

RESUMÉ:

AN 2011 00023 – PR 176129 ”Fremgangsmåde til forstøvning af smøreolie i en cylinder i en forbrændingsmotor” – Adm. Omprøvning

Efter meddelelse af patent PR 173529 ”Fremgangsmåde til forstøvning af smøreolie i en cylinder i en forbrændingsmotor” blev der nedlagt indsigelse, som var begrundet med, at den i patentkravene definerede opfindelse ikke opfylder kravene til ”nyhed” og ”adskille sig væsentligt” efter Patentlovens § 2. Der blev således anmodet om, at patentet blev erklæret ugyldigt i sin helhed. Patent- og Varemærkestyrelsen tog ikke indsigelsen til følge og opretholdt patentet i uændret form. Denne afgørelse blev indbragt for Ankenævnet for Patenter og Varemærker, som stadfæstede styrelsens afgørelse jf. AN 2008 00031. Efter denne afgørelse blev der begæret administrativ omprøvning af patentet med samme begrundelse som i indsigelsessagen. Patent- og Varemærkestyrelsen tog ikke begæringen til følge og opretholdt fortsat patentet i uændret form. Denne afgørelse blev indbragt for Ankenævnet for Patenter og Varemærker, som stadfæstede Styrelsens afgørelse.

KENDELSE:

År 2012, den 29. marts afsagde Ankenævnet for Patenter og Varemærker

(Hans Chr. Thomsen, Michael Dorn, Kim Dam-Johansen, Flemming Stassen og Birger Lindberg Møller) følgende kendelse i sagen **AN 2011 00023**

Klage fra

Hans Jensen Lubricators A/S
v/Budde Schou A/S

over

Patent- og Varemærkestyrelsens afgørelse af 15. april 2011 vedr. PR 176129 ”Fremgangsmåde til forstøvning af smøreolie i en cylinder i en forbrændingsmotor” indehavet af:
MAN B&W Diesel A/S
v/Awapatent A/S

Ankenævnet har behandlet sagen skriftligt.

Ankenævnet udtaler:

Ankenævnet bemærker indledningsvis, at nævnet ikke har fundet tilstrækkelig anledning til at afholde mundtlig forhandling i sagen.

I forbindelse med den administrative omprøvning er der alene fremlagt nyt materiale i form af en udtalelse, indhentet ensidigt af klageren i sagen, fra professor Lars Hein, DTU/IPU. Ankenævnet tiltræder, at denne udtalelse ikke kan bevirke en ændret holdning til spørgsmålet om nyhed og fornøden opfindelseshøjde i forhold til de afgørelser, der allerede er truffet i sagen af Patent - og Varemærkestyrelsen og af Ankenævnet henholdsvis den 25. juni 2008 og den 11. januar 2010. Ankenævnet stadfæster herefter den påklagede afgørelse.

Herefter bestemmes:

Patent- og Varemærkestyrelsens afgørelse stadfæstes.

Sagens baggrund:

Den 20. november 2001 indleverede Internationalt Patent-Bureau (Nu Awapatent A/S) på vegne MAN B&W Diesel A/S patentansøgning med benævnelsen ”Fremgangsmåde til forstøvning af smørelie i en cylinder i en forbrændingsmotor”.

Bilag 1: Patentkrav.

Patentet blev publiceret den 27. januar 2003 i Dansk Patent Tidende.

Efter meddelelse af patent PR 173529 ”Fremgangsmåde til forstøvning af smørelie i en cylinder i en forbrændingsmotor” blev der nedlagt indsigelse, som var begrundet med, at den i patentkravene definerede opfindelse ikke opfylder kravene til ”nyhed” og ”adskille sig væsentligt” efter Patentlovens § 2. Der blev således anmodet om, at patentet blev erklæret ugyldigt i sin helhed. Patent- og Varemærkestyrelsen tog ikke indsigelsen til følge og opretholdt patentet i uændret form. Denne afgørelse blev indbragt for Ankenævnet for Patenter og Varemærker, som stadfæstede styrelsens afgørelse (AN 2008 00031).

Med brev af 14. juli 2010 begærede Budde Schou A/S på vegne Hans Jensen Lubricators A/S administrativ omprøvning af patentet med påstand om, at patentet afslås i sin helhed. Begæringen begrundes med, at den i patentkravene definerede opfindelse ikke opfylder kravene til ”nyhed” og ”adskille sig væsentligt” efter Patentlovens § 2. Endvidere påstås, at stridpatentet ikke indeholder en så tydelig forklaring af opfindelsen, at en fagmand vil kunne udøve opfindelsen.

Med breve af 27. oktober 2010 og 18. januar 2011 imødegik patenthaver MAN B&W Diesel A/S v/Awapatent A/S begæringen og argumenterede for patentets opretholdelse.

Den 15. april 2011 traf Patent- og Varemærkestyrelsen afgørelse i sagen og fremførte følgende:

”... **1. Resultat af den administrative omprøvning**

Vores afgørelse er, at DK patent nr. 176129 i medfør af Patentlovens § 53d skal opretholdes i uændret form. Dette forklarer vi nærmere i det følgende.

2. Lovgrundlag

PL – Patentloven (Lov nr. 91 af 28/1-2009)

BEK – Bekendtgørelse om patenter og supplerende beskyttelsescertifikater (Bek. nr. 93 af 29/1-2009)

3. Begæringen vedr. DK nr. 176129 (stridpatentet)

Budde Schou har den 14. juli 2010 på vegne af Hans Jensen Lubricators A/S (begærer) begæret administrativ prøvning af DK patent nr. 176129 B1 jævnfør PL § 53b. Nærmere bestemt anfører begærer, at PL 2, stk. 1's krav om nyhed og væsentlig adskillelse ikke er opfyldt og, at patentet angår en opfindelse, som ikke er så tydeligt beskrevet, at en fagmand på grundlag af beskrivelsen kan udøve den.

Awapatent har på vegne af MAN B&W Diesel A/S (indehaver) kommenteret begæringen i svarbrev af 18. januar 2011.

Styrelsen har afsluttet skriftvekslingen den 15. februar 2011.

Begærer indleverer (uopfordret) nyt indlæg den 4. marts 2011.

3.1. Dokumenter vedlagt begæringen

Følgende bilag er vedlagt:

(D1) DK patent nr. 103218

(D5) WO 00/28194

(D16) Uddrag fra “Skibsmotorlære – tekst”, sider 186-189 og blad 26, Chr. Knak Christensen, 13. udgave, GEC GADS FORLAG, 1970

(D20) Dansk patentansøgning PA 2000 00713

(D21) Manual for type 38B lubricator arrangement for compressor lubrication, Hans Jensen Lubricators A/S, 1998

(D22) WO 96/09492

(D23) US 2,627,320

(D24) Artikel fra magasinet “The Motor Ship”, side 24-25, marts 2001

(D25) Manual for HJ SIP lubrication system, type T125 10R, Hans Jensen Lubricators A/S, datering 26. oktober 2001

(D26) Dansk patentansøgning PA 1996 01119

(D27) Dansk patent nr. 81275

(D28) Konferencepapir fra CIMAC (Internal council on combustion engines), Hamburg, 7.-10. maj 2001: “Swirl injection lubrication – a new technology to obtain low cylinder oil consumption without sacrificing wear rates”, af Sven Lauritsen, Jørn Dragsted og Bert Buchholz

(D29) US 2,597,137

(D30) US 1,968,017

(D31) EP 0 854 314

(A1) Korrespondance relateret til (D21)

(A2) Korrespondance relateret til (D25)

(A3) Engelsk oversættelse af japansk behandlingsbrev vedr. JP 2002-130267

(A4) Engelsk oversættelse af besvarelsen på behandlingsbrev fra den japanske patentmyndighed.

4. Nyhed overfor den kendte teknik

4.1 Ansøgningens påberåbte prioritet

Stridspatentet har indleveringsdag den 20. november 2001, men påberåber sig prioritet fra dansk patentansøgning PA 2001 00713 (D20), som har indleveringsdag den 7. maj 2001.

Begærer forklarer, at stridspatentets krav 1 ikke er berettiget til prioritet fra (D20). Vi er ikke enige i dette synspunkt:

Trækket ”at forstøverventilen (3) lukkes ved et lavere tryk end sit åbningstryk” fremgår af krav 8 i (D20).

Trækkene ”smøreolien leveres i flere doser fra pumpen” og det samhörørende træk ”når den sidst leverede dosis af smøreolie” fra (D20)’s krav 1, er fjernet fra stridspatentets krav 1.

I argumenterer, at en sådan undladelse af træk kun er nævnt i sammenhæng med den særlige belastningssituation, der fremgår af de selvstændige krav 11 og 12 i (D20). Ergo er det ikke nævnt i (D20), at man kan udelade disse træk i den udførelsesform, der fremgår af stridspatentets krav 1.

Efter vores opfattelse er der i prioritetsmæssig sammenhæng basis for denne ændring på side 9, linie 19-23, der omtaler cylindermøresystemet på en måde, der ikke er begrænset til udførelsesformerne i krav 11 og 12. Krav 11 og 12, der omtaler forstøvning af smøreolie i en særlig driftssituation for motoren, leverer dog også den nødvendige basis. I Kravene 11 og 12 er det eksemplificeret, at det faktisk er muligt at anvende kontinuerlig levering fra pumpen. Sammenfattende er udeladelsen af trækkene at ”smøreolien leveres i flere doser fra pumpen” og det samhörørende træk ”når den sidst leverede dosis af smøreolie” fra (D20) tilladelig.

Der er også belæg for, at smøreolien ”akkumuleres” i stridspatents krav 1 som erstatning for ordlyden ”indespærres”. Hvis pumpen aktiveres periodisk til levering af smøreolie og smøreolien først afgives ved forstøverventilens åbningstryk må dette betyde, at smøreolien akkumuleres under trykstigning. Følgelig må smøreoliens ”midlertidige indespærring under trykstigning” være at sidestille med en akkumulering.

Ordene ”trinvis” og ”fremadskridende” er i denne sammenhæng synonyme; i denne kontekst skal dette efter vores opfattelse forstås sådan, at der sker en gradvis trykopbygning af smøreolien.

Ovennævnte gennemgang betyder at prioriteten fra (D20) er gyldig, og dermed kan (D25)(dateret 26. oktober 2001 jf. (A2)) og (D28) ikke kan anses for kendt teknik i medfør af PL § 2.

4.2. Nyhed overfor den kendte teknik

Med bortfaldelsen af (D25) og (D28) har opfindelsen i stridspatentets krav 1 nyhed overfor ethvert af de resterende dokumenter.

I har da heller ikke anfægtet nyheden af krav 1 overfor andre af de vedlagte dokumenter.

Kun dokumenterne (D5) og (D24) vedrører forstøvning af smøreolie. Ingen af disse dokumenter viser dog en kontraventil.

5. Væsentlig adskillelse fra den kendte teknik

5.1. Den nærmest liggende kendte teknik

Den nærmest liggende kendte teknik er (D5). (D5) vedrører samme grundlæggende formål (smøring af cylindre i en forbrændingsmotor ved forstøvning af smøreolie) og har det største sammenfald af tekniske træk med opfindelsen.

(D5) er *derfor udgangspunktet* for dannelse af eventuelle kombinationsmodhold mod opfindelsen.

De træk som opfindelsen har udover (D5) er dem som fremgår af krav 1's kendetegnende del.

På baggrund heraf er det objektive problem der løses, at sikre en pålidelig levering af en lille mængde smøreolie ved højt tryk, og dette er stadfæstet af Ankenævnet for Patenter og Varemærker i deres afgørelse (AN 2008 00031) af 12. januar 2010 i forbindelse med den tidligere indsigelsessag.

5.2. Væsentlig adskillelse fra (D5) i kombination med (D1)

(D1) vedrører et smøring af cylindre og stempler i en forbrændingsmotor, hvor smøreolien udsprøjtes under anvendelse af en udløbsventil. Formålet med (D1) er at sikre den korrekte timing for leveringen af smøreolien, se side 1, afsnit 1-3.

(D1) beskæftiger sig ikke med cylindersmøring i forbrændingsmotorer ved forstøvning af smøreolie eller det objektive problem, og er følgelig begrænset relevant. Vi mener dog ikke, at en fagmand med kendskab til (D5) og på grundlag af den information der findes i (D1), ville blive tilskyndet til at nå frem til netop den løsning, der fremgår af stridpatentets krav 1.

Denne opfattelse er stadfæstet af Ankenævnet for Patenter og Varemærker i deres afgørelse (AN 2008 00031) af 12. januar 2010 i forlængelse af indsigelsen mod stridpatentet.

5.3. Væsentlig adskillelse fra (D5) i kombination med (D16)

(D16) viser et cylindersmøreapparat af samme type og virkemåde som (D1), dvs. at smøreolien under lavt tryk (udløb) leveres til stempelringene under stemplets opadgående bevægelse.

(D16) beskæftiger sig ikke med cylindersmøring i forbrændingsmotorer ved forstøvning af smøreolie eller det objektive problem, og er følgelig begrænset relevant. Og (D5) søger netop at løse de problemer, der er forbundet med et smøreapparat som vist i (D16), dvs. at overvinde problemet med den korrekte "timing" af indføringen af smøreolie i cylinderen. Vi mener derfor ikke, at en fagmand med kendskab til (D5) og på grundlag af den information der findes i (D1), ville blive tilskyndet til at nå frem til netop den løsning, der fremgår af stridpatentets krav 1.

Endelig bemærker vi, at (D16) substantielt viser det samme som (D1). Vi må derfor slutte, at Ankenævnets opfattelse jf. afsnit 5.2 også er gældende for et kombinationsmodhold af (D5) med (D16).

5.4. Væsentlig adskillelse fra (D5) i kombination (D22)

(D22) vedrører et cylindersmøreapparat for skibsmotorer, hvor den indsprøjtede smøremængde kan styres ved at anvende en aktuator til kontrollere de maximale udsving af ventilens vippearms. Se fx sammendrag, og side 3, linie 34-37.

(D22) anviser jf. begæringen et kugleskueglas (8) som smøreolien passerer ved udgang fra apparatet, se figur 1 og side 3, linie 13-18. Formålet med et sådan kugleskueglas er at overvåge smøreapparatets drift.

Sådanne kugleskueglas er, som påpeget af jer (fx i forbindelse med (D21)), men det fremgår også af (D16), hvor skueglasset er fremstillet i kunststof, ikke egnede i smøresystemer med højt tryk, og derfor kan et kugleskueglas ikke sidestilles med kontraventilen i stridpatentets smøresystem.

Vi mener derfor ikke, at en fagmand med kendskab til (D5) og på grundlag af den information der findes i (D22), ville blive tilskyndet til at nå frem til netop den løsning, der fremgår af stridpatentets krav 1.

5.5. Væsentlig adskillelse fra (D5) i kombination (D27)

(D27) viser et cylindermøreapparat af samme type og virkemåde som (D1), dvs. at smøreolien under lavt tryk (udløb) leveres til stempelringene under stemplets opadgående bevægelse.

(D27) beskæftiger sig ikke med cylindermøring i forbrændingsmotorer ved forstøvning af smøreolie eller det objektive problem, og er følgelig begrænset relevant. Formålet med (D27) er at sikre timingen for indprøjtningen sådan, at den tilførte smøreolie holdes på et (nøjagtigt) minimum, se fx side 1, fjerde og femte afsnit. (D27) viser ingen kontraventil. Der er derfor intet i (D27) der vedrører det objektive problem eller indeholder nogen information, der vil tilskynde en fagmand med kendskab til (D5) til at nå frem til den løsning, der fremgår af stridspatentets krav 1.

5.6. Væsentlig adskillelse fra (D5) med (D24) eller (D26)

Opfindelsen i stridspatentets krav 1 adskiller sig væsentligt fra et kombinationsmodhold af (D5) med (D24) eller (D26):

(D24) er en artikel der beskriver et cylindermøresystem for en forbrændingsmotor. (D24) tilføjer dog ikke sagen noget nyt i forhold til (D5), og (D24) viser heller ikke en kontraventil.

(D26) beskæftiger sig ikke med cylindermøring i forbrændingsmotorer ved forstøvning af smøreolie eller det objektive problem, og er følgelig begrænset relevant. (D26) vedrører et cylindermøresystem til forbrændingsmotorer. Formålet med (D26) er at anvise et driftsikkert smøresystem, der er mekanisk uafhængig af motorens krumtapaksel. Dette er opnået ved indførelse af doseringscylindre med doseringsstempler, der er monteret på et hydraulisk drevet aktuatorstempel, der bevæger alle doseringsstemplerne. Se fx side 2, linie 35, til side 3, linie 4, side 3, linie 14-26 og krav 1. (D26) omtaler ingen kontraventil i smøreoliens trykledning. Der er intet i (D26) der vedrører det objektive problem eller indeholder nogen information, der vil tilskynde en fagmand med kendskab til (D5) til at nå frem til den løsning, der fremgår af stridspatentets krav 1.

5.7. Væsentlig adskillelse fra (D5) i kombination med (D21), (D23), (D29), (D30) eller (D31)

Ingen af dokumenterne vedrører smøring af cylindre i en forbrændingsmotor.

(D21), dateret 14. juli 1997 jf. (A1), vedrører smøring af en kompressor.

(D29)(se fx spalte 1, linie 1-7 og 39-47, og figur) vedrører smøring af måleventiler.

(D23)(se fx spalte 8, linie 59-62), (D30)(se fx side 1, linie 46-51 og 88-92 og figur) og (D31)(se fx spalte 1, linie 55, til spalte 2, linie 1, og figur 1) vedrører smøring af lejer.

Følgelig har fagmanden ingen tilskyndelse til at inddrage disse dokumenter i kombinationsmodhold mod opfindelsen.

6. Patentet angår en opfindelse, som ikke er så tydeligt beskrevet, at en fagmand på grundlag af beskrivelsen kan udøve den

6.1. Krav 1

I mener ikke, at fagmanden kan udøve opfindelsen fordi, at fagmanden vil være nødt til at undersøge uendeligt mange kombinationsmuligheder af dysegeometrier og smøreolier for at konstatere, om der finder en forstøvning sted.

Stridspatentets beskrivelse omtaler hvilke tryk, der er relevante at udøve opfindelsen under, og dermed har fagmanden en indikation af dysearealet. Der findes et begrænset antal smøreolier at vælge i mellem, og et eksempel på smøreoliens egenskaber fremgår af beskrivelsens side 10, linie 28-34.

Sammenfattende synes det ikke at være en urimelig eksperimentel byrde for fagmanden at finde frem til en smøreolie og dyse, der kan forstøves.

Vi bemærker også at (D5), som indehaves af begærer, også vedrører forstøvning af smøreolien i cylindermøring i en forbrændingsmotor – uden nærmere angivelse af dyseareal eller smøreoliens egenskaber.

Dette indikerer, som påpeget af jer, at begærer jo selv er af den opfattelse, at disse detaljer ligger indenfor en fagmands muligheder.

Endelig bemærker vi at det fremgår af begæringen, at fagmanden uden større vanskeligheder kan nå frem til opfindelsen, ved dannelse af en række forskellige kombinationsmodhold. Dette synes i strid med, at fagmanden ikke er i stand til at udøve opfindelsen på grundlag beskrivelsen.

6.2. Krav 2

Indholdet af krav 2 fremgår tydeligt beskrevet for fagmanden. Der er klart, at den dosis smøreolie der bringer smøreolietrykket i volumenet op over forstøverventilens åbningstryk, altid vil være den sidst leverede dosis.

Vi bemærker også her, at det fremgår af begæringen, at fagmanden uden større vanskeligheder kan nå frem til opfindelsen, ved dannelse af en række forskellige kombinationsmodhold. Dette synes i strid med, at fagmanden ikke er i stand til at udøve opfindelsen på grundlag beskrivelsen.

6.3. Krav 4

Beskrivelsens side 14, linie 24-33, angiver et eksempel, der ligger indenfor intervallet i krav 4.

Dette eksempel er efter vores opfattelse fuldt ud tilstrækkeligt til at antage, at fagmanden uden videre vil kunne vælge en af de andre værdier i krav 4's interval.

6.4. Krav 5

I anfører, at det er en praktisk umulighed for fagmanden at vide, om han ville kunne frembringe de i krav 5 nævnte trykstigninger, da beskrivelsen ikke omtaler nogen testmetode til kontrollere dette.

Det er helt almindelig viden, at fx en simpel trykmåler, som nævnt af begærer selv, kan anvendes til en sådan kontrol. Derfor medfører udeladelsen af en "testmetode" i beskrivelsen ikke, at fagmanden ikke kan udøve opfindelsen i krav 5.

Beskrivelsens side 13, linie 2-7, angiver herudover også en sammenhæng mellem leveringsmængde og trykstigning.

6.5. Krav 6

Beskrivelsens side 5, linie 5-12, omtaler et interval for antallet af pumpeaktiveringer, og side 14, linie 3-13, med til hørende figur 4 viser et leveringsforløb, hvor pumpen aktiveres flere gange.

Dermed kan fagmanden udøve forskellige antal pumpeaktiveringer under forskellige lastsituationer af forbrændingsmotoren.

6.6. Krav 7 og 12

Efter vores opfattelse er det uden betydning, at beskrivelsen ikke eksemplificerer en værdi af P; det må være klart, at en hvilken som helst værdi af P under 100, må være en dellast af forbrændingsmotoren.

Essentielt angiver kravene blot, at der skal leveres mere smøreolie ved dellast end ved fuldlast af forbrændingsmotoren. At smøreoliemængden er valgt relateret til en velkendt energienhed ligger indenfor for en fagmands valgmuligheder.

Et eksempel på levering på levering af en større smøreoliemængde ved dellast end ved fuldlast fremgår af beskrivelsens side 5, linie 31, til side 6, linie 5.

6.7. Krav 8

Et interval for cylindertrykket er angivet i beskrivelsens side 14, linie 34, til side 15, linie 1. Forstøverventilens åbningstryk i relation til cylindertrykket er nærmere omtalt i beskrivelsens side 15, linie 1-6.

Så fagmanden har altså her en klar indikation af trykforholdene omtalt i kravet.

I forklarer, at forstøverventilens åbningstryk afhænger af stemplets placering i cylinderen og forstøverventilens konstruktion. Derfor vil fagmanden stå overfor en unødigt (eksperimentiel) byrde, hvis opfindelsen i krav 8 skal udøves.

Cylindertrykkets afhængighed af stemplets placering samt forstøverventilens konstruktion er dog nærmere angivet og eksemplificeret i beskrivelsen:

Cylindertrykkets og stemplets placering i cylinderen er nærmere omtalt på beskrivelsens side 16, linie 1-17, og side 17, linie 12-27. Disse steder i beskrivelsens angiver mulige, relevante placeringer af forstøverventilen. Forstøverventilens konstruktion fremgår af beskrivelsens side 9, linie 1-13.

Det er helt almindelig viden, at fx en simpel trykmåler, som nævnt af begærer selv, kan anvendes til en sådan kontrol af trykkene nævnt i kravet. Derfor medfører udeladelsen af en ”testmetode” i beskrivelsen ikke, at fagmanden ikke kan udøve opfindelsen i krav 8.

Sammenfattende indeholder beskrivelsen sammen med fagmandens almene viden den nødvendige information til, at opfindelsen i krav 8 kan udøves.

6.8. Krav 9

Som nævnt ovenfor angiver beskrivelsens side 14, linie 34, til side 15, linie 1, et interval for det maksimale kompressionstryk.

Det er helt almindelig viden, at fx en simpel trykmåler, som nævnt af begærer selv, kan anvendes til en sådan kontrol af trykket nævnt i kravet. Derfor medfører udeladelsen af en ”testmetode” i beskrivelsen ikke, at fagmanden ikke kan udøve opfindelsen i krav 9.

Sammenfattende indeholder beskrivelsen sammen med fagmandens almene viden den nødvendige information til, at opfindelsen i krav 9 kan udøves.

6.9. Krav 11

Efter vores opfattelse er det uden betydning, at beskrivelsen ikke eksemplificerer en værdi af P; det må være klart, at en hvilken som helst værdi af P under 100, må være en dellast af forbrændingsmotoren.

Det er ligeledes uden betydning om fagmanden om fagmanden løbende kender til motorens omdrejningstal eller den præcise størrelse af smøreoliemængden, der forstøves ind i cylinderen.

Kravet angiver nogle relative forhold, der er umiddelbart forståelige for fagmanden.

7. Behandlingen af den parallelle, japanske ansøgning

(A3) og (A4) er skrivelser i forbindelse med den parallelle, japanske ansøgning.

De i (A3) nævnte modhold, fremdraget af den japanske patentmyndighed, fremgik også af den tidligere indsigelsessag vedrørende stridpatentet.

I indsigelsen konkluderede Styrelsen, at disse modhold ikke gav anledning til den begrænsning af patentets beskyttelsesomfang som fremgår af (A4), og dette er fortsat vores opfattelse.

De i (A3) nævnte modhold indgik ligeledes i Ankesagen i forlængelse af indsigelsen mod stridspatentet. Ankenævnet for Patenter og Varemærker fandt ikke anledning til at ændre Styrelsens vurdering.

8. Styrelsens afgørelse

Sammenfattende konkluderer vi, at

- (a) Stridspatentets prioritet fra dansk patentansøgning nr. 2001 00713 er gyldig
- (b) Opfindelsen i stridspatentet har nyhed overfor den kendte teknik
- (c) Opfindelsen i stridspatentet adskiller sig væsentligt fra den kendte teknik
- (d) Patentet angår en opfindelse, som er så tydeligt beskrevet, at en fagmand på grundlag af beskrivelsen kan udøve den

Patentet opretholdes i medfør af PL 53d, stk. 1, i uændret form.

I har i brev af 4. marts 2011 kommenteret patenthavers svar på begæringen om administrativ omprøvelse. Brevet tilføjer dog ikke sagen noget nyt...”

Denne afgørelse blev med brev af 15. juni 2011 indbragt for Ankenævnet for Patenter og Varemærker af Budde Schou A/S på vegne Hans Jensen Lubricators A/S med følgende påstand:

”... Med henvisning til patentlovens §24 skal vi herved **påklage** Patent- og Varemærkestyrelsens afgørelse af 15. april 2011. Det for klagens fastsatte gebyr kr. 8.000,- bedes trukket fra vor konto PVS5.

Begrundelse:

Vi henholder os til den dokumentation, der har været betragtet i såvel vor begæring om administrativ omprøvelse som den tidligere indsigelsessag mod samme patent (AN 2008 00031). Vi vil i det følgende derfor referere til dette materiale ved anvendelse af samme bilagsforkortelse. Vi tillader os endvidere - for at undgå gentagelser - at henvise til de argumenter, der har været fremført overfor Styrelsen og Ankenævnet i disse sager.

Vi har herefter følgende resumerende og supplerende bemærkninger:

Nærmest kendte teknik:

Der synes at være bred enighed om, at klagerens PCT-ansøgning (D5) WO 00/28194 udgør den nærmest kendte teknik. Der er tilsyneladende en tilsvarende enighed om, at det af dette dokument explicit fremgår, at der er tale om samme opfindelsesområde, nemlig ”forstøvning af smøreolie i en cylinder i en forbrændingsmotor”. Det er også mellem parterne ubestridt, at der både i stridspatentet og i D5 gøres brug af forstøverventiler, der åbner, når trykket i smøreledningen (4) overstiger forstøverventilens åbnetryk.

I stridspatentet er der forudsat en ”pumpe (6)” der er i stand til at levere olie under et så tilpas højt tryk, at der kan ske en forstøvning af olien i forstøverventilen. Hverken beskrivelse eller tegning indeholder nærmere detaljer om denne ”pumpe (6)”. I D5 er der tilsvarende vist et ”smøreapparat (1)”. Heller ikke D5 indeholder detaljer vedrørende ”smøreapparatet (1)”, men det må dog være klart, at også smøreapparatet ifølge D5 er indrettet til at levere olie under et så højt tryk, at forstøverventilerne kan åbne og forstøve smøreolien ind i cylinderen.

Den eneste reelle forskel mellem stridspatentet og D5 er for os at se, at der i stridspatentet er vist og beskrevet en kontraventil (5) mellem ”pumpen (6)” og forstøverventilen (3). En sådan kontraventil er ikke vist i D5.

Styrelsens sagsbehandler gør gældende, at kontraventilen inddeler olierøret (4) ”i to adskilte tryksatte rum, nemlig volumen i olierøret og det af ventilerne afgrænsede rum” (se tredje afsnit under pkt. 7.1 på side 4 i afgørelsen af 15. juni 2008 i indsigelsessagen).

Sagsbehandleren har ret i, at foranstaltningen med to separate tryksatte rum fremgår af fig. 1 og fig. 2 samt af beskrivelsen (side 3 nederst til side 4 øverst). Det er imidlertid ikke en foranstaltning, der fremgår klart og utvetydigt af patentkrav 1. Formuleringen ”leveres fra pumpen (6) via en kontraventil (5) til et volumen (15)” kan efter ordlyden omfatte den udførelsesform, hvor kontraventilen sidder direkte i pumpens afgangsstuds, hvorved der ikke er tale om ”to adskilte tryksatte rum”, men kun ét volumen mellem kontraventilen i pumpens afgangsstuds og forstøverventilen og altså intet volumen i et olierør mellem pumpens afgangsstuds og en kontraventil, således som det er vist i tegningens fig. 1 og 2.

Hertil kommer, at både patenthaver og sagsbehandler forudsætter og argumenterer for, at der er tale om et ”lille” volumen mellem kontraventil og forstøverventil. (”Muliggør en dosering af en lille mængde olie - nemlig højst den mængde der befinder sig i rummet mellem ventilerne”) (tredje afsnit i 7.1 på side 4 i afgørelsen af 25. juni 2008). Ja, selve formålet med opfindelsen er defineret som ”en pålidelig levering af en lille mængde smøreolie ved et højt tryk”. Nu er det i sig selv ubestemt, hvad der skal forstås ved det relative begreb ”lille”, men i den aktuelle sammenhæng kan det kun give mening, dersom kontraventilen er placeret relativt tæt ved forstøverventilen i forhold til olierørets samlede længde.

Det bør derfor i patentkravet tydeliggøres, at kontraventilen er placeret i olierøret i afstand fra pumpens udgang og nær forstøverventilen. I hvert fald bør det klart og tydeligt fremgå af krav 1, at der er tale om to tryksatte volumener mellem pumpens afgang og forstøverventilen, og at disse to volumener er adskilt ved en kontraventil. Kun herved er der nyhed i forhold til D5.

Kendte ”smøreapparater” og ”pumper”.

Både Styrelsens sagsbehandler og patenthaveren anser tilsyneladende ikke kontraventiler, som er indbygget i et ”smøreapparat” se f.eks. D14 eller D21, som kontraventiler, der er placeret ét eller andet sted mellem pumpens afgang og forstøverventilens indgang. Det synes indiskutabelt, at der både i D14 og i D21 er anvendt kontraventiler i forbindelse med de skueglas, der anvendes til en visuel kontrol af flowet. Ganske vist, tjener disse kontraventiler primært det formål, at skueglassene kan udskiftes, uden at olien i olierøret skal aftappes, men kontraventilen vil også sikre, at forstøverventilens relativt høje åbnetryk kan etableres i olierøret uden fare for tilbageløb til pumpen.

Det er vor opfattelse, at stridspatentets nuværende krav 1 savner nyhed i forhold til D5, idet fagmanden vil opfatte det i D5 kun skematisk viste smøreapparat (1) som et antal pumper, der som en integreret del indeholder en kontraventil før afgangsstuds. Dette er alment fagmandsviden, jf. f.eks. den forholdsvis gamle lærebog ”skibsmotorlære” (D14). Kun hvis det præciseres, at der er placeret en kontraventil mellem smøreapparatets afgangsstuds og forstøverventilens indgang, således som det er illustreret i stridspatentet fig. 1 og 2, er der tale om formel nyhed ved stridspatentet i forhold til D5.

Stridspatentets opfindeshøjde:

Opfindelsen skulle angiveligt løse de problemer, der opstår, når der er luftbobler i smøreolien. F.eks. har man nederst side 10 og øverst side 11 i patentbeskrivelsen forklaret, at den anvendte cylindermøreolie ikke er centrifugeret i en separator. En sådan centrifugering, der ellers normalt anvendes ved smøreolier i større motoranlæg, ville medføre en beskadigelse af cylindermøreolien, idet visse nødvendige additiver, fjernes ved centrifugeringen. Det konkluderes herefter: ”En konsekvens af den manglende centrifugering er, at cylindermøreolien uundgåeligt indeholder fine luftbobler.”

Problemet med de uønskede luftbobler løses ifølge forklaringen i patentbeskrivelsen og i indlæggene i denne sag på den måde, at der placeres en kontraventil i olieledningen mellem pumpens afgang og forstøverventilens indgang, hvorved der etableres to adskilte tryksatte voluminer i olierøret. Trykket i voluminet mellem kontraventilen og forstøverventilen ”akkumuleres midlertidigt under fremadskridende trykstigning”. Denne gradvise trykakkumulering opnås ifølge patentbeskrivelsen ved at aktivere pumpen fra 2 til 30 gange pr. forstøvning af smøreolie, fortrinsvis højst 10 gange.

Kontraventilen i olierøret giver kun mening, hvis pumpen aktiveres mere end én gang pr. forstøvning. Hvis pumpen kun aktiveres én gang, vil der gennem kontraventilen blive leveret nøjagtig den oliemængde, der leveres fra pumpen. Der sker altså i det tilfælde ingen fremadskridende akkumulering af tryk.

Det må herefter være klart, at patentkrav 1 ikke er korrekt formuleret, idet det ikke indeholder de for opfindelsen nødvendige forudsætninger. Det skal således af kravet fremgå, at kontraventilen er placeret i olierøret, og at trykakkumuleringen i voluminet mellem kontraventilen og forstøverventilen opbygges ved aktivering af pumpen ved mindst to aktiveringer pr. forstøvning. Jævnfør herved resultatet af sagsbehandlingen i den tilsvarende japanske ansøgning, hvor en vågen sagsbehandler forlangte denne - efter vor opfattelse - helt nødvendige præcisering af krav 1.

Sagt med andre ord: Det nytter ikke at argumentere for opfindeshøjde med henvisning til foranstaltninger (kontraventilens placering og de mange aktiveringer af pumpen pr. forstøvning), som ikke fremgår af patentkrav 1.

I sin nuværende form giver patentkrav 1 ingen mening, jf. vedlagte erklæring fra professor Lars Hein (D32), og der kan derfor ikke være tale om tilstrækkelig opfindeshøjde, da man må konkludere, at de foranstaltninger, der fremgår af patentkrav 1, ikke løser det påståede problem med luftbobler i cylindersmøreolien.

På denne baggrund skal vi **principalt** henstille, at DK 176 129 afslås, **subsidiært** at patentkrav 1 præciseres til at vedrøre de foranstaltninger, der er nødvendige for opnåelse af en teknisk virkning...”

Med brev af 16. august 2011 kommenterede indklagede MAN B&W Diesel A/S v/Awapatent A/S klagen således:

”... Vi takker for Ankenævnets brev af 16. juni 2011 med klagebegrundelsen af 15. juni 2011 over Patent- og Varemærkestyrelsens afgørelse om opretholdelse af patentet i uændret form og afvisning af begæringen om administrativ omprøvning.

Påstande

Som principal påstand anmoder vi om stadfæstelse af afgørelsen om opretholdelse af patentet i uændret form.

Vi forbeholder os at fremsætte subsidiære påstande.

Anmodninger

Vi anmoder Ankenævnet om behandling af klagen umiddelbart efter afslutning af skriftvekslingen, dvs. uden en forsinkende mundtlig forhandling af sagen. Der er i denne sag det særlige forhold, at Ankenævnet i afgørelsen af 12. januar 2010 i sagen AN 2008 00031 allerede har taget stilling til hovedindholdet i den nuværende klage. Ankenævnets afgørelse fra 2010 blev truffet efter mundtlig for-

handling, som omhandlede netop nyhed og opfindeshøjde i forhold til (D5), igen fremført i klagebegrundelsen af 16. juni 2011.

Nærmere om sagen

Klager var oprindeligt indsiget mod patentet og påklagede indsigelsesafgørelsen til Ankenævnet. Ankenævnets afgørelse af 12. januar 2010 om opretholdelse af patentet i uændret form blev accepteret af klager, idet afgørelsen ikke blev indbragt for domstolene.

I en efterfølgende begæring om administrativ omprøvning rejste klager indvending om manglende gyldighed af prioritetskravet fra den første danske patentsøgning PA 2001 00713 og samtidig blev indleveret dokumentation for materiale offentliggjort efter prioritetsdatoen, hvilket materiale alene er anvendeligt, hvis prioritetskravet var ugyldigt.

Patent- og Varemærkestyrelsen konkluderer i punkt 4.1 af afgørelsen af 15. april 2011, at prioriteten fra PA 2001 00713 er gyldig. Styrelsen konkluderer endvidere, at den foreliggende opfindelse har både nyhed og væsentlig adskillelse i forhold til teknikken kendt fra (D5) samt i forhold til en kombination af (D5) med andre dokumenter. Styrelsen opretholder således patentet i uændret form. I klagebegrundelsen fremhæver klager ikke længere manglende prioritet.

I klagebegrundelsen fremhæver klager manglende nyhed og manglende opfindeshøjde i forhold til dokumentet (D5). Netop disse forhold var genstand for den første ankesag og blev behandlet indgående skriftligt og med grundige fremlæggelser ved den mundtlige forhandling for Ankenævnet den 2. december 2009 (se Ankenævnets udtalelse i kendelsens andet afsnit på side 2/41).

I Ankenævnets kendelse af 12. januar 2010 blev patentet opretholdt i uændret form. Det fremgår af klagers begrundelse af 15. juni 2011, at der i klagen i realiteten anvendes samme materiale mod patentet som i den første ankesag (nyhed over for (D5), og opfindeshøjde over for (D5) i kombination med klagers gamle smøreapparat som eksempelvis vist i (D14) eller (D21)). På denne baggrund håber patenthaver på en snarlig afgørelse af klagen på det skriftlige grundlag og uden en mundtlig forhandling, som vil indebære forsinkelse og ikke ubetydelige omkostninger til forberedelse.

Udtalelse fra professor Lars Hein

Klager har som bilag D32 fremlagt en udtalelse fra professor Lars Hein, IPU. Det fremgår af udtalelsen, at professor Lars Hein har besøgt klagers virksomhed og besigtiget en model af et smøreapparat med pumper indrettet til at levere smøreolie under relativt højt tryk til forstøverventiler. Der er således tale om en ensidigt indhentet udtalelse fra en teknisk ekspert.

Inden for danske patenttvister anvendes ensidigt indhentede udtalelser fra tekniske eksperter i sager om foreløbigt fagedforbud. Tekniske eksperter anvendes i disse foreløbige sager om patentkrænkelser (hvor der ikke træffes afgørelse om patentets gyldighed), fordi fageddommeren med sin juridiske uddannelsesbaggrund ikke kan forventes også at have teknisk indsigt.

Ganske anderledes forholder det sig med Ankenævnet for Patenter og Varemærker. Kendelsen af 12. januar 2010 blev truffet af fire medlemmer, hvoraf de tre er ledende tekniske eksperter fra DTU, heraf to professorer og en associate professor. Ankenævnet har således den tekniske ekspertise.

Af professor Lars Heins imponerende CV ses beskæftigelse inden for bio-medical engineering og design samt udviklingsmetodik, men ikke professionelt virke inden for forbrændingsmotorer og tribologiske forhold.

Udtalelsen er som nævnt ensidigt indhentet, hvilket indebærer dels risiko for en ensidig præsentation af sagen, dels at patenthaver ikke kan se andet om materialet forelagt for professor Lars Hein end hvad der nævnes i udtalelsen. Der er tale om patentskriftet, kendelsen af 12. januar 2010 samt en besigtigelse af en model af et smøreapparat på klagers virksomhed. Det ser således ud til, at det forelagte mate-

riale studeret inden afgivelsen af erklæringen ikke omfattede den modholdte kendte teknik, eksempelvis (D5), (D14) eller (D21).

I udtalelsen anføres i fjerde afsnit, at "opfindelsen ifølge patentet tager sigte på at løse de problemer, der kan opstå, hvis der i cylindermøreolien forekommer luftbobler. Hertil bemærkes på patenthavers vegne, at der her må have indsneget sig en misforståelse, idet formålet med opfindelsen i stridspatentet er at muliggøre pålidelig levering af en lille smøreoliemængde ved højt tryk (stridspatentets side 3 i linie 8-10). For forstøvning af smøreolie ved højt tryk beskrives i stridspatentets foregående afsnit risikoen for lækagebestemte variationer i den leverede smøreoliemængde, og at ulemperne forstærkes, når volumenet i smørerørerne er større i forhold til den leverede smøreoliemængde.

I udtalelsen forudsættes smøreolien at være inkompressibel, og der sammenlignes med et vandsystem i en bygning. Hertil bemærkes, at drikkevand i ledningsnettet er tryksat til ca. 4 bar, hvilket ikke er sammenligneligt med forholdene i et højtryks smøreoliesystem til forstøvning af smøreolien, hvor trykket eksempelvis ligger i intervallet 100 til 290 bar.

I udtalelsen vurderes, "at det påståede problem med luftbobler i cylindermøreolien er et noget konstrueret problem". Denne vurdering er baseret på en oplysning, som patenthaver formoder kommer fra klager: at "i praksis fjernes eventuelle luftlommer i olien ved opvarmning af olien i olietanken før pumperne". Hertil bemærker vi, at patenthavers motorer, som drives på Heavy Fuel Oil, har opvarmning i tankene for brændslet for at gøre brændslet pumpedygtigt. Cylindermøreolie har dog en helt anden, letflydende karakter og kræver ikke opvarmning i tanken. Der kan i praksis være ønske om, at cylindermøreolien leveres ved en bestemt temperatur, såsom 45°C, og dagtanken med smøreolie kan ved sit afgangsrør have et varmelegeme til brug ved sejlads i meget kolde farvande, men dette giver ikke en opvarmning, som fjerner luftlommer i cylindermøreolien, og denne opvarmning anvendes kun lejlighedsvist.

Det bemærkes i øvrigt, at klager som forfatter af (D5) i andet afsnit på side 1 i dette skrift omtaler problemer med opnåelse af korrekt timing af smøreolieudløbet ved smørestedet i de gammelkendte systemer med lavtrykslevering af cylindermøreolien, og at dette skyldes kompressibiliteten af smøreolien ("It has proved, however, that the compressibility of the amount of oil arising in the pipes has made it difficult to establish this correct "timing"). Endvidere er i stridspatentet øverst side 13 refereret forsøg, som giver et eksempel på den tydelige kompressibilitet af smøreolien i praksis.

Nyhed

Det fremgår af stridspatentets indledning på side 1, at patenthaver hele tiden har anset WO 00/28194 (D5) som nærmest liggende kendte teknik, og at dokumentet angår samme opfindelsesområde og anvender en periodisk aktiveret pumpe til levering af en dosis af smøreolie og forstøventiler, der åbner, når trykket i smørerøret overstiger et forudbestemt åbnetryk. Af klagebegrundelsen nederst side 1 ses, at klager tilslutter sig dette.

I mere end 100 år har cylindermøreolie været leveret ved lavtryk, hvor smøreolien blot løb ud fra smøreporten i cylinderen til en med porten forbundet smørerille i cylinderindersiden. Det er med denne teknologi, som har været fuldstændig dominerende i totakts krydshovedmotorer, meget vigtigt med en levering ved lavt tryk, hvor smøreolien flyder ud gennem smøreporten og fordeler sig i cylinderens omkredsretning i smørerillerne, hvorfra smøreolien leveres til stempelringene og til cylinderens inder-side. Det er velkendt, at smøreapparaterne anvendt til denne form for cylindermøring doserer smøreolien ved lavt tryk. De gammelkendte smøreapparater kan have en slags kontraventiler i skueglas, som har til formål at styre strømmingen af smøreolie på veldefineret vis gennem skueglassene. Denne funktion af skueglassene, som tillod manuel direkte observation af den gennemstrømmende mængde af smøreolie til hvert enkelt smørested i form af kuglehøjden i skueglasset, har dog intet at gøre med opfindelsen i stridspatentet.

I (D5) omtales i afsnittet fra nederst side 1, at hvis doseringen overskrider en vis grænse, så kan smøreoliens hastighed blive så stor, at den ikke bliver på foringens inderside, men i stedet går tabt. Ved den gammelkendte type af smøreapparater er det således stærkt uønsket, at olien leveres i en mængde og et tryk, som kan føre til manglende udflydning af olien på cylinderforingens inderside. Det forstås her af (D5), at de gammelkendte smøreapparater således udelukkende er til lavtrykslevering.

I afgørelsen af 15. april 2011 anføres i punkt 4.2 om nyhed, at det kun er dokumenterne (D5) og (D24) som vedrører forstøvning af smøreolie, og i klagebegrundelsen af 15. juni 2011 er alene argumenteret nyhed i forhold til (D5).

Forstøvning af cylindermøreolie ind i cylinderen er et afgørende anderledes princip end den mangeårigt anvendte lavtrykslevering af cylindermøreolie. Fagmanden tager derfor for givet, at de tidligere anvendte systemer ikke kan anvendes som de var, og fagmanden kan derfor ikke udlede andet af (D5) om konstruktive detaljer, end hvad der faktisk er beskrevet i (D5). Højtryksleveringen og forstøvningen kan ikke leveres med de gammelkendte smøreapparater med skueglas.

(D5) omtaler intet om anvendelse af en kontraventil. Heller ikke (D24) beskriver anvendelsen af en kontraventil, men beskriver derimod, at de tidligere anvendte kontraventiler skal udelades (side 25, første spalte i sidste afsnit), og at smøreapparatet er modificeret uden dog at angive hvordan (side 25, midterste spalte i sidste afsnit). Nok så væsentligt viser (D5) på tegningens figur 1, at der ikke er nogen kontraventil.

I forhold til (D5) har fremgangsmåden ifølge krav 1 i stridspatentet nyhed ved følgende:

- a. forstøverventilen lukkes ved lavere tryk end sit åbnetryk
- b. smøreolien leveres fra pumpen via en kontraventil til et volumen mellem kontraventilen og forstøverventilen
 - i. hvori smøreolien akkumuleres midlertidigt under fremadskridende trykstigning samtidig med leveringen af smøreolie fra pumpen til volumenet
- c. den akkumulerede smøreolie udløses ved at forstøves ud gennem forstøverventilen, når smøreolietrykket i volumenet overstiger forstøverventilens åbnetryk.

I klagebegrundelsen af 15. juni 2011 argumenterer klager for, at kontraventiler indbygget i smøreapparatet er kendte fra (D5). Dette må afvises, idet (D5) ikke har nogen beskrivelse heraf, og en fagmand vil ikke basere et højtryks smøreapparat på skueglas fra et 100 års gammelt system.

Klager har endvidere intet anført om forskellene i punkterne a og c. En forstøverventil, som lukker ved sit åbnetryk er en mulighed, ligesom også en forstøverventil, der lukker ved højere tryk end åbnetrykket, kan være anvendelig, idet forstøvningen kan ske i løbet af kompressionsslaget, hvor trykket i forbrændingskammeret er stigende.

Opfindeshøjde

I klagebegrundelsen af 15. juni 2011 fremfører klager angående opfindeshøjde, at patentkrav 1 ikke er korrekt formuleret, idet det skulle mangle for opfindelsen nødvendige forudsætninger, nærmere bestemt, at kontraventilen er placeret i olierøret, og at pumpen aktiveres mindst to gange per forstøvning, samt at patentkrav 1 ikke giver mening.

Det skal hertil for det første bemærkes, at ifølge patentlovens § 53 c kan klagers begæring om administrativ omprøvning alene støttes på ugyldighedsgrundene angivet i § 52, stk. 1. Dette giver ikke adgang for klager til at påstå ugyldighed baseret på, hverken om patentkrav 1 er formuleret korrekt, eller om patentkrav 1 giver mening.

Hvorvidt patentkrav 1 er meningsfuldt og korrekt formuleret kan naturligvis spille en rolle, hvis det skal fastslås, om patentet er krænket, men disse forhold kan ikke gyldigt påberåbes ved administrativ omprøvning af patentets gyldighed.

Samtidig bemærkes, at patenthaver bestrider det af klager anførte, idet stridspatentets krav 1 er klart og korrekt formuleret, herunder korrekt afgrænset i en indledning med angivelse af trækkene kendt fra (D5) og med en kendetegnende del, som angiver de nye træk.

Spørgsmålet om opfindeshøjde angår, om opfindelsen med de nye træk udgør en væsentlig adskillelse i forhold til den kendte teknik. Ved vurderingen heraf er det praksis at foretage en identifikation af den nærmest liggende kendte teknik, en identifikation af forskellene mellem det nærmest liggende og opfindelsen i krav 1, en bestemmelse af opfindelsens objektive problem, en identifikation af et yderligere stykke kendt teknik, og en begrundelse for, hvorfor fagmanden vil kombinere de to skrifter, samt begrundelse for, at kombinationen resulterer i noget teknisk identisk med indholdet af krav 1.

Med hensyn til (D5) er dette dokument nærmest liggende, og i forhold til dette dokument har fremgangsmåden i stridspatentets krav 1 de forskelle a – c, der er nævnt ovenfor under nyhed.

Opfindelsens objektive problem er som anført i stridspatentet at sikre en pålidelig levering af en lille mængde smøreolie ved højt tryk.

Problemet er dermed ikke – som klager anfører det – at løse problemer med luftbobler i smøreolien. Uanset om der er luftbobler, er smøreolien kompressibel. Klager søger i klagen at argumentere for, at smøreolien ikke er kompressibel ("klagebegrundelsen side 3/4 i næstsidste afsnit: "Hvis pumpen kun aktiveres én gang, vil der gennem kontraventilen blive leveret nøjagtig den oliemængde, der leveres fra pumpen"). Dette er ikke tilfældet, idet førstørvventilen lukkes ved lavere tryk end sit åbnetryk, og dermed skal der foretages trykopbyggende akkumulering, også når pumpen aktiveres én gang per forstøvning.

I begæringen af administrativ omprøvning af 14. juli 2010 på siderne 6-21 kommenteres opfindeshøjde, og i svaret af 18. januar 2011 på siderne 1-4 begrundes opfindeshøjden. Patent- og Varemærkestyrelsen afgjorde den 15. april 2011, at patentet skal opretholdes i uændret form, og opfindeshøjden begrundes her i punkterne 5.1 – 5.7.

Klagebegrundelsen indeholder ingen argumentation for, at der skulle eksistere et yderligere stykke kendt teknik, som viser forskellene a – c nævnt ovenfor under nyhed, og endnu mindre at fagmanden vil kombinere et sådant yderligere stykke kendt teknik med (D5) og derved nå frem til en kombination, som er teknisk identisk med fremgangsmåden angivet i stridspatentets krav 1. Opfindelsen i stridspatentet har den krævede væsentlige adskillelse i forhold til den kendte teknik..."

Med brev af 18. august 2011 afgav Patent- og Varemærkestyrelsen udtalelse i sagen:

"... I brev af den 17. august 2011 har Ankenævnet for Patenter og Varemærker anmodet om en udtalelse i ankesag nr. AN 2011 00023.

Klagens indlæg, herunder udtalelsen fra professor Lars Hein, giver ikke anledning til en ændret vurdering af sagen.

Styrelsen fastholder derfor sin vurdering og konklusion i denne sag, og henviser til den allerede truffne afgørelse og begrundelsen herfor..."

Med brev af 16. september 2011 kommenterede indklagede MAN B&W Diesel A/S v/Awapatent A/S Styrelsens brev således:

”... Vi takker for Ankenævnets brev af 18. august 2011 med Patent- og Varemærkestyrelsens udtalelse.

Udtalelsen giver ikke anledning til supplerende kommentarer fra vor side...”

Med brev af 26. september 2011 kommenterede klager Hans Jensen Lubricators A/S v/Budde Schou A/S Styrelsens udtalelse således:

”... Med henvisning til Ankenævnets skrivelse af 18. august 2011 skal vi herved anmode om mundtlig forhandling.

Styrelsens kortfattede høringssvar af 18. august 2011 indeholder intet nyt og kommenterer reelt hverken vort eller patenthaverens indlæg i ankesagen. Styrelsens høringssvar har derfor ikke givet os mulighed for et substantielt gensvar, idet vort indlæg ”alene må vedrøre dine kommentarer til Styrelsens høringssvar”.

På denne baggrund skal vi indtrængende anmode om mundtlig forhandling, idet en sådan forhandling er vor eneste mulighed for at kommenterer patenthaverens indlæg af 16. august 2011...”

Med brev af 30. september 2011 fremsendte indklagede MAN B&W Diesel A/S v/Awapatent A/S yderligere kommentarer til Styrelsens brev samt anmodede om afgørelse på skriftligt grundlag:

”... Med henvisning til Ankenævnets brev af 18. august 2011 med 6 ugers frist til eventuel anmodning om mundtlig forhandling i sagen anmoder vi på patenthavers vegne om, at sagen herefter afgøres på skriftligt grundlag uden mundtlig forhandling. Vi er opmærksomme på klagers indtrængende anmodning om mundtlig forhandling ved brev af 26. september 2011 og bemærker i den forbindelse følgende.

Patenthaver har en klar og åbenbar interesse i hurtig afgørelse af nærværende sag om patentets gyldighed. Det er lige så klart, at klager så længe som muligt ønsker at bestride patentets gyldighed.

Det er lykkedes klager igennem over 4 år at føre sag om patentets gyldighed. Dette opridses kort i det følgende:

- I juni 2007 indgav klager indsigelse mod patentet.
- I august 2008 indgav klager klage over opretholdelsen af patentet efter indsigelse.
- I september 2009 opnåede klager udsættelse af den mundtlige forhandling fastsat til 24. september 2009.
- I oktober 2009 forsøgte klager at få den mundtlige forhandling i december 2009 udsat ved at indvende mod habiliteten af et ankenævnsmlem.
- Efter opretholdelsen af patentet van ankenævnets afgørelse i januar 2010 indgav klager i juni 2010 begæring om administrativ omprøvning.

- I juni 2011 indgav klager klage over opretholdelsen af patentet efter administrativ omprøvning.

Klager har haft fuld lejlighed til at fremføre sin argumentation angående patentets gyldighed: ved indgivelsen af indsigelsen, ved klagen over opretholdelsen efter indsigelse, ved supplerende indlæg efter svaret på klagen, ved den mundtlige forhandling for ankenævnet i december 2009, ved begæringen af administrativ omprøvning, og ved klagen over opretholdelsen af patentet efter administrativ omprøvning.

Klagers eventuelle mulighed for kommentering af vort svarskrift af 16. august 2011 kan derfor ikke siges i realiteten at begrunde mundtlig forhandling af sagen. Over for klager ønske om mundtlig forhandling står patenthavers ønske om afgørelse af sagen hurtigst muligt. Endvidere er der spørgsmålet om det rimelige i fortsat at påføre patenthaver omkostninger som følge af klagers anfægtelser mod patentet.

Som allerede anført i vort svarskrift af 16. august 2011 er der i sagen det særlige forhold, at ankenævnet i afgørelsen af 12. januar 2010 i den tidligere klage allerede har taget stilling til hovedindholdet i den nuværende klage.

På patenthavers vegne fastholdes derfor anmodningen om behandling af klagen på det skriftlige grundlag, idet sagen er fuldt oplyst...”

Udskriftens og fotokopiens rigtighed bekræftes.

Ankenævnet for Patenter og Varemærker, 29. marts 2012.