1, men hvis Klagenemnda skulle finne at oljen som omtalt i D8 ikke tilsvarer trekk M6, vil det objektive tekniske problem være likt avsnittet over. Problemet løses på samme måte, ved hjelp av fagets alminnelige kunnskap som eksempelvis uttrykt i D4.
- D1 mangler også trekk M6 eksplisitt uttrykt, og både det objektive tekniske problem og løsningen vil være tilsvarende som over.
- De selvstendige kravene tillegger ikke noe patenterbart til krav 1, og er enten utslag av fagpersonens alminnelige kunnskap eller bare fagmessige valg.
- *Første subsidiære kravsett*

- Den eneste endringen i kravsettet i det første subsidiære kravsett sammenlignet med det originale kravsettet er tillegget av trekket "hvor innretningshuset er konfigurert slik at det omgivende trykket utenfor innretningshuset føres til den elektrisk isolerende væsken" i krav 1.
- Det er ikke beskrevet i det angjeldende patents beskrivelse hvordan dette omgivelsestrykket utenfor innretningshuset føres til den isolerende væsken. Fagpersonen på området har ikke noen beskrivelse av innretningshuset som kan underbygge hvordan dette utføres, og således er beskrivelsen utilstrekkelig for en fagperson på området til å utøve oppfinnelsen.
- Det nye trekket som inntas er også vist i D5, og det første subsidiære kravsettet mangler derfor fortsatt nyhet sett i lys av D5.
- Alternativt mangler det første subsidiære kravsettet oppfinnelseshøyde i lys av læren fra D5 sammen med læren fra både D6 og D7.
- *Andre subsidiære kravsett*
- Den eneste endringen i kravsettet i det andre subsidiære kravsettet, sammenlignet med det første subsidiære kravsettet, er innlemmelsen av krav 5 «hvor i elektrodene og dielektrikumet danner en blokkformet stabel» i krav 1.
- Dette trekket er beskrevet i D6, se Fig. 6. Således mangler kravet nyhet over D6.
- Trekket må anses som en del av fagpersonens alminnelige kunnskap på det tekniske området som gjelder kondensatorer. Videre er kravet åpenbart i forhold til både D5 og D7 kombinert med D6.
- Uansett er virkningen som oppnås ved dette trekket ikke nevnt i beskrivelsen av det meddelte patentet. Et slikt trekk kan åpenbart ikke bidra til oppfinnelseshøyden av krav 1 i lys av den kjente teknikken.
- *Tredje subsidiære kravsett*
- Den eneste vesentlige endringen i kravsettet i det tredje subsidiære kravsettet, når man sammenligner med det opprinnelige kravsettet, er tillegget av trekket "hvor den elektriske innretningen er konfigurert for bruk i et dypt marint miljø" i krav 1.
- Dette nye trekket er åpenbart ikke beskrevet i det angjeldende patentet, og har således ikke støtte i basisdokumentene i saken. Trekket er uansett bare et ønsket oppnådd resultat, ikke et teknisk trekk som viser strukturelle trekk og er således også uklart.
- Man kan også hevde at dette trekket kan anses for å være en del av fagets allmenne kunnskap med hensyn til fagområdet kondensatorer (se f.eks. andre avsnitt på side 1 i D5).

- *Fjerde subsidiære kravsett*
- Endringene i det fjerde subsidiære kravsettet, sammenlignet med krav 1 i det opprinnelige kravsettet, er tillegget av tre nye trekk. Hvert av disse trekkene er de nye introduserte endringene av krav 1 i det respektive subsidiære kravsett 1, 2, og 3.
- Det er klart at ingen av de ovennevnte kombinasjoner av tre nye trekk skaper noen synergivirkning. Således medfører disse endringene av krav 1 i det fjerde subsidiære kravsettet kun en opphopning eller sammenstilling av trekk i det nye krav 1. Som vist ovenfor er hvert av de tre nye trekkene i det minste åpenbare i lys av den kjente teknikken. Som en konklusjon vil denne opphopningen eller sammenstillingen av krav ikke medføre noen oppfinnelseshøyde, (se EPO Guidelines for Examination G-VII, 5.2, siste avsnitt).
- Patentstyrets avgjørelse må oppheves og patentet må omstøtes i sin helhet.

## 12 **Innklagede har for Klagenemnda i korte trekk gjort gjeldende:**

- Patentstyrets avgjørelse er korrekt og klagen må avvises, jf. patentloven § 25.
- Klagenemnda viser til skriftvekslingen mellom partene, dokumentene i saken og de opplysninger som fremkom i den muntlige høringen, og oppsummerer derfor innklagedes anførsler svært kortfattet, og ikke utfyllende.
- De nye dokumentene D6 til D9 må avvises, da disse ikke var en del av innsigelsesbehandlingen i Patentstyret.
- *Lovlig endring*
- Patentsøknaden er ikke endret i strid med endringsadgangen. Trekket M2 som klager henviser til har klar og utvetydig støtte i beskrivelsen, se side 1 linje 5-6. Patentstyret har vurdert kravene og funnet at de har støtte i beskrivelsen. Her ble det uttalt fra Patentstyret at et kravsett som er utarbeidet i overensstemmelse med de godkjente kravene i Storbritannia, levert på norsk, vil kunne godkjennes.
- *Tilstrekkelig beskrivelse*
- Krav 1 er tilstrekkelig beskrevet til at en fagperson kan utøve det i hele sin bredde. M6, som klager henviser til, angir at den elektrisk isolerende væsken som omgir kondensatoren, fyller hulrom i kondensatoren, slik at hulrommene ikke inneholder gjenværende restluft eller -gass. Måten dette kan oppnås på, er nettopp det som er angitt i det forutgående trekk M5 i krav 1, nemlig ved at kondensatoren er ukapslet, idet den ikke har et eget hus. Dette fremgår også av patentbeskrivelsen, f.eks. på s. 2, linje 11-13. Beskrivelsen klargjør dette enda tydeligere på s. 4, linje 3-5, der det bl.a. fremgår at "fordi kondensatoren 1 ikke er innkapslet, kan væsken fritt gå inn i hulrom mellom de metalliske foliene 3.1, 3.2 og de elektrisk isolerende filmene 5,...".

- *Nyhet*
- Dokument D5 viser ikke trekk M5 eller M6. Dokument D6 viser ikke trekk M2 eller M6. Dokument D7 viser ikke trekk M2 eller M6. D8 viser ikke trekk M1, M2 eller M5 og er for øvrig ikke et egnet mothold. Ettersom ingen mothold direkte og utvetydig viser alle kravets trekk, har oppfinnelsen i henhold til krav 1 nyhet over kjent teknikk.
- *Oppfinnelseshøyde*
- D4 er lite relevant som mothold, da det vedrører en kondensator i et kjølesystem, og læren fra dokumentet omhandler forbedring av kondensatorens elektriske karakteristikk ved hjelp av halokarbon-gass. Trekkene M1 og M6 er ikke beskrevet. Hulrommene i kondensatoren i D4 er fylt med halokarbon-gassen, og er derfor ikke egnet til bruk i et undersjøisk miljø. Selv om man kombinerer D4 med fagets alminnelige kunnskap eller noen av de øvrige motholdene, vil man ikke komme frem til patentets løsning.
- D8 viser som beskrevet ikke trekkene M1, M2 eller M5. Kondensatorhuset er ikke beskrevet å være fylt med elektrisk isolerende væske, og er helt urelatert til elektriske innretninger for undersjøisk bruk.
- Dokument D1 viser heller ikke en innretning som er relatert til elektriske innretninger for undersjøisk bruk. Problemene som ligger til grunn for patentet i vår sak, kan ikke gjenfinnes i D1, og kondensatorsystemet i D1 ville heller ikke løst problemet i det omtvistede patent. Hverken trekk M1, M2, M5 eller M6 kan gjenfinnes i D1. D1 er lite egnet som nærmeste mothold.
- *Første subsidiære kravsett*
- Krav 1 i det første subsidiære kravsettet omfatter, i tillegg til alle elementer i krav 1 i det prinsipale kravsettet, trekket "innretningshuset er konfigurert slik at omgivelsestrykket utenfor innretningshuset føres til den elektrisk isolerende væsken". Tilleggstrekket er beskrevet i den opprinnelige beskrivelsen på side 2, linje 1-3.
- I den nærmeste tidligere kjente teknikken, representert ved dokumentene D1 og D2, er innkapslingen av det respektive kondensatorsystemet som er i kontakt med omgivelsestrykket (dvs. beholderen 9 i D1 eller den ytre tank 4 av D2) i stedet trykksatt, og holder derfor en trykkdifferanse over veggene i innkapslingen. Kondensatorelementene som er anordnet i den respektive innkapslingen blir derfor ikke eksponert for omgivelsestrykket, men blir kun eksponert for det indre trykket i huset. Dette er nøyaktig det motsatte av det trykkkompenserte apparatet som er definert i det endrede krav 1.
- Siden hensikten med arrangementene som er gitt i dokumentene D1 og D2 er anvendelsen av et forhåndsdefinert trykk på kondensatorelementene for å endre kondensatorelementets egenskaper (økning av dielektrisk styrke, D1, side 1, linje 61, D2, side 1, linje 21, ville fagpersonen heller ikke ha vurdert å erstatte de trykkbestandige innkapslingene i



dokumentene D1 eller D2 med en trykkompensert innkapsling som definert i det endrede krav 1.

– *Andre subsidiære kravsett*

- Krav 1 i det andre subsidiære kravsettet tilsvarer krav 1 i den subsidiære påstand 1 og omfatter i tillegg trekket i det opprinnelige/meddelte krav 5. Gjenstanden i krav 1 har derfor direkte og utvetydig grunnlag i basisdokumentene.
- Krav 1 i det andre subsidiære kravsettet angir i tillegg at elektrodene og dielektrikumet (dvs. den elektrisk isolerende filmen) danner en blokkformet stabel. Slike konfigurasjoner er illustrert i figur 1 i det foreliggende patentet.
- Slik det kan sees i figuren, kan væsken som omslutter den ikke-innkapslede kondensatoren lett komme inn i rommet mellom lagene i stabelen, slik at fylling av eventuelle hulrom med væske i den åpne stabelen lettes.
- I dokument D1 blir derimot foliene og filmene fortrinnsvis spiralformet viklet til en sylindrisk bunt ("foils and films are preferably wound helically to a cylindrical bundle", side 1, linje 103-105). Dokument D2 vedrører kondensatorer av typen som består av metallfolieelektroder som vikles spiralmessig til en rull med et mellomliggende isolerende lag ("condensers of the type consisting of metal foil electrodes wound spirally to a roll with an intermediary insulating layer"). Det ytterligere trekk i krav 1 blir således ikke fremlagt i dokumentene D1 eller D2.
- Det bemerkes at kondensatoren i D3 også består av lag av papir og tynt metall (...) som er spolet opp sammen ("consists of layers of paper and thin metal (...) which are coiled up together", D3, side 1, linje 10-14), og at D5 ikke fremlegger noen respektiv stabel av lag.

– *Tredje subsidiære kravsett*

- Subsidiære kravsett 3 og 4 fremlegges som forholdsregel i det tilfellet at trekket M2 mot formodning ikke skulle anses ikke å ha direkte og utvetydig grunnlag i basisdokumentene.
- Krav 1 i det tredje subsidiære kravsettet tilsvarer det meddelte krav 1, og angir i tillegg at "den elektriske enheten er konfigurert for anvendelse i et dypt havmiljø". Endringen er basert på det opprinnelige krav 15. Videre er "undersjøisk miljø" erstattet med "dypt havmiljø" i trekk M2.
- De opprinnelige kravene 10 og 15 angir allerede at den elektriske innretningen blir eksponert for dypt havmiljø, og at kondensatoren er omfattet i den elektriske innretningen. Innretningshuset formidler omgivelsestrykket (dvs. trykket som er fremherskende i det dype havmiljøet) til væsken inne i innretningshuset (se side 2, linje 30-32). Når kondensatoren er anbrakt i innretningshuset, følger det umiddelbart at trykket som oppleves av kondensatoren, tilsvarer trykket i det dype havmiljøet, slik det er spesifisert i trekk M2.

- Ytterligere grunnlag for det endrede trekket M2 kan finnes på s. 2, linje 34 og s. 3, linje 25 i den opprinnelige beskrivelsen.
- Trekket M2 i krav 1 i det tredje subsidiære kravsettet er således opprinnelig beskrevet.
- Ingen av kondensatorsystemene i dokumentene D1 eller D2 er konfigurert for bruk i et dypt havmiljø. Som beskrevet i detalj ovenfor, er kondensatorsystemene i dokumentene D1 og D2 ikke egnet for en slik anvendelse.
- Videre, slik det også er forklart ovenfor, ville fagpersonen ikke ta dokument D5 i betraktning når fagpersonen starter fra D1 eller D2, og dokument D5 tilveiebringer heller ikke noen løsning som ville gjøre kondensatorsystemet D1 eller D2 egnet for anvendelse i dypt havmiljø, og som ville anspore fagpersonen å komme frem til løsningen ifølge krav 1.
- Gjenstanden for krav 1 i den subsidiære påstand 3 blir således ikke beskrevet, og ville heller ikke være nærliggende for fagpersonen, med utgangspunkt i den foreliggende, tidligere kjente teknikk.
- *Fjerde subsidiære kravsett*
- Fjerde subsidiære kravsett er en kombinasjon av andre og tredje subsidiære kravsett. Av samme grunn som over, innehar de støtte i basisdokumentene og nyhet og oppfinneshøyde.
- Klagen må avvises, og patentet opprettholdes som meddelt. Subsidiært anføres de subsidiære kravsettene 1-4 å oppfylle patentbarhetsvilkårene.

### 13 **Klagenemnda skal uttale:**

#### 14 **Klagenemnda er kommet til samme resultat som Patentstyret.**

- 15 Klagenemnda skal vurdere og ta stilling til om oppfinnelsen ifølge patentet som meddelt 30. april 2018, eventuelt i henhold til noen av de subsidiære kravsettene, oppfyller patenterbarhetsvilkårene i patentloven § 2, § 8 andre ledd tredje punktum og § 13. Dersom patenterbarhetsvilkårene ikke er oppfylt, blir patentet å oppheve, jf. patentloven § 25.
- 16 Ved vurderingene skal en tenkt gjennomsnittlig fagperson på området brukes som målestokk. Fagpersonen er fullstendig kjent med teknikkens stand på området på søknadstidspunktet, og har evne til å utnytte alt kjent materiale på en fagmessig måte. Herunder kan fagpersonen foreta nærliggende nye konstruksjoner, men er ikke i besittelse av innovative evner. I oppfinneshøydevurderingen skal det legges til grunn at fagpersonen evner å prøve ut på en god fagmessig måte alle kombinasjonsmuligheter som både var nærliggende og ga en rimelig forventning om å lykkes. I tillegg innehar fagpersonen fagets alminnelige kunnskap som basis.

- 17 Klagenemnda finner at den relevante fagpersonen vil være en elektroingeniør som har erfaring fra utvikling og drift av undersjøiske anlegg på store dyp.
- 18 Før Klagenemnda går inn på anførselene knyttet til §§ 8 og 13, vil det være nødvendig å klargjøre hva som beskyttes av kravene som meddelt 30. april 2018.

Klagenemnda vil i det videre henwise til følgende inndeling av krav 1, trekk-for-trekk:

**M1:** «1. Elektrisk innretning innbefattende en kondensator (1) i et innretningshus, hvor innretningshuset er fylt med en elektrisk isolerende væske,»

**M2:** «hvor kondensatoren (1) er for bruk i høytrykksmiljøer der trykket samsvarer med det som forekommer i undersjøiske miljøer,»

**M3:** «hvor kondensatoren (1) innbefatter minst to elektroder (2.1, 2.2) og minst én elektrisk isolerende film (5) som danner et dielektrikum mellom elektrodene (2.1, 2.2),»

**M4:** «idet hver elektrode (2.1, 2.2) innbefatter minst én metallisk folie (3.1, 3.2) eller minst ett metallisk lag på den elektrisk isolerende filmen (5)»

**M5:** «hvor kondensatoren (1) er ukapslet, idet den ikke har et eget hus,»

**M6:** «hvor den elektrisk isolerende væsken som omgir kondensatoren (1) fyller hulrom i kondensatoren (1) slik at hulrommene ikke inneholder gjenværende restluft eller -gass.»

- 19 Patentvernets omfang bestemmes av patentkravene som tolket i lys av beskrivelsen, jf. patentloven § 39. Under den muntlige høringen var det uenighet mellom partene vedrørende tolkningen av trekk M2. Klager anfører at trekk M2 kun angir et mål man ønsker å oppnå, og ikke et teknisk trekk, og derfor må ses bort ifra ved vurderingen av nyhet og oppfinnelseshøyde.
- 20 Det følger av fast praksis at ved vurderingen av nyhet og oppfinnelseshøyde, skal den patenterte løsningen sammenlignes med teknikkens stand. Den patenterte løsningen må vurderes slik den er definert i patentkravene, da det er patentkravene som fastlegger gjenstanden for patentet, jf. patentloven § 39. Ikke-tekniske trekk, eksempelvis trekk som definerer formål, er fullt lovlige, se patentretningslinjene del C, kap. III punkt 2.1.
- 21 I Stenviks bok *Patentrett* (2020) på side 196 fremgår det at «[t]rekk som savner teknisk karakter tas imidlertid ikke i betraktning» ved vurderingen av nyhet og oppfinnelseshøyde. Dette er i tråd med praksis fra EPO i blant annet T 2191/13, hvor Board of Appeal uttalte at «novelty could not be established on the basis of a distinction made only mentally, i.e. not reflected in the technical features of the claimed subject matter», se oppsummeringen av saken under punkt 3: «non-technical distinguishing features» i deres oversikt over Board of Appeal-saker fra 2015 og 2016. Det er i overensstemmelse med tidligere praksis fra EPO i sak T 872/09 fra 2014, se punkt 1.2-1.3 i avgjørelsen.

- 22 Av dette må det derfor fastslås at hvis trekk M2 ikke anses å være et teknisk trekk ved oppfinnelsen, vil det ikke kunne gi oppfinnelsen nyhet eller oppfinnelseshøyde i seg selv. Det vil likevel være krav 1 som helhet som ligger til grunn for patenterbarhetsvilkårene i patentloven § 2.
- 23 Trekk M2 spesifiserer hvor, og under hvilke omstendigheter kondensatoren er tenkt anvendt. I seg selv gir ikke trekket noen ytterligere tekniske spesifikasjoner til innretningen, men inngår i kravet som helhet og må tolkes i lys av dette. Hvorvidt kondensatoren faktisk kan anvendes i miljøet beskrevet i M2, kan sies å heller være et resultat av utførelsen i henhold til de øvrige trekkene, da særlig M6.
- 24 Klagenemnda har kommet til at selv om det kan være tvil om en av seks trekk må forstås som et ikke-teknisk trekk som anført av klager, så har det likevel ikke avgjørende betydning ettersom krav 1 som helhet skal vurderes i det følgende.
- 25 Klagenemnda finner det også nødvendig å tolke begrepet «innretningshus» for den videre vurderingen av krav 1 som helhet. Tolkningen gjøres ut fra alminnelige tolkningsprinsipper.
- 26 Begrepet innretningshus er i patentet fremhevet som forskjellig fra en innkapsling av kun kondensatoren. En kondensator anvendes alltid som en komponent i forbindelse med en elektrisk innretning bestående av et flertall komponenter. Ordlyden «innretningshus» vil i henhold til en alminnelig språklig forståelse kun bety et element som omgir en innretning. Sett i sammenheng med kapsling som alternativ utførelse, vil innretningshus fremstå som en omgivende komponent av større omfang enn en kapsel.
- 27 Innretningshus som begrep er ikke videre klart definert med tekniske spesifikasjoner i søknaden. Gjennom en helhetlig lesing av kravet må begrepet derimot forstås som forskjellig fra en innkapsling, se trekk M5 i krav 1. Det vil derfor tolkes slik at det må være plass til flere komponenter enn kun én kondensator, da et innretningshus som kun kan romme én enkelt kondensator ikke vil være forskjellig fra kapsling.
- 28 I lys av denne tolkningen av patentet, vil Klagenemnda så vurdere de ulike anførselene knyttet til utilstrekkelig beskrivelse etter patentloven § 8 andre ledd tredje punktum, utillatelig utvidelse av krav i henhold til patentloven § 13 og deretter anførselene knyttet til manglende nyhet og oppfinnelseshøyde i patentloven § 2 første ledd.

Patentloven § 8 andre ledd tredje punktum

- 29 Av patentloven § 8 andre ledd tredje punktum fremgår det at «beskrivelsen skal være så tydelig at en fagperson på grunnlag av denne skal kunne utøve oppfinnelsen». Ordlyden «utøve» taler for at fagpersonen skal kunne gjennomføre og anvende oppfinnelsen. Oppfinnelsen som sådan er den tekniske løsningen som er definert i patentkravene, jf. patentloven § 8 andre ledd første punktum, og beskrivelsen må derfor være tilstrekkelig til

at fagpersonen kan utøve alt som omfattes av patentkravene. Samtidig betyr det også at patentkravene ikke kan omfatte mer enn det som kan utøves på bakgrunn av beskrivelsen.

- 30 Det avgjørende for tilstrekkelig beskrivelse er derfor en fagpersons mulighet til å utøve oppfinnelsen slik den er definert i patentkravene, ut fra læren i beskrivelsen, supplert med fagpersonens egen kunnskap om fagområdet. Det følger av dette at beskrivelsen ikke må gi fagpersonen «det komplette produktet», bare de nødvendige instruksjonene for å realisere den tekniske løsningen som oppfinnelsen angår. Videre er det ikke en forutsetning at eksemplene i patentet er eksakt og identisk reproduserbare, men at læren som helhet setter fagpersonen i stand til å utøve oppfinnelsen. Etter EPC-konvensjonens ordlyd og EPOs praksis skal hele søknaden tas i betraktning i vurderingen av om beskrivelsen er tilstrekkelig, også en eventuell lære som følger av kravene selv eller kravene sett opp mot beskrivelsen.
- 31 Klager har anført at trekk M6 ikke er klart nok beskrevet til at fagpersonen kan utføre oppfinnelsen.
- 32 Klagenemnda er av den oppfatning at fagpersonen i denne saken, ved hjelp av basisdokumentet side 1, linje 34-39, kombinert med sin alminnelige fagkunnskap forstår hva som utgjør «hulrom» i kravets betydning og hvordan trekket som helhet skal utføres. Fagpersonen vil med dette klart forstå at enhver rest av luft eller gass i innretningshuset vil kunne føre til at innretningshuset kollapser, ettersom rest-luft eller -gass vil komprimeres av trykket som innretningshuset utsettes for i undersjøiske miljøer. Dette er spesifisert i beskrivelsen. Enhver plass inni innretningshuset som kan romme slik rest-luft eller -gass, enten på grunn av innretningshusets konstruksjonsmessige utforming eller som resultat av produksjonen av innretningshuset i seg selv, vil nødvendigvis være et «hulrom». Hvordan væsken skal fylles inn i hulrommene for å fortrenge rest-luft eller -gassen under produksjonen av innretningen, vil kun være et fagmessig valg som er innenfor fagpersonens kunnskap.
- 33 Hvordan trykket fra omgivelsene overføres til væsken på innsiden av innretningshuset vil være et fagmessig valg som ligger innenfor fagpersonens kunnskap å utføre. Det samme vil gjelde for utformingen av innretningshuset.
- 34 Krav 1 i det primære kravsettet er etter Klagenemndas vurdering tilstrekkelig beskrevet til at en fagperson kan utøve oppfinnelsen, jf. patentloven § 8 andre ledd tredje punktum.

### Patentloven § 13

- 35 Klager anfører at patentkravene har blitt endret slik at de ikke lenger har støtte i søknaden da den ble inngitt, jf. patentloven § 13. Det er klart at «søknaden» her forstås som basisdokumentene i saken. Hva som anses som basisdokumenter følger av patentforskriften § 4. Bestemmelsen er ikke et absolutt hinder for endringer i krav etter innlevering av en patentsøknad, men endringene må ikke resultere i at kravene ikke lenger har støtte i søknadens basisdokumenter.

- 36 Trekket «der trykket samsvarer med det som forekommer i undersjøiske miljøer» ble lagt til i kravet under saksbehandlingen, og utgjør dermed en endring i kravet.
- 37 Klagenemnda finner, i likhet med Patentstyret, at denne endringen er tillatelig. Beskrivelsen som opprinnelig innlevert sier flere steder at innretningen er tenkt brukt på større havdyp, undersjøisk eller på dypt vann, se side 1 linje 5; side 1 linje 13 og 14; side 2 linje 12-14 og side 3 linje 25.
- 38 Klagenemnda finner at endringen har støtte i basisdokumentene, og er således ikke i strid med patentloven § 13.

#### Patentloven § 2

- 39 Innklagede anfører at motholdene D6-D9 først er fremmet under klagebehandlingen og dermed må avskjæres som for sent fremsatt, da disse ikke var en del av innsigelsesbehandlingen i Patentstyret.
- 40 Anførselen kan ikke tas til følge. Patentstyrelova § 4 andre ledd gir eksplisitt uttrykk for at Klagenemnda kan ta hensyn til «sakstilhøve som ikkje låg føre då Patentstyret fatta sitt vedtak». Bestemmelsen er praktisert slik at nye mothold som ikke ble fremlagt for Patentstyret kan fremlegges for Klagenemnda. Motholdene D6-D9 er følgelig gjenstand for vurdering når Klagenemnda vurderer patenterbarhetsvilkårene i patentloven § 2.

#### Krav til nyhet, jf. patentloven § 2

- 41 Det følger av patentloven § 2 første ledd at patent kun skal meddeles på oppfinnelser som er «nye i forhold til hva som var kjent før patentsøknadens inngivelsesdag». Som ny anses enhver oppfinnelse som ikke kan utledes direkte og utvetydig fra fagets alminnelige kunnskap alene eller sammen med ett enkelt mothold.
- 42 Klager anfører at D5, D6, D7 og D8 er nyhetshindrende mothold, slik at oppfinnelsen ikke fremviser en reell teknisk forskjell fra det som var kjent. Under den muntlige høringen trakk klager også frem argumentasjon basert på D1 og D2 som potensielle nyhetshindrende mothold, slik de anførte for Patentstyret i innsigelsesprosessen. Denne argumentasjonen ble ikke anført i skriftvekslingen mellom partene for Klagenemnda, og ettersom dette ikke var klargjort mellom partene før den muntlige høringen, ble argumentasjonen knyttet til D1 og D2 avskåret under høringen. Til tross for at klager ikke eksplisitt har anført D1 og D2 (eller øvrige av motholdene) som nyhetshindrende i sin skriftlige klage, har Klagenemnda uansett full overprøvningskompetanse til å prøve alle sakens sider. For Klagenemnda blir alle potensielt nyhetshindrende mothold vurdert i det følgende.
- 43 D1 er en publikasjon fra 1934 som omhandler en kondensator primært egnet for kraftforsyning og transformatorer, men anvendelig også for mer generell anvendelse. Kondensatorelementet er hermetisk innelukket i en beholder fylt med dielektrisk fluid. Det er et formål å kunne regulere den dielektriske styrken på fluidet. Beholderen som er

lokalisert i en gassfylt trykktank har elastisk vegg slik at gasstrykket overføres til det dielektriske fluidet som omgir kondensatorelementet. Gasstrykket er regulerbart og således styrende for trykket i det dielektriske fluidet i kondensatorbeholderen 7. Derved kan den dielektriske styrken styres ved å regulere trykket. Kondensatoren er innkapslet i et eget hus (7) og det er ikke beskrevet noe om fluidets evne til å trenge inn i og fylle hulrom i kondensatorelementet. Trekk M2, M5 og M6 fremgår ikke av D1. Krav 1 har derfor nyhet over D1.

- 44 D2, som også er av eldre dato, angår en kondensatoranordning som er nært beslektet med anordningen i D1. Ett eller flere kondensatorelement (1) er innkapslet i separat(e) beholder(e) som er fylt med dielektrisk fluid og lokalisert i en trykktank (2) på lignende vis som i D1. Det er beskrevet et problem med varmeutvikling i fluidet som omgir kondensatorelementet. Formålet er således å anordne trykktanken for bedre bortledning av varme som genereres i fluidet og derved hindre uheldig påvirkning av fluidets dielektriske egenskaper. Beholderen er arrangert i metallisk kontakt med en varmeavledende del av trykktanken som hindrer utilsiktet oppvarming av det dielektriske fluid. Også her er kondensatorelementene (1) innkapslet i egne hus, og selv om tanken (3) er fylt med fluid er det ikke beskrevet noe om fluidets evne til å trenge inn i, og fylle hulrom i kondensatorelementet. Trekk M2, M5 og M6 fremgår ikke av D1. Krav 1 har derfor nyhet over D2.
- 45 D3 er en publikasjon fra 1932 og angår konstruksjon av beholder for innkapsling av et kondensatorelement. Beholderen, som er sylindrisk, består av isolerende materiale med metalliske endeflate(r). Endeflaten(e) er elastisk for å tillate ekspansjon av kondensatorelementets omgivende dielektrisk fluid. Den metalliske endeflaten er anordnet for effektiv bortledning av varme som genereres i fluidet. Kondensatorelementene er kapslet, eller «mounted in a closed tubular casing», se side 2 linje 87-95. Det er ikke beskrevet noe om fluidets evne til å trenge inn i, og fylle hulrom i kondensatorelementet. Trekk M2, M5 og M6 fremgår ikke av D1. Krav 1 har derfor nyhet over D3.
- 46 D4 angår kondensatorer i forbindelse med elektrisk motor for kompressor i et kjølesystem. Kondensatoren lokaliseres i kjølemediets gassfase uten innkapsling slik at kjølemediet utgjør et omgivende dielektrisk fluid. Det er ikke nevnt noe om fluidets evne til å trenge inn i kondensatorelementets hulrom. Inertfluid i gassform (kompressibel) ville ikke være anvendelig i forbindelse med innretningshuset i krav 1 som ville kollapse under høyt trykk. Trekk M1 og M2 er følgelig ikke vist i D4. Krav 1 har derfor nyhet over D4.
- 47 D5 angår en rapport fra en undersøkelse av stabilitet i elektriske komponenter, herunder kondensatorer under påvirkning av høye trykk. I en utgave ble elektriske kondensatorer innkapslet i tynnvegget hus som var fylt med inert (dielektrisk) væske og senket ned i en trykktank. Husets tynne vegger, eller en membran i veggen, medførte at omgivelsestrykket ble overført til kondensatorens omgivende inertfluid som derved ble trykksatt tilsvarende anvendelse i undersjøisk miljø inntil 1 200 meters dybde. Kondensatorene er innkapslet, og kapslingen er fylt med inertvæske. Kondensatorene ble således direkte påkjent av

omgivende inertvæske. Det nevnes at luftlommer i oppbygningen av plastforseglede kondensatorer kan føre til kollaps i strukturen. Rapporten fastslår at kondensatoren opprettholder tilstrekkelig stabilitet under høyt trykk, men inneholder ingen detaljer om væskens evne til å fylle tomrom i kondensatorelementenes oppbygning slik som i trekk M6. Kondensatorene er innkapslet i egne hus. Trekk M2, M5 og M6 fremgår ikke av D1. Krav 1 har derfor nyhet over D5.

- 48 D6 er et eldre patent og angår en kondensator i en væskefylt innkapsling. Kondensatoren er oppbygd i form av en konvensjonell platestabel som er mekanisk trykksatt i en klemanordning hvor trykket opprettholdes ved hjelp av en fjær. Klemanordningen med den trykksatte platestabelen montert, senkes ned i en væskefylt metallkapsel som lukkes med et lokk av dielektrisk materiale. Væsken er fortrinnsvis flytende voks som størkner ved avkjøling og forhindrer inntrengning av luft, partikler etc. Kondensatoren er altså innkapslet og mekanisk trykksatt. Den omgivende væsken er derimot ikke trykksatt og innkapslingen er ikke forutsatt å kunne utsettes for indre eller ytre trykk. Motholdet angår en kondensator, men beskriver ikke et innretningshus. Trekk M1, M5 og M6 i krav 1 er følgelig nye eller ufullstendig dekket av motholdet. Krav 1 har derfor nyhet over D6.
- 49 D7 angår oppbygningen av et kondensatorelement så som metallbelagt polypropylen (PP) film. Det er angitt spesielle problemer med nedbryting av metallfilm, herunder at filmen kan svulle under påvirkning av omgivende dielektrisk olje. Det fremgår av kolonne 6 linje 12-17 at det ikke er ønskelig at oljen skal trenge inn i hulrom. Motholdet angår en kondensator, men beskriver ikke et innretningshus. Trekk M1 og M6 fremgår ikke av D7. Krav 1 har derfor nyhet over D7.
- 50 D8 angår en selvreparerende kondensatoranordning. Det er beskrevet et formål å beskytte kondensatoren ved kortslutning. Kondensatorelement er innkapslet i et indre hus og lokalisert i et ytre hus som er fylt med et isolerende materiale (resin). Det ytre hus er ikke forutsatt å være lukket og kan derfor ikke anvendes i et høytrykksmiljø. Ved kortslutning i et kondensatorelement utvikles en gass som påvirker en membranbryter på toppen av det indre hus og bryter strømforsyningen til kondensatoren. Det er ikke beskrevet noe spesifikt om kondensatorens omgivende dielektrikum og ingenting angående dets evne til å fylle alle tomrom. Trekk M2, M5 og M6 fremgår ikke av D8. Krav 1 har derfor nyhet over D8.
- 51 Klagenemnda finner på dette grunnlag at nyhetskravet er oppfylt, fordi krav 1 ikke kan utledes direkte og utvetydig fra noen av de anførte motholdene i saken alene eller tillagt kravets alminnelige kunnskap. Krav 1 oppfyller dermed kravet til nyhet, jf. patentloven § 2. De uselvstendige kravene har derfor også nyhet.

Krav til oppfinnelseshøyde, jf. patentloven § 2

- 52 Patentloven § 2 første ledd krever at oppfinnelsen «skiller seg vesentlig fra» det som var kjent før patentsøknadens inngivelsesdag; det må foreligge oppfinnelseshøyde. Dette innebærer at oppfinnelsen ikke må ha vært nærliggende for en gjennomsnittlig fagperson som var kjent med teknikkens stand på søknadstidspunktet, jf. NU 1963:6 s. 127. Etter fast



praksis anses en oppfinnelse for å ha vært nærliggende dersom en fagperson ville forsøkt den patentsøkte løsningen med en rimelig forventning om å lykkes («obvious to try with a reasonable expectation of success»). Ved vurderingen av om kravet til oppfinneshøyde er oppfylt, skal teknikkens stand i sin helhet tas i betraktning, og flere mothold kan kombineres.

- 53 Klagenemnda vil bemerke at oppfinneshøyden skal vurderes for oppfinnelsen som helhet, hvilket betyr at enkelte elementer i oppfinnelsen kan være kjent fra før. Vurderingen av oppfinneshøyde skal foretas ut fra patentkravene. Patentkravene definerer oppfinnelsen, og må tolkes i samsvar med de vanlige tolkningsnormer.
- 54 Klagenemnda tar utgangspunkt i problem-og-løsning-metoden for å besvare spørsmålet om oppfinnelsen er å anse som nærliggende for en fagperson. Metoden deler vurderingen inn i steg, med sikte på å gjøre bedømmelsen mest mulig objektiv og realistisk, og å unngå etterpåklokskap.
- 55 Det første steget i problem-og-løsning-metoden består av å identifisere det motholdet som ligger nærmest oppfinnelsen, det vil si det motholdet som utgjorde det mest lovende utgangspunktet for fagpersonen. Videre vil forskjellene mellom oppfinnelsen og nærmeste mothold, spesielt oppfinnelsens tekniske vinninger, måtte vurderes. Først etter å ha identifisert de tekniske trekk som skiller oppfinnelsen fra det nærmeste motholdet, blir neste steg i problem-og-løsnings-metoden å fastsette *effekten* disse trekk resulterer i. Effekten disse trekk resulterer i vil danne grunnlag for å fastsette det objektive tekniske problem.
- 56 Det vil først måtte vurderes hvilket mothold som skal anses som nærmeste mothold. Klager anfører i skriftvekslingen at både D1 og D5 kan være å anse som nærmeste mothold i oppfinneshøydevurderingen. Innklagede anfører at D1 ikke er særlig egnet til å være nærmeste mothold, da det ligger så langt unna de tekniske trekkene i oppfinnelsen, og viser til at D5 må anses å være nærmeste mothold. Patentstyret har i sin vurdering lagt til grunn at D5 er å anse som det nærmeste mothold.
- 57 Det følger av fast praksis at vurderingen av hva som legges til grunn som det nærmeste motholdet i en sak kan avgjøres på grunnlag av elementer som faktisk likhet eller formålslikhet. Stenvik (2020) s. 229 legger til grunn at det nærmeste motholdet som regel befatter seg med samme tekniske område og samme tekniske problem som oppfinnelsen, og blant flere mothold som gjelder samme tekniske problem velges det motholdet som har flest tekniske trekk til felles med oppfinnelsen.
- 58 D1, som omhandler en kapslet kondensator hvor kondensatorelementet er hermetisk innelukket i en beholder som inneholder et dielektrikum, innehar flere fellestrekk med oppfinnelsen i krav 1. Den mangler likevel etter Klagenemndas oppfatning trekk M1, M5 og M6, se nyhetsvurderingen av mothold D1. I tillegg er løsningen som presentert i D1 fjernere fra formålet med oppfinnelsen i henhold til krav 1 enn det øvrige motholdet som vurderes.

- 59 D5, som angår kapslede kondensatorer, viser at kondensatorene kan være omgitt av dielektrisk fluid. Dokumentet omhandler i hovedsak trykkpåvirkning av kondensatorer, og nevner spesifikt problematikken med restluft. D5 beskriver etter Klagenemndas oppfatning ikke trekk M1, M5 og M6. D5 fremstår likevel som et mer nærliggende utgangspunkt for fagpersonen, ettersom formålet med oppfinnelsen i henhold til krav 1 ligger nærmere det som er beskrevet i D5.
- 60 Klagenemnda er i likhet med Patentstyret kommet til at D5 er det nærmeste motholdet. De øvrige mothold er enten rettet mot generell industri eller andre formål enn undersjøisk høytrykksanvendelse. D5 er det eneste av motholdene som direkte kan relateres til anvendelse under høye trykk som forekommer undersjøisk i stor dybde. Klagenemnda vil bemerke at også D1 ville kunne fungert som utgangspunkt for den videre vurderingen, men gitt formålet med oppfinnelsen ville det være nærliggende for en fagperson å starte i D5.
- 61 D5 viser ikke en elektrisk innretning innbefattende en kondensator. Motholdet beskriver heller ikke et innretningshus slik dette begrepet tolkes av Klagenemnda, da kondensatorelementene må anses å være individuelt kapslet. Det er ikke angitt noe om inertfluidets evne til å trenge inn i kondensatorelementet for å fylle hulrom. Disse trekk er alle sentrale i patentets krav 1 og den tekniske effekten er at innretningen er egnet til å tåle høye ytre trykk.
- 62 Med utgangspunkt i den nærmeste kjente teknikk, D5, finner Klagenemnda at det objektive tekniske problem kan sies å være: *Hvordan konstruere en elektrisk innretning inneholdende en kondensator som fungerer under høyt ytre trykk?*
- 63 Det siste steget i problem-og-løsning-metoden er å vurdere om oppfinnelsen, ved å starte ved den nærmeste kjente teknikk, ville vært nærliggende for fagpersonen. Hvis fagpersonen, stilt overfor det objektive tekniske problem, ville kommet frem til patentets tekniske løsning, mangler den tekniske løsningen oppfinnelseshøyde.
- 64 Klager anfører i skriftvekslingen at krav 1 mangler oppfinnelseshøyde i lys av D4 kombinert med fagets alminnelige kunnskap, D8 kombinert med D4, og D1 kombinert med D4. I tillegg mangler det oppfinnelseshøyde over Bakgrunn-delen av det bestridte patentet og D7. Under den muntlige høringen fremholdt klager at krav 1 mangler oppfinnelseshøyde i lys av D1 i kombinasjon med D4, D5 eller fagets alminnelige kunnskap. Innklagede anfører på sin side at oppfinnelsen skiller seg vesentlig fra kjent teknikk, og således oppfyller kravet til oppfinnelseshøyde.
- 65 En fagperson som søker å løse det objektive tekniske problemet, ved å starte i D5, ville sett til ulike løsninger for å få en kapslet kondensator til å tåle et høyt ytre trykk. Det er ingen pekere i D5 som ville ansporet fagpersonen til å endre innretningen til å ikke være kapslet. Selv om problemet med rest-luft er nevnt i dokumentet, er det ikke skissert noen løsning som ville gitt fagpersonen grunn til å fjerne kapselen rundt kondensatoren. Det er nevnt en utførelsesform med tynne vegger på kapslingen for å overføre trykket fra utsiden av kapslingen til innsiden, men det er ikke nevnt noen utførelsesform hvor kapslingen sløyfes.

- 66 Ingen av de øvrige anførte motholdene viser at samme problemstilling som fagpersonen står overfor kan løses ved å fjerne kapslingen av kondensatoren og fortrenge all rest-luft eller -gass. Det vil derfor ikke være noen grunn for fagpersonen å se til de øvrige motholdene i saken.
- 67 Klagenemnda finner etter dette at oppfinnelsen som beskrevet i D5 ville måtte strukturelt endres så mye at det ikke kan forventes av fagpersonen at han/hun ville kommet frem til oppfinnelsens løsning uten oppfinneriske ferdigheter.
- 68 Klagenemnda kommer på denne bakgrunn til at patentets krav 1 har oppfinnelseshøyde jf. patentloven § 2. De øvrige patenterbarhetsvilkårene er også oppfylte. Ettersom selvstendige krav 1 har nyhet og oppfinnelseshøyde, vil de uselvstendige kravene 2-13 også inneha nyhet og oppfinnelseshøyde.
- 69 Patentstyrets avgjørelse blir å stadfeste slik at klagen dermed forkastes.

### **Det avses slik slutning**

## SLUTNING

1 Klagen forkastes.

Lill Anita Grimstad  
(sign.)

Arvid Øvrebø  
(sign.)

Turid Helene Tronbøl  
(sign.)