



KFIR

Klagenemnda for industrielle rettigheter

AVGJØRELSE

Sak: 20/00144
Dato: 30. september 2021

Klager: EntroMission AS
Representert ved: Ikke representert ved fullmektig

Klagenemnda for industrielle rettigheter sammensatt av følgende utvalg:

Elisabeth Ohm, Jan Skramstad og Torger Kielland

har kommet fram til følgende

AVGJØRELSE

- 1 Kort fremstilling av saken:
- 2 Saken gjelder klage på Patentstyrets avgjørelse av 16. september 2020, hvor patentsøknad nr. 20180312 ble avslått på bakgrunn av at den ikke beskrev en patenterbar oppfinnelse, jf. patentloven § 1.
- 3 Patentsøknaden beskriver en metode for å utvinne mekanisk energi fra termisk energi.
- 4 Søknaden ble innlevert den 28. februar 2018 med følgende fire krav:
 1. Termodynamisk syklus, i.e. begynnelsestilstand lik slutttilstand, karakterisert ved en korrelasjon $> 0,8$ mellom ekspansjonens entalpidifferanse (ΔH) og den maksimale PV-verdien som opptrer i nevnte ekspansjon.
 2. Termodynamisk syklus, i.e. begynnelsestilstand lik slutttilstand, karakterisert ved at termisk energioptak er en isochor oppvarming med entalpiøkning (ΔH) minst 80 % høyere enn økningen i indre energi (ΔU).
 3. Termodynamisk syklus, i samsvar med krav 1 og 2, karakterisert ved at syklusens drivfluid opptrer som monofasefluid og 2-fasefluid.
 4. Termodynamiske syklus, i samsvar med krav 1 og 2, karakterisert ved at metodens termodynamiske syklus kan benytte samme temperaturresevoir som varmesluk (T_L) og som varmekilde (T_H).
- 5 Klage på Patentstyrets avgjørelse innkom 15. november 2020.
- 6 Muntlig høring i saken ble gjennomført 14. september 2021.
- 7 **Grunnene for Patentstyrets vedtak er oppsummert som følger:**
 - De ettersendte dokumentene av 18. oktober 2018 og 27. august 2019 omhandler materiale som ikke er beskrevet i de opprinnelige søknadsdokumentene som innlevert 28. februar 2018. Dokumentene er derfor i strid med patl. § 13 og kan ikke innlemmes i patentsøknaden.
 - Selv om patentkravene er uendret, innebærer dette ikke at tilleggs materialet kan utgjøre en del av søknaden, fordi dette ville utvide kravenes omfang. Vurderingene må derfor ta utgangspunkt i søknaden som opprinnelig innlevert 28. februar 2018.
 - Kravene i den foreliggende søknaden angir en termodynamisk syklus, uten at det er angitt fremgangsmåte trekk knyttet til en praktisk anvendelse i tilknytning til en gjenstand. I den foreliggende søknaden er det et beregningseksempel som beskriver en termodynamisk syklus med NH_3 . Det er imidlertid ikke beskrevet en mekanisk innretning eller liknende som klarer å hente ut noen form for mekanisk energi av den termodynamiske syklusen. Det som fremgår av søknaden må derfor kunne anses å være uttrykk for en vitenskapelig teori, heller

enn en oppfinnelse med teknisk karakter, teknisk effekt og som er reproduserbar. Patentstyret kan ikke se at oppfinnelsen angitt i de foreliggende kravene angir en fremgangsmåte som kan virke med en gjenstand, og dermed kunne virke i praksis og derved løse det problemet den tar sikte på.

- En oppfinnelse i patentrettslig forstand må ha teknisk karakter, teknisk effekt og være reproduserbar, jf. patl. § 1 første ledd, og løse et teknisk problem med, i det minste delvis, tekniske midler. En termisk syklus slik den er angitt i de foreliggende patentkravene, oppfyller ikke betingelsene til å kunne være en oppfinnelse i patentrettslig forstand.
- Med bakgrunn i argumentasjonen ovenfor, mener Patentstyret at den foreliggende søknaden ikke beskriver en patenterbar oppfinnelse, jf. patentloven § 1, første ledd.

8 Klager har for Klagenemnda i korte trekk gjort gjeldende:

- Patentstyrets behandling av søknaden er i strid med forvaltningsloven § 17. Patentstyret har ikke belyst saken best mulig, og har ikke tatt stilling til sakkyndigerklæringene eller foretatt en nyhetsvurdering.
- Patentstyret har videre bygget sin avgjørelse på feilslutninger og misforståelser.
- Oppfinnelsen har teknisk effekt, i betydningen praktisk nytteverdi, og teknisk preg, som må forstås som naturvitenskapelig preg i henhold til definisjonen i Store Norske Leksikon.
- Den tekniske effekten finnes i energiberegningene, som kontrollert av professor Lars Erik Øi ved USN SINTEF Tel-Tek i sakkyndigerklæringene. Her ble det funnet at syklusen slik den er beskrevet i søknaden vil fungere. Dette må innebære at søknaden slik den foreligger innehar teknisk effekt. Erklæringen fra professor Øi er basert på de samme dokumentene som forelå for Patentstyret datert 28. februar 2018. Den tekniske effekten forelå derfor i basisdokumentene.
- Avslaget fra Patentstyret er blant annet begrunnet i at det ikke er angitt fremgangsmåtetrekk knyttet til en praktisk anvendelse i tilknytning til en gjenstand.
- Alle kravene i søknaden er angitt som termodynamisk syklus, i kravenes innledende del. De har således implisitt angitt fremgangsmåtetrekkenes kompresjon, ekspansjon og varmeutveksling.
- Disse trekkene har, i motsetning til hva Patentstyret hevder, teknisk karakter. De er angitt i basisdokumentene; både i de selvstendige kravene og i de uselvstendige kravene, i kravenes innledende del og i deres karakteriserende del. De er angitt implisitt i kravsett, og eksplisitt i patentbeskrivelsens tekst.
- I patentsøknad nr. 20180312 er det angitt fremgangsmåtetrekk knyttet til en praktisk anvendelse. Disse fremgangsmåtetrekkene er deler i en termodynamisk syklus. De er således trekk som fremgår av de benyttede betegnelsene, altså underforståtte/implisitte trekk, og det

er ikke nødvendig å nevne dem. Dette er i samsvar med Patentstyrets veiledning (4.4.3. – III C).

- Patentstyrets avgjørelse må oppheves.

9 Klagenemnda skal uttale:

10 Klagenemnda er kommet til samme resultat som Patentstyret.

- 11 Klagenemnda skal først og fremst vurdere og ta stilling til om det som fremgår av norsk patentsøknad nr. 20180312 oppfyller kravene til en patenterbar oppfinnelse og hvorvidt den innsendte tilleggsdokumentasjonen må avvises, jf. patentloven §§ 1 og 13. Klager har også anført at saksbehandlingen i Patentstyret strider mot forvaltningsloven § 17.

Forvaltningsloven § 17

- 12 Klager har anført at Patentstyret ikke har overholdt sin utrednings- og informasjonsplikt, jf. forvaltningsloven § 17, ettersom de har kommet med «generelle eller diffuse anførsler», «selvmotsigende og/eller villedende anførsler» og Patentstyret har ikke tatt stilling til dokumentasjonen fremlagt, herunder foretatt en nyhetsundersøkelse.
- 13 Klagenemnda er ikke av samme oppfatning. Etter gjennomgang av korrespondansen mellom klager og Patentstyret kan ikke Klagenemnda se at det er presentert slike anførsler som klager hevder. Etter det Klagenemnda kan se har Patentstyret sendt fire realitetsuttalelser hvor de går langt i å veilede og informere klager. Klager er i tillegg blitt oppfordret til å søke juridisk bistand. Etter at Patentstyret indikerte at de ettersendte dokumentene ville stride mot § 13, ble klager anbefalt å trekke søknaden og levere inn en ny søknad som inkluderte de ettersendte skissene og presiseringene. Klager valgte å ikke følge disse oppfordringene.
- 14 Det er korrekt at Patentstyret ikke har foretatt en nyhetsundersøkelse, men det skyldes at Patentstyrets avslag er begrunnet med manglende oppfyllelse av patentloven § 1. En nyhetsundersøkelse er nødvendig etter vilkårene i § 2, men denne er avhengig av at oppfinnelsen er patenterbar etter vilkårene i § 1.
- 15 Klagenemnda har etter dette kommet til at Patentstyret har overholdt sin utrednings- og informasjonsplikt, jf. forvaltningsloven § 17.

Patentloven § 13

- 16 Det vil videre måtte tas stilling til hvorvidt de ettersendte dokumentene av 18. oktober 2018 og 27. august 2019 er i strid med § 13. Klager anfører at patentkravene ikke har blitt endret slik at de ikke lenger har støtte i søknaden slik den ble inngitt, og derfor ikke er i strid med patentloven § 13.

- 17 Det er klart at «søknaden» slik begrepet er benyttet i § 13 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 det søkes beskyttelse for noe som ikke var en del av basisdokumentene.
- 18 De innsendte dokumentene inneholder blant annet et utførelseseksempel og en endret beskrivelse. Det er klart at deler av innholdet i disse dokumentene ikke kan gjenfinnes i basisdokumentene som innlevert 28. februar 2018. Selv om kravene i seg selv ikke er endret fra sin opprinnelige innleverte form, vil tillegget av informasjon i beskrivelsen (utførelseseksempel og annen tilleggsinformasjon) kunne utvide kravenes beskyttelsesomfang som helhet utover det som fremgikk av basisdokumentene i saken.
- 19 Dokumentene av 18. oktober 2018 og 27. august 2019 kan derfor ikke utgjøre del av den foreliggende søknaden, jf. § 13.

Patentloven § 1

- 20 Det følger av patentloven § 1 annet ledd første punktum at «oppdagelser, vitenskapelige teorier og matematiske metoder» ikke anses som oppfinnelser, og derfor ikke er patenterbare. Av paragrafens første ledd følger det også at oppfinnelser må kunne «utnyttes industrielt» for at patent skal kunne meddeles.
- 21 Ifølge Stenvik (Patentrett, 2020, s. 120) kan det fra kravet om at oppfinnelsen må kunne utnyttes industrielt, utledes at den må ha en teknisk effekt. Oppfinnelsen må altså virke, og løse det problemet den tar sikte på.
- 22 Det følger blant annet av avgjørelse fra EPOs Board of Appeal, T 1538/05, at en oppfinnelse generelt må ha teknisk karakter og løse et teknisk problem med, i det minste delvis, tekniske midler. For at en eventuell industriell anvendbarhet, eller teknisk effekt skal kunne konstateres, må det derfor i det minste presenteres én tenkt utførelse av oppfinnelsen. Det er ikke tilstrekkelig å vise til utregninger som «bare utgjør en intellektuell angivelse eller teori» (jf. Stenvik, Patentrett, 2020, s. 125), da slike faller utenfor oppfinnelsesbegrepet.
- 23 I søknaden er det presentert en rekke matematiske modeller for å illustrere den antatte tekniske effekten av oppfinnelsen. Klagenemnda bestrider ikke at de prinsipper og modeller som er presentert i søknaden i teorien kan være mulig å utføre, og det er tilstrekkelig klarlagt at ingen av eksemplene under ideelle forutsetninger strider mot termodynamikkens første eller andre lov. Dette fremgår blant annet av sakkyndigerklæringen fra Lars Erik Øi.
- 24 Klager hevder at den tekniske effekten av oppfinnelsen er å omdanne termisk energi til mekanisk energi, hvor «syklusen vil kunne avgi netto mekanisk energi med ett (1) temperaturreervoar» (brev av 28. juni 2021).

- 25 Av sakkyndigerklæringen fra Øi datert 30. oktober 2017, punkt 4 fremgår det at «prosessen er teoretisk mulig, og det er ikke noen brudd på termodynamikken 1. eller 2. lov. Noen av trinnene i prosessen er forutsatt å være ideelle og tapsfrie trinn, mens de i praksis ikke vil være ideelle eller tapsfrie».
- 26 Det er ikke presentert noe mer enn teoretiske resultater fra utregninger som ikke strider mot velkjente termodynamiske prinsipper i basisdokumentene i saken. Det som fremgår av søknaden, sannsynliggjør derfor ikke at oppfinnelsen kan utøves av en fagperson eller at den har en teknisk effekt som løser problemet den tar sikte på. Oppfinnelsen slik den fremgår av basisdokumentene må derfor anses å være uttrykk for en vitenskapelig teori i lovens forstand.
- 27 En oppfinnelse i patentrettslig forstand må ha en teknisk karakter, teknisk effekt og være reproducerbar, jf. patentloven § 1 første ledd, og løse et teknisk problem med, i det minste delvis, tekniske midler. Klagenemnda kan ikke se at den foreliggende søknaden inneholder disse elementene. Den foreliggende søknaden beskriver derfor ikke en patenterbar oppfinnelse, jf. § 1. Patent kan derfor ikke meddeles på dette grunnlag, jf. patentloven § 16.

Det avses slik

SLUTNING

Klagen forkastes.

Elisabeth Ohm
(sign.)

Jan Skramstad
(sign.)

Torger Kielland
(sign.)