



KFIR

Klagenemnda for industrielle rettigheter

AVGJØRELSE

Sak: 20/00068
Dato: 29. mars 2021

Klager: Safera OY
Representert ved: Acapo AS

Innklaget: Innohome OY
Representert ved: Protector IP AS

Klagenemnda for industrielle rettigheter sammensatt av følgende utvalg:

Lill Anita Grimstad, Turid Helene Tronbøl og Arvid Øvrebø

har kommet fram til følgende

AVGJØRELSE

1 Kort fremstilling av saken:

- 2 Saken gjelder klage over Patentstyrets avgjørelse av 26. februar 2020, hvor norsk patent nr. 339819 etter innsigelse ble opprettholdt i endret form med patentkrav mottatt 5. juni 2019, beskrivelse og tegninger som opprinnelig meddelt.
- 3 Oppfinnelsen vedrører et apparat som kontrollerer og sporer drift av husholdnings- og underholdningsutstyr.
- 4 I den foreliggende sak har det fra søkers side vært innlevert flere kravsett i løpet av sakens gang. Da det er anførsler knyttet til endringene i flere av kravsettene, og disse kravsettene har betydning for vurderingen av anførslene, vil kravene nå gjengis innledningsvis som (i) krav fra basisdokumentene, (ii) krav som meddelt og (iii) krav som opprettholdt etter innsigelsesbehandling i Patentstyret.
- 5 Patentet ble opprinnelig søkt i 2007 med følgende selvstendige krav (i):

1. Et system for å kontrollere eller spore drift av husholdningsutstyr eller datamaskin eller underholdningsutstyr (senere utstyr), innebefattende et apparat (1) som er lokalisert i kommunikasjon med et utstyr enten som en separat enhet eller som en del av det kontrollerte eller overvåkede utstyret, og som kan festes til en driftsenergi og/eller vannforsyning (4, 11) til utstyret, og som inkluderer koblinger (3, 9) for sensorer som overvåker enten en brukers tilstedeværelse eller aktivitetsstatus eller et driftsmiljø eller kabelkoblinger (7, 12) for signaler som sporer en strømningsrate av vann eller energiforbruk, og en prosessor eller en kontrollogikk (15) for å prosessere informasjon mottatt via nevnte koblinger, og kontrolloutput for å kontrollere (6, 13) drift eller driftsenergi eller vann til et utstyr, eller kontrollsignaler for lokal (5) eller fjern (3) kommunikasjon, karakterisert ved at utstyret overvåker 1) driftstatus til et utstyr koblet dertil på grunnlag av energi konsumert derved (måling 7) eller en vannstrømningsrate (måling 12) eller temperatur og 2) signalet til et apparat funksjonelt koblet til driftsmiljøet til et utstyr, slik som signalet om en lekkasje (18), røyk (17), karbonmonoksid, gass eller temperatursensor (23) eller annet driftsstatusrelatert signal eller en brukers aktivitetsstatus eller tilstedeværelse, og at apparatet (1) a) utfører, enten uavhengig ved å tilpasse seg selv til signalene til et utstyr koblet dertil eller et driftsmiljø eller med satte grenseverdier eller dataoverføringsteknikker, en kontroll av utstyrets driftsstatus på en slik måte at den automatisk leder utstyrets energi- (4) eller vann- (11) forsyning eller aktivitet (21, 22) til en forhåndsbestemt driftsstatus, eller b) identifiserer signaler eller mellom-signalforhold til et utstyr koblet dertil og apparater koblet til dets driftsmiljø, slik som periferisensorer eller tilsvarende andre apparater (1) ved å spore tilstandene som resulterer fra en normal eller feil bruk eller en funksjonsfeil i utstyret og, på grunnlag av en slik identifikasjon, kontrollerer drift av utstyret og/eller periferienhetene eller kommuniserer informasjon om nevnte tilstand lokalt eller ved hjelp av dataoverføringslenker fra driftsfasiliteten til ønskede parter.

Til krav 1 var det knyttet 9 uselvstendige krav.

6 Patentet ble meddelt 6. februar 2017 med følgende selvstendige krav (ii):

1. Et system for å kontrollere eller spore drift av husholdningsutstyr eller datamaskin eller underholdningsutstyr (senere utstyr), innbefattende et apparat (1) som er lokalisert i kommunikasjon med et utstyr enten som en separat enhet eller som en del av det kontrollerte eller overvåkede utstyret, og som kan festes til utstyrets driftsenergi og/eller vannforsyning (4, 11) til utstyret, og som inkluderer koblinger (3, 9) for sensorer som overvåker enten en brukers tilstedeværelse eller aktivitetsstatus eller et driftsmiljø eller kabelkoblinger (7, 12) for signaler som sporer en strømningsrate av vann eller energiforbruk, og en prosessor eller en kontrollogikk (15) for å prosessere informasjon mottatt via nevnte koblinger, og kontrolloutput for å kontrollere (6, 13) drift eller driftsenergi eller vann til et utstyr, eller kontrollsignaler for lokal (5) eller fjern (3) kommunikasjon der apparatet (1) overvåker 1) driftstatus til et utstyr koblet dertil på grunnlag av energi konsumert derved (måling 7) eller en vannstrømningsrate (måling 12) eller temperatur og 2) signalet til et apparat funksjonelt koblet til driftsmiljøet til et utstyr, slik som signalet om en lekkasje (18), røyk (17), karbonmonoksid, gass eller temperatursensor (23) eller annet driftsstatusrelatert signal eller en brukers aktivitetsstatus eller tilstedeværelse, karakterisert ved at apparatet (1) er innrettet til å utføre kontroll av utstyrets driftsstatus selvstendig ved tilpasning til utstyr koblet dertil og driftsmiljøets signaler, omfattende identifisering av apparatets energiforbruk og brukerens aktive tilstedeværelse ved å overvåke bruken av apparatet, slik at apparatet automatisk styrer utstyrets energi- (4) eller vann- (11) forsyning eller aktivitet (21, 22) til en forhåndsbestemt driftsstatus.

Til krav 1 var det knyttet 10 uselvstendige krav.

7 Patentet ble av Patentstyret opprettholdt med følgende selvstendig krav, som var innlevert 5. juni 2019 (iii):

1. Et system for å kontrollere eller spore drift av husholdningsutstyr eller datamaskin eller underholdningsutstyr (senere utstyr), innbefattende et apparat (1) som er lokalisert i kommunikasjon med et utstyr enten som en separat enhet eller som en del av det kontrollerte eller overvåkede utstyret, og der apparatet kan festes til utstyrets driftsenergi og/eller vannforsyning (4, 11) til utstyret, og der apparatet inkluderer koblinger (3, 9) for sensorer som overvåker en brukers tilstedeværelse eller et driftsmiljø eller kabelkoblinger (7, 12) for signaler som sporer en strømningsrate av vann eller energiforbruk, og en prosessor eller en kontrollogikk (15) for å prosessere informasjon mottatt via nevnte koblinger, og kontrolloutput for å kontrollere (6, 13) drift eller driftsenergi eller vann til et utstyr, eller kontrollsignaler for lokal (5) eller fjern (3) kommunikasjon der apparatet (1) overvåker 1) driftstatus til et utstyr koblet dertil på grunnlag av energi konsumert derved (måling 7) eller en vannstrømningsrate (måling 12) eller temperatur og 2) signalet til et apparat funksjonelt koblet til driftsmiljøet til utstyret, slik som signalet om en lekkasje (18), røyk (17), karbonmonoksid, gass eller temperatursensor (23) eller annet driftsstatusrelatert signal eller en brukers tilstedeværelse, k a r a k t e r i s e r t v e d at apparatet (1) er innrettet til å utføre kontroll av utstyrets driftsstatus selvstendig ved tilpasning til signaler fra utstyr koblet dertil og driftsmiljøets signaler, der signalet fra utstyret omfatter normale aktive sykluser, og der identifisering av utstyrets energiforbruk eller energi- og vannforbruk og brukerens aktive tilstedeværelse omfatter å overvåke bruken av utstyret, og der apparatet er konfigurert til tilpasning ved automatisk å styre og overvåke utstyrets energi- (4) eller vann- (11) forsyning eller aktivitet (21, 22) til en forhåndsbestemt driftsstatus.

Til krav 1 er det knyttet 5 uselvstendige krav.

8 I forbindelse med søknadsbehandlingen og innsigelsesbehandlingen er følgende dokumenter trukket frem av klager og Patentstyret:

- P1: EP 1115263 A1
- P2: US 2002/0097546 A1
- P3: US 2003/0197617 A1
- P4: WO 2004/026708 A1
- P5: US 5815086 A
- D1: WO 03/074940 A1
- D2: US 6860288 B2
- D3: US 6108685 A
- D4: TWM 263471U
- D5: TWM 280463U
- D6: US 2005265423 A1
- D7: US 6409090 B1
- D8: PCT/FI2006/050096
- D9: US 5793125 A
- D10: WO 2004/026708 A1

9 Klage på Patentstyrets avgjørelse innkom 24. april 2020.

10 Etter nærmere undersøkelser av Patentstyrets vedtak, kom Klagenemnda til at det var en feil i avgjørelsen deres forbundet med hvilket kravsett det var referert til i vurderingen av § 19. Klagenemnda sendte brev datert 1. desember 2020 til Patentstyret og partene for å informere om feilen. Patentstyret besvarte i brev datert 18. desember 2020. Patentstyrets brev ble oversendt partene med frist for kommentar innen 15. januar 2021.

11 Muntlig høring i saken ble avholdt den 16. februar 2021.

12 Grunnene for Patentstyrets vedtak er oppsummert som følger:

- I løpet av innsigelsesprosessen for Patentstyret ble det innlevert flere kravsett. På avgjørelsestidspunktet var det kravsettet av 5. juni 2019 som var det prinsipale og som Patentstyret har lagt til grunn for vurderingen.
- Patentstyret tok først stilling til om det var tillatelige endringer i kravene etter patentloven § 19. Patentstyret kom til at innføringen av trekket om at «signalet fra utstyret omfatter normale aktive sykluser» er å anse som en ytterligere betingelse som må være oppfylt, og representerer derved ikke en utillatelig utvidelse. Endringen fra «apparatet» til «utstyret» ble ansett for å være en retting av en uklarhet, da det ved lesing av kravet som helhet fremstår klart at det skulle stått «utstyret». Patentstyret konkluderer med at endringene i krav 1 er tillatelige etter patl. § 19 annet ledd.
- I vurderingen av om det var foretatt endringer som ikke hadde støtte i basisdokumentene, og dermed var i strid med § 13, viser Patentstyret til det rettslige grunnlaget for å rette oversettelsesfeil i patentforskriften § 16 annet ledd med henvisning til patentretningslinjene del C, kap. VII, punkt 7.
- De omstridte endringene gjelder flere trekk. Når det gjelder trekket om identifisering av et apparats energiforbruk ved å overvåke bruken av apparatet, og trekket om at apparatet skal overvåke både utstyr koblet dertil og driftsmiljøets signaler, begrunnet Patentstyret at disse trekkene har støtte i basisdokumentenes beskrivelse på side 7, linjene 1-4 samt trekk a) i krav 1 i basisdokumentene. Videre fant Patentstyret at det var støtte i basisdokumentene for trekket om at apparatet skal utføre selvstendig kontroll av utstyrets driftsstatus, på linje 28-31 på side 3 og linjene 30-32 på side 5. Heller ikke anførselen om at basisdokumentene ikke gir grunnlag for trekket om å overvåke utstyrets energiforbruk og brukerens aktive tilstedeværelse ved å overvåke bruken av apparatet førte frem, da Patentstyret fant støtte for dette på side 4 linje 1 til 4 og andre avsnitt på side 4. Når det så gjelder anførselen om at trekket vedrørende de normale aktive sykluser ikke hadde støtte i basisdokumentene, viser Patentstyret til at dette trekket hadde helt åpenbart støtte i basisdokumentene. Dersom signalene fra utstyret ikke skulle inkludere normale aktive sykluser, medfører dette at signalet kun inneholder signaler som ligger utenfor normal bruk og derved en vedvarende alarmsituasjon. Fagpersonen vil derfor umiddelbart innse at signalene som omtales i basisdokumentene nødvendigvis inkluderer normale aktive sykluser når utstyret er i bruk.
- Patentstyret konkluderer med at presiseringene i krav 1 representerer en tydeliggjøring av kravet, og har sin opprinnelse i basisdokumentene. Endringene er ikke i strid med § 13.
- Angående vurderingen av om beskrivelsen av oppfinnelsen er tilstrekkelig tydelig til at en fagperson kan utøve den, jf. patentloven § 8 andre ledd tredje punktum, kommer Patentstyret til at både den generelle og den spesielle delen av beskrivelsen i tilstrekkelig grad beskriver hvordan brukerens aktive tilstedeværelse ikke er begrenset til å operere utstyr som overvåkes, men i stedet er koblet til deteksjon av tilstedeværelse og hva brukeren foretar seg. Det vises blant annet til side 5, linje 24 til side 6, linje 12 hvoretter

Patentstyret konkluderer med at patentet oppfyller vilkårene i patentloven § 8 annet ledd tredje punktum.

- Patentstyret konkluderer med at oppfinnelsen har nyhet. D1 beskriver et system for overvåkning av en elektrisk komfyr, som kan ta hensyn til individuelle signaler, samt integrere signaler fra alle sensorer. En prosessor er innrettet til å måle varigheten til de forskjellige signaler fra sensorer. Patentstyret finner at D1 ikke utfører kontrollen av utstyrets driftsstatus gjennom en selvstendig tilpasning til signaler fra utstyret koblet dertil og driftsmiljøets signaler. Oppfinnelsen innehar derfor nyhet over D1.
- Når det gjelder D2 og D3 har Patentstyret følgende bemerkninger til hvorfor disse ikke anses å være mer relevante enn D1: D2 har mange av de samme trekkene som omtalt i D1, men er rettet mot et omfattende system som overvåker et flertall husholdningsutstyr av ulik art samtidig. D3 er rettet mot overvåking/registrering av en brukers aktivitet i den hensikt å vurdere hvorvidt brukeren har et normalt eller unormalt aktivitetsnivå og hvorvidt brukeren har behov for oppfølging.
- Patentstyret legger til grunn at D1 er nærmeste kjente teknikk i oppfinnelseshøyde-vurderingen, og oppstiller det objektive tekniske problem som løses av oppfinnelsen ifølge krav 1 i lys av D1: *hvordan håndtere driftssituasjoner som ikke er forhåndsspesifiserte?*
- Stilt overfor dette problemet, vil fagpersonen ikke kunne komme frem til oppfinnelsens løsning ved hjelp av læren fra D2. Fagpersonen vil ikke se til læren fra D7, og D7 ville i alle tilfeller heller ikke ledet fagpersonen til en løsning som modifierer D1 i tråd med løsningen i krav 1.
- Patentstyret finner at det prinsipale kravsettet av 5. juni 2019 er patenterbart, og det er følgelig ikke nødvendig å ta stilling til patenthavers første og andre subsidiære kravsett.
- Patentstyret finner at oppfinnelsen oppfyller kravene i patentloven §§ 13, 19, 8 andre ledd tredje punktum og 2. Patentet opprettholdes derfor i endret form med de kravene som var innkommet 5. juni 2019.

13 Klager har for Klagenemnda i korte trekk gjort gjeldende:

- Klager har under skriftvekslingen sendt inn omfattende skriv og argumentert for hvorfor patentet må oppheves. Dokumentene er i hovedsak skrevet på norsk, men det er også innlevert flere dokumenter som er norske oversettelser av engelske skriv og noen få engelske dokumenter som ikke har blitt oversatt. Klagenemnda viser til dokumentene i saken og de opplysninger som fremkom under den muntlige høringen, og oppsummerer derfor klagers anførsler svært kortfattet, og ikke utfyllende.
- Klager anfører at Patentstyrets avgjørelse av 26. februar 2020 er feil og at patentet må oppheves, jf. patentloven § 25.

- Patentstyret har tolket både patentkravene og motholdene på en feilaktig måte, med den konsekvens at patentet blir opprettholdt til tross for at betingelsen om at oppfinnelsen skal være ny og skille seg vesentlig fra det som tidligere er kjent, ikke er oppfylt, jf. patentloven § 2. Klagen er videre begrunnet med at oppfinnelsen heller ikke er tilstrekkelig beskrevet slik at en fagperson kan utøve den på grunnlag av beskrivelsen, og patentet innfrir dermed heller ikke patentloven § 8 andre ledd tredje punktum. Patentet som opprettholdt med krav av 5. juni 2019 inneholder krav som har blitt endret uten støtte i basisdokumentene og således er i strid med patentloven § 13. Kravene av 5. juni 2019 utgjør en utvidelse av kravets omfang fra kravene slik de ble meddelt, og er i strid med patentloven § 19.

Fagpersonen

- Vurderingen skal tas ut fra en tenkt fagperson som i foreliggende sak anføres å være en automasjonsingeniør, med kunnskap og erfaring fra både elektronikk og programmering.

Patentloven § 13

- Hverken tillegget av «normale aktive sykluser», den nye teksten «der identifisering av energiforbruket eller energi- og vannforbruk og brukerens aktive tilstedeværelse omfatter å overvåke bruken av utstyret» eller «tilpasning til signaler fra utstyr koblet dertil og driftsmiljøets signaler» har støtte i basisdokumentene.

Patentloven § 19

- Endringen av ordet «apparatet» til «utstyret» i det selvstendige kravet utgjør en ulovlig utvidelse av kravets omfang, all den tid det nå omfatter noe som ikke var omfattet ved meddelelse. Det samme gjelder endringen av «tilpasning til utstyr koblet dertil og driftsmiljøets signaler» til «tilpasning til signaler fra utstyr koblet dertil og driftsmiljøets signaler».

Patentloven § 8 andre ledd tredje punktum

- Ordlyden «identifiseringen av [...] brukerens aktive tilstedeværelse omfatter å overvåke bruken av utstyret» i det selvstendige kravet er ikke tilstrekkelig beskrevet i beskrivelsen til at en fagperson kan utøve det i sin fulle bredde, jf. patentloven § 8 andre ledd tredje punktum. Det samme gjelder «identifisering av utstyrets energiforbruk eller energi- og vannforbruk [...] omfatter å overvåke bruken av utstyret».

Patentloven § 2 første ledd: Nyhet

- Lovens krav til nyhet er ikke oppfylt i foreliggende sak, da både D1 og D2 viser alle oppfinnelsens trekk direkte og utvetydig, jf. patentloven § 2 første ledd.

Patentloven § 2 første ledd: Oppfinneshøyde

- D1 er å anse som nærmeste mothold. Med læren fra D1 som utgangspunkt, mangler den foreliggende oppfinnelsen den nødvendige oppfinnelseshøyden i lys av læren fra D1 kombinert med læren fra D2 eller læren fra D7.
- Patentstyrets avgjørelse av 26. februar 2020 er feil og patentet må oppheves fordi patenterbarhetsvilkårene for oppfinnelsen som angitt i kravene fra 5. juni 2019, ikke er oppfylt.

14 **Innklagede har for Klagenemnda i korte trekk gjort gjeldende:**

- Innklagede har under skriftvekslingen sendt inn omfattende skriv og argumentert for at patentet oppfyller alle patenterbarhetsvilkårene, slik at klagen må forkastes. Dokumentene er i hovedsak skrevet på norsk, men det er også innlevert flere dokumenter som er norske oversettelser av engelske skriv. Klagenemnda viser til dokumentene i saken og de opplysninger som fremkom under den muntlige høringen, og oppsummerer derfor innklagedes anførsler svært kortfattet, og ikke utfyllende.
- Innklagede viser til at Patentstyrets avgjørelse er korrekt i begrunnelse og resultat og ber om at klagen forkastes.

Fagpersonen

- Den tenkte fagpersonen i foreliggende sak er en elektronikkingeniør med en viss programmeringskompetanse. Klagers anførsel om at fagpersonen er en automasjonsingeniør kan ikke være riktig, siden det ikke var noe i teknikkens stand som skulle indikere annet enn at løsningene skulle kunne detektere og gi respons på målingene, med eller uten manuell reprogrammering basert på målingene.

Patentloven § 13

- Endringen som består i tillegget av «normale aktive sykluser» har klar støtte i basisdokumentene, da systemet er i stand til å oppdage «unormale tilstander». Dette ville ikke vært mulig hvis apparatet ikke tok hensyn til de normale syklusene, og tillegget har derfor støtte i basisdokumentene slik Patentstyret kom til. Også tillegget av «der identifisering av energiforbruket eller energi- og vannforbruk og brukerens aktive tilstedeværelse omfatter å overvåke bruken av utstyret» og «tilpasning til signaler fra utstyr koblet dertil og driftsmiljøets signaler» som klager anfører til å være i strid med § 13 kan gjenfinnes i beskrivelsen slik den var innlevert i basisdokumentene. Krav 1 er derfor ikke i strid med § 13.

Patentloven § 19

- Endringen av ordet «apparatet» til «utstyret» i det selvstendige kravet utgjør ikke en ulovlig utvidelse, da det er helt klart fra resten av søknaden at det er «utstyret» som overvåkes av «apparatet», ikke omvendt. Det er i dette tilfellet kun tale om en retting av en feil som kom som en følge av en oversettelsesfeil, og dette er tillatelig etter

patentforskriften (pf.) § 16 annet ledd og utfyllende informasjon i patentretningslinjene (pr.) del C, kap. VII, punkt 7. Endringen av «tilpasning til utstyr koblet dertil og driftsmiljøets signaler» til «tilpasning til signaler fra utstyr koblet dertil og driftsmiljøets signaler» utgjør ikke en utvidelse, det er utelukkende en retting av en uklarhet i kravet som i så tilfelle begrenser kravet.

Patentloven § 8 andre ledd tredje punktum

- Innklagede mener, i likhet med Patentstyret, at ordlyden «identifiseringen av [...] brukers aktive tilstedeværelse omfatter å overvåke bruken av utstyret» i det selvstendige kravet er tilstrekkelig beskrevet til at en fagperson kan utøve det. Det samme gjelder «identifisering av utstyrets energiforbruk eller energi- og vannforbruk [...] omfatter å overvåke bruken av utstyret».

Patentloven § 2 første ledd: Nyhet

- Lovens krav til nyhet er oppfylt i foreliggende sak. Et vesentlig trekk ved oppfinnelsen er at apparatet selvstendig tilpasser seg signalene fra utstyret og bruksmiljøet. Begge motholdene anført av klager har en annen teknisk løsning enn selvstendig tilpasning. Ettersom ikke alle trekk gjenfinnes i de anførte motholdene, innehar oppfinnelsen nyhet.

Patentloven § 2 første ledd: Oppfinneshøyde

- Innklagede er enig med Patentstyret og klager i at D1 er å anse som nærmeste mothold. Med læren fra D1 som utgangspunkt, ville ikke en fagperson kunne bruke de anførte motholdene D2 og D7 til å komme frem til oppfinnelsens løsning. D2 inneholder ingen selvstendig tilpasning, og D7 ville ikke vært relevant for fagpersonen å se til. Skulle D7 være relevant for fagpersonen, har den uansett ikke selvstendig tilpasning, systemet vil måtte programmeres på nytt av en ekstern enhet for å kunne tilpasse seg endrede bruksmønstre.
- Patentet som opprettholdt av Patentstyret med krav av 5. juni 2019 oppfylder alle patenterbarhetsvilkårene, og klagen må forkastes.

15 Klagenemnda skal uttale:

16 Klagenemnda er kommet til samme resultat som Patentstyret.

17 Klagenemnda skal ta stilling til om patent nr. 339819 med endrede krav av 5. juni 2019, oppfylder de materielle vilkår for å bli opprettholdt i den endrede formen. Oppfylder ikke patentet patenterbarhetsvilkårene, blir patentet å oppheve.

18 Det er mange påstandsgrunnlag fra klager som alle retter seg mot at patentet skal oppheves fordi vilkårene for å få patent ikke er oppfylt.

- 19 Ett av påstandsgrunnlagene fremmet for at patentet skal oppheves, er anførselen om manglene prioritet. Den 15. februar 2021 ble dette imidlertid skriftlig frafalt av klager, slik at Klagenemnda ikke ser noen grunn til å vurdere dette grunnlaget nærmere.
- 20 Et annet påstandsgrunnlag som har vært fremmet, er at Patentstyret har begått saksbehandlingsfeil som i seg selv fører til at avgjørelsen blir å oppheve. Klagenemnda viser til at det var en feil i Patentstyrets avgjørelse forbundet med hvilket kravsett det var referert til i vurderingen av patentloven § 19 og videre var det i innledningen inntatt feil krav (ikke det faktiske meddelte krav) under henvisningen til «meddelte patentkrav» på avgjørelsen side 1. Både Patentstyret og partene har uttalt seg om dette under klagebehandlingen. Det er klart for alle at Patentstyret har gjort en feil i sammenligningen, og det vises til Patentstyrets uttalelse som partene har hatt anledning til å kommentere. Patentstyrets konklusjon er at feilen ikke har påvirket utfallet i saken, og Klagenemnda finner på denne bakgrunn å fortsette klagebehandlingen slik saken står uten å sende saken tilbake til Patentstyret.
- 21 Klager har i sitt sluttinnlegg gjort gjeldende at patentet må kjennes ugyldig fordi oppfinnelsen mangler nyhet og oppfinneshøyde, jf. patentloven § 25 første ledd nr. 1, jf. § 2. Videre er det anført at patentet må kjennes ugyldig fordi patentets beskrivelse ikke er så tydelig at en fagperson på grunnlag av denne kan utøve oppfinnelsen, jf. patentloven § 25 første ledd nr. 2, jf. § 8, og som siste påstandsgrunnlag anføres det at patentet må kjennes ugyldig fordi det inneholder noe som ikke fremgikk av søknaden da den ble inngitt, jf. patentloven § 25 første ledd nr. 3, jf. § 13.
- 22 Klagenemnda vil først definere hvem som skal regnes som fagperson på området for oppfinnelsen. Fagpersonen er fullstendig kjent med teknikkens stand på søknadstidspunktet, og har evne til å utnytte alt kjent materiale på en fagmessig måte. I oppfinneshøydevurderingen skal det legges til grunn at fagpersonen evner å foreta nærliggende nye konstruksjoner (men ikke i besittelse av oppfinneriske evner) og evner å prøve ut, på en god fagmessig måte, alle kombinasjonsmuligheter som både var nærliggende og ga en rimelig forventning om å lykkes.
- 23 Partene er uenige om hvem fagpersonen skal være med hensyn til evner, utdannelse og erfaring. Klager viser til at fagpersonen i saken må være en automasjonsingeniør med kunnskap og erfaring om både elektronikk og programmering, mens innklagede viser til at fagpersonen i foreliggende sak er en elektronikkingeniør med en viss programmeringskompetanse.
- 24 I relasjon til vurderingen av nyhet og oppfinneshøyde etter patentloven § 2, finner Klagenemnda at fagpersonen som er nærmest til å gjøre oppfinnelsen det er snakk om i denne saken, er en elektronikkingeniør, slik patenthaver anfører, men fagpersonen må etter nemndas syn ha mer enn «en viss» programmeringskunnskap.

- 25 Definisjonen av fagpersonen i saken vil også ha en betydning for vurderingen av om oppfinnelsen er tilstrekkelig beskrevet, jf. patentloven § 8 andre ledd tredje punktum, og for vurderingen av endringer i krav, jf. patentloven § 13 og 19. Fagpersonen skal settes i stand til å *forstå* den tekniske læren og til å *utøve* oppfinnelsen, jf. EPOs praksis i Enlarged Board of Appeal i sak G 2/93. Det er etablert praksis at fagpersonen vil kunne benytte seg av sin generelle kunnskap for å supplere eventuelle feil eller mangler i beskrivelsen, og en detaljert beskrivelse av aspekter som er innenfor fagpersonens kunnskap vil ikke være nødvendig.
- 26 Før Klagenemnda går inn på anførselene knyttet til § 8, 13 og 19 vil det være nødvendig å klargjøre hva som beskyttes av kravene av 5. juni 2019 som opprettholdt av Patentstyret i sin avgjørelse av 26. februar 2020.

Klagenemnda vil i det videre henviser til følgende inndeling av krav 1 av 5. juni 2019, trekk-for-trekk:

1A: «1. Et system for å kontrollere eller spore drift av husholdningsutstyr eller datamaskin eller underholdningsutstyr (senere utstyr), innbefattende et apparat (1)»

1B: «som er lokalisert i kommunikasjon med et utstyr enten som en separat enhet eller som en del av det kontrollerte eller overvåkede utstyret, og der apparatet kan festes til utstyrets driftsenergi og/eller vannforsyning (4, 11) til utstyret,»

1C: «og der apparatet inkluderer koblinger (3, 9) for sensorer som overvåker en brukers tilstedeværelse eller et driftsmiljø eller kabelkoblinger (7, 12) for signaler som sporer en strømningsrate av vann eller energiforbruk,»

1D: «og en prosessor eller en kontrollogikk (15) for å prosessere informasjon mottatt via nevnte koblinger, og kontrolloutput for å kontrollere (6, 13) drift eller driftsenergi eller vann til et utstyr, eller kontrollsignaler for lokal (5) eller fjern (3) kommunikasjon»

1E: «der apparatet (1) overvåker 1) driftstatus til et utstyr koblet dertil på grunnlag av energi konsumert derved (måling 7) eller en vannstrømningsrate (måling 12) eller temperatur og»

1F: 2) signalet til et apparat funksjonelt koblet til driftsmiljøet til utstyret, slik som signalet om en lekkasje (18), røyk (17), karbonmonoksid, gass eller temperatursensor (23) eller annet driftsstatusrelatert signal eller en brukers tilstedeværelse,»

1G: «k a r a k t e r i s e r t v e d at apparatet (1) er innrettet til å utføre kontroll av utstyrets driftsstatus selvstendig ved tilpasning til signaler fra utstyr koblet dertil og driftsmiljøets signaler, der signalet fra utstyret omfatter normale aktive sykluser, og der identifisering av utstyrets energiforbruk eller energi- og vannforbruk og brukerens aktive tilstedeværelse omfatter å overvåke bruken av utstyret, og der apparatet er konfigurert til tilpasning ved

automatisk å styre og overvåke utstyrets energi- (4) eller vann- (11) forsyning eller aktivitet (21, 22) til en forhåndsbestemt driftsstatus.»

- 27 Patentvernets omfang bestemmes av patentkravene som tolket i lys av beskrivelsen, jf. patentloven § 39. Klager har anført at trekket 1G i kravet må forstås som at det er *kontrolleringen* av utstyret apparatet utfører selvstendig. Patenthaver mener det er *tilpasningen* etter signalene fra utstyret apparatet skal utføre selvstendig. Klagenemnda finner det derfor hensiktsmessig å tolke begrepet «selvstendig ved tilpasning» i den karakteriserende delen av patentet før de anførte påstandsgrunnlagene drøftes i det følgende.
- 28 Av trekk 1G fremgår det at apparatet «(1) er innrettet til å utføre kontroll av utstyrets driftsstatus selvstendig ved tilpasning til signaler fra utstyr koblet dertil og driftsmiljøets signaler».
- 29 En naturlig språklig forståelse av helheten vil tilsi at det er tilpasningen som skjer selvstendig. Skulle det være en selvstendig kontroll av utstyrets driftsstatus, ville motsatsen være en uselvstendig kontroll. Normalen ved bruk av et apparat for å kontrollere en driftsstatus er at apparatet du benytter til det formålet faktisk kan utføre kontrollen, ikke at den også trenger ytterligere apparater. Alternativet, at tilpasningen skjer selvstendig, er mer nærliggende da normaltilstanden på oppfinnelsestidspunktet heller var en ekstern tilpasning av apparater, eksempelvis gjennom en reprogrammering fra en datamaskin eller lignende.
- 30 Derfor fremgår det av trekk 1G at apparatet «tilpasser» seg «selvstendig» etter signaler fra utstyret. En naturlig språklig forståelse av dette er at apparatet selv, uten å trenge ytre påvirkning, kan endre hvordan det reagerer på input fra de ulike utstyrene i systemet, basert på input fra de respektive utstyrene. Motsetningen til dette vil være at informasjon innhentet av apparatet vil danne grunnlaget for tilpasning fra en ytre kilde, slik som eksempelvis en datamaskin koblet til apparatet for å endre reglene i apparatet basert på informasjonen fra utstyret.
- 31 Av patentets beskrivelse på side 5 linje 4-8 fremgår det at apparatet er «i stand til å detektere unormale tilstander ..., så vel som å uavhengig kontrollere og overvåke driften av et utstyr». Videre på linje 11 til 13 beskrives det at apparatet «ved deteksjon av signifikant avvik» produserer en lokal eller fjern alarm. Ettersom det er apparatet selv som overvåker, bygger opp data om de normale syklusene og til slutt sender en alarm om avvik fra disse, støtter dette tolkningen om at det er apparatet som «selvstendig» tilpasser seg.
- 32 I lys av denne tolkningen av patentet, vil Klagenemnda så vurdere de ulike anførselene knyttet til § 8 andre ledd tredje punktum, uttallig utvidelse av krav i henhold til §§ 13 og 19 og deretter anførselene knyttet til manglende nyhet og oppfinneshøyde i § 2 første ledd.

Patentloven § 8 andre ledd tredje punktum

- 33 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.
- 34 Patentloven § 8 andre ledd tredje punktum tilsvarer art. 83 EPC. Det er en presumpsjon for at norsk lov er i overensstemmelse med EPC. Beskrivelsen skal følgelig ikke bare være klar, men også fullstendig, slik at oppfinnelsen kan utøves innenfor hele patentkravets bredde.
- 35 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. 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.
- 36 Klagenemnda vil gå igjennom alle de påberopte grunnlag for at beskrivelsen ikke er tilstrekkelig, og begrunne hvorfor dette påstandsgrunnlaget for ugyldighet ikke fører frem.
- 37 Til klagers anførsel om at kravets ordlyd «identifiseringen av [...] brukerens aktive tilstedeværelse omfatter å overvåke bruken av utstyret» ikke er tilstrekkelig beskrevet, viser nemnda til beskrivelsen side 5, linje 26 til side 6 linje 12 hvor det fremgår at overvåkingen av en brukers aktive tilstedeværelse ikke utelukkende skjer ved at apparatet overvåker bruken av utstyret tilkoblet apparatet. For eksempel vil apparatet kunne tilveiebringe en påminnelse om den aktive tilstanden av seg selv til brukeren når han «forlater leiligheten eller går til sengs». Videre i samme avsnitt fremgår det også at hvilken aktivitet brukeren foretar seg kan påvirke tolkningen av signalene fra driftsmiljøet, eksempelvis på side 6 linje 9 til 11 som omtaler «bruk av underholdningsutstyr» og automatisk kontrollering av belysning. Apparatet identifiserer derfor den aktive tilstedeværelsen av brukeren gjennom signalene det får fra utstyret tilkoblet systemet. Klagenemnda finner i likhet med Patentstyret at dette aspektet av kravet er tilstrekkelig beskrevet til at fagpersonen kan utøve oppfinnelsen.
- 38 Videre anfører klager at kravets ordlyd «identifisering av utstyrets energiforbruk eller energi- og vannforbruk [...] omfatter å overvåke bruken av utstyret» ikke er tilstrekkelig beskrevet. Beskrivelsen side 8 linje 4 til 15 omhandler hvordan apparatet overvåker «strømningsraten 12 av vann eller gass» og «den elektriske energien krevd av utstyret». Disse overvåkes ved sensorer som måler temperatur. Videre fra linje 15 til 17 fremgår det at prosessoren lærer de normale aktive syklusene og energien, så vel som vannforbruk til et

utstyr koblet til apparatet. Det fremgår av side 4 linje 30 til side 5 linje 1 at overvåkingen av apparatet overvåker «energien, vannforbruk så vel som omgivelsene» til et tilkoblet utstyr «ved hjelp av faste eller trådløse sensorer». Apparatet identifiserer derfor utstyrets energiforbruk eller energi- og vannforbruk gjennom signalene det får fra utstyret tilkoblet systemet. Klagenemnda finner at dette aspektet av kravet er tilstrekkelig beskrevet til at fagpersonen kan utøve oppfinnelsen.

- 39 Krav 1 i det primære kravsettet er tilstrekkelig beskrevet til at en fagperson kan utøve oppfinnelsen, jf. patentloven § 8 andre ledd tredje punktum.

Patentloven § 19 andre ledd

- 40 Klager anfører at patentkravene har blitt endret etter meddelelse slik at patentkravenes omfang har blitt utvidet i strid med patentloven § 19. Av § 19 fremgår det at «etter at patent er meddelt, kan patentkravene ikke endres slik at patentvernets omfang utvides». Bestemmelsen er ikke et absolutt hinder for endringer, men endringene kan ikke utgjøre en utvidelse av kravenes omfang.
- 41 I foreliggende sak har patenthaver under innsigelsesbehandlingen sendt inn nye krav av 5. juni 2019. Patentstyret begikk en feil i avgjørelsen ved at vurderingen etter patentloven § 19 ble gjort ut fra feil sammenligningsgrunnlag. I lys av dette vil Klagenemnda vurdere om endringene er tillatelige eller om de utgjør en ulovlig utvidelse av patentvernets omfang.
- 42 Det er på det rene at korrekt vurdering skal skje ved å sammenligne endringene med kravene som meddelt den 6. februar 2017.
- 43 Klager anfører at flere av endringene utvider patentvernets omfang. Disse vil bli behandlet hver for seg. Endringene det anføres utvider patentet befinner seg alle i den karakteriserende delen av krav 1, tidligere definert som trekk 1G.
- 44 Klagenemnda finner det hensiktsmessig å innta endringsmarkert trekk 1G. Svart tekst er kravet som meddelt i 2017, gjennomstreket rød tekst er meddelt tekst som ikke er å gjenfinne i 2019-kravet og understreket rød tekst er ny tekst i 2019-kravet.

karakterisert ved at apparatet (1) er innrettet til å

utføre kontroll av utstyrets driftsstatus selvstendig ved tilpasning til signaler fra utstyr koblet dertil og driftsmiljøets signaler, der signalet fra utstyret omfatter normale aktive sykluser, og der omfattende identifisering av apparatets-utstyrets energiforbruk eller energi- og vannforbruk og brukerens aktive tilstedeværelse ved-omfatter å overvåke bruken av apparatetutstyret, og der apparatet, slik er konfigurert til tilpasning ved at apparatet automatisk å styre og overvåke utstyrets energi- (4) eller vann- (11) forsyning eller aktivitet (21, 22) til en forhåndsbestemt driftsstatus.

- 45 Vurdering av endring: «apparatet» til «utstyret»
- 46 Klager anfører at endringen fra «apparatet» til «utstyret» representerer en ulovlig endring etter patentloven § 19. Innklagede viser til at dette er en tillatelig retting av en oversettelsesfeil.
- 47 Vilkårene for å rette en oversettelsesfeil følger av patentforskriften § 16 andre ledd og patentretningslinjene del C, kap. VII, punkt 7. Av patentforskriften § 16 andre ledd andre punktum fremgår det at «Åpenbare feil eller skrivefeil [...] kan rettes med støtte i prioritetsdokumentet». Det følger av dette at i Norge gir prioritetsdokument og publisert internasjonal søknad grunnlag for rettelse av f.eks. oversettelsesfeil, så lenge endringen ikke medfører beskyttelse utover det som prioritetsdokumentet gir grunnlag for.
- 48 Patentstyret kom til at endringen fra «apparat» til «utstyr» kun utgjorde en retting av en uklarhet, og ikke representerte en utvidelse av kravets omfang.
- 49 Klagenemnda vil generelt vise til at bestemmelsens formål, som er å ivareta forutberegneligheten for tredjemann (se Stenviks lovkommentarer til patentloven Note 129 femte avsnitt), vil tale for å være tilbakeholden med å tillate endringer av krav etter de er meddelt. Imidlertid må det foretas en konkret vurdering. Klagenemnda viser til at kravet i uendret form gir begrenset mening, slik at det vil være av mindre beskyttelsesinteresse å hensynta tredjemanns berettede forventning om at apparatet skal overvåke sitt eget forbruk av energi og vann, når det å overvåke og lære fra utstyret i systemet er en av hovedformålene med oppfinnelsen. Det fremgår helt klart av kravet for øvrig, lest som en helhet, at det er utstyret som overvåkes av apparatet. Å identifisere apparatets «energiforbruk eller energi- og vannforbruk» vil ikke være vesentlig i denne oppfinnelsen. Det er ikke omtalt i beskrivelsen at apparatets energiforbruk generelt er relevant, og det er ikke beskrevet at apparatet som sådan har et selvstendig vannforbruk.
- 50 Klagenemnda slutter seg til Patentstyrets vurdering slik at endringen tillates og er innenfor grensene av § 19 andre ledd ettersom det er en presisering av et uklart krav som ble uklart som følge av en oversettelsesfeil.
- 51 Vurdering av endring: «signaler»
- 52 Som illustrert i endringsmarkeringen er kravet endret fra «tilpasning til utstyr koblet dertil og driftsmiljøets signaler» til «tilpasning til signaler fra utstyr koblet dertil og driftsmiljøets signaler» (vår understreking). Klager er av den oppfatning at kravet har blitt endret slik at signaler fra utstyret, som før ikke var direkte dekket av ordlyden, nå blir dekket, og at denne endringen utgjør en ulovlig utvidelse av patentvernets omfang, jf. patentloven § 19. Innklagede peker på at dersom apparatet skulle tilpasset seg utstyret, er det nødvendig å gjøre dette via signaler, ettersom signaler i vid forstand er måten utstyret og apparatet kommuniserer med hverandre på. Apparatet kunne ikke ha tilpasset seg utstyret, slik kravet lød da det ble meddelt, uten å gjøre dette ved å motta signaler i en eller annen form.

Endringen er derfor ikke en utvidelse, men snarere en rettelse av en uklarhet som kom inn etter en oversettelsesfeil.

- 53 Klagenemnda vurderer at endringen fremstår som en presisering av noe som fremstår uklart: hvordan kan apparatet tilpasse seg utstyret (selvstendig) uten at det mottar signaler fra utstyret? Det fremgår for øvrig av resten av kravet og av beskrivelsen, at apparatet skal styre og tilpasse seg etter utstyret. Klagenemnda har på dette grunnlag kommet frem til at endringen må være tillatelig og innenfor det som kan tillates etter patentloven § 19, da endringen ikke har utvidet patentvernets omfang.
- 54 Når det gjelder vurderingen av tillegget «der signalet fra utstyr omfatter normale aktive sykluser», vil denne anførselen bli omtalt i forbindelse med vurderingen etter patentloven § 13 nedenfor. Klagenemnda finner at det kun fremstår som en presisering som har klar støtte i beskrivelsen, og følgelig er ikke patentvernets omfang utvidet av endringen heller.

Patentloven § 13

- 55 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 søknadens basisdokumenter.
- 56 I foreliggende sak er det klart at det har forekommet endringer i kravene etter søknaden ble inngitt. Det vil derfor måtte vurderes om de endrede kravene nå omfatter noe som ikke har støtte i basisdokumentene fra 2007.
- 57 Klager anfører at tillegget av «normale aktive sykluser» ikke har støtte i basisdokumentene. Etter Klagenemndas syn fremgår det av beskrivelsen at apparatet henter informasjon fra utstyrenes «normale aktive sykluser», ettersom det i beskrivelsen side 5 linje 4-8 står at apparatet er «også i stand til å detektere unormale tilstander». For at apparatet skal kunne kjenne igjen unormale tilstander, må det nødvendigvis kunne gjenkjenne også de ulike utstyrenes normale aktive sykluser. Videre på samme side, linje 10-11, fremgår det at apparatet er i stand til å «lære kraft og/eller vannforbruket, så vel som de aktive syklusene til et utstyr koblet dertil». Det fremgår klart av beskrivelsen at signalet fra utstyr som overvåkes av apparatet inkluderer «normale aktive sykluser».
- 58 Videre anfører klager at den nye teksten «der identifisering av energiforbruket eller energi- og vannforbruk og brukerens aktive tilstedeværelse omfatter å overvåke bruken av utstyret» ikke har støtte i basisdokumentene. I basisdokumentene fremgår det at ved hjelp av «faste eller trådløse sensorer overvåker apparatet energien, vannforbruk så vel som omgivelsene til et utstyr festet dertil, og bruker også informasjonen oppnådd derved for å uavhengig kontrollere både vann og serviceenergikoblinger». Apparatet overvåker altså energiforbruket, vannforbruket og utstyrets omgivelser gjennom innhenting av

informasjon fra utstyret. Videre i neste avsnitt fremgår det at den «aktive tilstedeværelsen av en bruker kan også bli verifisert ved å overvåke bruk av elektrisk utstyr og vann, så vel som ved å sende informasjonen til annet periferiutstyr ved hjelp av interaktiv kommunikasjon derimellom». Sett i sammenheng viser derfor disse utdragene fra basisdokumentene at den nye teksten i kravet har grunnlag i basisdokumentene.

- 59 Til sist anfører klager at endringen til «tilpasning til signaler fra utstyr koblet dertil og driftsmiljøets signaler» ikke har støtte i basisdokumentene. En naturlig språklig forståelse tilsier at apparatet må kunne tilpasse seg signaler fra både utstyret og driftsmiljøet ellers. Av beskrivelsen på side 4 linje 25 til 28 fremgår det at apparatet «identifiserer status til et utstyr koblet dertil og det av dets miljø på grunnlag av en standard lydalarm eller annen kjent kommunikasjon tilveiebrakt av dens egne eksisterende sensorer, så vel som av uavhengig røyk, gass, karbonmonoksid, overoppheting og vannlekkasjealarmutstyr». Apparatet kan derfor tilpasse sitt handlingsmønster basert på «lydalarm», men også «annen kjent kommunikasjon» gjennom egne sensorer. Apparatets handlingsmønster kan også reagere på «røyk, gass, karbonmonoksid, overoppheting og vannlekkasjealarmutstyr». Klagenemnda finner at endringen har støtte i basisdokumentene.

Krav til nyhet, jf. patentloven § 2

- 60 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.
- 61 Klager anfører at både D1 og D2 er nyhetshindrende mothold, slik at oppfinnelsen ikke har en reell teknisk forskjell fra det som var kjent.
- 62 D1 er et patent som viser et system for overvåking av tilkoblet utstyr, som eksempelvis husholdningsapparater. Systemet, ifølge publikasjonen D1, evner å motta signaler fra det tilkoblede utstyret, eksempelvis gjennom temperatursensorer, hvor systemet, som inneholder en CPU, slår av komfyren når temperatursensoren oppdager at den er for varm. Fra beskrivelsen side 6 linje 36 til side 7 linje 8, kan systemet også identifisere brukerens tilstedeværelse og igangsette tiltak basert på om brukeren er til stede eller ikke, her ved at brukeren går vekk fra en påslått plate. Systemet kan derimot ikke sies å selvstendig tilpasse seg slik stridspatentets løsning kan. Systemet i D1 er avhengig av forhåndsprogrammerte mønstre, og patentet nevner ikke noen form for selvstendig tilpasning basert på data fra utstyret. Klagenemnda legger til grunn at systemet i D1 må reprogrammeres til å passe eventuelle bruksmønstre til brukeren, slik at det er en reell teknisk forskjell fra det som er kjent fra D1. Krav 1 har derfor nyhet over D1.
- 63 D2 er et patent som viser et system for overvåking og kontrollering av en eller flere forsyningstjenester, som vann, strøm eller gass. Systemet, ifølge publikasjonen D2, inneholder sensorer, en prosessor og kan kontrollere tilførselen av forsyningstjenestene. Klagenemnda legger til grunn at heller ikke systemet i D2 kan selvstendig tilpasse seg etter

signaler og data fra utstyr eller driftsmiljøet. I kolonne 9 linje 45-55 beskrives en form for læring, men det vil ifølge D2 forstås som læring av forbruket og syklusene. Det fremgår ikke at systemet derfra bruker data til å tilpasse egne rutiner eller mønstre. Det står på linje 52-53 at «processor 52 could be programmed to accomodate this situation» i en situasjon hvor bruksmønsteret endrer seg ved økning i antall medlemmer i en husstand. Dette indikerer at systemet ikke tilpasser seg når den oppdager endret bruksmønster, men egner å ta til seg data som kan benyttes i en senere reprogrammering. Dette er ikke det samme som selvstendig tilpasning i krav 1 av oppfinnelsen. Krav 1 har derfor nyhet over D2.

- 64 Klagenemnda finner på dette grunnlag at nyhetskravet er oppfylt fordi krav 1 ikke kan utledes direkte og utvetydig fra hverken D1 eller D2 lest hvor for seg tillagt fagets alminnelige kunnskap. Krav 1 oppfylder dermed kravet til nyhet, jf. patentloven § 2. De uselvstendige kravene 2-6 har derfor også nyhet.

Krav til oppfinneshøyde, jf. patentloven § 2

- 65 Patentloven § 2 første ledd krever at oppfinnelsen «skiller seg vesentlig fra» det som var kjent før patentsøknadens inngivelsesdag; det må foreligge oppfinneshøyde. 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.
- 66 Klager anfører at D1 er å anse som nærmeste mothold i foreliggende sak, og at oppfinnelsen slik den fremgår mangler oppfinneshøyde i lys av D1 kombinert med læren fra D2 eller læren fra D7. Innklagede anfører på sin side at oppfinnelsen skiller seg vesentlig fra kjent teknikk, og således oppfyller kravet til oppfinneshøyde.
- 67 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.
- 68 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.
- 69 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.

- 70 Klagenemnda er i likhet med Patentstyret kommet til at D1 er det nærmeste motholdet, hvilket også er klagers utgangspunkt for vurderingen.
- 71 D1 beskriver et system for overvåkning av en elektrisk komfyr, som kan ta hensyn til individuelle signaler fra alle sensorer. En prosessor er innrettet til å måle varigheten til de forskjellige signalene fra sensorer. Det er også lagrede referanseverdier i overopphetingstilstanden i form av individuelle signaler fra individuelle sensorer, men hovedsakelig kombinerte signaler fra flere sensorer som sammenlignes med tilsvarende faktiske kombinerte signalverdier for å slå av strømmen til den elektriske komfyren med en bryter hvis den gjeldende tilstanden tilsvarer en overopphetingstilstand. Overopphetingstilstandene ifølge D1 inkluderer følgende tilstander: kontinuerlig overskrider en terskelverdi for strømmen i et bestemt tidsintervall, og overgår øyeblikkelig en terskelverdi for temperaturen og overstiger en røykgenereringsverdi. En ekstra overopphetingstilstand kan øke temperaturen etter lengre periode med konstant temperatur og ingen person til stede. Data for lagrede hendelser håndteres i en datamaskin for å gi informasjon om den elektriske komfyrens normale bruksmønster.
- 72 Hva angår forskjellene mellom D1 og oppfinnelsen, er Klagenemnda av den oppfatning at D1 ikke viser et apparat som kan utføre kontroll av utstyrets driftsstatus selvstendig ved tilpasning til signaler fra utstyr koblet dertil og driftsmiljøets signaler, men at den lagrer data til senere reprogrammering i tråd med de innsamlede data. Den tekniske effekten dette trekket tilfører den foreliggende oppfinnelsen som beskrevet i krav 1, er at apparatet evner å håndtere situasjoner som ikke er forhåndsspesifiserte uten å måtte få nødvendig input utenifra, for eksempel i form av ekstern reprogrammering via en terminal koblet på systemet.
- 73 På bakgrunn av trekket som ikke gjenfinnes i D1, finner Klagenemnda at det objektive tekniske problem med utgangspunkt i D1 er: *hvordan håndtere driftssituasjon som ikke er forhåndsspesifisert.*
- 74 Vurderingstemaet for det siste steget i problem-og-løsning-metoden er om det for fagpersonen, med utgangspunkt i D1, var nærliggende å velge patentets løsning på det objektive tekniske problemet. For at en oppfinnelse skal anses om nærliggende, kreves etter fast praksis at en gjennomsnittlig fagperson ville valgt den patenterte løsningen med en rimelig forventning om å lykkes. Det er ikke tilstrekkelig at fagpersonen kunne valgt patentets løsning.
- 75 I D1 fremgår det at prosessoren sammenligner data med den forhåndslagrede referanserammen for situasjoner som overoppheting, og handler ut ifra forhåndsdefinerte regler. Stilt overfor det objektive tekniske problemet i denne saken, ville en fagperson

kunne sett til læren fra D2. D2 er som tidligere beskrevet et system for å overvåke og kontrollere forsyningstjenester. I D2 finnes det et system for å tilpasse seg til situasjoner som avviker fra de forhåndsdefinerte. I kolonne 8 linje 27 til 29 fremgår det at prosessorens handlingsmønster avhenger direkte av hvordan den er programmert. Som det fremgår av kolonne 9 linje 6 til 22 og 50 til 55, kan systemet i D2 programmeres til å håndtere unormale hendelser eller situasjoner, men det må programmeres for hendelsene eller situasjonene på forhånd. Som i det beskrevne eksempelet med husstandsforøkelsen, kan prosessoren reprogrammeres for å håndtere nye situasjoner. Klagenemnda, i likhet med Patentstyret, kommer derfor til at en fagperson som bruker læren fra D2 fra startpunktet i D1, ikke ville kommet frem til oppfinnelsens løsning, han/hun ville heller blitt lært at problemet best lar seg takle ved reprogrammering når systemet hadde identifisert noe som avviker fra det som ble oppfattet som en normal syklus eller et normalt handlingsmønster.

- 76 Klager har også anført at oppfinnelsen mangler oppfinneshøyde i lys av D1 i kombinasjon med D7. Dokumentet D7 er et selv-optimaliserende apparat som er ment brukt for å kontrollere et varmesystem. Systemet har som hensikt å optimalisere energieffektiviteten til et varmesystem ved å bruke en selv-kalibrerende prosessor. I likhet med D1 og oppfinnelsen, baserer apparatet i D7 handlingene sine på input-data fra sensorer. I kolonne 9 linje 9 til 13 beskrives også at det er muligheter for at brukeren kan påvirke systemet. Det fremgår av kolonne 7 linje 40 til 43 at apparatet kan endre forbruket til varmesystemet etter hva som anses som optimalt, avhengig av faktorer som etterspørsel etter regulering og hva som anses som optimalt på det tidspunktet. Systemet i D7 er designet for å optimalisere ytelse/effektivitet over tid, ikke ta kontroll over tilbehør tilknyttet systemet. Det som beskrives av selvstendig tilpasning er ikke en tilpasning for varierende bruksmønstre, men heller knyttet til optimalisering og delvis forhåndsdefinerte variabler. Klagenemnda, i likhet med Patentstyret, kommer derfor til at en fagperson som bruker læren fra D7 fra startpunktet i D1 ikke ville kommet frem til oppfinnelsens løsning.
- 77 På denne bakgrunn har krav 1 oppfinneshøyde og oppfyller patenterbarhetsvilkåret i patentloven § 2. De uselvstendige kravene 2-6 som viser til krav 1, inneholder alle trekk i det selvstendige krav 1. Som en følge vil løsningen i de uselvstendige kravene 2-6 også oppfylle kravet til oppfinneshøyde, jf. patentloven § 2.
- 78 Klagenemnda finner på denne bakgrunn at oppfinnelsen oppfyller kravet til nyhet og oppfinneshøyde, jf. patentloven § 2.
- 79 Etter dette finner Klagenemnda at oppfinnelsen i henhold til patent nr. 339819 som opprettholdt av Patentstyret med krav av 5. juni 2019 oppfyller patenterbarhetsvilkårene og klagen forkastes.

Det avsies slik slutning

SLUTNING

1 Klagen forkastes.

Lill Anita Grimstad
(sign.)

Turid Helene Tronbøl
(sign.)

Arvid Øvrebø
(sign.)