



---

# KFIR

Klagenemnda for industrielle rettigheter

## **AVGJØRELSE**

---

Sak: 17/00096  
Dato: 26. mars 2018

---

Klager: Biltema Nordic Services AB  
Representert ved: Håmsø Patentbyrå AS

---

Innklaget: Defa AS  
Representert ved: Zacco Norway AS

---

Klagenemnda for industrielle rettigheter sammensatt av følgende utvalg:

Lill Anita Grimstad, Gunnar Søndersrød og Arvid Øvrebø

har kommet fram til følgende

---

## AVGJØRELSE

- 1 Saken gjelder klage over Patentstyrets avgjørelse av 26. april 2017, hvor norsk patent NO 335920 ble opprettholdt etter innsigelse.
- 2 Oppfinnelsen gjelder en kupévarmer, som ifølge patentets beskrivelse har som formål å redusere de fysiske dimensjonene til en kupévarmer, slik at det blir enklere å montere kupevarmeren i nyere biler, uten at varmeeffekten i kjøretøyets kupé blir redusert.
- 3 Patentet ble meddelt 23. mars 2015, og innsigelse mot patentet fra Biltema Nordic Services AB ble inngitt Patentstyret 30. september 2015.
- 4 Patentet ble meddelt med ett selvstendig krav (krav 1) og tre uselvstendige krav (2, 3 og 4). Det selvstendige kravet lyder som følger:
  1. Kupévarmer (1) egnet for montering i en kupé i et kjøretøy, innbefattende et nedre hus (2) og et komplementært utformet øvre hus (12); en elektrisk motor (3) med en impeller (4) og et elektrisk varmeelement (6) anbrakt mellom det øvre og nedre huset (12, 2), og at det øvre huset (12) og det nedre huset (2) sammen definerer en utløpsåpning (13) for luft som er oppvarmet av varmeelementet (6), hvilken motor (3) er en elektrisk likestrømsmotor forbundet med en elektronisk strømforsyning, at det mellom det øvre og nedre huset (12, 2) er anbrakt ledeplater (5) anbrakt tilnærmet rettvinklet på det øvre og nedre huset (12, 2) som fordeler luftstrømmen tilnærmet jevnt over utløpsåpningen (13), **karakterisert ved** at
    - ledeplaten (5) er utformet som et sirkelsegment (5') hvor sentrum til sirkelsegmentet er forskjøvet i forhold til motorens (3) rotasjonsakse (7), og at det fra en ende av sirkelsegmentet (5') strekker seg en svakt buet eller rett forlengelse (5'') mot den ene kortsiden til varmeelementet (6), som ender nær den ene kortsiden til varmeelementet (6);
    - at det øvre huset (12) og nedre huset (2) fremviser hovedsakelig parallelle øvre og nedre flater, henholdsvis, som i det vesentlige strekker seg vinkelrett på nevnte rotasjonsakse (7), hvorved avstanden mellom nevnte parallelle flater er tydelig mindre enn deres utstrekning i en hvilken som helst retning vinkelrett på rotasjonsaksen (7); og at
    - utløpsåpningen (13) har et avlangt tverrsnitt med en første utstrekning på tvers av nevnte rotasjonsakse (7) som er vesentlig lenger enn en andre utstrekning parallell med nevnte rotasjonsakse (7).»
- 5 Under innsigelsesbehandlingen for Patentstyret leverte patenthaver inn et subsidiært kravsett som er opprettholdt i klagebehandlingen, hvor det selvstendige kravet lyder:
  1. Kupévarmer (1) ) egnet for montering i en kupé i et kjøretøy, innbefattende et nedre hus (2) og et komplementært utformet øvre hus (12); en elektrisk motor (3) med en impeller (4) og et elektrisk varmeelement (6) anbrakt mellom det øvre og nedre huset (12, 2), og at det øvre huset (12) og det nedre huset (2) sammen definerer en utløpsåpning (13) for luft som er oppvarmet av varmeelementet (6), hvilken motor (3) er en elektrisk likestrømsmotor forbundet med en elektronisk strømforsyning, at det mellom det øvre og nedre huset (12, 2) er anbrakt ledeplater (5) anbrakt tilnærmet rettvinklet på det øvre og nedre huset (12, 2) som fordeler luftstrømmen tilnærmet jevnt over utløpsåpningen (13), **karakterisert ved** at

- ledeplaten (5) er utformet som et sirkelsegment (5') hvor sentrum til sirkelsegmentet er forskjøvet i forhold til motorens (3) rotasjonsakse (7), og at det fra en ende av sirkelsegmentet (5') strekker seg en svakt buet eller rett forlengelse (5'') mot den ene kortsiden til varmeelementet (6), som ender nær den ene kortsiden til varmeelementet (6);

- at det øvre huset (12) og nedre huset (2) fremviser hovedsakelig parallelle øvre og nedre flater, henholdsvis, som i det vesentlige strekker seg vinkelrett på nevnte rotasjonsakse (7), hvorved avstanden mellom nevnte parallelle flater er tydelig mindre enn deres utstrekning i en hvilken som helst retning vinkelrett på rotasjonsaksen (7); og at

- utløpsåpningen (13) har et avlangt tverrsnitt med en første utstrekning på tvers av nevnte rotasjonsakse (7) som er vesentlig lenger enn en andre utstrekning parallell med nevnte rotasjonsakse (7); og at

- varmeelementet (6) innbefatter et lag med rektangulære keramiske stener (9) som er anbragt ved siden av hverandre med langsidenes mot hverandre og et metallprofil (10) anbrakt på hver side av laget med keramiske stener (9).

6 Til det subsidiære kravsettet er det fem uselvstendige krav:

2. Kupévarmer i samsvar med krav 1, **karakterisert ved at** den side av huset (2,12) hvor utløpsåpningen (13) er, har et avlangt tverrsnitt på tvers av luftstrømmen, med en første utstrekning på tvers av nevnte rotasjonsakse (7) som er vesentlig lenger enn en andre utstrekning parallell med nevnte rotasjonsakse (7).

3. Kupévarmer i samsvar med patentkrav 1 eller 2, **karakterisert ved at** siden av huset hvor utløpsåpningen (13) er, i hovedsak, er utfyllt av utløpsåpningen (13).

4. Kupévarmer i samsvar med et av de foregående patentkravene, **karakterisert ved at** utstrekningen til utløpsåpningen (13) i retning på tvers av rotasjonsaksen (7) er større enn diameteren til impelleren (4).

5. Kupévarmer ifølge krav 1, **karakterisert ved at** metallprofilet (10) virker som en elektrisk leder som fører strøm til de keramiske stenene (8).

6. Kupévarmer ifølge krav 1 eller 5, **karakterisert ved at** metallprofilet (10) er innrettet for å overføre varme som produseres av de keramiske stenene til luft som strømmer gjennom metallprofilet.

7 Under søknadsbehandlingen trakk Patentstyret frem følgende mothold (D endret til P):

P1: JP 2001153466 A

P2: JP 10170050 A

P3: JP 3170199 A

P4: EP 0745814 A2

8 Under innsigelsesbehandlingen for Patentstyret har klager vist til følgende mothold (D endret til P):

P5: «Biltema katalog 113 Vår & Sommar 2005, sida 42 som oppvisar

Biltema kupévarmere artikkelnr 40-412»

P6: «Fem fotografier som detaljerat illustrerer Biltema kupévarmere artikkelnr 40-412»

P7: US 4874921 A

P8: US 5463203 A

P9: US 4963716 A

P10: «Et sertifikat från Intertek Semko avseende EMV1001 daterert den 19 augusti 2004»

P11: «En sprangskiss avseende EMV1001 daterert den 13 mars 2004»

P12 Bilde av forside samt sidene 74, 75 og 76 av bilmagasinet "Vi bilägare", nr. 2, 2006.02.14

P13: Et fotografi som illustrerer "Engströms EMW 2001", sett ovenfra og avbildet uten øvre husdel

P14: Et fotografi som illustrerer "Engströms EMW 2001", sett i perspektiv.

P15: US 4916287 A

P16: EP 1479918 B1

- 9 Følgende dokumenter er presentert for Klagenemnda under saksforberedelsen og den muntlige høringen:

D1/D1` : Kupévarmer fra Biltema

D2 (P7): US 4874921

D3 (P8): US 5463203

D4: US 4963716

D5: Sertifikat fra Intertek Semko

D6: Eksplovert skisse av samme kupévarmer

D7: DE 10323471

D8: US 5176509

D9: UK 2357378 B

D10: US7034259 B1

- 10 Klage datert 21. juni 2017 innkom Klagenemnda den 5. juli 2017.

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

- Patentstyret anser at kupévarmeren ifølge krav 1 skiller seg vesentlig fra kjent teknikk, og således innehar oppfinnelseshøyde. Det samme gjelder de uselvstendige krav 2-4.
- Dokumentene D5, D6 og D10-D14, som vedrører samme kupévarmertype, anses å utgjøre nærmestliggende kjente teknikk. Disse dokumentene viser ikke en kupévarmer med en likestrømsmotor forbundet med en elektrisk strømforsyning. Kupévarmeren ifølge krav 1 er derfor ny. Kupévarmeren ifølge patentets uselvstendige krav 2-4 er følgelig også ny.
- Det objektive tekniske problemet som skal løses ved foreliggende oppfinnelse er hvordan gjøre kupévarmeren mer kompakt av hensyn til plasseringen i kjøretøyets kupé og samtidig beholde tilnærmet lik varmeeffekt.

- Publikasjon D7, D8 og D15 viser at det er kjent å bruke en likestrømsmotor i en kupévarmer. Likestrømsmotorene som er vist i publikasjonene D7, D8 og D15 er alle innrettet til utelukkende å benytte bilens batteri (12 volt) som strømkilde, og er ikke tilkoblet strømmettet via en elektronisk strømforsyning slik kupévarmeren i patentet. Dette har betydning for varmeeffekten kupévarmeren må produsere (ca. 1400 watt). Bilens batteri vil ikke kunne dekke behovet for så stor varmeeffekt som kupévarmeren må produsere, og vil fort gå tom for strøm.
- Fra D5, D6 og D10-D14 er det kjent å bruke en vekselstrømsmotor i en kupévarmer. Den fagkyndige blir så stilt overfor det ovenfor angitte objektive tekniske problem, og oppnår dette som et resultat av en oppfinnerisk innsats ved å bruke en likestrømsmotor istedenfor en vekselstrømsmotor. Dette må anses som oppfinnerisk, fordi det ikke finnes noen henvisning, antydning eller pekere i noen av de fremtrukne dokumentene som vil kunne lede fagpersonen til å bytte vekselstrømsmotor i kupévarmeren med en likestrømsmotor for å oppnå en størrelsesreduksjon.
- Oppfinnelsen skiller seg vesentlig fra kjent teknikk og har oppfinnelseshøyde, jf. patentloven § 2 første ledd.

## 12 Klager har for Klagenemnda i korte trekk gjort gjeldende:

- Klager anfører i sin klage at Patentstyrets avgjørelse er feil fordi vurderingen av oppfinnelseshøyde har vært mangelfull og til dels bygger på feil grunnlag. Den 15. november 2017 fremsettes ny anførsel om ulovlig endring av patentsøknaden.

### Vedrørende ulovlig utvidelse

- Klager anfører at det primære kravsettet utgjør en ulovlig utvidelse av innholdet i søknadens basisdokumenter jf. patentloven § 13 og patentforskriften § 20.
- I kravsettet innlevert fra patenthavers fullmektig 26. september 2014 har begrensningen relatert til anretningen av de keramiske stenene blitt fjernet fra søknadens krav 1, samtidig som begrensning med hensyn til utløpsåpningens geometri tas inn i kravet. Basis for endringer er oppgitt å finnes i søknadens figurer.
- Klager anfører at krav 1 som innvilget utgjør en mellomliggende generalisering. Det er uklart om figurene utgjør tilstrekkelig grunnlag for endringene, da det ikke finnes basis i beskrivelsen for ordlyden som er tatt i patentkravet. Det er klart at de geometriske begrensningene relatert til utløpsåpningen kun er vist i sammenheng med, og muliggjort av, anretningen av varmeelementets keramiske stener.

### Oppfinnelseshøyde

- Den nærmeste tidligere kjente teknikk er D1/D1'.

- Det finnes ingen begrensninger i krav 1 som tilsier at kupévarmeren i henhold til patentet er mindre eller mer kompakt enn den som fremlegges i D1/D1'. Det finnes heller ingen informasjon som kobler sammen bruk av en DC-motor med størrelsen på kupévarmeren. Det følger av patentretningslinjene at hvis ingen nye eller forbedrede virkninger er oppnådd, anses problemet utelukkende å ha bestått i å frembringe en alternativ konstruktiv løsning for løsningen av samme problem, jf. C, IV, 5.5.2. Slik kravet nå forstås omfatter det alle typer DC-motorer, da enhver DC-motor vil redusere høyden. DC-motorer kommer i en rekke forskjellige utførelsesformer avhengig av kraft, isolasjon etc., og det er dermed ikke gitt at DC-motorer uten videre er små/kompakte. Det blir feil å si at det objektive tekniske problemet er å gjøre motoren mer kompakt, ettersom ikke alle DC-motorer vil gjøre dette. Det blir også feil når en kompakt kupévarmer allerede er oppnådd i D1/D1', jf. beskrivelsen.
- Det objektive tekniske problem kan således formuleres som «hvordan å finne en alternativ motorløsning».
- Med bakgrunn i det objektive tekniske problem mangler krav 1 oppfinnelseshøyde overfor D1/D1' i en kombinasjon med allment kjent teknikk, inkludert mothold D2, D3, D7, D8 og D9.
- Det meddelte krav 1 er fullstendig dekket av D1/D1', den eneste forskjellen er at krav 1 har en likestrøms- (DC-)motor, mens D1/D1' fremlegger en vekselstrøms- (AC-)motor.
- D7 beskriver to varianter av et varmeapparat. Den første bruker likestrøm og forsyner motoren med en akkumulator. Den andre beskriver et varmeapparat omfattende en DC-motor og en elektrisk strømforsyning tilkoblet AC-strøm. D7 viser altså det som mangler fra krav 1. Den fagkyndige ville modifisert D1/D1', i lys av kunnskapen fra D7, for å løse det objektive tekniske problemet og dermed kommet frem til løsningen i henhold til krav 1 uten oppfinneriske evner.
- Klager anfører også at krav 1 mangler oppfinnelseshøyde overfor en kombinasjon av D1/D1' og D2, samt en kombinasjon av D1/D1' og D3.
- Dersom det skulle opprettholdes at det objektive tekniske problemet kan formuleres som «hvordan gjøre kupévarmeren mer kompakt», mangler krav 1 fortsatt oppfinnelseshøyde. En fagkyndig vil være kjent med at AC-motorer har begrensninger i forhold til omdreiningshastighet og at en del kjente kupévarmere benytter store AC-induksjonsmotorer. D7 omtaler et varmeapparat som benytter en DC-motor med en elektronisk strømforsyning. Klager anfører derfor at en fagkyndig, også ved den feilaktige alternative formuleringen av det tekniske problemet, ville forsøkt løsningen angitt i D7.
- Klager bemerker at impellere drevet av DC-motorer som er kompakte i aksialretningen var velkjente for den fagkyndige lenge før patentets inngivelsesdag, jf. D8. Det er varmeelementet, og ikke viften, som definerer effektområdet til kupévarmeren. Patentet angir ikke et effektområde for viften, men ettersom vifter av denne typen opererer på svært lav effekt, kan man anta at effektområdet er tilnærmet likt. Krav 1 mangler følgelig

oppfinneshøyde i det minste overfor en kombinasjon av D1/D1` og D7, men også overfor en kombinasjon av D1/D1' og D8.

- Patentet mangler også oppfinneshøyde overfor D1/D1` i kombinasjon med D8 og D9.
- D8 har tittelen «axially compact small fan» og beskriver spesifikt at en DC-drevet impeller kan fremstilles med en høyde under 30 mm. Videre er det beskrevet at impelleren er forsynt med radielle blader som tar inn luft i aksialretningen og blåser denne ut radielt, tilsvarende kupévarmeren i henhold til patentet.
- D9 vedrører en liten/kompakt DC-motor med en integrert impeller som likner løsningen i patentet. I motsetning til patentets generelle DC-motor, viser D9 til en konkret type DC-motor som kan gjøres spesielt kompakt jf. side 1, linje 7-8.
- Alternativt kan valget av DC-motor fremfor AC-motor også anses som et opplagt og ikke-oppfinnerisk valg fra et begrenset utvalg av like sannsynlige alternativer, jf. EPOs retningslinjer. I dette tilfellet er det kun tale om to mulige alternativer. Både bruk av kupévarmere med AC-motor (f.eks. D1/D1') og DC-motor med elektronisk strømforsyning (f.eks. D7) var velkjente alternativer i dette tilfellet, og en fagkyndig ville ha kommet frem til løsningen uten oppfinneriske evner.
- Klager anfører videre at påstått kommersiell suksess av et produkt, slik innklagede viser til, kun kan være en såkalt «sekundær indikator» på at det foreligger oppfinneshøyde og ikke et selvstendig kriterium. Det å trekke inn en sekundær indikator i vurdering av oppfinneshøyde blir kun relevant dersom vurderingen i utgangspunktet er et tvilstilfelle, noe denne saken ikke er.
- Når det gjelder de selvstendige kravene anfører klager at alle begrensninger i kravene kan gjenfinnes i D1/D1'. Den eneste forskjellen mellom hvert av kravene 2-4 og D1/D1' er valget av motortype. Hvert av kravene 2-4 mangler derfor oppfinneshøyde, i det minste overfor en kombinasjon av D1/D1' og D7.

#### De subsidiære kravene

- Heller ikke de subsidiære kravene oppfyller patenterbarhetsvilkårene i patentloven § 2.
- Begrensninger relatert til utforming av selve varmeelementet må anses som separat fra valget av motortype. Et potensielt objektivt teknisk problem relatert til utforming av varmeelementet med keramiske stener må således håndteres som et delproblem. Dette følger også av patenthavers egen korrespondanse med Patentstyret i forbindelse med endringen den 26. september 2014, hvor det uttales at «denne begrensningen vedrører ikke selve oppfinnelsen». En slik begrensning i kravet vil ikke kunne tilføre patenterbare trekk. Dette underbygges av at varmeelementet i patenthavers egen kupévarmer benytter AC-spenning og er altså ikke tilkoblet DC-motorens elektroniske strømforsyning. Varmeelementet og motoren opererer separat og helt uavhengig av hverandre.

- I patentet påstås at det det å snu de keramiske stenene, slik at disse ligger med langsiden mot hverandre, muliggjør en halvering av høyden på varmeelementet. Årsaken til dette fremgår derimot ikke av patentet. De keramiske/PTC-stenene fungerer som en selvregulerende termostat i varmeelementet, der den elektriske ledningsevnen til stenene avtar med økende temperatur for å forhindre overopphetning. Denne typen bruk av PTC-elementer har vært kjent i lang tid før patentets inngivelsesdag, og hvilken retning de keramiske stenene ligger spiller ingen rolle. Det som muliggjør en økt varmevekslingseffekt er en eventuell økt bredde på varmeelementet slik at tiden det tar for luften å strømme over varmeelementet øker. På denne måten kan aluminiumsprofilens totale kontaktareal mot luftstrømmen holdes i det vesentlige uforandret ved at bredden på varmeelementet i luftstrømmens retning økes samtidig som høyden reduseres.
- D1/D' bruker keramiske stener med ulike størrelser og geometrier. D4 vedrører varmeelement for biler. Den viser et lag med keramiske stener som ligger med langsiden mot hverandre med noe avstand, jf. figur 1, og er fullt ut foregripende det som står i det subsidiære kravsettet. D4 er foregripende for utformingen av varmeelementet i henhold til det subsidiære kravsettet, og viser hvordan flere keramiske stener er lagt med langsiden mot hverandre i et varmeelement benyttet i et varmeapparat i en bil som er tilnærmet identisk med varmeelementet fremlagt i patentet. Det var dermed velkjent før patents inngivelsesdag å anrette keramiske PTC-stener på denne måten. Patenthavers subsidiære kravsett mangler derfor oppfinneshøyde overfor en kombinasjon av D1/D1', D4 og D7.
- Nye krav 5 og 6 beskriver den vanlige måten å benytte slike keramiske stener, og tilfører ingenting nytt i denne sammenheng
- For å underbygge dette legges det frem et nytt mothold D10, som vedrører et varmeapparat med selvregulerende PTC-stener som patentet beskriver. I D10 forklares det at slike PTC-stener kan frembringes med nærmest vilkårlige geometrier. Det må således forstås at orienteringen av de keramiske stenene ikke kan tilskrives en teknisk effekt, og at en slik orientering av keramiske stener allerede var velkjent før patentets inngivelsesdag.

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

- Innklagede anfører at patentet skal opprettholdes med de meddelte patentkravene, subsidiært med de nye kravene. Det foreligger ingen rettslige hinder for at patentet ikke skal kunne opprettholdes i sin nåværende form.

#### Vedrørende ulovlig utvidelse

- Plasseringen av de keramiske steinene og kupévarmerens utvendige geometri fremgår av beskrivelsen og figurer opprinnelig innlevert. Det er etter innklagedes skjønn full adgang til, innenfor rammene av § 13, å ta inn trekket vedrørende kupévarmerens utvendige proporsjoner i krav 1 uten at trekket vedrørende varmeelements form er med. Krav 1 er således ikke et resultat av en mellomliggende generalisering. Klagers anførsel om ulovlig



endring vil uansett falle bort i sin helhet i lys av patenthaver/innklagedes subsidiære kravsett.

### Oppfinnelseshøyde

- Det anføres at det var ingen trekk eller pekere i de fremlagte mothold som, på tidspunktet hvor patentsøknaden ble innlevert, ville ha ansporet den fagkyndige til å komme frem til apparatet ifølge oppfinnelsen og dermed løse det objektive tekniske problemet.
- I etterpåklokskaps lys er det lett å avfeie denne oppfinnelsen, men oppfinnelsen må vurderes i sin helhet. Oppfinnelsen er patenterbar selv om den tar utgangspunkt i kjente elementer, fordi de kjente elementene settes sammen på en ny og oppfinnerisk måte. Dermed vil en oppfinnelse som ved første øyekast synes opplagt, likevel kunne vise seg å inneha oppfinnelseshøyde. Dokumentene som er fremlagt etter granskningen er fremkommet under forhåndskjennskap til den påståtte oppfinnelsen, og en skal være forsiktig med slike analyser som bygger på etterpåklokskap («ex post facto»-analyser), jf. Patentretningslinjene C-IV-5.8 og EPO Case Law 8th, July 2016, I-D-6 jf. Guidelines G-VII, 8, November 2015,
- Innklagede anfører at klagers formulering av det objektive tekniske problem er feilaktig fordi den peker direkte til den tekniske løsningen, og er et uttrykk for etterpåklokskap. Det objektive tekniske problem som oppfinnelsen tar sikte på å løse er hvordan utforme en mer kompakt kupévarmer som samtidig beholder tilnærmet lik varmeeffekt.
- Den fagkyndige er en person som skal forbedre en kupevarmer. Han vil være klar over det handlingsrommet han har for å velge DC-motorer. Den fagkyndige er en person som kan designe kupévarmere og ikke mer enn det, og arbeider ikke med alle typer vifter. Den fagkyndige er klar over hvilke DC-motorer han kan benytte seg av.
- D1/D1' beskriver et apparat der formålet er rask oppvarming (høy effekt) av kupéen når kjøretøyet ikke selv produserer varme. Av de publikasjonene som er fremlagt i saken er det kun D1/D1' som beskriver apparater av denne kategorien. Derfor representerer D1/D1' nærmeste tidligere kjent teknikk. Et trekk fra krav 1 som er klart forskjellig fra D1/D1', er at krav 1 beskriver en «elektrisk likestrømsmotor forbundet med en elektronisk strømforsyning». En sammenlikning mellom kupévarmere i henhold til D1/D1' og oppfinnelsen viser at effekten er beholdt, selv om høyden er vesentlig redusert. Den fagkyndige vil også vite at kupévarmeren i D1/D1' er svært lite egnet til bruk mens personer befinner seg i bilen, fordi viftens rotasjon og den luftstrømmen som trekkes gjennom apparatet produserer støy som kan oppleves som ubehagelig.
- Likestrøms-varmeapparatene beskrevet i D2, D3 og D7 har et helt annet effektområde, begrensede monteringsmuligheter og er i stor grad tiltenkt andre anvendelser enn det kupévarmeren i D1/D1'er. Mens kupévarmeren i D1/D1' utelukkende er en forvarmer og har som oppgave å varme bilens kupé på kortest mulig tid før motoren startes, kan

varmeapparatene beskrevet i D2, D3 og D7 også benyttes når bilen er i bruk, som et supplement til bilens varmeapparat.

- D2 omtaler et varmeapparat som beskrives som en portabel «auxiliary automotive heater», som per definisjon ikke kan regnes som en vanlig kupevarmer. Figurene i D2 gir inntrykk av at kupévarmeren er designet for gulyplassing. Strømkilden kan være bilens batteri eller strømnnett, men angir kun at det kan benyttes en rekke forskjellige løsninger fra kjent teknikk, jf. stolpe 4 linje 41 – 44. Det er ikke tvil om at denne har en AC- og DC-motor, men den kan ikke regnes som en kupévarmer da den kjører kontinuerlig. D2 sier ingenting konkret om selve motoren som driver kupévarmeren. Det er ingen henvisning eller pekere i D2 til verken de problemene som oppfinnelsen i patentet løser eller de tekniske trekkene i patentkravene. En fagkyndig ville derfor ikke sett hen til D2 for å løse det objektive tekniske problemet.
- D3 er en lavspenning «vehicle heater plugging into the cigarette lighter». D3 beskriver to varmeapparatvarianter, hvor variant to drives via en vekselstrømkilde. D3 kan ikke sammenliknes med en kupevarmer, da det er en mobilenhet som kan benyttes hvor som helst. Hensikten med innretningen beskrevet i D3, er å løse de utfordringene som en utelukkende batteribasert drift av en kupévarmer medfører. Det er ingen henvisning, pekere eller hentydning i D3 til verken det objektive tekniske problemet eller de tekniske trekkene i patentkravene.
- D7 beskriver to varianter av et varmeapparat med en likestrømsmotor. Den ene drives av et batteri, mens den andre drives av en vekselstrømkilde. Den mobile enheten er ikke særskilt tiltenkt for montering i kjøretøy, slik som den foreliggende oppfinnelsen er. Den opererer i tillegg innenfor andre effektområder i den nærmeste kjente teknikk, og formidler ingenting vedrørerede kupevarmer.
- D8 er en kompakt kjølevifte ment å redusere støy. Den beskriver per definisjon ingen kupevarmer, og opererer på andre effektnivåer enn D1/D1' og oppfinnelsen.
- D9 beskriver en ordinær likestrømsmotor drevet av en vekselstrømkilde. Innklagede bestrider ikke at motoren er kjent, men anfører at det foreliggende patentet må vurderes basert på kombinasjonen av trekkene som utgjør oppfinnelsen som er bruken av dette i en kupevarmer.
- Når det gjelder spørsmålet om oppfinnelsen ville vært nærliggende for en fagkyndig, vises det til at det i mange år før patentsøknadens innleveringsdato var et betydelig antall bil-kupévarmere i salg, alle med vekselstrømsmotor for tilkobling til strømnettet når bilen er parkert og før den tas i bruk. Det var liten teknisk utvikling på området i lang tid.
- Det faktum at kupévarmere som angitt i D1/D1` i mange år hadde sameksistert med de overnevnte varmeapparatene (med likestrømsmotor og begrenset effekt), uten at dette hadde resultert i en løsning som i oppfinnelsen, er etter innklagedes syn et bevis på at en fagkyndig ikke ville se hen til slike varmeapparater. Det var altså lite teknisk utvikling på

området, og patenthavers egen modell som patentet er basert på ble umiddelbart en kommersiell suksess.

- Det anføres at det må legges vekt på det tekniske fremskritt og den kommersielle suksess oppfinnelsen har oppnådd. Det er dokumentert hvilke markedsandeler som er oppnådd.

#### Subsidiært kravsett

- Subsidiært fremmes påstand om at de subsidiære kravene oppfyller patenterbarhetsvilkårene. Det er gjort endringer som omfatter plasseringen og pakkingen av de keramiske stenene. Det er på det rene at denne måten å pakke de keramiske stenene bidrar til å redusere kupévarmerens størrelse. Man oppnår en teknisk effekt av å snu stenene på denne måten i form av bedre oppvarmingsevne, ettersom man får en større eksponeringsoverflate. Ingen av de fremtrukne publikasjoner viser en slik måte å konfigurere de keramiske stenene, langt mindre den oppfinneriske kombinasjonen av trekket som det reviderte krav 1 angir.
- Hensikten med plasseringen av stenene er å redusere varmeelementets høyde, og dette fremgår klart av de to første avsnittene på side 6 i patentets beskrivelse. Det fremgår klart og tydelig fra patentets beskrivelse at det er motoren som drives av likestrøm. Plasseringen av de keramiske stenene som er angitt i det subsidiære krav 1 har en teknisk effekt (lavere høyde) og oppviser en synergisk effekt i kombinasjon med likestrømmotoren.
- Det kan ikke tolkes slik at D4 viser et lag med rektangulære keramiske stener som er anbragt med langsidene mot hverandre. Etter innklagedes syn er de rektangulære PTC-elementene i D4 plassert med kortsidene mot hverandre med et mellomrom. En fagkyndig vil derfor ikke ha sett hen til D4.
- Utformingen av PCT-elementene i D10 er irrelevant i den spesifikke ordlyden i det subsidiære krav 1. D10 viser ikke et lag med rektangulære keramiske stener som er anbragt med langsidene mot hverandre.
- Når det gjelder klagers undersøkelse av kupévarmeren produsert av DEFA, skal det bemerkes at det er patentet som skal vurderes, og ikke eventuelle apparater som patenthaveren måtte produsere.

#### 14 **Klagenemnda skal uttale:**

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

16 Klagenemnda skal ta stilling til om patent NO 335920 kan opprettholdes. For at oppfinnelsen skal kunne være patenterbar, må den oppfylle kravene i patentloven § 2, hvor det fremgår at oppfinnelsen må ha tilstrekkelig nyhet og oppfinneshøyde.

17 Klagenemnda viser til partenes anførsler og bevis slik disse fremkommer i den skriftlige dokumentasjonen, supplert under muntlig forhandling avholdt 11. januar 2018.

- 18 Klagenemnda skal først bemerke at klager, etter at det var innkalt til muntlige forhandlinger og tre virkedager før fristen for sluttinnlegg, fremmet ny anførsel om ulovlig endring av patentsøknaden som utgjør en mellomliggende generalisering. Det er i tillegg fremmet nye bevis og ny argumentasjon vedrørende spørsmålet om patentets oppfinnelseshøyde.
- 19 Innklagede har anført at det er i strid med Klagenemndas retningslinjer for klagebehandling (§ 4) å fremme en ny rettslig problemstilling lenge etter at den alminnelige bevisførselen med to skriftvekslinger hver, må anses avsluttet. Innklagede ber Klagenemnda se bort fra klagers skriv med vedlegg datert 15. november 2017.
- 20 Klagenemnda besluttet før muntlig forhandling å tillate den nye anførselen fremmet, likeledes nye bevis og argumentasjon. De nye anførsler og bevis ble sendt inn nesten tre uker før opprinnelig fastsatt dato for muntlig forhandling og likeledes før fristen for sluttinnlegg utløp.
- 21 Den berammende muntlige høringen ble deretter utsatt for å sikre kontradiksjon, og gi begge parter anledning til å opplyse saken tilfredsstillende.
- 22 I forbindelse med søknadsbehandlingen i Patentstyret, har innklagede gjort endringer i kravene. Etter patentloven § 13 kan en søknad om patent ikke endres slik at det søkes patent på noe som ikke fremgikk av søknaden da den ble inngitt. Det følger av patentretningslinjene at det ikke adgang til å endre beskrivelse, tegninger eller krav på en slik måte at søknadsgjenstanden utvides i forhold til basisdokumentene.
- 23 Klagenemnda vil innledningsvis ta stilling til om de foretatte endringer er en ulovlig utvidelse av kravene ved at det utgjør en mellomliggende generalisering. Dersom endringene må regnes for å være en mellomliggende generalisering, kan ikke patentet opprettholdes med de meddelte krav. Denne problemstillingen synes ikke å ha blitt vurdert under Patentstyrets behandling av saken.
- 24 I kravsettet innlevert fra patenthavers fullmektig 26. september 2014, har begrensningen relatert til anretningen av de keramiske stenene blitt fjernet fra krav 1, samtidig som begrensning med hensyn til utløpsåpningens geometri er tatt inn i kravet. Basis for endringene er oppgitt å finnes i søknadens figurer.
- 25 Klagenemnda finner at hele det først innleverte krav 1 utgjør innledningen til det meddelte krav 1. Det meddelte selvstendige kravets karakteriserende trekk er basert på trekk som til dels er hentet fra beskrivelsen. Ett av disse trekkene er delvis tatt fra et uselvstendig krav, uten at alle trekkene i dette kravet er inkludert i den nye karakteristikken. Problemstillingen er om denne endringen utgjør en mellomliggende generalisering.
- 26 Det følger av patentretningslinjene C, VII, avsnitt 3.3 at det er mulig å innta ytterligere trekk i et krav for å begrense dette hvis den resulterende kombinasjonen av trekk var en del av søknaden som innlevert. Ytterligere trekk kan f.eks.:

- a) være hentet fra uselvstendige krav som var avhengige av kravet som skal begrenses,
- b) fra beskrivelsen, f.eks. eksempler,
- c) fra tegninger,
- d) de kan oppstå ved omgjøring av et selvstendig krav til et uselvstendig krav.

27 Videre følger det av Patentretningslinjene C, VII, 3.3.1 at når et trekk isoleres fra en spesifikk utførelsesform i beskrivelsen, og tas inn i et krav, blir det endrede kravet liggende mellom den spesifikke utførelsesformen og det opprinnelige kravet. Dette kalles en mellomliggende generalisering (intermediate generalisation). Søknadens innhold kan ikke ses på som et reservoar av individuelle trekk fra ulike utførelsesformer som kan kombineres vilkårlig med trekkene i kravet. Dette utgangspunktet er også slått fast av EPO Board of Appeal, se eksempelvis T 284/94 og T 25/03.

28 Når et trekk er hentet fra en utførelsesform og innført i et krav må følgende være oppfylt for at kravet ikke skal stride mot patentloven § 13;

(i) trekket må ikke være relatert til eller uløselig knyttet til de andre trekkene i dets opprinnelige utførelsesform, dvs. trekket må ikke være i en strukturell eller funksjonell sammenheng med de gjenværende trekkene, og

(ii) innholdet av søknaden som innlevert må rettferdiggjøre at det spesifikke trekket kan generaliseres og introduseres i kravet.

Det må uansett forsikres om at den fagkyndige ikke blir presentert for informasjon som ikke direkte og utvetydig kan utledes fra det som tidligere var presentert i søknaden, selv om det kan være materiale som er underforstått for den fagkyndige jf. patentretningslinjene C, VII, avsnitt 3.3.

29 Som nevnt ovenfor i avsnittene 24 og 25 ble det selvstendige krav 1 vesentlig endret under saksbehandlingen i Patentstyret forut for meddelelse. Klagenemnda finner at endringen av det meddelte selvstendige kravets karakteriserende trekk er hentet fra beskrivelsen og delvis fra et uselvstendig krav. Trekkene gjenfinnes således i den opprinnelig innleverte beskrivelse. Klagenemnda finner imidlertid at ikke alle de trekk som er uløselig knyttet til trekkene er inntatt i karakteristikken. Etter Klagenemnda s oppfatning er utformingen av varmeelementet uløselig knyttet til dimensjonen på kupévarmeren, da de geometriske begrensningene relatert til utløpsåpningen er kun vist i sammenheng med, og uløselig knyttet til, anretningen av varmeelementets keramiske stener. Begrensningene oppfyller dermed ikke overnevnte unntak (i) fra i patentretningslinjene jf. patentloven § 13. Unntak (ii) er heller ikke oppfylt da det kun er vist til en utførelsesform, og innholdet i søknaden som innlevert rettferdiggjør ikke at denne kan generaliseres i kravet.

30 Klagenemnda finner at det meddelte kravet etter dette er en mellomliggende generalisering som ikke er tillatt jf. patentloven § 13.

- 31 I forbindelse med klagebehandlingen har innklagede levert inn et subsidiært kravsett dersom Klagenemnda skulle komme til at det primære kravsettet ble endret i strid med patentloven § 13. Klagenemnda skal i det følgende ta stilling til om det subsidiære kravsettet avhjelper den ulovlige endringen foretatt av patenthaver under søknadens behandling (mellomliggende generalisering).
- 32 Det subsidiære krav 1 er begrenset ved innlemmelsen av trekket «varmeelementet (6) innbefatter et lag med rektangulære keramiske stener (9) som er anbragt ved siden av hverandre med langsiden mot hverandre og et metallprofil (10) anbrakt på hver side av laget med keramiske stener (9)». Dette trekket tilsvarer krav 2 i patentsøknaden slik den ble innlevert og har basis på patentets side 3, linje 26-28, samt fra side 5 linje 23 til side 6 linje 9.
- 33 Det er også et nytt krav 5, med basis i den opprinnelig innleverte beskrivelse på side 5, linje 22 og 23, og som viser til krav 1; «metallprofilet (10) virker som en elektrisk leder som fører strøm til de keramiske stenene (8)». Det er i nevnte kravsett også nytt krav 6, med basis i den opprinnelig innleverte beskrivelse på side 5, linjene 23-25, og som viser til krav 1 eller krav 5; «metallprofilet (10) er innrettet for å overføre varme som produseres av de keramiske stenene til luft som strømmer gjennom metallprofilet». Klagenemnda finner at de nye uselvstendige krav 5 og 6 ligger innenfor endringsadgangen jf. patentloven § 19 jf. § 13.
- 34 Etter Klagenemndas oppfatning er anordningen av de keramiske elementene uløselig knyttet til utløpsåpningens utforming, og når dette trekket ble fjernet oppsto en mellomliggende generalisering. Når dette trekket på nytt er tatt inn, utgjør endringen ikke lenger en mellomliggende generalisering. Endringene i det subsidiære kravsettet ligger dermed innenfor endringsadgangen etter § 13, og legges til grunn for den videre vurderingen av oppfinnelsen.
- 35 Ved vurderingen av både nyhet og oppfinneshøyde skal en tenkt gjennomsnittlig fagkyndig på området brukes som målestokk. Den fagkyndige er fullstendig kjent med teknikkens stand på søknadstidspunktet, og har evne til å utnytte alt kjent materiale på en fagmessig måte. Herunder kan den fagkyndige foreta nærliggende nye konstruksjoner, men er ikke i besittelse av oppfinneriske evner. Den fagkyndige evner å prøve ut, på en god fagmessig måte, alle kombinasjonsmuligheter som både var nærliggende og ga en rimelig forventning om å lykkes.
- 36 Den fagkyndige i den foreliggende saken er en person som har full kjennskap til eksisterende kupévarmere og deres tekniske oppbygning, strømtilførsel, frembringelse av varme og sirkulering av varm luft. Den fagkyndige er videre kompetent til å benytte seg av de kjente løsningene i design av nye kupévarmere, men har ingen evne til å utvikle løsninger av oppfinnerisk karakter.
- 37 Klagenemnda legger til grunn at den kupévarmer som er vist i D1 er den samme som er omtalt i D1', D5 og D6, og siden dette produktet har vært i omsetning før innleveringsdagen til NO 335920 med mulighet for allmenheten til å åpne opp og se innmaten, så kan D1, D1',

D5 og D6 anses som ett dokument ved vurdering av oppfinnelseshøyden. I det følgende benyttes D1/D1' i den videre drøftelse.

- 38 Ved vurdering av D1/D1' legger Klagenemnda til grunn at D1/D1' beskriver et apparat der formålet er rask oppvarming (høy effekt) av kupéen når kjøretøyet ikke selv produserer varme. Klagenemnda er enig med partene i at de to publikasjonene D1/D1' vedrører den samme innretning som er i salg og som således kan leses som ett dokument.
- 39 Den fagkyndige vil utlede følgende trekk direkte og utvetydig av D1/D1': kupévarmeren er beregnet for montering i en kupé i et kjøretøy, og innbefatter et nedre hus og et komplementært utformet øvre hus; en elektrisk motor med en impeller og et elektrisk varmeelement anbrakt mellom det øvre og nedre huset. Det øvre huset og det nedre huset definerer sammen en utløpsåpning for luft som er oppvarmet av varmeelementet. Mellom det øvre og nedre huset er anbrakt ledeplater anbrakt tilnærmet rettvisklet på det øvre og nedre huset som fordeler luftstrømmen over utløpsåpningen, ledeplaten er utformet som et sirkelsegment hvor sentrum til sirkelsegmentet er forskjøvet i forhold til motorens rotasjonsakse, og at det fra en ende av sirkelsegmentet strekker seg en kort forlengelse mot den ene kortsiden til varmeelementet, som ender nær den ene kortsiden til varmeelementet. Det øvre huset og nedre huset fremviser dessuten hovedsakelig parallelle øvre og nedre flater, henholdsvis, som i det vesentlige strekker seg vinkelrett på nevnte rotasjonsakse, hvorved avstanden mellom nevnte parallelle flater er tydelig mindre enn deres utstrekning i en hvilken som helst retning vinkelrett på rotasjonsaksen. Kupévarmerens utløpsåpning har en lengde som er større enn høyden og som gir et tverrsnitt med en første utstrekning på tvers av nevnte rotasjonsakse som er lenger enn en andre utstrekning parallell med nevnte rotasjonsakse. Som vedgått av innklagede under den muntlige høringen inkluderer D1/D1' et varmeelement som består av såkalte keramiske PCT-stener (positive temperature coefficient) som fungerer som en elektrisk motstand og derved varmes opp, og som avgir varme når den tilføres elektrisk spenning, idet varmen blir transportert via varmeledning, vanligvis ved hjelp av aluminiumsprofiler og varmer opp luften som strømmer forbi varmeelementenes overflate.
- 40 D5 er et sertifikat som skal dokumentere tidspunktet for når D1 var å anse som allment tilgjengelig, mens D6 er en teknisk tegning av innmaten D1, som viser de enkelte delene og deres plassering innvendig i kupévarmeren.
- 41 Den fagkyndige kan ikke utlede fra D1/D1' at kupévarmeren er utstyrt med en elektrisk likestrømsmotor forbundet med en elektronisk strømforsyning. Heller ikke kan den fagkyndige utlede av D1/D1' at de keramiske steinene er rektangulære og er anbragt ved siden av hverandre med langsidenes mot hverandre.
- 42 Om D1/D1' har en utløpsåpning som har et **avlangt** tverrsnitt med en første utstrekning på tvers av nevnte rotasjonsakse som er **vesentlig lenger enn** en andre utstrekning parallell med nevnte rotasjonsakse, er et tolkningsstøtte der det ikke er noen støtte å hente i beskrivelsen.

- 43 D2 vedrører det samme tekniske området som oppfinnelsen og skal bidra til å varme opp kupeen i en bil. D2 omtaler et varmeapparat som beskrives som en bærbar «auxiliary automative heater». Strømkilden kan selektivt være likestrøm eller vekselstrøm, ref. kolonne 1, linje 6 til 11 for å varme opp det indre av bilen. Strømkilden kan være bilens batteri (ref. kolonne 5, linje 28-30) eller et strømnnett (ref. kolonne 4, linje 50-52). Den fagkyndige vil ikke kunne utlede noen detaljer knyttet til behovet for en mer kompakt og effektiv kupévarmer og vil heller ikke få noen informasjon om motor, varmeelementer og ledeplater.
- 44 D3 vedrører det samme tekniske området og er ment å varme opp kupéen i et kjøretøy forut for oppstart av kjøretøyets motor. D3 beskriver er en lavspenning «vehicle heater plugging into the cigarette lighter». Den fagkyndige vil ikke kunne utlede noe om ledeplater, varmeelementer eller bruk og oppbygning av varmeelementer, slik som anført i det reviderte kravsettet. Den fagkyndige vil heller ikke få noen peker i retning av at det er et behov for å gjøre kupévarmeren mer kompakt og effektiv.
- 45 D4 vedrører en oppvarmingsenhet montert i en avlang spalte plassert i underkant av et vindu på et kjøretøy, et fartøy eller et fly. Oppvarmingsenheten er i form av en et langstrakt varmeelement bestående av et flertall selvregulerende keramiske varmeplater med en positiv temperaturkoeffisient (PTC), plassert mellom to metall plater og festet til disse på en termisk og elektrisk ledende måte. Varmeelementet ifølge D4 har mange likheter med varmeelementet beskrevet i NO 335920. Dette omfatter en lagdelt sammenstilling med spalter for å slippe luft forbi og består av to metallplater som leder både varme og elektrisitet godt og mellomliggende PTC enheter festet mellom metallplatene, ref. kolonne 3, linje 8-46. Varmeelementene er angitt til å fungere når motoren har startet, ref. kolonne 4, linje 39-49. Den fagkyndige vil imidlertid ikke finne noe informasjon om ledeplater, plassering og type motor eller vifte som anvendes for å drive viften som skaper luftstrømmen forbi varmeelementene. Heller ikke vil den fagkyndige få informasjon om en slik type varmeelement kan monteres inn i en flyttbar kupévarmer.
- 46 D7 vedrører et varmeapparat for et kjøretøy og består av følgende grunnkomponenter: et hus, en energilagring, en styringsenhet, en vifte, en varmemotstand og en romtermostat. Varmeapparatet er utformet slik at energilagringen for eksempel i form av en akkumulator via styringsenheten gir sin energi til viften og varmemotstanden. Luftstrømmen blir sugd fra vifterotoren via sugeåpninger i huset fra rommet som skal varmes opp, passert over varmemotoren og slippes ut gjennom avtrekksportene i huset og tilbake til rommet. En akkumulator, for eksempel DC 6 V eller DC 12 V, kan brukes som energilagring. For å lade energilagring er det eksterne strømtilkoblinger. Her kan den kobles til både den kommersielle laderen eller en ekstern strømforsyning, f.eks. kjøretøyets elektriske system ved hjelp av en termostat, tidsbryter med daglige og ukentlige programmer, på/av-bryter. En spenningsomformer og en likeretter tar energi fra vekselstrømkontakten, som er koblet til bryterdelen av kontrolleren. Den fagkyndige vil ikke direkte og utvetydig kunne utlede av D7 at varmeelementet er bygget opp som beskrevet i det subsidiære selvstendige patentkrav 1. Den fagkyndige får heller ikke noen peker i retning av at det er behov for å gjøre varmeapparatet så kompakt som mulig uten å redusere varmekapasiteten.



- 47 D8 vedrører bruk av en flat, grunn og bærbar vifte med en impeller som drives av en likestrømsmotor i en kupévarmer. Formålet med denne løsningen er å gjøre enheten mer kompakt i aksial retning., ref. kolonne 1, linje 1 til 19. Den fagkyndige vil ikke direkte og utvetydig få hint om at denne løsningen kan anvendes i tilknytning til en kupévarmer. Heller ikke vil den fagkyndige få noen informasjon om utforming av selve varmeelementet.
- 48 D9 vedrører en liten/kompakt DC-motor med en integrert impeller som kan drives av vekselstrøm. D9 omhandler en børsteløs likestrømsmotor som kan bli drevet av en vekselstrømskilde, ref. side 1, linje 4 og 5. Den fagkyndige vil ikke få noen peker i retning av at denne motoren er egnet for anvendelse i tilknytning til en kupévarmer. Heller ikke vil den fagkyndige få noen informasjon om ledeplater, og varmeelement eller oppbyggingen og plasseringen av disse.
- 49 D10 vedrører en selvregulerende varemeeinheit ved bruk av PTC-elementer. Den fagkyndige vil ikke finne noen indikasjon eller peker i retning av bruk i tilknytning til en kupévarmer i et kjøretøy. Heller ikke vil den fagkyndig finne noe som gir veiledning i hvordan bygge opp en slik kupévarmer med likestrømsmotor med elektronisk strømtilførsel, et øvre og nedre hus, ledeplater, utløpsåpninger og bruk av keramiske stener med rektangulær form der platene er orientert med langsiden mot hverandre og forbundet med et metallprofil på hver side.
- 50 Klagenemnda finner etter gjennomgangen av motholdene at oppfinnelsen innehar nyhet, jf. patentloven § 2 første ledd. For øvrig er kravet til nyhet heller ikke omstridt i saken.
- 51 Det avgjørende for patentets registrerbarhet er om oppfinnelsen, slik den fremgår av de innleverte subsidiære kravene, oppfyller kravet til oppfinnelseshøyde, jf. patentloven § 2.
- 52 Kravet om oppfinnelseshøyde er uttrykt i patentloven § 2 første ledd ved at oppfinnelsen må «skille seg vesentlig» fra det som var kjent før patentsøknadens inngivelsesdag/prioritetsdag. Dette innebærer ifølge lovens forarbeider at oppfinnelsen ikke må ha vært nærliggende for en gjennomsnittlig fagkyndig som var kjent med teknikkens stand, jf. NU 1963:6 s- 127.
- 53 Ved vurderingen av om kravet til oppfinnelseshøyde er oppfylt, skal teknikkens stilling i sin helhet tas i betraktning, og flere mothold kan kombineres. Vurderingen av oppfinnelseshøyde skal foretas ut fra patentkravene. Hvis vilkåret om oppfinnelseshøyde ikke er oppfylt, skal patentet ikke opprettholdes. En oppfinnelse anses i henhold til fast praksis for å ha vært nærliggende dersom det må legges til grunn at en fagkyndig som var kjent med teknikkens stilling forut for søknadsdagen, ville forsøkt å løse problemet på den i patentkravene angitte måte med en rimelig forventning om å lykkes.
- 54 Vurderingen av oppfinnelseshøyde skal struktureres gjennom problem- og løsningsmetoden. Metoden deler vurderingen inn i følgende trinn, med sikte på å gjøre bedømmelsen mest mulig objektiv og realistisk og å unngå etterpåklokskap:

- identifisere det nærmest liggende mothold,
- evaluere forskjellene og de tekniske vinningene til oppfinnelsen sammenlignet med nærmeste teknikk,
- sammenholde oppfinnelsen med det nærmeste motholdet for å definere det objektive tekniske problemet oppfinnelsen løser, og
- vurdere om oppfinnelsen, ved å starte ved den nærmeste kjente teknikk, ville vært nærliggende for en fagkyndig

- 55 I vurderingen av hva som representerer nærmeste mothold, viser Klagenemnda til patentretningslinjene som peker på at «den nærmeste teknikk» er den kombinasjonen av trekk som kan utledes av det ene dokumentet som gir den beste basis for vurderingen av om oppfinnelsen var nærliggende.
- 56 D1/D1' beskriver som nevnt et apparat der formålet er høy effekt, som muliggjør rask oppvarming av kupéen når kjøretøyet ikke selv produserer varme. Av de publikasjonene som er fremlagt i saken er det kun D1/D1' som beskriver et slikt apparat. Derfor representerer D1/D1' nærmeste tidligere kjent teknikk. Partene er enige i dette.
- 57 Det subsidiære kravsettet inneholder følgende tekniske trekk som ikke den fagkyndige direkte og utvetydig kan utlede av D1/D1':
- At det anvendes en likestrømsmotor og at denne er tilknyttet en elektronisk strømforsyning;
  - At varmeelementet innbefatter ett lag med rektangulære keramiske stener som er anbrakt ved siden av hverandre med langsiden mot hverandre og med et metallprofil anbrakt på hver side av laget med keramiske fliser.
- 58 Klagenemnda tillegger som antydnet ovenfor ikke begrensningene «...avstanden mellom nevnte parallelle flater er **tydelig** mindre enn ...» og «avlangt tverrsnitt med en første utstrekning ..... som er **vesentlig** lenger enn ...», da dette for det første er relative angivelser som i seg selv ikke egner seg for å differensiere overfor D1/D1' og der disse for det andre kun er hentet ut av figurene uten at begrepene er nærmere utdypet, definert eller problematisert rundt i den opprinnelig innleverte beskrivelse.
- 59 Den tekniske effekten av å benytte ett lag med rektangulære keramiske stener som er anbrakt ved siden av hverandre med langsiden mot hverandre og med et metallprofil anbrakt på hver side av laget med keramiske fliser, er at kupévarmeren kan bygges mer kompakt uten at dette går på bekostning av varmeeffekten. En sammenlikning mellom kupévarmere i henhold til D1/D1' og oppfinnelsen fremlagt under den muntlige høringen viser at varmeeffekten er beholdt, selv om byggehøyden er vesentlig redusert. At det også anvendes en likestrømsmotor med elektronisk strømforsyning av en type som har lav høyde, bidrar også til denne effekten.

- 60 Med utgangspunkt i D1/D1' som den nærmeste kjente teknikk anser Klagenemnda det objektive tekniske problem i foreliggende sak til å være «hvordan redusere kupévarmerens ytre mål, uten at varmeeffekten av varmluftsstrømmen i kjøretøyets kupé blir redusert».
- 61 Stilt overfor et teknisk problem som skal løses, vil den fagkyndige alltid se etter muligheter for å foreta nærliggende forenklinger og tilpasninger. Dette vil imidlertid være forenklinger og tilpasninger som ikke forutsetter kreative evner. I og med at den primære strømkilden er vekselstrøm fra nettet og med utgangspunkt i D1/D1' som anvender slik vekselstrøm, vil ikke den fagkyndige finne noen peker eller hint i D1/D1' som skulle lede til å bytte ut en vekselstrømsmotor med en likestrømsmotor med elektronisk strømtilførsel. Det vil følgelig ikke være nærliggende for den fagkyndige å skifte fra tilførsel av vekselstrøm fra nettet til selve motor og varmeelement til likestrøm via en elektronisk strømomformer. Heller ikke vil den fagkyndige få noen hint eller peker i retning av at omforming av varmeelementet til kun **ett** lag med keramiske stener vil gi en mer kompakt enhet uten at effekten i særlig grad reduseres. Det var heller ikke et opplagt og eneste valg, da det fantes andre muligheter for å løse det objektive tekniske problemet enn det som ble resultatet. Klagenemnda finner at det ikke var nærliggende for den fagkyndige å modifisere kupévarmeren i D1/D1' på en slik måte at man ville kommet frem til løsningen i det foreliggende patent.
- 62 For Klagenemnda er det også fremsatt argumentasjon for sameksistens av kupévarmeren i D1/D1' og D2 eller D1/D1' og kombinasjonen av D8 og D9.
- 63 D2 beskriver en løsning som selektivt kan anvende likestrøm eller vekselstrøm som strømkilde. Anvendes vekselstrøm, er denne tilført fra nettet. Anvendes likestrøm, så tilføres denne fra kjøretøyets batteri. D2 inneholder ingen omtale av varmeelementet og dettes utforming. Heller ikke adresseres ønsket om en kupévarmer som bygger mindre i høyde eller som skal gjøres ytterligere kompakt. Den fagkyndige ville ikke etter Klagenemndas oppfatning vurdere å kombinere den tekniske lære i D2. Om likevel en slik kombinasjon skulle bli vurdert, så ville den fagkyndige etter Klagenemndas oppfatning likevel ikke komme fram til foreliggende oppfinnelse, da informasjon om varmeelements oppbygning uansett ville være fraværende.
- 64 Hverken D8 og D9, lest hver for seg eller i sammenheng og opp mot den tekniske lære i D1/D1', vil etter Klagenemndas oppfatning lede fram til oppfinnelsen.
- 65 Klagenemnda er etter dette kommet til at det subsidiære kravsettet inneholder trekk som har oppfinneshøyde overfor de omtalte dokumenter. Et forhold som er med på å underbygge denne konklusjon er dessuten at patenthaver siden introduksjonen av sin lavtbyggende kupévarmer har store deler av markedet for slike kupévarmere. Patenthaver har oppgitt konkrete markedsandeler på kupévarmere, hvor total markedsandel for motorvarmesystemer (hvor kupévarmer inngår som komponent) og kupévarmere i Norge, Sverige og Finland til henholdsvis 80%, 70% og 90%. Det fremgår både av juridisk teori og høyesterettspraksis at kommersiell suksess kan brukes som moment for å underbygge oppfinneshøyde, jf. hhv. Stenvik s. 238-241 og Fabersaken i Rt. 1964 s. 1090. Klagenemnda har i sin vurdering lagt noe vekt på at innklagedes egen modell (basert på

patentet) raskt ble en kommersiell suksess med betydelige markedsandeler, etter at det i lengre tid hadde vært liten teknisk utvikling på området. Dette faktumet taler for at oppfinnelsen var et teknisk fremskritt, og dermed innehar oppfinnelseshøyde.

- 66 Klagers argument om at endringene gjort i det prinsipale kravsettet utgjør en mellomliggende generalisering har ført frem. Klagenemnda har samtidig kommet til at oppfinnelsen ifølge krav 1 i det subsidiære kravsett tilfredsstillende kravet til oppfinnelseshøyde, jf. patentloven § 25, jf. § 2 første ledd. Det samme gjelder de uselvstendige kravene. Klagen tas således delvis til følge.

**Det avsies slik**

## **Slutning**

- 1 Klagen tas delvis til følge.
- 2 Patent NO 335920 opprettholdes med det subsidiære kravsettet som angitt i avsnitt 5 og 6.

Lill Anita Grimstad  
(sign.)

Gunnar Søndersrød  
(sign.)

Arvid Øvrebø  
(sign.)