



OSLO TINGRETT

DOM

Avsagt: 30.04.2024 i Oslo tingrett,

Saksnr.: 23-108997TVI-TOSL/04

Dommer: Tingrettsdommer Per Kaare Nerdrum

Meddommere: Professor emerita Tatjana Barth
Chief IP Officer Anders Frölander

Saken gjelder: Overprøving av vedtak fra Klagenemnda for industrielle rettigheter

Neste Oyj Advokat Ida Elisabeth Gjessing
Rettslig medhjelper advokat Nathalie
Christine Bailey

mot

Staten v/Klagenemnda For Industrielle Rettigheter Advokat Christian Fredrik Fougner
Rydning

Partshjelper Preem AB Advokat Alexander Hallingstad

DOM

Saken gjelder gyldigheten av KFIRs vedtak av 25 mai 2023, som kjente patent NO 343 028 ugyldig.

Framstilling av saken

Saksøker Neste Oyj ("*Neste*") søkte 25 januar 2018 om produkt- og fremgangsmåtepatent for en dieselmotblanding bestående av et fornybart brensel og et mineralsk mellomdestillat, der blandingen har forbedrede kuldeegenskaper. Patent på 32 sider ble meddelt 8 oktober 2018 som NO 343 028 ("*Stridspatentet*").

Det ble fremmet to rettidige innsigelser til patentet. Neste leverte et endret kravsett 16 mars 2020, og muntlig høring ble holdt 23 mars 2021. Patentstyret opprettholdt Stridspatentet i endret form 1 oktober 2021.

Patentstyrets vedtak ble klaget inn for Klagenemnda For Industrielle Rettigheter ("*KFIR*") 1 desember 2021. Etter muntlige forhandlinger 2 mars 2023 vedtok KFIR 25 mai 2023 å oppheve Stridspatentet ("*Vedtaket*"). KFIR kjente Stridspatentet ugyldig på grunn av utilstrekkelig oppfinnelseshøyde, jf patentloven § 2 første ledd. Ved vurderingen av om Stridspatentet skilte seg vesentlig fra det som var kjent fra før tok KFIR utgangspunkt i motholdet D7, som er PCT søknad WO 2008/113492 A1 av 5 mars 2008 på 70 sider innlevert av det italienske oljeselskap Eni S.P.A med oppfinnere Baldiraghi m fl ("*D7*").

Neste brakte Vedtakets gyldighet inn for domstolene ved stevning 20 juli 2023. I tilsvaret 18 september 2023 påsto staten v/ KFIR seg frifunnet. Ved kjennelse 16 november 2023 ble Preem AB ("*Preem*") tillatt å opptre som partshjelper for staten v/KFIR etter tvisteloven § 15-7 (1) bokstav a. Preem hadde engasjert det svenske patentbyrå AWA Sweden AB til å opptre som innsiger i innsigelsessaken og klager for KFIR på sine vegne, men i eget navn.

Hovedforhandling ble gjennomført over tre rettsdager fra 5 til 7 mars 2024. Det ble ført to partoppnevnt sakkyndige vitner og foretatt slik dokumentasjon som rettsboken sammenholdt med sakens digitale dokumentsamling viser.

Saksøkers – Nestes - påstandsgrunnlag

Neste har i det vesentlige anført:

- at retten ved ugyldighetsprøvingen bare skal prøve om Stridspatentet har tilstrekkelig oppfinnelseshøyde. Vedtakets vurdering av oppnådd teknisk effekt og nyhet er ikke omtvistet, og argumenter bygget på iboende egenskaper faller derfor utenfor saken. Som følge av Patentstyrets bredere erfaringsgrunnlag og mer spesialiserte sakkunnskap bør retten i samsvar med Swingball-prinsippets begrunnelse legge større vekt på Patentstyrets enn på KFIRs vurdering av Stridspatentets oppfinnelseshøyde. Videre skal patentmyndighetene balansere friholdelsesbehovet mot hensynet til å premiere innovasjon, og ikke bare vektlegge friholdelsesbehovet slik KFIR synes å ha gjort her;

- at Fagets alminnelige kunnskap leder Fagpersonen i retning av at kuldeegenskapene bedres jo større andel iso-paraffiner som benyttes – i strid med Stridspatentets overraskende og oppfinneriske løsning. Vedtaket bygger på etterpåklokskap som foregriper Stridspatentets løsning, til tross for at verken D7 eller fagets alminnelige kunnskap gir Fagpersonen noen peker i retning av Stridspatentets løsning som avgrensner både karbon-rekkenes lengde, andelen n-paraffiner og et øvre forholdstall mellom vekt% iso-paraffiner og n-paraffiner. Patentkravene identifiserer de intervaller som gir sikker forventning om at blandingens tåkepunkt blir bedre enn det vektete gjennomsnitt av blandingskomponentenes tåkepunkt. Det svekker ikke Stridspatentets oppfinnelseshøyde at tilsvarende teknisk effekt også kan oppnås i enkelte tilfeller utenfor patentkravene – avgjørende er at Stridspatentet oppnår den beskrevne tekniske effekt innenfor patentkravenes fulle bredde;
- at omtrent lik andel iso- og n-paraffiner i dieselblandinger verken er en iboende egenskap eller har dekning i fagets alminnelige kunnskap pr 27 januar 2017, som er Stridspatentets prioritetsdato. Oppfinnelsens objektive tekniske problem er derfor å bringe til veie et dieseldrivstoff som omfatter en mineralsk og fornybar komponent med forbedrede kuldeegenskaper, slik Patentstyret la til grunn. Stridspatentet både identifiserer og forbedrer svakhetene ved D7, gjennom å medføre forbedret tåkepunkt med sikkerhet innenfor kravenes fulle bredde. Stridspatentet er da mer enn et alternativ til D7, som verken oppnår senket tåkepunkt i alle tilfeller og heller ikke kan forklare hvorfor ikke. Stridspatentets krav avklarer på oppfinnerisk vis hva som virker hver gang. Av samme grunn er Stridspatentet heller ingen vilkårlig utvalgsoppfinnelse; og
- at D7 verken inviterer Fagpersonen til videre eksperimenter eller avgrensende strukturelle trekk. Tvert om ledes Fagpersonen bort fra begrensninger både i karbon-rekkenes lengde gjennom utvalg av særskilte diesel-kutt, og andelen iso-paraffiner. Fagpersonen vil verken bli ledet til å velge soyaolje fremfor palmeolje når palmeoljen viser høyere isomeriseringsgrad og bedre kuldeegenskaper, eller lavest mulig innblandet fornybar komponent når 50/50 – blandinger viser bedre kuldeegenskaper. Det er ikke nok at Fagpersonen kunne funnet frem til Stridspatentets løsning hvis hen ikke ville gjøre slike eksperimenter med en rimelig forventning om å lykkes. Alminnelig språkbruk tilsier at intervallet "*omtrent like store mengder*" ikke kan utstrekkes til å omfatte forholdstall som spriker fra det halve til det dobbelte (0,5 – 2), slik staten anfører. Det utelukker heller ikke oppfinnelseshøyde om en Fagperson gjennom vilkårlige eksperimenter slumper til å blande blandinger innenfor patentkravene, samtidig som friholdelsesbehovet for eksisterende produkter ivaretas gjennom retten til forbenyttelse. Stridspatentet oppfyller derfor kravene til oppfinnelseshøyde, og Vedtaket er ugyldig.

Nestes påstand

1. Staten v/Klagenemnda for industrielle rettigheter sitt vedtak av 25. mai 2023 i sak 21/00155 kjennes ugyldig.
2. Staten v/Klagenemnda for industrielle rettigheter og Preem AB dømmes solidarisk til å betale Neste Oyjs saksomkostninger.

Saksøktes – statens - påstandsgrunnlag

Staten har i det vesentlige anført

- at saken gjelder utøvelse av et lovbundet skjønn der domstolene samtidig skal være tilbakeholdne med å fravike patentmyndighetenes faglige skjønn, jf Swingball- og Biomar-dommene. Domstolene skal ikke være saksbehandlere, men fortrinnsvis prøve rammene for fagmyndighetenes faglige skjønn. Det er ikke grunnlag for å relativisere Swingball-doktrinen etter forvaltningens sammensetning i det enkelte tilfelle. Som følge av full prøvelsesadgang av subsumpsjonsskjønnet vil domstolsbehandlingen også kunne reparere eventuelle saksbehandlings- eller henvisningsfeil dersom Vedtakets innhold er riktig. Friholdelsesbehovet understrekes i lovforarbeidene som siteres med tilslutning i Biomar-dommen, og innebærer at et rent fremgangsmåtepatent ville stått sterkere enn Nestes kombinerte produkt- og fremgangsmåtepatent, som krever enerett til svært mange blandinger som ikke brukes av bransjen;
- at oppfinnelsens objektive tekniske problem utgjør differansen mellom D7 og Stridspatentet – her trekk iii) og iv). Disse trekk tekniske effekt er at blandingens tåkepunkt blir lavere enn vekt-gjennomsnittet av enkeltkomponentenes tåkepunkt. Både D7 og Stridspatentet oppnår lavere tåkepunkt enn komponentenes gjennomsnitt. D7 oppnår i tillegg at tåkepunktet blir lavere enn tåkepunktet til komponenten med lavest tåkepunkt, mens Stridspatentet bare tidvis oppnår denne tekniske effekt. Stridspatentet forbedrer derfor ikke D7s kuldeegenskaper innenfor patentkravenes fulle bredde. Stridspatentets objektive problem blir da å bringe til veie en alternativ brenselblanding med senket tåkepunkt sammenlignet med det vektete gjennomsnittet av blandingens individuelle komponenter, slik Vedtaket avsnitt 39 bygger på; og
- at D7 både lærer Fagpersonen
 - o at hydrodeoksygenert og hydroisomerisert soyaolje som blandes med vanlig mineralsk diesel i blandingsforhold fra 10:90 til 75:25 får lavere tåkepunkt enn selv den beste av blandingens komponenter – i strid med vanlige "lineære" antakelser, og
 - o at selv små mengder soyaolje gir synergistisk effekt.D7 avgrensner ikke den synergistiske effekts retning, og gir et sterkt incitament til å prøve ulike blandinger med forskjellig type vanlig diesel. Et stort antall alternative blandinger vil gi synergistisk effekt og samtidig falle innenfor Stridspatentets trekk iii) og iv), som følge av at vanlig mineralsk diesel i hovedsak inneholder paraffiner med karbontall C14 – C20 samtidig som mengden iso- og n-paraffiner normalt faller innenfor et forholdstall på mellom 0,5 – 2,2. Fagpersonen vil derfor med utgangspunkt i D7 lage blandinger som faller innenfor Stridspatentets krav med en rimelig forventning

om suksess – i første omgang ved å blande inn 10% mellomdestillat fra soyaolje. Forsøkene er verken vanskelige, kostbare eller byrdefulle, og Stridspatentet mangler oppfinneshøyde.

Saksøktes påstand

1. Staten v/ Klagenemnda for industrielle rettigheter frifinnes.
2. Staten v/ Klagenemnda for industrielle rettigheter tilkjennes sakskostnader.

Partshjelpers – Preems - påstandsgrunnlag

Preem har i det vesentlige anført:

- at tåkepunktets forbedringer utgjør 1-5 °C under komponentenes vektgjennomsnitt både etter Stridspatentet og D7. Stridspatentets objektive problem må da bli å skape en alternativ og ikke forbedret brenselsblanding. Forbedringens forutsigbarhet kan inngå i oppfinnens subjektive - men ikke objektive – problem; det er et patenteringsvilkår og ikke et selvstendig argument for oppnådd oppfinneshøyde at oppfinnens effekt oppnås innenfor kravenes fulle bredde; og
- at Stridspatentet er en utvalgsoppfinnelse som mangler oppfinneshøyde. Alle brenselsblandinger etter D7 vil inneholde både n- og iso-paraffiner. Stridspatentet sannsynliggjør ikke at særlig senkning av tåkepunktet oppnås gjennom patentkravenes avgrensninger, som derfor anføres å være ubegrunnede, vilkårlige og uegnet til å oppfylle kravet om oppfinneshøyde, jf eksempelvis T 939-92 s 16. Bevisbyrden for teknisk effekt innenfor kravenes fulle bredde påhviler patentsøker, og er ikke oppfylt. Vedtaket er gyldig.

Partshjelpers påstand:

1. Staten v/Klagenemnda for industrielle rettigheter frifinnes
2. Preem AB tilkjennes sakskostnader

Rettens vurdering

Sammendrag

Tingretten har kommet til at Stridspatentet ikke oppfyller kravet til oppfinneshøyde, og at staten blir å frifinne.

I det følgende skal retten begrunne sitt syn mer utførlig:

Kort om partene og sakens teknologiske område

Sakens aktører

Saksøker Neste ble stiftet i 1948 som det statlige bensinselskap i Finland. Neste produserer, foredler og markedsfører oljeprodukter, tilbyr ingeniørtjenester og lisensierer produksjonsteknologi, og har virksomhet i 14 land. Det er opplyst at Neste er

verdensledende i utviklingen av fornybare dieselblandinger, og er innehaver av over 2 000 patenter. Neste var i 2021 Finlands tredje største selskap målt i omsetning.

Partshjelper Preem raffinerer og selger diesel, bensin, fyringsolje og fornybart drivstoff til selskaper og forbrukere i Sverige og på det internasjonale markedet, inkludert i Norge. Det er opplyst at Preem forsyner mer en halvparten av alle industribedrifter og en tredel av mindre bedrifter i Sverige med fyrings- og energiprodukter, og at Preem er Sveriges største oljeselskap.

Sakens teknologiske område

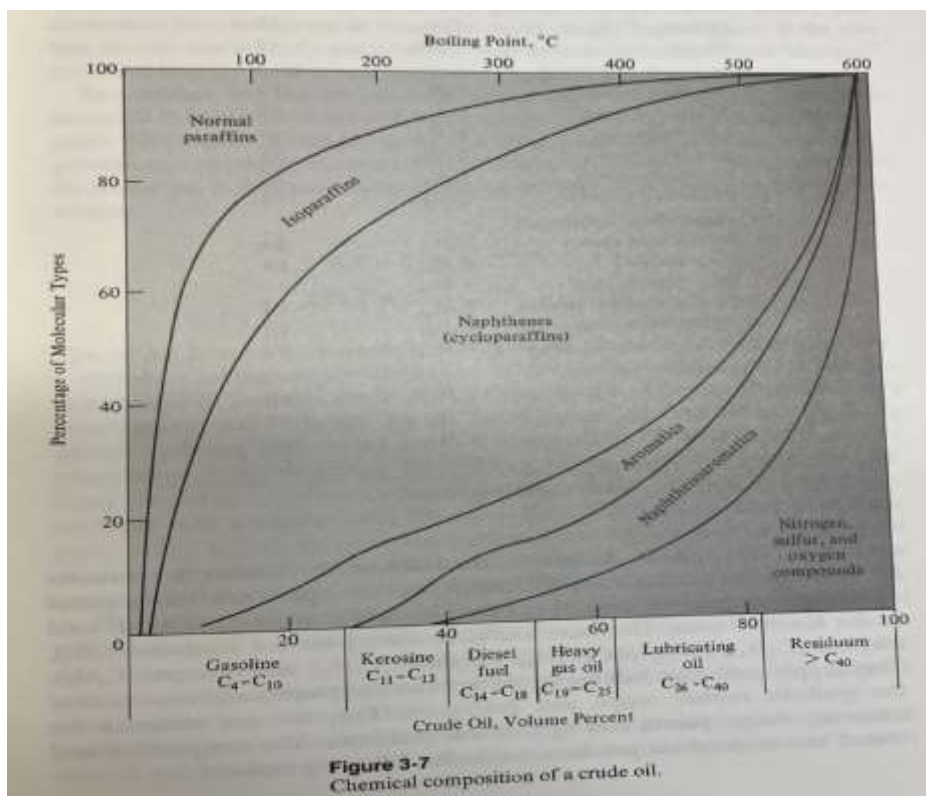
Dieselmotoren er flytende drivstoff beregnet for dieselmotorer. Diesel kan fremstilles på flere måter:

Fossil diesel

Fossil diesel fremstilles ved raffinering av råolje. Råolje er en blanding av i hovedsak hydrokarboner, som er molekyler av ulik størrelse som særlig består av karbon og hydrogen, men også andre stoffer som svovel, nitrogen, oksygen, metaller og salter i vekslende grad. Råoljer vil ha ulik sammensetning og derved ulike egenskaper avhengig av hvilket oljefelt den er produsert fra.

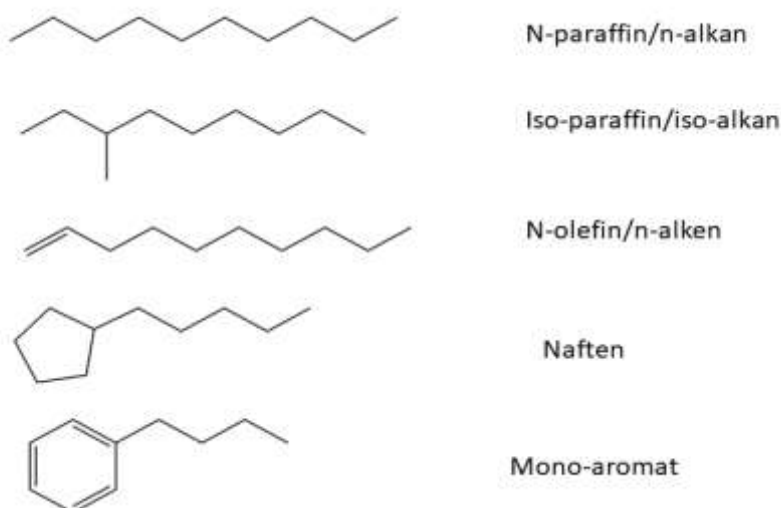
I oljeraffinerier destillerer råolje i ulike fraksjoner basert på at molekyler med ulikt karbonantall har ulike kokepunkt – fraksjonert destillering. Samtidig vil hydrokarboner med samme karbonantall kunne ha ulik strukturformel – såkalte isomerer. Ulike isomerer med samme antall karbonatomer kan koke ved litt ulike temperaturer, men i samme temperaturområder. Isomerer av nærliggende karbonantall kan derfor ha overlappende kokepunkter, med den følge at fraksjonert destillering oftest ikke gir rene "kutt" etter karbonantall.

I tillegg vil hydrokarbonfraksjoner med ulike karbonantall inneholde ulik fordeling av de ulike isomerer, jf illustrasjon fra Hunt, Petroleum Geochemistry and Geology (1979) gjengitt i vitnet Peferoens skriftlige erklæring:



Et raffineri vil fremstille mange ulike strømmer eller fraksjoner, som blandes slik at mest mulig av de ulike fraksjoner kan benyttes i omsettelige produkter, samtidig som alle relevante produktkrav oppfylles, og raffineriets samlede profitt maksimeres. Fraksjonene kan deles inn i rene råolje destillasjonskutt (såkalt "*straight-run*" fraksjoner) og fraksjoner som gjennomgår ulike prosesser som katalytisk cracking, visbreaking, coking og hydrocracking, og/eller tilføres ulike tilsetningstoffer. Samtidig er produktstandardene for salgbare produkter normalt knyttet til produktets bruks- og miljøegenskaper (som farge, tetthet, forbrennings- og antenningsegenskaper (cetantall), svovelinnhold, kokepunkt og kuldeegenskaper), og ikke til produktets kjemiske sammensetning eller tilblivelse. Fordi produktstandardene kan oppnås på mange ulike vis, vil ulike raffineriers produkter inklusive fossile diesel-produkter normalt ha ulik kjemisk sammensetning og ha vært gjennom ulike prosesser og tilsetninger. Fossil diesel vil likevel typisk bestå av hydrokarboner med karbontall i hovedsak mellom C12 og C20 og ha kokepunkt i området 180-360 °C, samtidig som disse grenser ikke er absolutte.

Av betydning for saken er skillet mellom isomerer med rette karbonkjeder uten forgreninger (normal- eller n-paraffiner) og kjeder med ulike grader av forgreninger (iso-paraffiner). Fra vitnet professor Blekkans erklæring gjengis denne illustrasjon av ulike C10-isomerer:

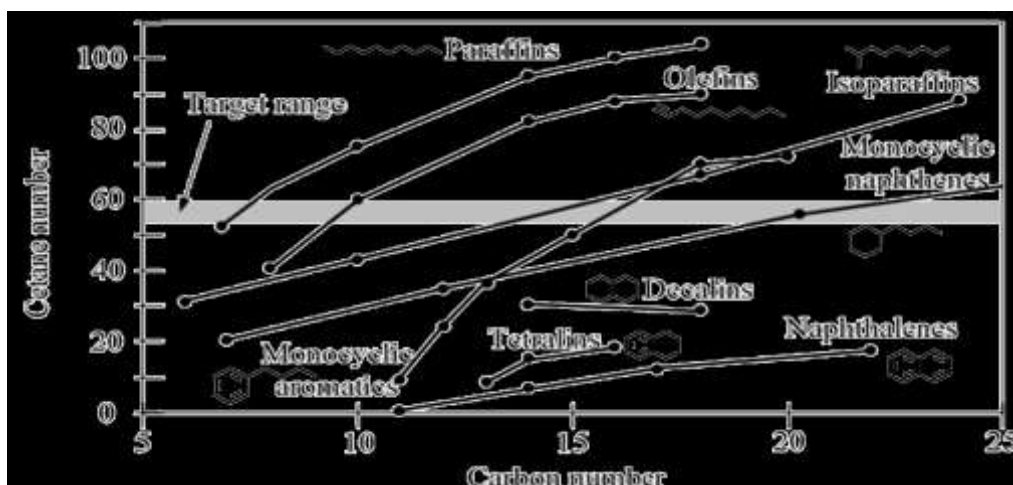


Ulike isomerer har ulike spesifikke egenskaper både hva gjelder diesels tennvillighet (som måles i cetan), og kuldeegenskaper. Kuldeegenskapene knyttes vanligvis til tre ulike temperaturindikatorer. I saken her er diesels tåkepunkt, som er den høyeste temperatur hvor dieselen danner krystaller og fremstår visuelt tåkete, av særlig betydning.

De andre kuldeindikatorene som benyttes er "*cold filter plugging point*", hvor dieselen inneholder så mange faste krystaller at den ikke kan pumpes gjennom et filter uten å blokkere dette; og flytepunktet, som er den laveste temperatur hvor dieselen vil kunne strømme.

Det er allment kjent

- at verken diesels tåkepunkt¹ eller kokepunkt er en lineær størrelse;
- at fossil diesels kuldeegenskaper generelt svekkes med økende molekylstørrelse, slik at "*vinterdiesel*" ofte inneholder kortere karbonkjeder enn "*sommerdiesel*"; og
- at n-paraffiner gir generelt best tennvillighet (høyest cetantall), men samtidig dårligst kuldeegenskaper. Ulike isomerers cetantall kan illustreres slik:



¹ Peferoens erklæring pkt 3 - DS s 635. Gjentas i stridspatentet s 3 linje 21 på DS s 58. Kan vi si dette? PKN

Fornybar diesel

Dieselmotorer kan også drives av ikke-fossilt drivstoff – ved dieselmotorens opprinnelige demonstrasjon ved verdensutstillingen i Paris 1900 ble jordnøttolje brukt som drivstoff.

Også fornybare dieselkomponenter inneholder n- og isoparaffiner. Disse komponentene fremstilles fra fettsyrer som foreligger som estere (triglyserider) i vegetabiliske oljer og animalsk fett. Triglyserider mangler de egenskaper moderne dieselmotorer krever, og må gjennom en betydelig kjemisk behandling for å omdannes til paraffiner. I denne prosessen brytes esterbindingene som inneholder uønsket oksygen, og de oksygenholdige strukturene fjernes ved reaksjon med hydrogen – hydrogenering. I tillegg er det fordelaktig med en videre isomerisering av paraffin-kjeden i en hydro-isomeriseringsprosess som tilsvarer behandlingen av fossil diesel. Kilden til fettsyrene vil gi ulik grad av isomerisering i råstoffet, slik at forholdet mellom n-paraffiner og iso-paraffiner i sluttproduktet vil avhenge av både type råstoff og betingelsene i hydrogeneringsprosessene. Drivstoffet som produseres kan dermed ha varierende forhold mellom n-paraffiner og iso-paraffiner, slik som det også er for fossil diesel fra ulike råoljer.

I et bærekraftsperspektiv er bruk av fornybare råstoff som olje og fett til å lage diesel omtvistet, så lenge råstoffene også er mat for mennesker og dyr ("*food and feed vs. Fuel*"). Det er kun bruk av fett og oljer fra avfall som kan regnes som bærekraftig. Det er likevel regnet som akseptabelt å bruke fornybar diesel i en overgangsfase mens alternative drivstoff og motorer utvikles for drivstoff som hydrogen, ammoniakk, og elektro-drivstoff. Dette gjelder særlig for flydrivstoff, som også er en type diesel.

Stridspatentet, nærmeste mothold og Fagpersonen

Partene er enige om

- at Vedtakets gyldighet avhenger av en vurdering av Stridspatentets krav 1, som kan deles inn i fire trekk, og
- at nærmeste mothold D7 inneholder Stridspatentets trekk i) og ii), men ikke trekk iii) og iv) som er uthevet nedenfor.

Trekkene lyder:

i) A diesel fuel blend comprising a blend of a renewable fuel and a mineral middle distillate fuel

ii) in which the renewable fuel and mineral middle distillate fuel are present in a ratio of amounts by volume of 10:90 to 90:10,

a) wherein the renewable fuel is a hydrotreated renewable middle distillate

b) having isomerization ratio of at least 50%, and

iii) the diesel fuel contains 10–25 wt% n-paraffins in the C14–C20 range and

iv) an amount of isoparaffins in the C14–C20 range such that the ratio of the sum of wt% amounts of isoparaffins in the C14–C20 range to the sum of wt% amounts of n-paraffins in the C14–C20 range is less than 2.2.

Partene er også enige om at Fagpersonen i saken her er en kjemiker med master- eller doktorgrad og erfaring med brenselstilvirkning.

Stridspatentets objektive tekniske problem

Stridspatentets objektive tekniske problem formuleres ved å ta utgangspunkt i nærmeste mothold. Den tekniske effekt av de strukturelle eller funksjonelle, patenterbare trekk Stridspatentet tilfører utover D7 (her trekk iii) og iv)) vil utgjøre løsningen på det formulerte tekniske problemet. Dersom ingen ny eller forbedret teknisk virkning oppnås, vil Stridspatentet anses for å ha frembragt en alternativ utførelsesform for å løse det samme problem som det nærmeste mothold.

Trekk iii) og iv) spesifiserer dieselblandingens kjemiske sammensetning ved

- å kreve minimum 10 og maksimum 25 vekt% n-paraffiner innenfor karbonkjedeintervallet C14 til C20; samtidig som
- andelen iso-paraffiner innenfor det samme karbonkjedeintervall skal være slik at forholdstallet mellom samlet vekt% iso-paraffiner og samlet vekt% n-paraffiner er mindre enn 2,2.

Stridspatentets oppnådde tekniske effekt er at drivstoffblandingen oppnår et lavere/bedre tåkepunkt enn ingrediensenes vekt-gjennomsnittlige tåkepunkt tilsier, og – for enkelte blandinger – at drivstoffblandingen tåkepunkt dertil blir lavere/bedre enn tåkepunktet til beste enkelt-ingrediens. Samtidig beskriver også nærmeste mothold D7 drivstoffblandinger som oppnår et lavere/bedre tåkepunkt enn ingrediensenes vekt-gjennomsnittlige tåkepunkt tilsier, og – for enkelte blandinger – at drivstoffblandingen tåkepunkt også blir lavere/bedre enn tåkepunktet til beste enkelt-ingrediens. Den synergistiske effekt anført i Stridspatentet var således kjent gjennom D7². Etter hovedforhandlingen finner tingretten ingen holdepunkter for at drivstoffblandingen tåkepunkt senkes mer med Stridspatentets løsning enn ved å følge beskrivelsen i D7.

Stridspatentet kan da ikke anses å oppnå noen annen teknisk eller funksjonell effekt enn hva som fremkommer av D7, slik Vedtaket bygger på i avsnitt 38-39.

Neste har anført at Stridspatentet oppnår den synergistiske tekniske effekt med sikkerhet innenfor patentkravens fulle bredde i motsetning til D7, og at sikkerheten for oppnådd teknisk effekt tilsier at det objektive tekniske problem etter Stridspatentet må formuleres som en forbedring av dieselblandingens kuldeegenskaper, slik Patentstyret la til grunn.

Dette fører ikke frem for tingretten. Spørsmålet på dette punkt i problem- og løsningsmetoden anvendt på saken her er ikke å vurdere gyldigheten av D7 innenfor dette motholds fulle patentkravs bredde, men å vurdere hvilken teknisk effekt Stridspatentet eventuelt tilfører utover hva som fremgår av tidligere kjent teknikk – her D7. Det at

² Jf D7 s 2 linje 8-20 (DS s 233) og tabell 7 s 49 (DS s 280).

Stridspatentet virker innenfor kravenes fulle bredde er ingen oppnådd teknisk effekt av betydning for formuleringen av Stridspatentets objektive tekniske problem, men er et annet krav som også må oppfylles for at oppfinnelseshøyde skal foreligge. Et tilsvarende gyldighetsvilkår stilles ikke til mothold. For mothold er spørsmålet hvilken teknisk læring motholdet gir Fagpersonen, og om motholdet var allment tilgjengeliggjort før prioritetsdagen.

Tingretten finner at Stridspatentets objektive tekniske problem kan formuleres som å tilveiebringe en alternativ brenselblanding med senket tåkepunkt sammenlignet med tåkepunktet som følger av det vektete gjennomsnitt av blandingens komponenter, jf Vedtaket avsnitt 39.

Oppfinnelseshøyde

Problemstillingen i det følgende er om Fagpersonen med utgangspunkt i D7 ville – og ikke bare kunne – kommet frem til noe som faller innenfor Stridspatentets løsning med en rimelig forventning om å lykkes, som angitt i Vedtaket avsnitt 40.

Vedtaket drøfter Stridspatentets oppfinnelseshøyde i avsnitt 41-47. Som angitt i avsnitt 41 lærer D7 at et senket tåkepunkt kan oppnås ved å blande et fornybart brensel og et mineralsk mellomdestillatbrensel, men angir verken fossil-komponentens karbonkjedeintervall, forholdet mellom n- og iso-paraffiner, eller noen avgrensning av hvor mye eller lite n-paraffiner som bør inngå i blandingen. D7 inneholder heller ingen "peker" mot at forholdet mellom n- og iso-paraffiner har særlig betydning for blandingens kuldeegenskaper. Tvert om trekker den tradisjonelle oppfatning av at n-paraffiner gir best tennvillighet og samtidig dårligst kuldeegenskaper i retning av at en stor andel n-paraffiner vil svekke blandingens tåkepunkt.

Samtidig lærer D7 at innblanding av et fornybart brensel *"even at low concentrations in the order of only a few units percentage, is unexpectedly capable of improving not only the CFPP, but also the cloud point and pour point of the diesel fuel as such."*³

Om drivstoffblandingens fossile komponent lærer D7

- at alle kjente diesel-"kutt" kan benyttes som fossil-komponent etter D7, samtidig som også blandinger av ulike diesel-kutt og ulike fraksjonsblandinger kan anvendes⁴;
- at diesel-kuttene brukt i D7 er de som normalt brukes som drivstoff i dieselmotorer eller som fyringsolje (gas oil)⁵. Konkret beskrives de i D7 utprøvde kutt slik⁶:
 - o kutt A som avsvovlet "Straight Run" gassolje⁷,

³ DS s 240 linje 3-7.

⁴ DS s 238 linje 6 – 10.

⁵ DS s 239 linje 16-17.

⁶ DS s 277 tabell 5.

⁷ Det vil si et rent fraksjonsdestillert kutt hvor molekylene ikke deretter er brutt ned til enklere molekyler gjennom etterfølgende prosesser som katalytisk cracking, visbreaking, coking og hydrocracking.

- kutt B som industriell avsvovlet gassolje med høy tetthet,
 - kutt C som industriell avsvovlet gassolje med lav tetthet,
 - kutt D som industriell gassolje inneholdende "cracking"-komponenter, og
 - kuttene F, G og H består av kutt B, C og D etter at disse er beriket med 11 % LCO⁸.
LCO er forklart som Light Cycle Oil, dvs avsvovlet gassolje som stammer fra "fluid bed catalytic cracking"⁹; og
- at fossil-komponenten "essentially consisting of linear paraffins with a number of carbon atoms varying from 14 to 21, prevalently from 15 to 19"¹⁰.

Om drivstoffblandingsens fornybare komponent lærer D7 at det fornybare mellomdestillatet fra soyaolje inneholdt 70 vekt% iso-paraffiner og således maksimalt 30 vekt% n-paraffiner¹¹.

Videre viser D7s eksperimenter i tabell 7 gode resultater ved innblanding av hydroisomerisert destillat fra soyaolje i ulike kutt fossil diesel¹². Tabellens eksempler viser at både diesel-kuttene A, B, C, D, F, G og H oppnådde senkning av

- tåkepunktet ved tilsetning av ca 10% destillat fra soyaolje for alle de syv fossilkuttene,
- at tåkepunktet senkes ytterligere ved tilsetning av 19 % destillat fra soyaolje for kutt A og 50 % destillat fra soyaolje for kutt B, C og D, men
- at tåkepunktet ble hevet for kutt B, C og D ved tilsetning av 75 % destillat fra soyaolje sammenlignet med 50 % destillat fra soyaolje, men ikke så høyt som ved 10 % eller 0 % destillat fra soyaolje.

På denne bakgrunn finner tingretten som KFIR i avsnitt 41 at det for Fagpersonen ville være "nærliggende å utføre enkelte eksperimenter med 10 volum% hydroisomerisert soyaolje og noen ulike typer diesel", og at Fagpersonen innledningsvis ville velge seg et passe antall standard-dieseler for kartlegging. Tingretten finner også mest nærliggende at Fagpersonen vil starte kartleggingen med 10 % og ikke 50 % destillat fra soyaolje selv om tåkepunkt-senkingen i D7 var større for 50 % destillat fra soyaolje fordi Fagpersonen først ville undersøke om effekten beskrevet i D7 lot seg gjenskape, før man utforsket effekten ved ulike blandingsforhold mer systematisk.

Tingretten er enig med KFIR avsnitt 44 i at Fagpersonen ved en slik kartlegging ikke ville kunne unngå å velge noen diesel-kutt som faller innenfor Stridspatentets trekk iii) og iv)¹³. Ved denne vurdering har tingretten blant annet sett hen til fremlagt figur inneholdende alle Preems foretatte dieselkutt-analyser ("assays") fra perioden 1987-2023 og disses innhold

⁸ DS s 277-78 tabell 5-6 og s 281 linje 1-2.

⁹ DS s 238 linje 19-20 og DS s 239 linje 6-11.

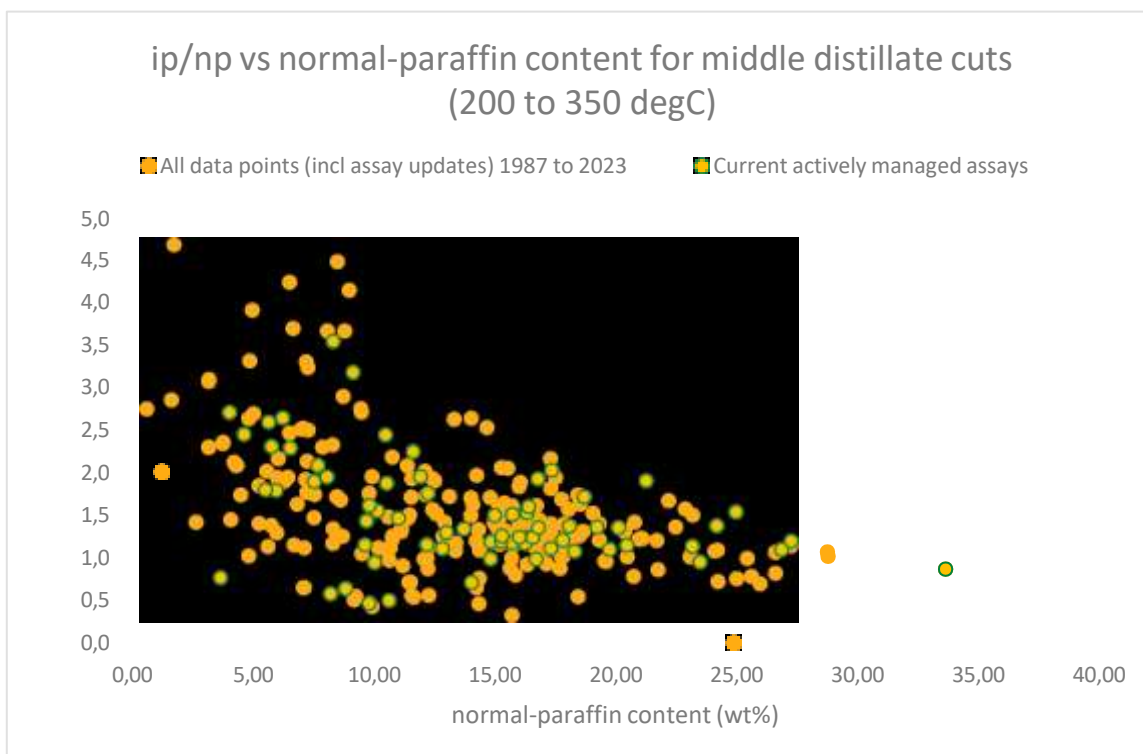
¹⁰ DS s 252 linje 2-4.

¹¹ DS s 276 D7 tabell 4.

¹² DS s 280.

¹³ Det vil si mellom 10 og 25 vekt% n-paraffiner innenfor karbonkjedeintervallet C12 – C14, samtidig som forholdstallet mellom samlet vekt% iso-paraffiner og samlet vekt% n-paraffiner er under 2,2.

av n-paraffiner sammenholdt med forholdstallet mellom samlet vekt% iso-paraffiner og samlet vekt% n-paraffiner¹⁴:



Innenfor rammen av figuren assays faller et ikke ubetydelig antall utenfor patentkravene ved at de enten har under 10 eller over 25 vekt% n-paraffiner; et forholdstall mellom samlet vekt% iso- og n-paraffiner over 2,2; eller begge deler. Samtidig faller et flertall av figurens assays innenfor patentkravene. Tingretten oppfatter figurens fordeling av assays som representative og typiske for raffinerier flest, og egnet til å illustrere bredden i og utvalget av hvilke fossile kutt Fagpersonen naturlig ville velge å benytte for å bringe til veie en alternativ brenselsblanding med senket tåkepunkt.

Vedtaket avsnitt 43 innledes med at "(F)orholdet mellom n- og iso-paraffiner i diesel kan variere, men er ofte tilstede i omtrent like store mengder."¹⁵ Avsnitt 43 underbygger sitt standpunkt med henvisning til tre forholdsmålinger gjengitt i faglitteratur, der forholdstallet er henholdsvis

- 5,84 vekt% iso-paraffiner og 3,44 vekt% n-paraffiner i området C14-C20 – dvs forholdstall ca 1,69;
- 21,05 vekt% iso-paraffiner og 18,31 vekt% n-paraffiner – dvs forholdstall ca 1,15; og
- 46 % iso- og sykloalkaner og 24% n-alkaner – dvs forholdstall ca 1,92.

Hovedforhandlingen belyste både grunnlaget for Vedtakets standpunkt om at forholdstallet mellom iso- og n-paraffiner "kan variere, men er ofte tilstede i omtrent like store

¹⁴ DS s 704. Fremlagt av sakkyndig vitne Peferoen. Det kom samtidig frem at figurer lagt frem som DS s 641-42 likevel ikke omfattes alle assays i databasen, slik at tingretten har sett bort fra disse.

¹⁵ DS s 24.

mengder", og hvor store avvik som likevel vil utgjøre "omtrent like store mengder", mer utførlig. Herunder nevnes at sakkyndig vitne Blekkan forklarte i tilknytning til sitt hjelpedokument s 4 at fremlagt litteratur viser vekslende forholdstall for raffinerte dieselkutt med henholdsvis forholdstallene 0,9-1,2-1,4-1,7-1,7-2,5-2,8-3,5 og 6,8, og for råolje henholdsvis 2,7 og 2,8. Sakkyndig vitne Proferoen ga uttrykk for at "straight run" diesel oftest ville ha et forholdstall mellom iso- og n-paraffiner på fra 0,5 til 2,0, mens diesel fra konverteringsprosesser som cracking ofte kunne vise forholdstall over 2,0. Saksøker anførte blant annet at Vedtaket er lite konsistent når det både erkjenner at forholdstallet mellom iso- og n-paraffiner vil sprike, samtidig som alle blandinger likevel hevdes å ville falle innenfor Stridspatentets trekk iii) og iv).

Tingretten finner at ordsammenstillingen "omtrent like store mengder" ikke angir noen entydig variasjonsbredde verken i dagligtale, i rettslig sammenheng eller innenfor sakens teknologiområde. Kjøpsloven 1907 § 66 legaldefinerte spillerommet for betegnelsen "cirka", men definisjonen ble ikke videreført ved kjøpsloven 1988 og har i dag mest rettshistorisk interesse¹⁶. Samtidig vil Fagpersonen være kjent med at mange tallstørrelser tilknyttet raffineringsskjemi erfaringsmessig vil være omtrentlige – blant annet fordi karbonlengdekutt aldri er helt presise fordi ulike isomerer kan ha overlappende kokepunkter, samtidig som ulike raffineringprosesser normalt verken vil være helt fullstendige, eller unnlate å etterlate overskudds- eller forurensningsstoffer i vekslende grad.

For saken finner tingretten det avgjørende, at Fagpersonen som nevnt vil innledningsvis velge seg et passende antall standard-dieseler for å kartlegge virkningen av innblanding av 10 % destillat fra soya som angitt i D7. Selv om utvalget antakelig vil omfatte et par dieselblandinger som faller utenfor Stridspatentets trekk iii) og iv), finner tingretten det sikkert at Fagpersonens utvalg også vil omfatte et antall diesel-blandinger som faller innenfor, og som ville vise den i D7 forespeilede tekniske effekt. Avgjørende for tingrettens vurdering er således ikke om D7 supplert med fagets alminnelige kunnskap kan sies å inneholde en peker mot Stridspatentets trekk iii) og iv) om vekt-forholdstallet mellom iso- og n-paraffiner, men at Fagpersonen ikke ville unngå å velge fagmessige utprøvningskandidater som oppfyller Stridspatentets tilleggskrav.

Tingretten slutter seg derfor til resultatet i Vedtakets avsnitt 44 om at Fagpersonen ville bruke svært få forsøk før hen hadde funnet en eller flere drivstoffblandinger med senket tåkepunkt sammenlignet med tåkepunktet som følger av komponentenes vektete gjennomsnitt, og hvor komponentene faller innenfor Stridspatentets trekk iii) og iv). Tingretten er videre enig med KFIR i at slike eksperimenter verken er spesielt tids- eller kostnadskrevende, og i at de heller ikke krever noen oppfinnerisk innsats.

¹⁶ Spillerommet ved cirka-angivelse av salgsgjenstandens mengde var pluss/minus 10 % for "ladning" – dvs for varer som bulk-transporteres ved skip - og ellers 5 %. Derimot ble ikke definisjonen ansett anvendelig på cirka-angivelse av skips dødvektstonnasje – Rt 1924 s 91 og Rt 1924 s 497.

Tingretten legger til, at D7 lærer at alle aktuelle fossile diesel-blandinger kan benyttes for å oppnå synergistisk senkning av tåkepunktet ved innblanding av en soyabasert komponent. Stridspatentet lærer at også de fossile diesel-blandinger som oppfyller trekk iii) og iv), oppnår den samme synergistiske senkning av tåkepunktet ved innblanding av en soyabasert komponent som D7. Stridspatentets senkning av tåkepunktet er imidlertid verken mer synergistisk eller kvalitativt annerledes enn beskrevet i D7. Stridspatentets læring kan derfor oppfattes som en bekreftelse av at den synergistiske effekt beskrevet i D7 oppnås ved anvendelse av i alle fall noen av de fossile diesel-blandinger som beskrives i D7.

Tingretten finner at Stridspatentet ikke oppfyller kravene til oppfinneshøyde, og at Vedtaket ikke er ugyldig.

Tingretten nevner avslutningsvis at den ikke finner avgjørende bidrag til sakens løsning i Swingball-doktrinen om å vise "*tilbakeholdenhet med å fravike Patentstyrets avgjørelser i betraktning av den spesielle sakkunnskap og det brede erfaringsgrunnlag som Styret sitter inne med*"¹⁷. Både Swingball- og Biomar-dommene gjaldt nektelses-saker der både Patentstyrets første og annen avdeling (i dag KFIR) hadde funnet at oppfinneshøyde manglet. Doktrinen omfatter ikke situasjonen der oppfinneshøyden er bedømt ulikt av Patentstyret og KFIR slik som her. Det kan være uklart i hvilken retning Swingball-doktrinen eventuelt skulle gis betydning der patentmyndighetene har bedømt oppfinneshøyden ulikt¹⁸. Så vidt vites er en Swingball-doktrine verken artikulert eller praktisert som rettsprinsipp i noe annet EPC-land enn Norge.

Sakskostnader

Staten har vunnet saken fullt ut, og har etter hovedregelen i tvisteloven § 20-2 (1) krav på full erstatning for sine sakskostnader fra saksøker. Tingretten finner ikke at tungtveiende rimelighetsgrunner kan gjøre det rimelig å fritta helt eller delvis for omkostningsansvaret etter unntaksregelen i § 20-2 (3).

Staten har levert omkostningsoppgave på totalt 196 100 kr (eks mva), som i sin helhet utgjør salær til prosessfullmektig basert på henholdsvis 12, 67 og 27 timer og en timesats på 1 850 kr. Saksøker har ikke hatt innvendinger til kostnadenes størrelse. Tingretten finner at sakskostnadene har vært rimelige, nødvendige og forholdsmessige, og tilkjenner sakskostnader med 196 100 kr som begjært.

Begge parter begjærte fagkyndige meddommere oppnevnt i planmøtet. Kostnadene for disse blir da å likedele mellom partene i første hånd, og å tillegge partenes omkostningsoppgave med en halvpart på hver, jf rettsgebyrloven § 2 annet ledd. Tingretten

¹⁷ Hentet fra Rt 1975 s 603 Swingball, gjentatt i HR-2008-1991-A Biomar avsnitt 38-40.

¹⁸ Se eksempelvis drøftelsen i Reidar Mikalsen, Patenters gyldighet – materielle betingelser i aktuell norsk og europeisk praksis, Karnov-2021-2 pkt 1.4 med videre henvisninger.

gir fastsettelsesdom for Nestes plikt til å erstatte statens kostnader til fagkyndige meddommere for tingretten i tillegg til beløpet i domsslutningens post 2. Størrelsen av de fagkyndige meddommeres kostnader blir å fastsette i særskilt, etterfølgende beslutning.

For partshjelper Preem følger det av tvisteloven § 20-1 (3) at også partshjelper kan kreve sine sakskostnader dekket. Også partshjelper har vunnet saken fullt ut, og har etter hovedregelen i tvisteloven § 20-2 (1) krav på full erstatning for sine sakskostnader fra saksøker. Tingretten finner at tungtveiende rimelighetsgrunner heller ikke kan gjøre det rimelig å fritta Neste helt eller delvis for omkostningsansvaret overfor partshjelper etter unntaksregelen i § 20-2 (3).

Preem har levert omkostningsoppgave som omfatter

- Salær til prosessfullmektig med 911 750 kr, fordelt på henholdsvis 13 $\frac{1}{4}$, 35 $\frac{1}{2}$, 108 $\frac{3}{4}$ og 45 timer med en timesats stigende fra 4 366 til 4 800 kr/time;
- Salær og reiseutlegg til sakkyndig vitne Peferoen med Euro 13 880; og
- Salær og reiseutlegg til patentrådgiver Natalie Ljungdahl fra Awa Sweden AB med SEK 300 000.

Saksøker har ikke hatt innvendinger til kostnadenes størrelse. Tingretten finner at sakskostnadene har vært rimelige, nødvendige og forholdsmessige. Omkostningene til nederlandsk sakkyndig vitne og svensk patentrådgiver er utredet i konvertibel valuta, og tingretten kjenner ikke til forhold som tilsier at fullbyrdelsesdom på konvertibel valuta som påstått ikke kan tas til følge uten å konverteres til norske kroner i henhold til vekslingskursen på en eller annen dato. Tingretten tilkjenner Preem sakskostnader med 911 750 kr samt Euro 13 380 samt svenske kroner 300 000 som begjært.

Dommen er enstemmig.

Dommen er ikke avsagt innen lovens frist. Grunnen er mellomliggende berammede rettsmøter samt avvikling av rettsferie.

DOMSSLUTNING

1. Staten v/ Klagenemnda for industrielle rettigheter frifinnes.
2. Neste Oyj betaler sakskostnader til Staten v/ Klagenemnda for industrielle rettigheter med 196 100 – etthundreogtittisekstusen etthundre – kroner.
3. Neste Oyj betaler i tillegg halvparten av de samlede kostnader til fagkyndige meddommere for tingretten til Staten v/ Klagenemnda for industrielle rettigheter. Disse kostnaders størrelse blir å fastsette av tingretten i særskilt beslutning.
4. Neste Oyj betaler sakskostnader til Preem AB med
 - 911 750 – nihundreogellevetusen syvhundreogfemti – norske kroner,
 - 13 880 – trettentusen åttehundreogåtti – Euro, og
 - 300 000 – trehundretusen – svenske kroner.

Oppfyllelsesfristen for domsslutningens post 2 og 4 er 2 – to – uker fra forkynnelsen av dommen, jf tvisteloven § 19-7 (1) siste punktum. Oppfyllelsesfristen for domsslutningens post 3 er 2 – to – uker fra forkynnelsen av rettens fastsettelse av meddommernes godtgjørelses størrelse, jf tvisteloven § 19-7 (1) siste punktum. Når det gjelder spørsmålet om renter av tilkjente sakskostnader vises til regelen i tvangsfullbyrdelsesloven § 4-1 (3).

Kopi av dommen meddeles Patentstyret, jf patentloven § 66.

Retten hevet

Per Kaare Nerdrum

Tatjana Barth

Anders Frölander

Veiledning om anke i sivile saker vedlegges.

Dokument i samsvar med original
Maren Sletten-Rambøl
saksbehandler