



---

# KFIR

Klagenemnda for industrielle rettigheter

## AVGJØRELSE

---

Sak: 16/00065  
Dato: 9. mars 2017

---

Klager: Aker Subsea AS  
Representert ved: Protector Intellectual Property Consultants AS

---

Innklaget: FMC Kongsberg Subsea AS  
Representert ved: Onsagers AS

---

Klagenemnda for industrielle rettigheter sammensatt av følgende utvalg:

Elisabeth Ohm, Johannes Hope og Arvid Øvrebø

har kommet frem til følgende

---

## AVGJØRELSE

### 1 Kort fremstilling av saken:

- 2 Saken gjelder klage over Patentstyrets avgjørelse av 09. oktober 2015, hvor norsk patentsøknad nr. 333597 etter innsigelse ble opprettholdt i endret form med kravsett av 6. oktober 2014.
- 3 Patentsøknaden vedrører en undersjøisk kjølingsenhet som kan sammenstilles og tilpasses for den spesifikke undersjøiske bruken. Dette oppnås ved at moduler kan stables sammen i en ramme for å gi en mer kompakt utforming, og hvor den endelige størrelsen vil bli bestemt ved strømningsraten og kjølingseffekten.
- 4 Patentstyret avgjorde innsigelsessaken på bakgrunn av følgende selvstendig krav av 6. oktober 2014:

Undersjøisk brønnstrømkjølingsenhet omfattende et første samlerør (48) tilpasset for kommunikasjon med i det minste én hydrokarbonbrønn, og som danner et felles innløp, et andre samlerør (48) tilpasset for kommunikasjon med en strømningslinje (10) som danner et felles utløp, som har sin lengdeakse hovedsakelig parallell med og i en avstand fra det første samlerøret (48), hvor det mellom det første og andre samlerøret (48), er anordnet et flertall sett av kjølecoiler (400), hvor hvert sett (400) er formet slik at coilene i ett sett (400) er anordnet i ett plan, og hvert sett er individuelt forbundet til samlerørene (48), hvor samlerørene (48) og kjølecoilene er arrangert for å føre brønnstrømmen som skal kjøles slik at brønnstrømmen kjøles med sjøvann på utsiden av rørene, k a r a k t e r i s e r t v e d a t m i n s t e t s e t t m e d k j ø l e c o i l e r ( 4 0 0 ) o m f a t t e r i d e t m i n s t e t r e r e t t e r ø r ( 4 0 ) o g i d e t m i n s t e t o 1 8 0 g r a d e r s s v i n g e r ( 4 2 , 4 4 ) o g t o k o n n e k t o r e r ( 4 6 ) f o r f o r b i n d e l s e a v s e t t e n e ( 4 0 0 ) t i l s a m l e r ø r e n e ( 4 8 ) , h v o r n e v n t e f l e r e s e t t a v k j ø l e c o i l e r ( 4 0 0 ) e r s t a b l e t s a m m e n i e n r a m m e

Til det selvstendige kravet er knyttet åtte uselvstendige krav.

- 5 Under søknadsbehandlingen trakk Patentstyret frem følgende mothold:

D1: WO 2008/147219 A2

D2: US 4573911 A

- 6 Innsiger har i innsigelsessaken vist til følgende mothold:

P1: WO 2008/147219 A2 (D1)

P2: US 5870976 A

P3: US 5001906 A

P4: US 6101821 A

P5: US 2396810 A

P6: US 7363962 B2

P7: EP 272766 B1

P8: US 2792201 A

P9: US 2933904 A

P10: WO 2003/050468 A1

P11: Offshore Engineer, desember 2002, side 15-18

7 For Klagenemnda har klager i tillegg vist til følgende mothold:

P11b: Presentasjon av Schramm & Pellerin, 21. Og 22. oktober 2008

P11c: Presentasjon av Alberto Tesei, 22. november 2007

P18: GB2145806

## 8 Grunnene for Patentstyrets vedtak er oppsummert som følger:

- Patentstyret tar utgangspunkt i det nye kravsettet da patenthaver har bedt om at disse kravene skal erstatte kravene i patentet.
- Endringene i det nye kravsettet anses ikke å være i konflikt med patentloven § 13. Patentvernets omfang ved de nye kravene later heller ikke til å være utvidet i forhold til kravene i det meddelte patentet, jf. patentloven § 19 annet ledd.
- Dokument P1 anses å utgjøre den nærmest liggende kjente teknikk.
- Ingen av de aktuelle motholdene viser flere sett av kjølecoiler som er stablet sammen i en ramme, hvori det første samlerøret i sin lengdeakse hovedsakelig er parallell med og i en avstand fra det andre samlerøret, hvert sett av kjølecoiler er utformet slik at coilene til det ene settet er arrangert i ett plan og hvert sett av kjølecoiler omfatter to konnektorer for forbindelse til samlerørene. Det nye krav 1 fremviser dermed nyhet i forhold til P1.
- Grunntanken til foreliggende oppfinnelse, ifølge beskrivelsen, er å tilveiebringe en brønnstrømkjøler som enkelt kan sammenstilles og tilpasses, ved hjelp av standardiserte deler, for den spesifikke undersjøiske bruken for å oppnå den nødvendige kjølingen. Dermed anses det objektive tekniske problemet med utgangspunkt i foreliggende krav 1, i lys av dokument P1, å være hvordan å tilveiebringe en brønnstrømkjøler som kan tilpasses for den spesifikke undersjøiske bruken for å oppnå den nødvendige kjølingen.
- Uttrykket “ramme” (eng. “frame”) ifølge foreliggende krav 1 antyder en åpen struktur uten spesifikk inngang eller utgang, hvor et fluid kan strømme inn eller ut av en hvilken som helst side.
- Uttrykket “kanal” (eng. “duct”) ifølge P1 antyder en struktur med en inngang og utgang samt et flertall vegger med et formål å rette et fluid i en forhåndsbestemt retning mot en forutbestemt utgang.
- Dette fører direkte til det mest sentrale aspekt for sammenligning mellom patentet og P1. Formålet ved P1 er, ved hjelp av en kanal og en propell, å styre sjøvann over et objekt, fortrinnsvis ved hjelp av en tvungen strømming, for eksempel med en propell. Alle hovedkrav ifølge P1 er karakterisert ved en kanal og en propell med formålet av omsluttet

dirigert tvungen gjennomstrømming, hvori videre utføringsformer omfatter bruk av et flertall propell for å øke kjølingseffekten.

- Løsningen for økt kjølingseffekt, ifølge P1, er å øke antall propell med aktiv kjøling, mens løsningen for økt kjølingseffekt, ifølge patentet, er å øke antall kjølingscoiler med passiv kjøling.
- Løsningen ifølge P1 og løsningen ifølge patentet ved de nye kravene av 2014.10.06 er forskjellig, og dokument P1 ville lede fagpersonen bort fra løsningen ifølge foreliggende nye krav 1.
- En fagperson med kjennskap til P1 og som stilles overfor det objektive tekniske problem, ville ikke kommet frem til løsningen i det nye krav 1. Det anses heller ikke nærliggende for fagpersonen å kombinere trekk fra P1 med kjennskap til P2-P11 å komme frem til løsningen ifølge det nye krav 1. De nye kravene 1-9 angir derfor en oppfinnelse som skiller seg vesentlig fra kjent teknikk og som derfor er patenterbar.

#### **9 Klager har for Klagenemnda i korte trekk gjort gjeldene:**

- Patentstyret har tolket seg frem til en forståelse av patentkrav 1 som det ikke finnes støtte for i søknaden slik den ble inngitt. Enda mindre finnes det støtte for en slik tolkning i ordlyden til krav 1, til tross for endringene. Alle trekkene i kravsettet er åpenbare utførelsesformer som ikke skiller seg vesentlig fra den kjente teknikk, jf. patentloven § 2. Krav 1 tilfredsstillende ikke kravene til tydelighet og angir noe som ikke fremgikk av søknaden slik den ble innlevert, jf. § 13.
- P1 anses å være det nærmeste motholdet, idet den beskriver en brønnstrømkjølingsenhet som løser samme oppgave som kjøleenheten i krav 1, nemlig å kjøle en brønnstrøm.
- Det endrete og nå gjeldende kravsettet har ett selvstendig krav, nemlig krav 1 med følgende trekk:
  - o i) Undersjøisk brønnstrømkjølingsenhet omfattende et første samlerør (48) tilpasset for kommunikasjon med i det minste én hydrokarbonbrønn, og som danner et felles innløp,
  - o ii) et andre samlerør (48) tilpasset for kommunikasjon med en strømningslinje (10) som danner et felles utløp,
  - o iii) som har sin lengdeakse hovedsakelig parallell med og i en avstand fra det første samlerøret (48),
  - o iv) hvor det mellom det første og andre samlerøret (48), er anordnet et flertall sett av kjølecoiler (400),

- v) hvor hvert sett (400) er formet slik at coilene i ett sett (400) er anordnet i ett plan,
  - vi) og hvert sett er individuelt forbundet til samlerørene (48),
  - vii) hvor samlerørene (48) og kjølecoilene er arrangert for å føre brønnstrømmen som skal kjøles slik at brønnstrømmen kjøles med sjøvann på utsiden av rørene, karakterisert ved
  - viii) at minst et sett med kjølecoiler (400) omfatter i det minste tre rette rør (40) og i det minste to 180 graders svinger (42, 44)
  - ix) og to konnektorer (46) for forbindelse av settene (400) til samlerørene (48),
  - x) hvor nevnte flere sett av kjølecoiler (400) er stablet sammen i en ramme.
- Trekk iii) angir at det første og andre samlerøret har avstand mellom seg og at de er parallelt anordnet. Det står i P1 at et flertall kjølerør (coiler) kan være anordnet mellom distribusjonsheten og samleheten. Dersom en fagperson skal fordele en brønnstrøm i flere kjølerør, vil den mest opplagte løsningen være å anordne to rette og parallelle rør, mellom hvilke to rør kjølerørene anbringes. På den måten kan alle kjølerørene være identiske (like lange og samme form). Å gjøre dette på en annen måte, vil gjøre løsningen komplisert og dyr. Enhver fagperson vil søke å gjøre dette på en systematisk, oversiktlig og kostnadseffektiv måte.
  - En slik konfigurasjon på en varmeveksler er meget godt kjent fra før f.eks. P2 som beskriver en varmeveksler (kolonne 1, første avsnitt) innrettet til å varme vann ved hjelp av en varm gass (som for øvrig er det samme som å kjøle gass med kaldt vann, jf. stridspatentets krav 1).
  - Innklagede kan hevde at det ikke er naturlig for en fagperson å studere kjente varmevekslere til bruk på land, ettersom krav 1 vedrører en havbunnskjøler. Innklagede viser riktignok selv til landbaserte varmevekslere i patentets innledning. Funksjonen på land og på havbunnen er den samme, og det finnes ingen grunn til at en kjøler på land ikke skulle inspirere fagpersonen kun fordi kjøleren skal stå på havbunnen.
  - P11 er et annet relevant eksempel som viser et utdrag fra tidsskriftet Offshore Engineer fra 2002. På side 17 vises det til en havbunnskjøler med to samlerør som er anordnet parallelt og med avstand mellom seg. Her vises det også til P11b. Det er ingen tekniske trekk i krav 1 som gjør kjøleren uegnet for å kjøle et annet fluid. Kjøleren i krav 1 vil fungere for de fleste varme fluider som skal kjøles, og dermed er P11 et relevant mothold.
  - Trekk iii) er følgelig et fagmessig trekk som kan gjenfinnes i en mengde kjente varmevekslere (P11, P11b, P11c).

- Klager ber om at publikasjonene P2-P10 blir studert. Slike serpentinformete varmevekslere, med to parallelle samlerør og et flertall rør imellom seg, finnes i mangfold. Dette er altså en fagmessig løsning. Spesielt er løsningen vist i P11, P11b og P11c. Krav 1 omfatter også løsninger hvor alle kjølecoilene faktisk ikke har samme utforming. Med andre ord omfatter krav 1 løsningen hvor dette påståtte tekniske resultatet ikke er oppfylt.

Trekk v) – hvert sett av kjølecoiler er anordnet i ett plan

- Krav 1 angir altså at coilene i ett sett er anordnet i ett plan. En fagperson som skal anordne flere slike sett, må velge om han skal anordne svingene og de rette rørene i ett plan, eller med en tredimensjonal form. Fagpersonen vil selvfølgelig ønske å anordne kjølerørene på en systematisk måte, i stedet for på kryss og tvers. Å la settene være i ett plan er det enkleste designet, og dermed en åpenbar løsning. Dessuten, som det står i patentskriftet (side 4, linje 30-31) vil en slik løsning gi maksimal kjøleeffekt. Det er åpenbart at fagpersonen vil velge det designet som gir maksimal kjøleeffekt.
- Dette trekket er også vist i motholdene P2 til P10. Igjen vises det også særlig til P11, P11b og P11c. Selv om trekk v) ikke skulle fremgå av P1, er det en åpenbar og antagelig den mest naturlige løsningen, og dessuten en fra før av kjent løsning for fagpersonen.
- Krav 1 angir ingen begrensning om at coilene i de respektive planene – som ifølge krav 1 ikke behøver å være parallelle – ikke er viklet inn i hverandre, slik patenthaver anfører. To respektive plan til to respektive coiler kan meget vel være skråstilte i forhold til hverandre, på en slik måte at man ikke kan fjerne en coil uten å komme i konflikt med en annen coil. Krav 1 angir altså at hver coil er anordnet i ett plan, og ikke at alle disse planene er parallelle.

Trekk vi) – fordelingsenheten og samlingsenheten er rør

- I P1 er «coils» eller kjølerør 10 (Fig. 1) koblet til fordelingsenheten 22 og samlingsenheten 24. P1 angir ikke at fordelingsenheten 22 og samlingsenheten 24 skal være rør. Dersom fagpersonen skal koble et flertall kjølerør til en fordelings- og samlingsenhet, slik som P1 angir som en mulighet (derav navnene fordelings- og samlingsenhet), vil det enkleste for fagpersonen være å anbringe kjølerørene langsetter et rett rør, altså et samlerør. Alternativt kunne fordelingsenheten være et bøyd rør, ha en kuleform, etc. Slike alternativer vil komplisere og fordyre kjøleren. Et rett rør er den enkleste og mest åpenbare løsningen, og er således en fagmessig løsning. At fordelingsenheten og samlingsenheten er i form av rør er dessuten godt kjent. Dette trekket er vist i P2 til P2, og dessuten undervannskjøleren i P11, P11b og P11c. Til og med P1 viser dette trekket.

Trekk ix) – bruk av konnektor for å koble kjølerør til samlerør

- I motsetning til trekkene iii), v) og vi), er trekket ix) plassert i kravets karakteriserende del, og er formodentlig ment å bidra til at kravet skal skille seg vesentlig fra den kjente

teknikk. Klager har ikke studert den kjente teknikk for å finne publikasjoner som viser at ett rør kobles til et annet rør ved hjelp av en konnektor. Dette er en åpenbar løsning for en fagperson som skal føre et fluid gjennom et flertall rør. Dersom Klagenemnda skulle være av en annen mening, ber klager om å få fremvise slike publikasjoner fra kjent teknikk senere. Det er dessuten uklart hvor en skal se blant den kjente teknikk, ettersom det ikke finnes noen angivelse av hva begrepet konnektor innbefatter.

- Begrepet «konnektor» er godt kjent, men det er ikke avklart hva begrepet skal omfatte og ikke omfatte. Alle kjølerørene fra den kjente teknikk P1 -P11 er koblet til samle- og distribusjonsmanifolder (samlerørene) på en eller annen måte. Oppfinnelseshøyde kan ikke basere seg på et begrep som ikke er nærmere forklart i beskrivelsen.

#### Trekk x) – settene av kjølerør blir stablet sammen i en ramme

- Det er uklart nøyaktig hva dette trekket innebærer. De fleste komponenter som anbringes på havbunnen i forbindelse med produksjon av hydrokarboner, blir plassert i en ramme for å beskytte og å enkelt kunne håndtere komponentene. Se for eksempel havbunnskjøleren i P11 (det gule rammeverket rundt kjøleren). I en praktisk anvendelse av kjøleren i P1 (nedsenkning på havbunnen), ville antagelig denne også bli anbrakt i et beskyttende rammeverk, slik det er vanlig å gjøre.
- Det står ingen ting i patentkrav 1 om standardisering av kjølerens kjølerør. I tillegg vil enhver fagperson som skal anordne flere kjølerør ønske å bruke like rør, altså standardrør.
- I sin bruk av problem-løsning-metoden, foreslår Patentstyret følgende objektive tekniske problem: Hvordan å tilveiebringe en brønnstrømkjøler som kan tilpasses for den spesifikke undersjøiske bruken for å oppnå den nødvendige kjølingen.
- Patentstyret mener at krav 1 løser denne oppgaven, sammenholdt med P1, ved at kjøleren er plassert i en ramme. Patentstyret hevder at P1 derfor fører fagpersonen bort fra løsningen i krav 1. For klager er det uklart hvorfor det å plassere kjøleren i en ramme gjør at man kan tilpasse kjøleren på en annen eller bedre måte enn ved en kjøler som ikke er plassert i en ramme.
- En fagperson som skal tilveiebringe kjøleren i P1, dvs. kjøleren som er anordnet inne i kanalen, vil også tilpasse denne kjøleren i samsvar med forventet kjølebehov. Han vil regne ut hvor mange kjølerør som skal plasseres mellom distribusjonsenheten (22) og samleheten (24), for så å plassere nødvendig antall kjølerør i kjøleren. Fagpersonen vil ikke velge et vilkårlig antall kjølerør, i forventning om at kjøleeffekten bare skal justeres med propellen. Dette er nøyaktig den samme, fagmessige handlingen som ifølge Patentstyret gjør krav 1 patenterbart. Den eneste forskjellen, er at kjølerørene i P1 er anordnet i en kanal, og at kjølerørene i krav 1 ikke er begrenset til å være noe spesielt sted, bortsett fra i en ramme.

- Fagpersonen som skal bruke kjøleren i P1, kan altså justere kjøleeffekt på to måter, nemlig ved å justere propellhastigheten, og å justere antall kjølerør. Ifølge krav 1, kan fagpersonen – ifølge Patentstyret – justere kjøleeffekten ved å justere antall kjølerør. Med andre ord gir ikke kjøleren i krav 1 noen flere muligheter for justering av kjøleeffekten enn det som allerede fremgår av P1.
- Det anføres også at krav 1 ikke angir at kjøleren ikke kan være anordnet i en kanal, selv om den da også skal være anordnet i en ramme. Den patentbeskyttete kjøleren i stridspatentet kan altså være anordnet i en kanal. Dette vil si at krav 1 omfatter en utførelsesform der kjøleren er plassert i en ramme, i kanalen i P1. Det er åpenbart at kjøleren i kanalen (P1) også kan tilpasses for den spesifikke undersjøiske bruken for å oppnå den nødvendige kjølingen, jf. Patentstyrets bruk av problem-løsning-metoden. Begrepet «tilpasses», som brukt av Patentstyret, må her bety å tilpasse antallet kjølerør eller deres konfigurasjon (antallet sett med kjølerør, samt antallet rette rør og 180 graders svinger i det settet som har slik serpentinkonfigurasjon, altså rette rør og svinger).
- Ved vurdering av oppfinneshøyde, både når det gjelder bruken av konnektorer, og bruken av en ramme, vises til Case Law, 7. utgave 2013, side 208-209.
- Slik klager forstår innklagede, løses deres definisjon av det objektive tekniske problemet ved at kjøleren anordnes i en ramme, ettersom man da kan justere antallet kjølerør. Dette kan man ikke gjøre med en kjøler som ikke er anordnet i en ramme.
- Antallet kjølerør i P1 kan endres dersom det er behov for dette. Også en kjøler anordnet i en kanal kan anordnes i en ramme. Det er videre ingen sammenheng mellom å anordne en kjøler i en ramme og å endre antallet kjølerør. Om noe vil rammen være i veien for en dykker eller annet undervannsfartøy som skal endre antallet kjølerør. Eventuelt må kjøleren heves over havoverflaten for endring. Det er ikke gitt noen forklaring på hvorfor det er lettere å fjerne/tilkoble en kjølecoil fordi den er stablet i en ramme. Dersom det er faktisk dette som er oppfinnelsen, må det være mulig å utlede et teknisk resultat av dette. Videre, dersom innklagede kan angi et slikt teknisk resultat, må det også forklares hva som er nytt/oppfinnisk sammenliknet med P11, P11b og P11c.
- Det er igjen vist at alle trekkene er fagmessige og godt kjent i den kjente teknikk. Videre er det ikke vist på hvilken måte man oppnår noe som den kjente teknikk ikke oppnår. Spesielt er det ikke vist noen kombinasjonseffekt eller synergieffekt ved de opplistede trekkene. Det dreier seg altså bare om akkumulering av kjente trekk.

#### Oppfinneshøyde i lys av P11, P11b og P11c

- I Patentstyrets avgjørelse ble den kjente teknikken som vises i bilagene P11, P11b og P11c tilsynelatende ikke vurdert. Innklagede later også til å forbigå denne delen av kjent teknikk i stillhet.



- P11b viser en presentasjon av et kompresjonsanlegg til bruk på havbunnen. Klager vet ikke om kjølerørene i denne havbunnskjøleren anses å være stablet eller ikke, slik krav 1 bruker ordet. Patentet angir ikke hva som menes med begrepet stablet. Konfigurasjonen ligner likevel mye på eksempelbeskrivelsen i patentet. Et flertall sett med coiler er anordnet i egne plan, hvert sett med coil er koblet til respektive parallelle samlerør. Denne havbunnskjøleren er anordnet for å kjøle en motor, og ikke hydrokarboner. Riktignok fungerer den på samme måte, og det er ingenting i krav 1 som angir noe som ikke er vist i P11b annet enn at den ikke er ment til å kjøle hydrokarboner.
- I figuren på side 21 i P11b, ser det også ut til at kjølecoilene er satt sammen av et flertall mindre rør. Det er imidlertid ikke mulig å si om de små rørene som kobler til samlerørene faktisk er «konnektorer» i krav 1 sin forstand, ettersom patentet ikke gir noen veiledning om hva som er og hva som ikke er en konnektor.
- P11c gjelder likeledes et kompresjonsanlegg med en ramme, da den viser en havbunnskjøler tilsvarende den i krav 1, bortsett fra at den ikke kjøler en brønnstrøm. P11 viser også en relevant havbunnskjøler.

#### Avhengige patentkrav 2-9

- Krav 2 og 3 er fagmessig og godt kjent.
- Krav 4 gir ingen teknisk mening utover å allokere bokstaver til dimensjoner.
- Krav 5-9 angir kun dimensjoner som er åpenbare for en fagperson, og vil bli valgt av fagpersonen der han finner det hensiktsmessig. Dette er Patentstyret enig i.

#### Ulovlige endringer, uklare patentkrav, manglende støtte - §§ 8 og 13

- Det er særlig to av trekkene i denne som enten ikke har støtte i patentsøknaden slik den ble inngitt (ulovlig endring), eller som ikke er tilstrekkelig beskrevet. Dette er trekkene ix) og x), nemlig at det skal brukes konnektorer og at sett av kjølecoiler er stablet sammen i en ramme.
- Det meddelte patentet, med de foreliggende patentkravene, gir ikke en bestemt angivelse av hva som skal omfattes av begrepet «konnektorer» og hva som ikke skal omfattes, jf. § 8. Det er følgelig umulig for en potensiell inngriper å vite når han gjør, og når han ikke vil gjøre inngrep.
- Innklagede uttaler at «fagpersonen vil ikke oppfatte f.eks. et rørstykke som sveises som antydnet i klagen (...)». Klager forstår dette slik at innklagede mener at et rørstykke som sveises ikke faller inn under begrepet «konnektor». Et rørstykke som sveises faller inn under begge definisjonene som innklagede hentet fra Oxford Dictionary og Dictionary.com. I omtalen av WO2009046566 mener innklagede at konnektorer kun er «any device for connecting one object to another», som ikke må sveises. Dette kommer ikke frem av patentet. Ettersom innklagede ikke mener fagpersonen vil oppfatte et

rørstykke som sveises som en konnektor, er det uklart hva innklagede eller patentet definerer som en konnektor. Det er ikke mulig å få noen bedre forståelse av hva en konnektor er utfra innklagedes argumentasjon.

- Det er kjent teknikk å koble kjølerør til distribusjons- og samlingsrørene (f.eks. P1, P2 og P11). Disse motholdene angir ikke på hvilken måte kjølerørene kobles til samlerørene. Fagpersonen har flere løsninger til rådighet for å tilveiebringe en slik sammenkobling.
- I patentet er det beskrevet et utførelseseksempel med konnektorer som er festet til samlerøret (48). Disse konnektorene ser ut til å være korte, bøyde rør (se komponent 46 i Fig. 2 og Fig. 4). Det ingenting i krav 1 som gir en slik utforming av konnektorene. En konnektor kan være utformet på svært mange forskjellige måter, og det er dermed ikke mulig å fastslå hva krav 1 faktisk beskytter. Dette strider med kravet til tydelighet.
- Innklagedes anførsel om at ubestemt angivelse ikke er en innsigelsesgrunn stemmer. Innklagede har likevel endret patentkravene etter at innsigelsen ble inngitt. Endringer i patentkravene må oppfylle patentlovens krav, og man kan ikke omgå denne kun fordi behandlinger finner sted i en innsigelsesprosess. I EPO sine retningslinjer D-V, 5, punkt (i), er det som innklagede anfører angitt at krav til en tydelig angivelse ikke skal behandles under innsigelsesbehandlingen, dersom innlemmelsen stammer fra en kombinasjon av et avhengig krav inn i et selvstendig krav. Trekket med konnektorer ble trukket inn fra det opprinnelige patentkrav 4, og er nå ment å utgjøre grunnlaget for patent (oppfinnelseshøyde). Følgelig, i samsvar med EPOs praksis, skal kravet som helhet vurderes med hensyn til klarhet.
- Patentkrav 1 som Patentstyret har godtatt er altså ikke en ren kombinasjon av tidligere godkjente krav, men derimot en kombinasjon av slike krav, i tillegg til innføring av trekk fra beskrivelsen («ramme»). Krav 1 må med andre ord oppfylle patentlovens krav til tydelige patentkrav.
- Begrepet "ramme" oversatt fra engelske "frame", benyttes én gang i beskrivelsen. Det er videre ingen ytterligere teknisk informasjon om dette. Begrensningen har derfor ikke støtte i basisdokumentene, og imøtekommer ikke kravene i § 13.
- Innklagede har påpekt at fagpersonen vil forstå hva en ramme er, i sammenheng med subsea-utstyr, nemlig «en åpen støttekonstruksjon omfattende en sammenstilling av bjelker». Imidlertid er det slik at fleste anordninger som plasseres på havbunnen anordnes i en ramme, se også P11, P11b og P11c. Det er ikke slik at utformingen av kjøleren gjør det mulig å stable den i en ramme.
- Beskrivelsen gir fagpersonen ingen veiledning om hvordan han skal stable kjølerørene i en ramme for å oppvise noe utover kjent teknikk. Innføringen av trekket er således i strid med patentlovens § 25, punkt 2. Det kan heller ikke vises til hva som oppnås utover det som allerede tilhører den kjente teknikk, og det er uklart hvilken betydning en ramme har på kjøleren.

- Patentbeskrivelsen gir ikke ett eneste eksempel på stabling av kjølecoiler i en ramme. Dersom oppfinnelsen faktisk beror på å stable kjølerør i en ramme, må dette være beskrevet, jf. patentloven § 2. Eksempelbeskrivelsen viser kun kjølerør uten ramme.
- Videre er ikke patentloven § 8 oppfylt, ved at dersom det dreier seg noe utover kjent teknikk, må det være på en måte som ikke er vist i eksempel P11, P11b, P11c. En slik angivelse mangler.
- Det anføres at ettersom Patentstyret angir sin tolkning av uttrykket "ramme", er det i seg selv et tegn på at begrepet mangler tilstrekkelig klarhet i patentskriftet. Patentstyret mener dessuten at uttrykket "ramme" antyder en slik åpen struktur. Med andre ord har heller ikke Patentstyret gitt en fast og tydelig definisjon av begrepet.
- Det er ikke tydelig angitt hva som menes med begrepet "stable". Patentskriftet gir liten veiledning, men bruker begrepet i første avsnitt på side 1. P18 angir en kjent kjøler, i likhet med utførelsesformen vist i patentets fig. 3, hvor det stables med en avstand mellom settene av kjølerør. Ettersom dette dermed også er en del av den kjente teknikk, er det lite sannsynlig at en slik stabling av kjølerør er det som er ment å skille krav 1 fra vesentlig kjent teknikk.

#### Oppfinnelsen virker ikke i hele kravets omfang

- Ifølge den karakteriserende delen av krav 1, holder det at kun ett av settene med kjølecoiler (400) har serpentinutformingen, idet dette ene settet har minst tre rette rør og to 180 graders svinger. Resten av kjølerørene kan altså utformes vilkårlig, så lenge de følger sine respektive plan.
- En kjøler der alle kjølerørene er forskjellige passer ikke til grunntanken. Patentstyret tillegger oppfinnelsen å tilveiebringe en brønnstrømkjøler som enkelt kan sammenstilles og tilpasses ved hjelp av standardiserte deler. Dersom oppfinnelsen er å standardisere, slik Patentstyret argumenter for, virker ikke oppfinnelsen i hele kravets omfang.

#### Patentstyrets forståelse av omfanget til patentkrav 1

- Klager kan ikke se hvor i patentteksten Patentstyret finner støtte for å skille mellom begrepene ramme og kanal.
- Kjøleren i krav 1 er videre ikke begrenset til løsninger hvor kjøleren ikke er anordnet i en kanal. Det kan således være at coilene (kjølerørene) er stablet i en ramme, der rammen er anordnet i en kanal. Denne løsningen er dekket av krav 1.
- Enn videre fremkommer ingen ting i krav 1 om at kjølerørene kun skal anvendes med passiv kjøling. Kjøleren i krav 1 vil fungere med både passiv og aktiv kjøling, i likhet med P1. Patentstyret tolker altså inn begrensninger i krav 1 som ikke er til stede for å underbygge patenterbarhet.

#### Korresponderende EP-sak

- EPOs foreløpige standpunkt er at krav 1 oppfyller art. 123 (2), 54 og 56 EPC. Det er imidlertid klagers oppfatning at EPOs Opposition Division ennå ikke har satt seg inn i innsigelsen, og heller ikke har studert alle motholdene, særlig da P11, P11b og P11c. Det EPO har vist til som «solution», er disse tekniske trekkene vist i den kjente teknikk. Ettersom PCT-granskingsmyndigheten var EPO, er det sannsynligvis ikke blitt foretatt noen fornyet vurdering av den videreførte EP-søknaden. Spesielt er ikke de nevnte mothold kommentert av EPI. Det skal også bemerkes at kravene som EPO har meddelt, som finnes i EP2454447B1, ikke tilsvare det gjeldene kravsettet i Norge som vi nå diskuterer. Innklagede har nemlig også for det europeiske patentet inngitt nye patentkrav.
- Klager begjærer følgelig at Klagenemnda setter Patentstyrets avgjørelse til side og at norsk patent nr. 333597 blir opphevet.

#### **10 Innklagede har for Klagenemnda i korte trekk gjort gjeldene:**

- Patentstyret og klager mener at krav 1 innehar nyhet i forhold til den kjente teknikk, samt at P1 er den nærmeste kjente teknikken.
- Som vist skiller den undersjøiske brønnstrømkjølingsenheten ifølge krav 1 seg fra den undersjøiske brønnstrømkjølingsenheten i P1 ved de tekniske trekkene iii), v), vi), ix) og x).
- I kombinasjon tilveiebringer de tekniske trekkene den tekniske effekten av å muliggjøre en kjølingsenhet som lett kan settes sammen og tilpasses slik at nødvendig kjøling kan oppnås for et spesifikt individuelt system. Dette er spesielt en fordel i systemer hvor tvungen strømning av kjølemediet ikke er mulig eller ønsket. Sistnevnte er ofte tilfellet i undersjøiske systemer på store dyp, hvor en evt. nødvendig tilførsel av elektrisitet via en umbilical er sterkt kostnadsdrivende. I andre systemer, f.eks. slik som tilfellet er i systemet ifølge P1 hvor kjølecoilene er montert i en kanal, kan den nødvendige kjølingen normalt bli justert ved å variere kjølemediestrømmen, f.eks. ved å justere rotasjonshastigheten på propellen 26. I en kjøleenhet hvor kjølecoilene er montert i en ramme, slik tilfellet er i den foreliggende oppfinnelsen, må justeringen av kjøling bli oppnådd på en annen måte.
- Følgelig kan det objektive tekniske problemet som skal løses formuleres som hvordan tilveiebringe en undersjøisk brønnstrømkjølingsenhet som lett kan tilpasses for å tilveiebringe et spesifikt behov for kjøling av en brønnstrøm og som ikke krever et aktivt element for å tvinge sjøvann forbi kjølecoilene.
- Det objektive tekniske problemet blir ikke tatt opp i P1. P1 viser heller ikke den spesifikke løsningen ifølge oppfinnelsen og tilveiebringer ikke noe som ville spore en fagperson til å komme frem til denne løsningen. Spesielt er det ikke åpenbart, basert på læren i P1, å arrangere coilene til hvert sett av kjølecoiler i ett plan og stable settene av kjølecoiler i en

ramme for å tilpasse kjølingen til det gjeldende kjølebehovet. Tvert imot lærer P1 å arrangere kjølecoilen i en snever kanal eller trakt.

- Videre ville en fagperson som leser P1 heller utforme kjøleren med et fast antall coiler montert i kanalen og deretter regulere strømmen av kjølemedium forbi coilene for å tilpasse kjølingen til det spesifikke kjølebehovet for brønnstrømmen ved å regulere hastigheten på motoren 30 og propellen 26, dvs. som foreslått på side 5, linje 4-6, i P1.
- I klagen blir det hevdet at de tekniske trekkene som skiller foreliggende oppfinnelse fra P1 kan vurderes enkeltvis/separat med hensyn til oppfinneshøyde da de ikke bidrar til å løse det objektive tekniske problem. Klager viser i den forbindelse spesielt til trekkene ix) og x). Dette innklagede ikke enig i.
- Den tekniske effekten som oppnås ved å tilveiebringe en kjøler som omfatter alle de tekniske trekkene (iii, v, vi, ix og x) som skiller den foreliggende oppfinnelsen fra P1, er en kjøler som lett kan tilpasses for å tilveiebringe et spesifikt behov for kjøling av en brønnstrøm uten å ha et aktivt element for å tvinge sjøvann forbi kjølecoilene. Det er kombinasjonen av tekniske trekk som muliggjør en kjølingsenhet som lett kan settes sammen og tilpasses slik at nødvendig kjøling kan oppnås for et spesifikt individuelt system uten behov for en propell som vist i P1. Dermed er det ikke relevant om ett eller flere av disse individuelle trekkene er kjent fra andre typer kjølere.
- Det vesentlige spørsmålet er om en fagperson ville ha kommet frem til den foreliggende oppfinnelsen ved omfattende modifisering eller tilpasning av kjøleren i P1, og ikke om han kunne gjort det. Som nevnt overfor tilveiebringer ikke P1 noe som vil spore en fagperson til å komme frem til foreliggende oppfinnelse. P1 viser ikke til problemet ved å måtte ha nødvendig tilførsel via en «umbilical» for å kunne styre kjølingen, og følgelig, langt mindre en mulig løsning på det nevnte problem. Derfor ville ikke fagpersonen ha kommet frem til den foreliggende oppfinnelse på bakgrunn av P1.
- Hvert enkelt av de tekniske trekkene bidrar til løsningen av det tekniske problem på i det minste følgende måte:
  - o Trekk iii) medfører at alle kjølecoilene kan ha samme utforming og at en standardisert kjøleeffekt kan tilføres eller fjernes ved å tilføre eller fjerne en kjølecoil.
  - o Trekk v) medfører at hvilken som helst kjølecoil kan fjernes/tilkobles uavhengig av plassering av koblingspunkt på samlerørene (dvs. kjølecoilene er ikke til hinder for hverandre når de monteres eller fjernes) i tillegg til å ta liten plass.
  - o Trekk vi) medfører at enhver kjølecoil kan fjernes/tilkobles uavhengig av de andre kjølecoilene.

- Trekk ix) medfører at kjøleren ikke er avhengig av å ha et gitt antall kjølecoiler for å opprettholde en strukturell integritet.
  - Trekk x) medfører at enhver kjølecoil lett kan fjernes/tilkobles ved behov.
- Løsningen på det ovennevnte objektive tekniske problem tilveiebringes følgelig ved en kjøler som omfatter en kombinasjon av alle trekkene. Denne kombinasjonen er på ingen måte åpenbar basert på kjent teknikk.
  - Det er en klar misforståelse/feiltolkning fra klager at Patentstyret i sin avgjørelse sier at oppfinnelsen ifølge krav 1 løser det objektive tekniske problem kun ved innføringen av trekk ix) – dvs. at kjølecoilene er stablet sammen i en ramme. Patentstyret har misforstått P1 ved at økt kjølingseffekt ikke blir oppnådd ved et økt antall propeller, men ved å øke hastigheten på den ene propellen anordnet i kanalen (se P1, side 5, første avsnitt). Denne misforståelsen har imidlertid ingen betydning for Patentstyrets konklusjon som altså er basert på at foreliggende patent tilveiebringer en ny og oppfinnerisk løsning for regulering av kjøleeffekten til en undersjøisk brønnstrømkjølingsenhet ved å øke, evt. minke, antall kjølecoiler. Denne løsningen oppnås ikke ved kun å anordne kjølecoilene i en ramme, men ved en kombinasjon av alle de tekniske trekkene iii, v, vi, ix og x, som diskutert over.
  - Til klagers henvisning til at krav 1 ikke er begrenset til kun å skulle anvendes ved passiv kjøling, og at Patentstyret derfor tolker inn begrensninger som ikke er til stede, skal det bemerkes at kjøleren ifølge krav 1 selvfølgelig kan brukes som en aktiv kjøler. Dette faktum bidrar imidlertid på ingen måte til å endre vurderingen av oppfinneshøyde, da krav 1 likevel tilveiebringer en løsning for regulering av kjøleeffekten til en passiv kjøler. Innklagede er følgelig av den mening at oppfinnelsen definert ved foreliggende krav 1 oppfyller betingelsen om oppfinneshøyde.
  - Klager er av den mening at uttrykket «konnektor» ikke gir en bestemt angivelse av oppfinnelsen ifølge krav 1. Innklagede er ikke enig i dette da uttrykket «konnektor» (eng. connector) er klart og utvetydig for en fagperson. Basert på krav 1, dvs. at det er snakk om «...to konnektorer...», er det klart at en konnektor er en distinkt anordning som er i stand til å koble en kjølecoil til et samlerør. Videre er konnektor (dvs. eng. connector) definert i Oxford Dictionaries som «a thing which links two or more things together: a pipe connector» og i Dictionary.com som “any of various devices for connecting one object to another». Spesifikke typer av konnektorer som passer for bruk i en kjøler ifølge foreliggende krav 1 vil være åpenbare for en fagperson. Avhengig av det spesifikke kjølebehovet som skal møtes, vil en konnektor gi en rørkobling som bidrar til at effekten til kjøleren kan reduseres/økes om nødvendig ved å øke/minske antall kjølecoiler.
  - Klager viser til WO2009046566 som viser en sammenstilling av en rørcoil ved hjelp av en type kopp-forbindelse. Kopp-forbindelsen anses ikke å falle inn under uttrykket «konnektor» da den må sveises sammen, dvs. den er ikke en distinkt anordning som er i stand til å koble sammen en kjølecoil til et samlerør. Videre viser WO2009046566 på

ingen måte en rørcoil med «to konnektorer (46) for forbindelse av settene (400) (dvs. rørcoilen) til (et) samlerør(ene) (48)».

- Foreliggende patent prøver ikke å fremstille at bruk av konnektorer for å koble sammen rør er nytt *per se*. Derimot er bruken av konnektorer på den måten som er definert i foreliggende krav 1 (trekk x) ny og oppfinnerisk, spesielt i kombinasjon med de resterende tekniske trekk iii, v, vi og ix.
- En påstand om ubestemt angivelse er ikke en innsigelsesgrunn. Da trekk ix) var definert i krav 4 i det opprinnelig godkjente kravsettet er det følgelig ikke relevant om uttrykket «konnektor» er en ubestemt angivelse eller ikke, da foreliggende klage kun gjelder Patentstyrets avgjørelse i nevnte innsigelse. En påstand om ubestemt angivelse kan ikke fremmes mot dette trekket ved en innsigelse bare fordi det har blitt introdusert i krav 1, se EPO sine retningslinjer D-V, 5 (i), senest bekreftet i avgjørelse G 3/14.
- Når det gjelder manglende støtte, vises til søknadens basisdokumenter hvor det klart kommer frem at kjølecoilene fordelaktig kan stables i en ramme, se side 5, linje 35-26 (uttrykkene kjølecoil, modul og kjølemodul viser til samme anordning, se side 4, linje 12-14). Innklagede er følgelig av den mening at nevnte begrensning har støtte i basisdokumentene.
- Ord/uttrykk skal gis den betydning og omfang som de normalt har innen den angjeldende teknikk, ref. PR C, III, 4.2. Oppfinnelsen vedrører en undervannskjøler, og betydningen av ordet «ramme» i sammenheng med subsea-utstyr vil av fagpersonen forstås å være en åpen støttestruksjon omfattende en sammenstilling av bjelker. Her vises det også til Merriam-webster.com hvor en ramme (eng. frame) blir definert som «an open structure that holds something».
- Begrensingen «..nevnte flere sett av kjølecoiler (400) er stablet sammen i en ramme..» har følgelig støtte i basisdokumentene, og ordet «ramme» har en betydning som er klar og utvetydig for fagpersonen.
- Klager hevder videre uttrykket «kanal» (eng. «duct») som anvendt i beskrivelsen av kjøleren i P1 kan overlappe med uttrykket «ramme» (eng. «frame») som brukt i den foreliggende oppfinnelsen (se klagen pkt. 2.3). Som vist og beskrevet i P1, er kjølecoilene anordnet i en omsluttende kanal (eng. «duct») for å muliggjøre en kontrollert gjennomstrømming av kjølevann ved hjelp av en propell. Det er åpenbart at en slik kanal ikke vil omfattes av betydningen som uttrykket «ramme» har innen subsea-installasjoner og i det foreliggende patentet. Det vil også på bakgrunn av selve oppfinnelsen og dennes formål være klart at en «ramme» ikke omfatter en kanal som vist i P1 da bruken av en slik kanal ville vært meget ugunstig for oppnåelsen av en god kjøleeffekt uten bruk av et aktivt element for å tvinge sjøvann forbi kjølecoilene.
- Uttrykkene «konnektor» og «ramme» er utvetydige og klare for fagpersonen. Når det gjelder klagers kommentarer, er det riktig at EPO sine retningslinjer D-V, 5 (v), åpner

for en vurdering av klarhet når et krav er endret under innsigelse ved å innføre trekk fra beskrivelsen. Det er riktignok ikke en ubegrenset vurdering, men en som kun omfatter den eventuelle uklarhet som blir introdusert ved nevnte innførte trekk. I G-3/14, blir det konkludert med at en påstand om uklarhet må være basert på det introduserte tekniske trekket, og ikke eventuelle andre vilkårlige og påståtte uklarheter klager måtte mene foreligger i krav 1.

- Det vises til innsigelsen mot det korresponderende europeiske patentet EP2454447B1, hvor kravsettet tilsvarende foreliggende norske krav. I denne saken har innsiger Aker Subsea AS fremmet i hovedsak de samme dokumentene og argumentene som i den foreliggende innsigelse- og klagesaken. I EPO Form 2906, knyttet til dokumentet P20, uttaler EPOs Opposition Division imidlertid som sitt foreløpige standpunkt at kravene, inklusive krav 1, oppfyller art. 123(2), 54 og Art. 56 EPC. Vi merker oss derfor at EPOs Opposition Division og Patentstyret er enige i denne saken.
- Innklagede er usikre på hvordan klager kan vurdere omfanget av EPO opposition division sin vurdering av kravene som foreligger i den europeiske innsigelsen. P11 er lagt frem som kjent teknikk i nevnte innsigelse og kravene som danner grunnlaget for opposition division sitt foreløpige standpunkt er identiske med kravene som foreligger i den norske klagesaken.
- Samlet er innklagede av den oppfatning at oppfinnelsen ifølge foreliggende kravsett er klart og utvetydig definert samt oppfyller betingelsene om nyhet og oppfinneshøyde. Innklagede ber om at Patentstyrets avgjørelse opprettholdes.

11 **Klagenemnda skal uttale:**

12 **Klagenemnda er kommet til et annet resultat enn Patentstyret.**

13 Klagenemnda skal ta stilling til om patent 333597 kan opprettholdes.

14 Patentloven § 8 annet ledd første punktum – uklare patentkrav:

15 Etter Klagenemndas oppfatning gir ikke patentloven § 25 første ledd en slik hjemmel til å kreve patentet opphevet. Bestemmelsen er uttømmende hva gjelder ugyldighetsgrunner og § 25 første ledd nr. 2 retter seg mot beskrivelsen; ikke kravene. Om de meddelte patentkravene ikke er klare nok, kan ikke patentet oppheves eller kjennes ugyldig av denne grunn, jf. Stenvik «Patentrett», 3. utg. side 65.

16 Patentloven § 25 nr. 2, jf. § 8 annet ledd tredje punktum:

17 Klager har anført at oppfinnelsen ikke er så tydelig beskrevet at fagperson kan utøve den, jf. patentloven § 25, første ledd nr. 2, jf. patentloven § 8, andre ledd tredje punktum. Kravet til beskrivelsens tydelighet er et materielt patenterbarhetsvilkår, og det følger av



patentloven § 25 at Patentstyret skal oppheve et patent dersom det gjelder en oppfinnelse som ikke er så tydelig beskrevet at en fagkyndig på grunnlag av beskrivelsen kan utøve den.

- 18 Kravet til beskrivelsens tydelighet må sees i lys av at den er myntet på fagpersonen på området.
- 19 Ved vurderingen av om beskrivelsen er tilstrekkelig tydelig for at en fagperson på bakgrunn av denne skal kunne utøve oppfinnelsen, skal en tenkt gjennomsnittlig fagperson på området brukes som målestokk. Fagpersonen er fullstendig kjent med teknikkens stand på området på søknadstidspunktet, og har evne til å utnytte alt kjent materiale på en fagmessig måte. Herunder kan fagpersonen foreta nærliggende nye konstruksjoner, men er ikke i besittelse av innovative evner. Fagpersonen evner å prøve ut på en god fagmessig måte alle kombinasjonsmuligheter som både var nærliggende og ga en rimelig forventning om å lykkes. Fagpersonen benyttes som målestokk ikke bare ved vurdering av nyhet og oppfinneshøyde, men også når patentkravenes innhold skal fastlegges - ved tolkningen av patentet.
- 20 Den relevante fagpersonen i foreliggende sak er en person som er kjent med problemstillinger knyttet til transport og behandling av hydrokarboner fra undersjøiske brønner, herunder behov for både nedkjøling og oppvarming av hydrokarbonene. Fagpersonen har videre fullt kjennskap til behandlingsprosesser som anvender varmevekslere og konstruksjonsdetaljer i slike varmevekslere.
- 21 Patentloven § 8 andre ledd tredje punktum samsvarer med EPC art. 83 som viser til at søknaden «shall disclose the invention in a manner sufficiently clear and complete for it to be carried out by a person skilled in the art». Det er en presumpsjon om at norsk lov er i overenstemmelse med EPC, og patentloven § 8 annet ledd tredje punktum har samme innhold som EPC art. 83. Beskrivelsen skal dermed ikke bare være klar, men også fullstendig. Dette følger også naturlig av kravet om at fagpersonen skal kunne utøve oppfinnelsen på bakgrunn av beskrivelsen.
- 22 Hverken lovens forarbeider eller rettspraksis gir nærmere veiledning til hvilke krav som skal stilles til beskrivelsens tydelighet. Med bakgrunn i praksis og litteratur knyttet til EPC artikkel 83, kan det sluttet at den informasjon som er nødvendig for å utøve oppfinnelsen enten må kunne utledes direkte og utvetydig fra de først innkomne dokumenter, eller eventuelt kombinert med fagets alminnelige kunnskap. På bakgrunn av denne informasjonen må det kunne være mulig å løse det problemet som oppfinnelsen tar sikte på å løse.
- 23 Beskrivelsen skal gi tilstrekkelig veiledning for fagpersonen til å utøve oppfinnelsen i den fulle bredde av patentkravene, uten unødig byrde eller eksperimentering. En tilsvarende formulering – «in the whole claimed range» - er brukt i EPO sin praksis. Stenvik, Patentrett, 2006 side 72-73 påpeker imidlertid at dette utgangspunktet må presiseres noe fordi «den kan tyde på at enhver fremstillingsmåte, utførelsesform og anvendelse

som faller innenfor kravet, må kunne utøves av en fagperson på grunnlag av beskrivelsen. Det er ikke meningen. Patentkravene må i en viss utstrekning kunne omfatte mer enn det som en fagperson kan utøve på grunnlag av beskrivelsen, også oppfinnelser som ikke er gjort ennå. Hvis oppfinnelsen består i et generelt teknisk konsept, som kan utformes på en rekke måter, må det tillates at patentkravene dekker selve konseptet, selv om det ikke er beskrevet mer enn én måte å realisere dette på.» Man må se bort fra tolkningsalternativer som ut fra patentbeskrivelsen og den faglige konteksten ikke gir noen fornuftig mening for fagpersonen, eller som for praktiske formål ikke lar seg realisere, jf. Stenvik, Patenters beskyttelsesomfang, 2001, side 543.

- 24 Patentstyret går ikke inn på en tolkning av «konnektor», men velger heller å tolke «ramme» og «kanal» da de ser kanalen og antall kjølecoiler med passiv kjøling som de sentrale trekk ved oppfinnelsen. Ifølge Patentstyret antyder «ramme» en struktur med en inngang og utgang med et flertall vegger med et formål å rette et fluid i en forhåndsbestemt retning.
- 25 Bruken av en «konnektor» og «ramme» er valgt av innklagede som et nødvendig element for utøvelsen av oppfinnelsen. Et sentralt spørsmål i denne saken er derfor hva begrepet «konnektor» og «ramme» innebærer, og om det er tilstrekkelig klart og fullstendig for fagpersonen til å kunne utøve oppfinnelsen.
- 26 Begrepet «konnektor» fremgår av det opprinnelig innleverte krav 4, og i det gjeldene krav 1 er det tatt inn et trekk om «...to konnektorer(...)forbinde(r)...settene til samlerørene». På side 4, linje 15 til 21, i beskrivelsen fremkommer at svingningene er forbundet med konnektorer til samlerøret. Det gis ingen nærmere forklaring på hvordan konnektorene er utformet. Beskrivelsen er også svært sparsom med hensyn til utformingen av rammen og fagpersonen gis ikke mye informasjon.
- 27 For at hydrokarbonene skal kunne strømme mellom samlerøret og de parallelle kjølecoilene, må de følgelig være koblet til samlerøret på ett eller annet vis. Enhver måte å feste viklingene til samlerøret vil innebære en form for konnektor eller festeanordning. Av beskrivelsen side 3 linje 23-24 fremgår det at rørene kan sveises sammen, noe som vil være en fagmessig måte å feste kjølecoilene for den aktuelle fagperson. Innklagede har riktignok under innsigelsesbehandlingen avvist at WO2009046566 viser en liknende løsning som oppfinnelsen, blant annet på bakgrunn av at forbindelsen til kjølerørene ikke kan falle inn under uttrykket «konnektor» da den må sveises sammen. Det anføres videre at det å sveise fast kjølecoilene ikke er en distinkt anordning som er i stand til å koble sammen en kjølecoil til et samlerør. Dette gjør det ytterligere uklart hvordan konnektorene faktisk er utformet, når innklagede selv uttaler at dersom rørene sveises sammen kan det ikke regnes som en konnektor.
- 28 Klagenemnda er av den oppfatning at ordlyden ikke gir en tilfredsstillende forståelse av hva løsningen skal innebære, basert på innklagedes definisjon av det objektive tekniske problemet. Konnektorene, som er en sentral funksjon for å oppnå den tilsktede teknisk effekt med enkel tilpasning, er ikke forklart utover det at det skal være en «konnektor»

som forbinder settene til samlerørene. Dette underbygges ytterligere ved at innklagede gjør det klart at basert på det spesifikke kjølebehovet som skal møtes, vil en konnektor gi en rørkobling som bidrar til at effekten til kjøleren kan reduseres/økes om nødvendig ved å øke/minske antall kjølecoiler.

- 29 Det er dermed uklart hva en slik «konnektor» omfatter annet enn en mulighet for å koble en kjølecoil. Klagenemnda konkluderer med at beskrivelsen ikke gir noen nærmere pekepinn på utformingen av konnektorene. Det er ikke et entydig begrep og det kan omfatte en lang rekke type koblinger. Følgelig vil ikke fagpersonen kunne utføre oppfinnelsen utfra beskrivelsen.
- 30 Når det gjelder begrepet ramme er det presisert i krav 1 som «...hvor nevnte flere sett av kjølecoiler er stablet i en ramme». Det eneste stedet i den opprinnelige innleverte beskrivelse der dette fremgår er på side 5, linje 35, der det fremgår at «...modulen stables sammen i en ramme for å gi det kompakte designet». Her er også utformingen av rammen, og hva som skal påstås å være ulikt fra den kjente teknikk, ikke tydelig beskrevet. Dette, sett i sammenheng med at rammen heller ikke er avbildet i søknaden, gjør det umulig for fagpersonen å utlede hvordan rammen skal utformes på bakgrunn av beskrivelsen.
- 31 Klagenemnda kan videre ikke se at det er holdepunkter i fagets alminnelige kunnskap for å forstå eller definere «konnektor» og «ramme» nærmere. Disse to begrepene kan omfatte en rekke ulike typer utforminger.
- 32 Klagenemnda har kommet til at når utformingen av «konnektor» og «ramme» ikke er beskrevet nærmere i verken patentkravene eller beskrivelsen, oppfylder ikke patentet kravet til tydelighet jf. patentloven § 25 første ledd nr. 2, jf. § 8 annet ledd tredje punktum. Klagen fører på dette grunnlag frem og patentet blir å oppheve.

**Det avsies slik**

## **Slutning**

1. Klagen tas til følge.
2. Patent nr. 333597 oppheves.

Elisabeth Ohm  
(sign.)

Arvid Øvrebø  
(sign.)

Johannes Hope  
(sign.)