



KFIR

Klagenemnda for industrielle rettigheter

AVGJØRELSE

Sak: 19/00097
Dato: 3. desember 2021

Klager: West Drilling Products AS
Representert ved: Håmsø Patentbyrå AS

Innklaget: MH Wirth AS
Representert ved: Zacco Norway AS

Klagenemnda for industrielle rettigheter sammensatt av følgende utvalg:

Elisabeth Ohm, Jonny Roaldsøy og Gunnar Nilsen Søndersrød

har kommet frem til følgende

Avgjørelse

1 Kort fremstilling av saken:

2 Saken gjelder klage over Patentstyrets avgjørelse av 22. mai 2019 hvor patent NO 333609 B1 etter krav om administrativ overprøving fra MH Wirth AS ble erklært ugyldig.

3 Det aktuelle patentet vedrører en fremgangsmåte for ut- og innføring av en borerørstreng i et borehull, og en anordning for bruk ved utøvelse av fremgangsmåten.

4 Patentet ble meddelt med følgende selvstendige krav:

1. Anordning for rørstrengskjøring hvor det ved en boredekkåpning (211) som er innrettet til mottak av en rørstreng (1), er anordnet to eller flere samvirkende rørhånderingsenheter (3, 3'), k a r a k t e r i s e r t v e d at hver rørhånderingsenhet (3, 3') er innrettet til uavhengig av de(n) andre eller samvirkende med de(n) andre løsgjørbart å fastholde rørstrengen (1) eller en røreseksjon (11) og å forskyve rørstrengen (1) eller røreseksjonen (11) i dens akseretning, samt å rotere røreseksjonen (11) omkring rørstrengens (1) akse under rørstrengens (1) aksiale forskyvning under sammenkobling av røreseksjonen (11) med rørstrengen (1), henholdsvis under løsgjøring av røreseksjonen (11) fra rørstrengen (1).

6. Fremgangsmåte ved rørstrengskjøring hvor

a) en rørstreng (1) henges løsgjørbart av i en første rørhånderingsenhet (3) og forskyves i rørstrengens (1) akseretning ned i et borehull (5) k a r a k t e r i s e r t v e d at fremgangsmåten ytterligere omfatter følgende trinn:

b) en første røreseksjon (11) henges løsgjørbart av i en andre rørhånderingsenhet (3');

c) nevnte røreseksjon (11) forskyves med et endeparti mot rørstrengen (1) for sammenføring med et korresponderende endeparti (12) av rørstrengen (1), idet røreseksjonen (11) roteres relativt rørstrengen (1) og forskyves aksielt til dreiefast inngrep med rørstrengen (1), under forskyvning av rørstrengen (1) i dens akseretning;

d) den første rørhånderingsenheten (3) løsgjøres fra rørstrengen (1) under fortsatt forskyvning av rørstrengen (1) i dens aksiale retning til en posisjon i forlengelsen av rørstrengen (1);

e) en andre røreseksjon (11') henges løsgjørbart av i den første rørhånderingsenheten (3) og håndteres videre som angitt for den første røreseksjonen (11) i trinn c;

f) den andre rørhånderingsenheten (3') løsgjøres fra rørstrengen (1) og opereres som angitt for den første rørhånderingsenheten (3) i trinn d); og

g) trinnene b)-f) gjentas for et antall etterfølgende røreseksjoner (11') inntil rørstrengen (1) oppviser ønsket lengde.

5 Til de selvstendige kravene 1 og 6, er det knyttet henholdsvis fire og ett uselvstendig krav.

6 For Klagenemnda har innklagede lagt ved åtte subsidiære kravsett. Under gjengis første subsidiære kravsett, da klager i brev av 12. september 2019 anmoder om at prinsipielt kravsett trekkes, og at første subsidiært kravsett 1 legges til grunn for den videre vurderingen.

Subsidiært kravsett 1:

1. Anordning for innsetting og uttrekking av en rørstreng (1) gjennom en åpning (211) i et boredekk (21) i tilknytning til et borehull (5), hvor rørstrengen (1) sammensatt av en rekke

rørseksjoner (11, 11') som med sammenkoblede, motstående, gjengede endepartier tildanner en løsgjørbar skjot mellom etterfølgende rørseksjoner (11, 11'), hvor minst to samvirkende rørhåndteringsenheter (3, 3') er montert på en boreinstallasjon (2) uavhengig av og samvirkende med hverandre, og hvor hver rørhåndteringsenhet (3, 3') omfatter en rørgripeenhet (31) som er anordnet over boredekkåpningen (211) og er innrettet til å kunne forskyves i rørstrengens (1) akseretning, k a r a k t e r i s e r t v e d at hver rørgripeenhet (31) er forsynt med ei motholdstang (312) innrettet til å kunne være i et løsgjørbart, dreiestivt inngrep med og å fastholde et øvre parti av rørstrengen (1) eller en første rørseksjon (11) i et fast grep for å bære vekten av den første rørseksjonen (11) eller rørstrengen (1), og ei krafttang (311) innrettet til roterbart inngrep med et nedre endeparti av en andre rørseksjon (11') anordnet på linje med den første rørseksjonen (11) for å sammenkoble og løsgjøre de gjengede endepartiene på de på linje anordnede rørseksjonene (11, 11') mens rørstrengen (1) forskyves gjennom boredekkets (21) åpning (211) med den første rørseksjonen (11) holdt fast bare av motholdstanga (312), og motholdstanga (312) og krafttanga (311) er innrettet til å kunne forskyves bort fra en bevegelsesbane for den ene eller de andre samvirkende rørhåndteringsenhetene (3, 3'), og en rørmanipulator (34) er anordnet skilt fra rørhåndteringsenhetene (3, 3') og er innrettet til bruk ved oppbygging og demontering av rørstrengen (1) å forflytte mellom et rørlager (4) og en øvre ende av rørstrengen (1) en rørseksjon (11, 11') som skal tilføyes til rørstrengen (1) eller fjernes fra rørstrengen (1) ved hjelp av krafttanga (311), hvor rørhåndteringsenhetene (3, 3') er innrettet til, under den vertikale forskyvningen av den respektive rørhåndteringsenheten (3, 3'), å la den ene rørgripeenheten (31) passere gjennom den andre rørgripeenheten (31) som er i operativt inngrep med rørstrengen (1) eller en av rørseksjonene (11, 11').

4. Fremgangsmåte ved innsetting i et borehull (5) av en rørstreng (1) hvor fremgangsmåten omfatter følgende trinn:
 - a) å tilveiebringe minst to rørhåndteringsenheter (3, 3') anordnet på en boreinstallasjon (2) uavhengig av og samvirkende med hverandre, hvor hver rørhåndteringsenhet (3, 3') omfatter en rørgripeenhet (31) som er innrettet til forskyvning langs en lengdeakse som tildanner rørstrengens (1) senterakse, hvor hver rørgripeenhet (31) er forsynt med ei motholdstang og ei krafttang (311) anordnet i avstand fra hverandre, og hvor motholdstanga (312) og krafttanga (311) er aktiverbare uavhengig av hverandre og er innrettet til å kunne gå i inngrep med rørstrengen (1) og er radielt forskyvbare i forhold til hverandre og har senterakser som forblir på linje med rørstrengens (1) senterakse;
 - b) å tilveiebringe en rørmanipulator (34) som er anordnet skilt fra rørhåndteringsenhetene (3, 3'), forflytting mellom et rørlager (4) og en øvre ende av rørstrengen (1) en rørseksjon (11, 11') som skal tilføyes til rørstrengen (1) eller fjernes fra rørstrengen (1);
 - c) å henge en rørstreng (1) løsgjørbart av i en første rørhåndteringsenhet (3) og å forskyve rørstrengen (1) i rørstrengens akseretning ned i borehullet (5), k a r a k t e r i s e r t v e d at fremgangsmåten omfatter de ytterligere trinnene:
 - d) å henge en første rørseksjon (11) løsgjørbart av i en andre rørhåndteringsenhet (3') på linje med rørstrengen (1);
 - e) å forskyve et endeparti av nevnte rørseksjon (11) mot rørstrengen (1) for sammenføyning med et korresponderende endeparti (12) av rørstrengen (1), idet rørseksjonen (11) roteres relativt rørstrengen (1) og forskyves aksielt til dreiefast inngrep med rørstrengen (1) ved hjelp av rørgripeenheten (31) på den andre rørhåndteringsenheten (3'), under forskyvning av rørstrengen (1) i den akseretning;
 - f) å løsgjøre den første rørhåndteringsenheten (3) fra rørstrengen (1) under den andre rørhåndteringsenhetens (3') fortsatte forskyvning av rørstrengen (1) i dens aksiale retning og å forskyve den første rørhåndteringsenheten (3) forbi den andre rørhåndteringsenheten (3') til en posisjon i forlengelsen av rørstrengen (1);
 - g) å henge en andre rørseksjon (11') løsgjørbart av i den første rørhåndteringsenheten (3) og håndteres videre som angitt for den første rørseksjonen (11) i trinn e);
 - h) å løsgjøre den andre rørhåndteringsenheten (3') fra rørstrengen (1) og operere den andre rørhåndteringsenheten (3') som angitt for den første rørhåndteringsenheten (3) i trinn

- f); og
- i) å gjenta trinnene d)-h) for et antall etterfølgende rørseksjoner (11') inntil rørstrengen (1) oppviser ønsket lengde, hvor rørhånderingsenhetene (3, 3') er innrettet til, under den vertikale forskyvningen av den respektive rørhånderingsenheten (3, 3'), å la en av rørgripeenhetene (31) passere gjennom den andre rørgripeenheten (31) som er i operativt inngrep med rørstrengen (1) eller en av rørseksjonene (11, 11').
- 7 Før patentet ble meddelt, ble følgende dokumenter trukket frem ved realitetsbehandlingen:
- D1: US 4023449 A
D2: US 2008/0307930 A1
D3: CA 2207832 C
D4: US 3760658 A
- 8 I forbindelse med krav om administrativ overprøving innlevert 30. juni 2016, ble det i tillegg trukket fram følgende:
- D5: US 3194313 A
D6: WO 01/33034 A1
D7: US 3158212 A
D8: US 6581698 B1
D9: US 3533516 A
D10: NO 171233 B
- 9 Den 22. mai 2019 besluttet Patentstyret, i medhold av patentloven § 52 d, at patentet skulle erklæres ugyldig.
- 10 **Grunnene for Patentstyrets vedtak er oppsummert som følger:**
- Patentvernets omfang utvides ikke ved de nye kravsettene, jf. patentloven § 19, annet ledd.
 - Begrensningene i de nye kravsettene har grunnlag i søknaden slik den ble inngitt og er ikke i strid med patentloven § 13.
 - D5 anses som nærmeste kjente teknikk ifølge krav 1 og 6.
 - D5 viser en anordning for rørstrengkjøring som består av to samvirkende rørhånderingsenheter på hver sin plattform 7, 8 ved en boredekkåpning. Hver rørhånderingsenhet er innrettet til uavhengig eller samvirkende med den andre å løsgjørbart fastholde en rørstreng 47 eller en rørseksjon 400 og å forskyve rørstrengen eller rørseksjonen samtidig som rørseksjonen roteres om rørstrengens akse for sammenkobling eller løsgjøring av rørseksjon og rørstreng.
 - D6 viser i likhet med D5 en anordning for rørstrengkjøring som består av to samvirkende rørhånderingsenheter ved en boredekkåpning og patenthaver hevder at

D6 ikke kan anvendes til kontinuerlig kjøring av en rørstreng inn og ut av et borehull. Patentstyret kan ikke se at dette er riktig, og viser til kravene 1-3 eller for eksempel side 5, linjer 31-34.

- D7 svarer stort sett til D5.
- Patentet ved det selvstendige krav 1 er derfor i sin helhet kjent fra hvert av dokumentene D5, D6 og D7 og har følgelig ikke nyhet.
- Krav 4 har heller ikke nyhet i lys av det ovenforstående.
- D5 viser videre en rørgripeenhet som er anordnet med midler som er innrettet til å være i et løsgjørbart dreiestivt inngrep med rørstrengen og som kan bære vekten av den.
- Krav 2 har derfor heller ikke nyhet i lys av D5.
- Den første rørgripeenheten i D5 er innrettet til å kunne passere gjennom den andre rørgripeenheten når sistnevnte er i inngrep med rørstrengen, se kolonne 2, linjer 49-58. Krav 3 har følgelig ikke nyhet i lys av D5.
- D5 (krav 5 kolonne 3, linjer 61-68) viser en rørmanipulator. Krav 5 har derfor heller ikke nyhet.
- D5 beskriver en rørstrengkjøring der én rørstreng henges i en første rørhåndteringsenhet og forskyves ned i et borehull samtidig som en første røreseksjon henges i en andre rørhåndteringsenhet og forskyves, samtidig som den roteres, relativt rørstrengen for sammenkobling av den første røreseksjonen og rørstrengen. Den første rørhåndteringsenheten løsgjøres fra rørstrengen under dennes fortsatte forskyvning og en andre røreseksjon henges i den første rørhåndteringsenheten og håndteres videre som den første røreseksjonen. Den andre rørhåndteringsenheten løsgjøres og opereres videre som angitt for den første, og så videre. Prosessen er reversibel.
- Fremgangsmåten som angitt i krav 6 og tilhørende krav 7 er derfor kjent fra D5 og disse kravene har derfor heller ikke nyhet.
- Patentet som helhet har følgelig ikke nyhet i lys av D5.
- Når det gjelder første subsidiære kravsett, anses også D5 å utgjøre nærmeste kjente teknikk overfor oppfinnelsen ifølge de selvstendige kravene 1 og 4.
- Krav 1 er en kombinasjon av krav 1, 2, 3 og 5 i det opprinnelige patentet. Krav 1 har nyhet i lys av D5 ved at det også viser det funksjonelle trekket «krafttangen (311) og motholdstangen (312) er innrettet til å sammenkoble og løsgjøre røreseksjoner». For øvrig tilsvarende kravet i store trekk krav 1 i US 8844616 B2.
- Det korresponderende selvstendige fremgangsmåtekrav 4 har derfor også nyhet og svarer på samme måte til krav 8 i US 8844616 B2.
- Patentkravene i første subsidiære kravsett omfatter i tillegg 2 selvstendige krav som

har nyhet ved at de er knyttet til krav 1 og ett knyttet til krav 4.

- I lys av D5 kan et objektivt teknisk problem som oppfinnelsen i krav 1 søker å løse, formuleres som hvordan forenkle sammenskruing og tiltrekking av rørskjøter under en kontinuerlig rørstrengkjøring.
- Krav 1 i det subsidiære kravsettet viser det funksjonelle trekket «motholdstangen (312) og krafttangen (311) er innrettet til å sammenkoble og løsgjøre rørseksjonenes gjengede endepartier». Det går altså implisitt frem av krav 1 at krafttangen også er innrettet til å skru (spinne) rørseksjoner. Formuleringen «sammenkoble og løsgjøre gjengede endepartier» vil også omfatte krafttenger som bare trekker til eller løsgjør rørskjøter, og som dermed påfører høyt moment over en begrenset omdreining.
- D1-D4 ble opprinnelig anført for å vise nærmeste kjente teknikk til et kravsett som hverken implisitt eller eksplisitt angir krafttenger med funksjon for både spinning og oppbrekking. Likevel viser både D2 og D3 krafttenger som også har funksjon for spinning, se D2 krav 1, avsnittene [0015], [0029], [0054] og figur 4, samt D3 krav 1.
- Når både D2 og D3 beskriver disse funksjonelle trekkene ved en krafttang, uten at funksjonen på noen måte går frem av det kravsettet som dokumentene er anført for, vil en fagperson kjenne til denne funksjonen fra teknikkens stilling.
- Fagpersonen vil følgelig komme frem til en teknisk løsning som vil omfatte enhver tolkning av krav 1 i det subsidiære kravsettet, enten ved å kombinere D5 med D2 eller D3, eller i lys av D5 alene og teknikkens stilling for øvrig. Oppfinnelsen har følgelig ikke oppfinneshøyde og er ikke patenterbar. Det samme vil gjelde fremgangsmåtekrav 4.
- Når det gjelder det andre subsidiære kravsettet, er krav 1 en kombinasjon av patentets krav 1, 2 og 3, og det har derfor ikke nyhet i lys av D5.
- Krav 2 og 3 tilsvarer henholdsvis patentets krav 5 og 5 og har derfor heller ikke nyhet i lys av D5.
- Krav 4 tilsvarer krav 4 i det første subsidiære kravsettet og har følgelig ikke oppfinneshøyde og er ikke patenterbart.
- Når det gjelder det tredje subsidiære kravsettet tilsvarer krav 1-3 det andre subsidiære kravsettet og det er derfor ikke nyhet.
- Ingen av kravsettene tilfredsstiller etter dette kriteriene i patentloven § 2 og patent nr. 333609 erklæres ugyldig.
- Kravstiller har vunnet saken fullt ut, og tilkjennes sakskostnader på kr. 25 600, eks. mva.

11 **Klager har for Klagenemnda i korte trekk gjort gjeldende:**

- Patentstyret har feilaktig konkludert med at oppfinnelsen ifølge patentkravene ikke oppfyller vilkårene i patentloven § 2 som følge av feil eller ufullstendig anvendelse av

etablert rettspraksis.

- Patentet må opprettholdes i uendret form eller i endret form i tråd med ett av de subsidiære kravsettene. Ingen av kravsettene som klager fremla for Patentstyret ble funnet å oppfylle vilkårene til patenterbarhet, men etter klagers syn på feilaktig basis.
- Som følge av at klager er utsatt for usikkerhet og kommersiell risiko, bes det om at det åpnes for fremleggelse av ytterligere subsidiære kravsett i klagebehandlingen dersom det skulle oppstå behov.
- Patentet gjelder generelt rørstrengkjøring for å kjøre inn eller trekke ut en rørstreng fra et brønnhull, hvor rørseksjoner tilføres og kobles til eller løsgjøres og fjernes fra strengen ved innkjøring eller uttrekking. Slik rørstrengkjøring brukes rutinemessig i olje- og gassindustrien for borestrenger og fôringsrørstrenger.
- Oppfinnelsen bygger på ny innsikt rundt å tilveiebringe en moderne metodikk hvor innkjøring og uttrekking er automatisert, og å effektivisere og øke kapasiteten i antall seksjoner per time som kan innsettes og fjernes under henholdsvis innkjøring og uttrekking av rør fra et borehull. Automatisert prosess med økt effektivitet og kapasitet avhenger av at det ikke forekommer driftsstans. Det kreves pålitelighet og robusthet for dagens industrielle anvendelser.
- Teknikken som typisk anvendes i industrien for sammenføring av rør i en rør-innkjøring eller -utkjøring, baserer seg på manuelt opererte redskaper for å skru sammen eller skru fra en rørseksjon som skal føres inn eller ut av et borehull. Ved utkjøring vil et slikt redskap typisk plasseres rundt rørskjøten mellom rørseksjoner og brette opp skjøten som befinner seg over boredekket, mens rørstrengen er hengt av fra kiler i boredekket. En operatør på boredekket vil typisk håndtere redskapet og hjelpe til med å plassere det på strengen, samt overse løsgjøringen eller tilkoblingen. Selve kraften for å gripe fatt i røret og løse opp eller skru til, vil for eksempel være hydraulisk generert. En krafttang kan brukes til dette som samvirker med en motstandstang for å ta opp reaksjonskreftene som følge av bruken av krafttangen. Dagens praksis er altså at prosessen for innsetting og uttrekking av rørstrenger foregår delvis manuelt.
- Krav 1 og 6 oppviser nyhet og oppfinnelseshøyde overfor D5 og D6.
- D5 har tre enheter (kileenheten 42, oppbrekkingsmekanismen 43 og skruemekanismen 44) som støttes på hver sin plattform for sammen å dekke funksjonene i en kontinuerlig innkjøringsprosess. Krav 1 og 6 i prinsippalt kravsett har to rørhånderingsenheter og kravene har derfor nyhet overfor D5.
- D6 har en tvangskjøringsenhet 3 med en rotasjonsstang som sørger for rotasjonen for kobling av rør. Tvangskjøringsenheten med rotasjonsstangen er felles for to toppdrevne boremaskiner. Boremaskinene kan ikke samvirke. I lys av dette har krav 1 og 6 nyhet overfor D6.
- Hverken D5 eller D6 gir noen pekepinn som vil lede en fagperson til en løsning som angitt i krav 1 eller 6. Kravene oppviser derfor oppfinnelseshøyde.

- Når det gjelder krav 2 spesifiseres det først og fremst her at rørhånderingsenhetene er forsynt med en rørgripeenhet og dennes utforming. D5 beskriver tre enheter som ingen har begge «midler» som spesifiseres for rørgripeenheten ifølge krav 2. Derfor har krav 2 nyhet overfor D5. Dette gjelder også krav 3 som viser til krav 2.
- Når det gjelder subsidiært kravsett 1, fremstår det ikke klart hva hele forskjellen mellom krav 1 og D5 er, og formuleringen av det objektive tekniske problem er grunn til å stille spørsmål ved.
- Patentstyret har formulert det objektive tekniske problem som hvordan forenkle sammenskruing og tiltrekking av rørskjøter under en kontinuerlig rørstrengkjøring. Det er ikke dokumentert at dette er et problem som kan gjenfinnes i noe dokument som tilhører kjent teknikk. Uten dette er det ikke klart at en fagperson vil komme frem til en løsning innenfor patentets krav 1 i subsidiært kravsett.
- Krav 1 i subsidiært kravsett spesifiserer at hver rørgripeenhet er forsynt med en motholdstang. D5 omtaler ikke en rørgripeenhet hvor sammenskruing og adskillelse av en rørstreng, inkludert oppbrekking av en sammenskrudd rørskjøt, utføres bare ved hjelp av en motholdstang som holder fast rørstrengen i et dreiestivt grep, og en krafttang som både roterer og trekker til, henholdsvis brekker opp og roterer rørseksjonen som skal sammenføres, og henholdsvis fjernes fra rørstrengen.
- D5 beskriver videre ikke noen motholdstang for å bære vekten av den første rørseksjonen eller rørstrengen, og heller ikke noen krafttang for å sammenkoble og løsgjøre de gjengede endepartiene.
- D5 beskriver ikke noen rørmanipulator skilt fra rørhånderingsenhetene slik det kreves av krav 1 for å forflytte en rørseksjon som skal tilføres eller fjernes ved hjelp av en slik krafttang. I D5 benytte et ledespor (10) med hengere for å føre et rør i hengende stilling over brønnsenter, men systemet i D5 avhenger av «pipe spinning and gripping unit 44» på plattformen for å trekke den av eller sette på hengeren og få den plassert mot eller skilt fra enden på rørstrengen for å tillate tilkobling eller fjerning.
- Ifølge krav 1 benyttes et spesielt bevegelsesmønster hvor rørhånderingsenhetene også er innrettet til å la den ene rørgripeenheten passere gjennom den andre rørgripeenheten som er i operativt inngrep med rørstrengen eller en av rørseksjonene. Ingen rørgripeenhet med krafttang eller motholdstang er beskrevet i D5 og dermed heller ikke noen bevegelse av en slik enhet. Plattformene 7 og 8 i D5 passerer hverandre kun i første utførelsen i den spesifikke beskrivelsen. Det er ikke direkte forklart at «enhetene» som hører til plattform 7 og 8 passerer i sin helhet. Det er heller ingen passering gjennom pipe spinning og gripping unit i D5 ettersom den er konfigurert på annen måte – de roteres til en side. Krav 1 har derfor nyhet over D5.
- Når det gjelder oppfinnelseshøyde, er D5, første utførelsesform, å betrakte som nærmeste kjente teknikk fordi dette er eneste dokument (i tillegg til D7) hvor funksjonen ligner. Gripe- og koblemidler brukes og forskyves, og passerer hverandre på heiser for sammenføring eller løslatelse av rørseksjoner fra rørstrengen for kontinuerlig innsetting eller uttrekking av rørstrengen fra et borehull.

- Anordningen ifølge krav 1 skiller seg fra D5 først ved at det i krav 1 benyttes en motholdstang som kan bære vekten av røret eller rørstrengen. I D5 er det kiler i en egen kileenhet (gripping slips 42) som bærer vekten. I oppbrekkingsmekanismen (43) i D5 er det brukt to tang-elementer som blir påført på hydraulisk og mekanisk vis et høyt dreiemoment i motsatte retninger for å brette opp en skjot hvor bevegelsen skjer over en begrenset omdreiningsvinkel. Den nedre av disse tang-elementene er motvirker for den øverste, men kun over den spesifikke begrensede omdreiningen under oppbrekking. Når oppbrekking ikke pågår, brukes dermed ikke tangene i enheten 43. Når det skrues av eller på, brukes kileenheten for å bære vekten og fastholde strengen, men skruemekanismen brukes til skruingen.
- I krav 1 brukes også en krafttang som fungerer for å skru av eller på rørseksjonen og trekke den til med nødvendig moment, og som samvirker med en motholdstang som gir nødvendig resistens gjennom operasjonen. I D5 er derimot øvre tang operasjonell kun i en begrenset vinkel, og av-/påkobling av røret ved en skjot skjer ved hjelp av egen skruemekaniske (44) som er uavhengig av oppbrekkingsapparatet (42). Skruemekanismen i D5 har også en tilleggsfunksjon hva gjelder manipulering og opphenging i hengerspor.
- Den tekniske effekten som følger av forskjellen, er at krafttangen og motholdstangen i krav 1 bringer tilveie hele funksjonen for å bære vekt, brette opp, og skru av eller på en rørseksjon i en rørstreng under bevegelse av strengen opp eller ned. Fordi disse funksjonene utføres gjennom bruk av flere separate enheter i D5 som alle har ulik og/eller overlappende funksjon sammenlignet med krafttangen og motholdstangen i krav 1, blir kileenheten, oppbrekkingsmekanismen og skruemekanismen i D5 overfladiske. Hver av disse enhetene i D5 krever høy grad av kontroll, sekvensiell manipulasjon og samspill i den kontinuerlige prosessen. Ved en krafttang og motholdstang anvendt som i krav 1, trengs ikke kontroll og manipulasjon av enheter i samme grad som i D5 hvor automatiseringen som kreves for å iverksette systemet er svært krevende. Ved løsningen ifølge krav 1 kan arbeidet og antall trinn i automasjonen reduseres og dermed også redusere automatiserings-/operasjonelle «pauser». Automatiseringsbyrden reduseres og sekvenser kortes ned. Dette kan bidra til et system som kan operere hurtigere med større kapasitet og pålitelighet.
- Den tekniske effekten av forskjellene til D5 kan dermed være å øke kapasiteten og påliteligheten for kontinuerlig innkjøring og uttrekking der rørseksjoner skrues av og på under rørstrengens bevegelse. Det objektive tekniske problem kan dermed formuleres som hvordan øke uttrekkings- eller innkjøringskapasitet og pålitelighet.
- Med utgangspunkt i D5 og problemet hvordan øke uttrekkings- eller innkjøringskapasitet og pålitelighet, vil fagpersonen ikke ledes til en løsning innenfor omfanget til krav 1. D5 beskriver ikke hvordan uttrekkings- eller innkjøringskapasitet og pålitelighet kan økes.
- Heller ikke de øvrige motholdene beskriver problemet eller foreslår en løsning som i krav 1. Fagpersonen vil dermed ikke ledes av D5 eller andre dokumenter til å modifisere det høyintegreerte systemet i D5 og komme frem til krav 1.

- D5 retter seg mot distribuerte funksjoner med kileenhet, oppbrekkingsmekanisme og skruemekanisme, og tilhørende prosedyrer for operasjon. Derfor blir fagpersonen lite motivert til å modifisere systemet i D5. D5 beskriver høy grad av integrering med en transportenhet for transport av rørseksjoner mot rørsenter. Skruemekanismen har derfor også en tilleggsfunksjon hva gjelder manipulering og opphenging av rør i hengere i sporsystemet.
- Funksjonen til krafttang og motholdstang svarer ikke en-til-en med enhetene i D5 for rotasjon, oppbrekking og bæring av vekt slik at selv om fagpersonen teoretisk sett skulle vurdere å modifisere systemet i D5 ved å bruke en kraft- og motholdstang, går det ikke umiddelbart frem en enkel utskifting av komponenter en-for-en. På grunn av høy integrasjon, vil eventuelt forsøk på utskifting av kileenhet 42, oppbrekkingsmekaniske 43 og skruemekanismen i 44 forårsake en videre effekt på konfigurasjonen på andre elementer og behov for andre endringer i systemet, eksempelvis operasjonell kontroll eller rørtransport- og hengesystemet som skruemekanismen er en del av. En slik utskifting er ikke lettvin, og fagpersonen vil ikke komme frem til løsningen ifølge krav 1.
- Vanlig praksis ved manuell bruk av krafttenger og motholdstenger, tar i bruk «slips» (kiler) i boredekket for å ta vekten på strengen. Det er derfor lite sannsynlig at fagpersonen ved å implementere en kraft- og motholdstangløsning, vil fjerne kileenheten eller overføre vekten til tangen.
- Krav 1 oppviser dermed oppfinneshøyde da det ikke er opplagt å komme frem til løsningen ifølge krav 1. Lignende argumenter gjør seg gjeldende for fremgangsmåtekravet, krav 4.
- De øvrige kravene er også patenterbare gjennom avhengighet av de selvstendige kravene.

Om det subsidiære kravsett 2
 Under klagebehandlingen har klager på eget initiativ frafalt den prinsipale anførselen i klagen og ber om at det subsidiære kravsettet Anmodning 2 legges til grunn av Klagenemnda

- Når det gjelder de øvrige subsidiære kravsettene, mener klager at kravene har nyhet og oppfinneshøyde av samme grunner som forklart over.
- Ettersom motparten ikke har noen innvendinger mot subsidiært kravsett 1, trekker klager prinsipielt kravsett, og ber om at patentet opprettholdes som gyldig ifølge subsidiært kravsett. Skulle det vise seg at patentet ikke kan opprettholdes ifølge subsidiært kravsett, bes om at det opprettholdes basert på grunnlag av de øvrige subsidiære kravsettene 2-8.
- Ved eventuelt medhold anmodes det om å få dekket sakskostnader for Patentstyret og Klagenemnda, henholdsvis kr. 46 905 (eks. mva.) og kr 89 940 (eks. mva.).

12 Innklagede har for Klagenemnda i korte trekk gjort gjeldende:

- Patentet som meddelt innehar ikke nyhet og oppfinneshøyde, og oppfyller dermed ikke betingelsene i patentloven § 2. Det vises til Patentstyrets avgjørelse av 22. mai 2019.
- Klagers begrunnelse for at Patentstyrets avgjørelse er feil (klagegrunnlag avsnitt 26-29) er svært kort, og ikke overbevisende.
- Krav 1 som meddelt og i henhold til prinsipalt kravsett spesifiserer «... to eller flere samvirkende rørhåndteringsenheter ...». Videre, selv om D5 skulle vise tre enheter, så er kravordlyden «to enheter» oppfylt idet et system med tre enheter nødvendigvis må ha to enheter. Kravet er uansett ikke begrenset til kun to enheter. Klagers argumentasjon i avsnitt 27 endrer derfor ikke konklusjonen om at D5 foregriper krav 1 og krav 6 som meddelt.
- Når det gjelder avsnitt 28, er det ikke riktig at boremaskinene i D6 ikke kan samvirke med hverandre. Boremaskinene er arrangert i samme rigg, og under drift er det en koordinert (samvirkende) operasjon av boremaskinene på (den samme) rørstrengen.
- Kravets ordlyd definerer ikke trekket «samvirkende» nærmere, og trekket er ikke begrenset til noen spesiell form for samvirkning. Et kravtrekk skal tolkes i henhold til ordenes ordinære betydning, og det er ikke tillatt å innfortolke begrensninger i et ellers tydelig kravtrekk. En slik koordinert operasjon som beskrevet i D6 er en koordinert, samvirkende operasjon, og oppfyller derfor kravets ordlyd. Kravet spesifiserer til og med at «... hver rørhåndteringsenhet (3, 3') er innrettet til uavhengig av de(n) andre [...] løsgjørbart å fastholde rørstrengen ...». Det er derfor ikke grunnlag for å hevde at trekket «samvirkende» er tilstrekkelig til å differensiere mot D6.
- Krav 1 og 6 oppfyller derfor ikke lovens krav til nyhet og oppfinneshøyde. Det prinsipale kravsettet må derfor avvises.
- Når det gjelder det subsidiære kravsettet, har innklagete ingen innvendinger mot dette, heller ikke mot subsidiært kravsett 4 og 5 som begge synes å bygge på subsidiært kravsett. Disse ser ut til å være basert på krav meddelt i andre land, og ved første øyekast synes disse å oppfylle patentlovens krav til nyhet og oppfinneshøyde.
- Klagers ytterligere subsidiære kravsett 2, 3, 6, 7 og 8 synes å være en kombinasjon av trekk fra patentets avhengige krav eller mindre variasjoner av disse. Det vises til Patentstyrets avgjørelse når det gjelder hvorfor disse ikke har nyhet eller oppfinneshøyde.

Klager har trukket sitt prinsipale kravsett og ikke vunnet saken. Patentet som meddelt vil ikke bli opprettholdt. Klager kan ikke anses å ha fått medhold. Klager har lagt ned mye arbeid i tallrike subsidiære kravsett, og klager ber om at innklagete skal betale for arbeidet som har gått med til dette. Derimot må innklagete anses å ha vunnet frem og tilkjennes sakskostnader på henholdsvis kr. 25 600 (eks. mva.) for Patentstyret og kr. 25 600 (eks. mva.) for Klagenemnda.

13 **Klagenemnda skal uttale:**

14 **Klagenemnda er kommet samme resultat som Patentstyret.**

15 Etersom klager har frafalt det prinsipale kravsettet, vil Klagenemndas vurdering gå ut fra subsidiært kravsett nr. 1 (anmodning #2 i klagen), som heretter anses og omtales som det prinsipale kravsettet. Innklagede har i klagesaken ikke hatt innvendinger til noen av de subsidiære kravsettene innlevert av klager. Etersom Patentstyret imidlertid også har opphevet patentet basert på alle anmodningene, må Klagenemnda ta stilling til om patentet kan opprettholdes med dette kravsettet, eller ett av de øvrige subsidiære kravsettene. Klagenemnda skal derfor vurdere om den foreliggende tekniske løsningen, slik den fremgår av det første subsidiært kravsett (Anmodning #2), oppfyller kravene til nyhet og oppfinnelseshøyde, jf. patentloven § 2 første og annet ledd.

16 Det uttrykte formålet med løsningen ifølge beskrivelsen i det meddelte patentet er å redusere innførings- og uttrekkingstiden av lengreborerørstrenger og å redusere kostnadene ved slike operasjoner, jf. side 1 linje 17 og 18 i patentet.

17 Beskrivelsen og tegninger i det meddelte patentet er etter Klagenemndas oppfatning av en overordnet, prinsipiell karakter, der funksjonen til de respektive enheter som beskrives er generell uten at konstruktive detaljer i særlig grad er utdypet. Klagenemnda legger derfor til grunn at disse manglende detaljer er av en art og karakter som fagpersonen er vel kjent med og utgjør en del av fagets alminnelige kunnskap, slik at utdypende beskrivelse ikke er nødvendig. Klagenemnda legger dette til grunn og anser derigjennom at beskrivelse og tegninger tilfredsstillende kravet til tilstrekkelighet som angitt i PL § 8 annet ledd tredje punktum.

18 Ved vurderingen av både nyhet og oppfinnelseshøyde skal en tenkt gjennomsnittlig fagperson på området brukes som målestokk. Fagpersonen er fullstendig kjent med teknikkens stand på området 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 som gir en rimelig forventning om å lykkes. I tillegg innehar fagpersonen fagets alminnelige kunnskap som basis. Fagpersonen benyttes som målestokk, ikke bare ved vurderingen av nyhet og oppfinnelseshøyde, men også når patentkravenes innhold skal fastlegges – ved tolkningen av kravene.

19 Den relevante fagpersonen i foreliggende sak vil være en person med bakgrunn som ingeniør eller en operatør/tekniker på boredekket og som er velkjent med oppbygging av et boredekk med utstyr for boring og velkjent med prosedyrer og metoder for kjøring av en borestreng eller foringsrør og bruk av slike systemer og utstyr både for manuell og automatisk drift. Fagpersonen er derfor kjent med metodene som ble brukt frem til søknadstidspunktet, og har kunnskap om hensiktsmessige trinn i slike operasjoner. Fagpersonen er videre vel kjent med den kjente teknikk – også den kjente teknikk som er omtalt i foreliggende beskrivelse. Fagpersonen vil imidlertid ikke ha særlig evne til innovasjon.

- 20 Fagpersonen vil ut fra sin basiskunnskap (fagets alminnelige kunnskap) vite at når en skal bryte opp eller etablere en fast skrueforbindelse mellom to rørseksjoner i en borestreng, der den ene enden av rørseksjonen er utstyrt med et hull med innvendige gjenger og den andre enden er utstyrt med tilpasset form og utvendige gjenger, er en avhengig av en relativ rotasjon av de to seksjoner som skal etableres eller brytes opp, det vil si at den ene enheten enten holdes i ro i forhold til den andre eller at den ene roterer med en mindre rotasjonshastighet enn den andre.

Nyhet, patentloven § 52 d, jf. § 2, første ledd.

Det prinsipale krav 1 (anmodning #2 i klagen).

- 21 Vurderingen av nyhet i forhold til hva som var allment kjent på søknadstidspunktet, foretas ut fra patentkravene, som har som oppgave å skille oppfinnelsen fra kjent teknikk. For at et mothold skal være nyhetshindrende, må alle trekkene til oppfinnelsen kunne utledes direkte og utvetydig («directly and unambiguously») fra dette, på en slik måte at fagpersonen uten videre kan utøve oppfinnelsen («enabling disclosure»). For at nyhetskravet skal være oppfylt er det tilstrekkelig at ett trekk i det eller de selvstendige patentkrav er nytt sammenholdt med de respektive mothold, lest hver for seg.
- 22 Ved en vurdering av nyhet (til forskjell fra oppfinneshøyde), er det ikke tillatt å kombinere separate gjenstander av tidligere teknikk sammen. Det er heller ikke tillatt å kombinere separate gjenstander tilhørende forskjellige utføringsformer i ett og samme dokument, med mindre slik kombinasjon uttrykkelig har blitt foreslått (T 305/87, OJ 8/1991, 429). Derimot vil fagets alminnelige kunnskap kunne kombineres med en spesifikt motholdt publikasjon, jf. Stenvik Patentrett 3. utgave side 200 og 201.
- 23 Det er nødvendig å definere enkelte begrep som er benyttet i selvstendig krav 1 i kravsettet, nemlig begrepene «motholdstang», «dreiestivt inngrep», «krafttang», «forskyves bort» og «rørmanipulator».
- 24 Begrepet «tang» er ikke definert i beskrivelsen, men anvendes også i omtale av kjent teknikk, ref. side 1, linje 19 til 28 der begrepene «rørtang» og «motholdstang» anvendes. Det vises også til omtalen av WO 03/102350, CA 2207832, WO 2005/056975, US 5060542, US 4023449 og US 2008/307930. Klagenemnda slutter av dette at det er velkjent å anvende kraft- og motholdstenger av ulik art som begrep for kjøring eller oppbrekking av en borestreng.
- 25 Formålet med motholdstangen, kommer indirekte til uttrykk på side 3, linjene 25-33, der det fremgår at rørhåndteringsenheten «er innrettet til uavhengig av de(n) andre eller samvirkende med de(n) andre løsgjørbart å fastholde rørstrengen eller en rørseksjon, og å forskyve rørstrengen eller rørseksjonen i dens aksiale retning, samt å rotere rørseksjonen omkring strengens akse under rørstrengens aksiale forskyvning under sammenkobling av rørseksjon med rørstreng, henholdsvis under løsgjøring av rørseksjonen fra rørstrengen». Det vises også til side 5, linje 25 i den detaljerte beskrivelsen av et utførelseseksempel. Ut fra dette, og i lys av den kjente teknikk, vil fagpersonen direkte og utvetydig forstå at motholdstangen er en innretning konfigurert

for å både hindre rotasjon av rørstrengen under sammenføring/oppbrekking av en forbindelse mellom rørstreng og en rørsleksjon, men følger den aksiale bevegelse til rørstrengen, og å bære vekten av en borestreng under kjøring/brekking.

- 26 En forskjell, ikke helt entydig uttrykt i patentet, består i at motholdstangen har to funksjoner, nemlig å bære vekten til borestrengen og å holde igjen (være mothold) mot rotasjon av borestrengen under splitting/tilskruing av denne. Dette er i kontrast til løsningen i D5, der «slips» anvendes for å bære vekten av strengen under splitting/tilskruing, mens «break-out»-mekanismen brukes som mothold ved splitting/tilskruing gjennom å ha innretninger som griper tak rundt begge ender av «tool joint», se kolonne 10, linjene 17-29.
- 27 Klagenemnda har merket seg også at D5 i spalte 2, linjene 59-65 angir at *«the slip section is adapted to grip the pipe below a tool joint so as to take the load of the drilling string while pulling, the “break-out” section is adapted to grip the tool joint above and the below the line of separation and the unscrewing means is adapted to grip the pipe above the tool joint for the purpose of unscrewing the end pipe section»*.
- 28 Når det gjelder «dreiestivt inngrep», vil fagpersonen ut fra teksten referert til i tilknytning til motholdstangen, direkte og umiddelbart forstå at motholdstangen hindrer rotasjon av den strengen eller rørsleksjonen som denne holder, men at motholdstangen sammen med rørhånderingsenheten utgjør en del som tillater bevegelse av rørstrengen i dennes aksiale retning, selv om den er i dreiefast inngrep med rørstrengen. Dette vil si at det er motholdstangen som beveges i vertikal retning, og i fravær av annen beskrivelse innebærer dette at motholdstangen i motholdsfasen ikke tillater relativ bevegelse mellom tang og det rør som holdes fast.
- 29 Hva gjelder uttrykket «krafttang», vises til de samme deler av teksten referert til i premiss 24 ovenfor. Derfra vil fagpersonen direkte og utvetydig forstå at krafttangens funksjon er å påføre koblingen dreiemoment for slik å tilveiebringe relativ rotasjon av den rørsleksjonen som skal skjøtes på eller brytes av rørstrengen. Fagpersonen får ikke noe direkte og utvetydig informasjon om at krafttangen også tilveiebringer dreiemoment for rotasjon av borekronen.
- 30 Uttrykket «forskyves bort» finner man igjen på side 6, linjene 6-11. Her omtales forskyvning av krafttang og motholdstang, idet det vises til figur 2 der det angis at denne figuren prinsipielt viser hvordan tengene forskyves eller dreies radielt bort. Figuren viser kun at tenneses kjefters kan åpnes og lukkes om et omdreiningspunkt, slik at når det ene verktøyets tangkjefters er åpne, kan det motstående verktøy uhindret beveges vertikalt gjennom kjeftene på det andre verktøyet. Imidlertid kan teksten på side 6, linjene 3-5, leses på en annen måte idet det uttales at «rørgreipeenheten 31 er anordnet slik at krafttangen 311 og motholdstangen 312 sitt senter i det minste i en operativ stilling er sammenfallende med rørstrengen 1 senterakse». Kravets ordlyd på dette punktet bidrar heller ikke til en entydig forståelse av kravet til å ensidig å gjelde en løsning der tennene beveges bort fra hverandre til en mellomliggende åpning for gjennomføring av motstående enhet.

- 31 Oppsummert gir ikke beskrivelsen fagpersonen en entydig forståelse av at «forskyvbart bort» **kun** er begrenset til åpning av tengenes kjeft. Dette gjelder desto mer ettersom en slik begrensning kun ble innført i det uselvtendige meddelte krav 3, noe som kan tilsa at også andre måter for å oppnå denne effekten også vil fremstå som mulig for fagpersonen.
- 32 Når det gjelder «rørmanipulator», er den eneste detaljerte omtale av denne, oppbyggingen og funksjonen på side 6, linjene 12-15, hvor det står at «en rørmanipulator 34 (se figur 2) er anordnet slik at røreseksjonene 11, 11' kan forflyttes mellom et rørlager 4 og rørhåndteringsenhetens 3, 3' arbeidsområde for derved å mate rørhåndteringsenhetene 3, 3' med røreseksjoner ved oppbygging av rørstrengen 1, henholdsvis fjerne røreseksjoner 11, 11' ved demontering av rørstrengen 1.» Se også side 6, linjene 21-22 samt det meddelte krav 5 der det angis at «i det minste én av rørhåndteringsenhetene (3, 3') er forsynt med en rørmanipulator (34)». Disse delene av beskrivelsen kan ikke tolkes slik at rørmanipuleringsanordningen er anordnet **skilt** fra rørhåndteringsenhetene og uansett vil ikke dette trekket være egnet til å skille oppfinnelse fra den tekniske lære i D5.
- 33 Det er kun D5-D7 som har vært omtalt av partene hva gjelder mothold. Klagenemnda går derfor ikke inn i de øvrige dokumentene som har blitt lagt frem tidligere.
- 34 D5 beskriver to ulike utførelsesformer av en løsning for rørstrengkjøring som består av to samvirkende rørhåndteringsenheter på hver sin plattform, jf. figurene 1-14 og 15-30. De to ulike utførelsesformene må vurderes hver for seg, da Klagenemnda ikke umiddelbart finner noen henvisning i beskrivelsen i D5 fra den ene til den andre utførelsesformen, jf. T 901/90; T 931/92 og T73.
- 35 Ett av formålene med den tekniske løsningen i D5 er beskrevet i kolonne 1, linjene 40-49, består i «to provide a rig which will enable considerable length of pipe to be pulled continuously, successive section of pipe being removed as required without halting the pulling process. A shorter rig is thus made possible since it does not need to be designed to pull long stands at a time... . Another object of the invention is to provide a rig in which these processes are carried out automatically so that the process may proceed smoothly and without interruption.»
- 36 Som angitt i kolonne 1, linje 72 til kolonne 2, linje 11, omfatter løsningen ifølge D5 minst to heiseanordninger som hver er beregnet på å kunne bære en borestreng og som også inkluderer innretninger for å kunne demontere en røreseksjon fra rørstrengen mens rørstrengen er i bevegelse. Rørdemonteringsinnretningen omfatter innretning for å bryte opp en rørforbindelse, og inkluderer også en dreieinnretning for å skru av en røreseksjon. Operasjonen er dessuten reverserbar, det vil si at den også kan anvendes for å montere røreseksjoner på rørstrengen. For vurdering av detaljer baserer Klagenemnda sin vurdering på fremgangsmåten og utførelsesformen vist i figurene 1 til 14 og som beskrevet i kolonne 3, linje 44 til kolonne 4, linje 67. Ifølge denne teksten, samt omtale i den generelle del, kolonne 1-4 i D5, vil fagpersonen direkte og utvetydig kunne utlede både følgende fremgangsmåten og innretninger: D5 informerer fagpersonen om at oppsplitting av en rørstreng oppnås ved at den ene av de to atskilte

enhetene, eksempelvis den første (A), blir kjørt til sin nederste posisjon for å vente på å overta videre løfting av rørstrengen mens den andre enheten (B) løfter rørstrengen. Den andre enheten (B) står i dette tilfellet for løftingen og bæring av vekten til rørstrengen og når en skjot nærmer seg, vil dette detekteres automatisk og vertikal bevegelse av den første enheten (A) vil initieres og raskt gis samme hastighet som den andre enheten (B) og rørstrengen. Gripeenheten på den første enheten (A) vil så gripe om borestrengen litt under den detekterte rørskjøten. Rett etter dette, når gripeinnretningen til (A) har fått et fast grep om rørstrengen, vil den andre enheten (B) ha nådd sitt toppunkt og deretter frigjøres gripeenhetens grep rundt rørstrengen. Nå gjenstår det for den første enheten (A) å bryte opp skjøten mellom den øverste rørseksjonen og den resterende del av rørstrengen. Når dette er oppnådd, transporteres den demonterte rørseksjonen til lageret for rørseksjoner. Forut for dette er den andre enheten B kommet ned til sitt nedre punkt for å vente på neste rørskjøt. Slik gjentas operasjonen til alle rørseksjoner er demontert og lagret. Ved kjøring av rørstreng ned i et hull utføres operasjonen reversert.

37 Fra D5 kan fagpersonen direkte og utvetydig utlede følgende funksjoner i tilknytning til kjøring av en borestreng opp eller ned:

- at det anvendes to atskilte enheter som samvirker for automatisk og kontinuerlig håndtering av rørstreng og rørseksjoner ved montering eller demontering av en rørseksjon på eller fra en rørstreng under kontinuerlig bevegelse av rørstrengen opp eller ned gjennom en åpning i boredekket, idet hver rørhånderingsenhet omfatter en rørgripeenhet som er anordnet over boredekkåpningen og er innrettet til å kunne forskyves i rørstrengens akseretning automatisk levering og transport av rørseksjoner fra eller til et lager for rørseksjoner, ref. kolonne 2, linjene 27 til 32 og kolonne 3, linjene 8 til 15.ref. kolonne 1, linje 63 til kolonne 2, linje 23; og kolonne 3, linjene 8 til 15.

- å gripe om og fastholde rørstrengen under påmontering/fjerning av en rørseksjon i forhold til rørstrengen. Ifølge utførelseseksemplet spesifikt beskrevet i tilknytning til figurene 1 til 14, oppnås dette skjer ved hjelp av «slip» som griper om rørstrengen under koplingen for slik å bære vekten av rørstrengen, og der tiltrekking eller oppbryting av skrueforbindelsen ved et grep om koplingen over og under delelinjen mellom rørstreng og rørseksjon samt å gripe om rørseksjonen over forbindelsen, ref. kolonne 2, linje 59 til 65. Beskrivelses generelle del, dvs. innholdet i kolonne 1 til 4, inneholder imidlertid ikke en slik begrensning.

- hver rørgripeenhet er forsynt med en innretning til å kunne være i et løsgjørbart inngrep med og å fastholde et øvre parti av rørstrengen eller en første rørseksjon i et fast grep for å bære vekten av den første rørseksjon eller rørstrengen, ref. kolonne 2, linje 59 til 65

- hver rørgripeenhet er utstyrt med en innretning til roterbart inngrep med et nedre endeparti av en rørseksjon for oppbrekking av gjengeforbindelsen, ref. kolonne 2, linje 59 til 65, og

- at rørmanipulatore (the rail system 10 og hagers 11) er skilt fra rørhåndteringsanordningene.

38 Fra den detaljerte delen av beskrivelsen i D5, vil fagpersonen videre direkte og utvetydig utlede at hver av enhetene (A,B) er utstyrt med «spinning off-mechanism» 44, «break-off mechanism» 43 og «pipe gripping slips» 42 tilknyttet hver av de to plattformene 7, 8 som er anordnet sideveis i forhold til hverandre og som er bevegelig i vertikal retning opp og ned, og der de to enhetene er innrettet for å la den ene innretningen passere den andre ved vertikal bevegelse under kjøringen av rørstrengen. I tillegg er systemet også utstyrt med en «powered swivel» 14.

39 Av forskjeller gjort gjeldende av klager i klagen i tilknytning til kravsettet ifølge anmodning #2, finner Klagenemnda ikke å vektlegge følgende forskjeller:

-at D5 ikke omtaler en rørgripenhet hvor sammenskruing og adskillelse av en rørstreng inkludert oppbrekking av en sammenskrudd skjøl, utføres bare ved hjelp av en motholdstang som holder fast rørstrengen i et dreiestivt grep, jf. punkt 41. Dette skyldes at kravet heller ikke inneholder en tilsvarende begrensning og der det i beskrivelsen dessuten angis at sammenskruing og adskillelse oppnås med et samvirke mellom motholdstang som fastholder et øvre parti av rørstrengen og krafttangen som bidrar til rotasjon av røreseksjonen som skal skrues av eller på rørstrengen.

-at D5 ikke beskriver at rørhåndteringsenhetene som også er innrettet til å la den ene rørhåndteringsenheten passere gjennom den andre rørgripenheten som er i operativt inngrep med rørstrengen eller en av røreseksjonene, jf. punkt 48 i klagen, fordi krav 1 ifølge det gjeldende subsidiære selvstendige krav som ligger til grunn kun angir at «motholdstanga (312) og krafttanga (311) er innrettet til å kunne forskyves bort fra en bevegelsesbane for den ene eller de andre enhetene (3,3') samvirkende rørhåndteringsenhetene (3, 3')» noe som etter Klagenemndas oppfatning også direkte og utvetydig kan utledes av D5.

-Klagenemnda finner heller ikke å kunne tiltre argumentet om at utførelseseksempelet vist i figurene 1-14 i D5 ikke beskriver en slik løsning.

40 Fordi krav 1 oppfylder kravet til nyhet vil også de uselvstendige kravene som viser til krav 1 ha nyhet. Dette gjelder også fremgangsmåten ifølge krav 4.

41 Siden de selvstendige krav i de ulike subsidiære kravsettene alle innehar trekkene i det prinsipale kravsettet, så har også disse kravsettene nyhet overfor D5.

Oppfinnelseshøyde, patentloven § 52 d, jf. § 2 første ledd.

42 Patentloven § 2 første ledd krever også at oppfinnelsen «skiller seg vesentlig fra» det som var kjent før patentsøknadens inngivelsesdag; det må foreligge oppfinnelseshøyde. Dette innebærer at oppfinnelsen ikke må ha vært nærliggende for en gjennomsnittlig fagperson som var kjent med teknikkens stand på søknadstidspunktet, jf. NU 1963:6 s. 127. Vurderingen skal struktureres gjennom problem- og løsning-modellen, hvilket innebærer følgende trinn:

- fastslå den nærmeste kjente teknikkens stilling på prioritetsdagen,
- evaluere forskjellene og de tekniske vinningene til oppfinnelsen sammenlignet med nærmeste teknikk,
- fastslå det objektive tekniske problem som skal løses, og
- vurdere om oppfinnelsen, ved å starte ved den nærmeste teknikk, ville vært nærliggende for fagpersonen.

- 43 Ved vurderingen av om kravet til oppfinneshøyde er oppfylt, skal teknikkens stilling i sin helhet tas i betraktning, og flere mothold kan kombineres. Vurderingen av oppfinneshøyde skal foretas ut fra patentkravene. Hvis vilkåret om oppfinneshøyde ikke er oppfylt, skal patent ikke meddeles.
- 44 En oppfinnelse anses i henhold til fast praksis for å være nærliggende dersom det må legges til grunn at en fagperson som var kjent med teknikkens stilling forut for søknadsdagen, ville ha forsøkt å løse problemet på den i patentkravene angitte måte med en rimelig forventning om å lykkes.
- 45 Klagenemnda finner at D5, og da utførelsesformen vist i figurene 1-14 med tilhørende beskrivelse, utgjør den nærmeste kjente teknikk..
- 46 I motsetning til klagers punkt 41 i klagen, finner Klagenemnda at det funksjonelle trekket om at borestrengen holdes fast i et dreiestivt grep, og en rørseksjon roteres og trekkes til, henholdsvis brytes opp og roterer rørseksjonen som skal sammenføres, henholdsvis fjernes fra rørstrengen, direkte og utvetydig kan utledes av D5. Det gjenfinnes derimot ikke i D5 at to effekter ivaretas av én og samme enhet, nemlig motholdstangen og at det er fastholdingsorgan i form tangformede enheter som bidrar til dette.
- 47 Påstandene i klagens punkt 43 og 44 blir et spørsmål om ordbruken i D5 sammenlignet med krav 1 i det subsidiære kravsettet. Klagenemnda anser at følgende gjør seg gjeldende:

D5	Selvstendige krav 1 i subsidiært kravsett
Travelling platform with associated mechanisms	Rørgripeenhet
Break-out Mechanism	Krafttang + Motholdstang
Spinning-Off Mechanism	Krafttang + Motholdstang
Slips (for vekt) + Gripping elements (for fastholding av borestrengen mot rotasjon, dvs. torsjonsmothold)	Motholdstang
Pipe handling mechanism	Rørmanipulator

- 48 Alle disse funksjonene i patentet gjenfinnes etter Klagenemndas vurdering i D5 og forskjellene fremstår å være i konstruktiv oppbygging og forenkling. Det er kun den konstruktive utforming som er forskjellig.
- 49 Klagenemnda noterer seg at det selvstendige krav 1 ifølge anmodning #2 ikke presiserer hvilke enheter på den første og andre rørhåndteringsenheten som bidrar til fastholding, oppbrekking/sammenføyning eller skruing, det vi si at det ikke spesifikt er referert til

motholdstangen eller krafttangen.

- 50 De eneste tekniske forskjellene mellom løsningen som fremgår av det prinsipale krav 1 (anmodning #2) og teknikken i D5, er at motholdstangen dekker to funksjoner, nemlig fastholding av rørstrengen under sammenføring/oppbrekking og samtidig å bære vekten av rørstrengen. Selv om tangen ifølge tegningen åpner seg ved å åpne tangkjeften for å slippe forbi den andre enheten, anses ikke utformingen av det selvstendige kravet å være begrenset til en slik løsning
- 51 Den tekniske effekten som den konstruktive forskjellen gir, er at det frembringes en forenklet utførelsesform av en anordning for innsetting og uttrekking av borestrenger.
- 52 Med utgangspunkt i D5, og den tekniske forskjellen mellom løsningen ifølge det prinsipale krav 1 i anmodning #2 og løsningen ifølge D5, kan det objektive tekniske problemet anses som «hvordan tilveiebringe en alternativ løsning for innsetting og uttrekking av borestrenger i et brønnhull».
- 53 Dette problemet er løst ved at samme innretning utfører både motholds - og holdefunksjonen og at denne innretningen og kraftinnretningen som skaper rotasjonsbevegelsen hver for seg er utformet som en tangformet innretning uten at tangenhetene er konstruksjonsmessig definert nærmere. og uten at det er definert at tangkjeften, i stedet for å svinge hele innretningen sideveis slik som i D5, er utformet for å åpne kjeften om et omdreiningspunkt, for slik å tillate passering av motstående enhet på en andre tilsvarende enhet.
- 54 I og med at D5 fremviser de samme funksjoner og opererer i det vesentlige på samme måte, vil det være nærliggende for fagpersonen, å forenkle systemet og inkorporere de to funksjonene i) fastholding av borestrengen mot rotasjon, og ii) bæring av borestrengen ved hjelp av den sammen tangen, dette fordi det ligger i fagpersonens natur å søke etter nærliggende forenklinger.
- 55 Fordi produktet ikke har oppfinneshøyde, vil heller ikke fremgangsmåten ifølge krav 4, som følger av produktet, ha oppfinneshøyde. Det samme gjelder de selvstendige kravene som viser til krav 1.
- 56 Klagenemnda finner dermed at oppfinnelsen ifølge det subsidiære kravsettet (anmodning #2) ikke har oppfinneshøyde, jf. patentloven § 2 første ledd. Patentet må derfor kjennes ugyldig, jf. patentloven § 52 d.

Om de øvrige subsidiære kravsettene – anmodning #3 - #9

- 57 Siden de subsidiære kravsettet ifølge anmodning #3 til 9 inneholder alle trekkene i de meddelte selvstendige kravene, tilfredsstiller følgelig disse patentlovens § 19 annet ledd. Videre vil alle disse kravsettene også tilfredsstillere nyhetskravet, ref. hva som ovenfor er kommentert i tilknytning til det nye prinsipale kravsettet (anmodning #2).
- 58 Klagenemnda må følgelig også vurdere om de ulike subsidiære kravsettene har basis i de opprinnelig innleverte dokumenter samt om de skiller seg vesentlig fra det tidligere

kjente, jf. patentloven § 2.

Om det subsidiære kravsett - anmodning #3

- 59 I dette subsidiære kravsettet er det inntatt trekk som fremgår av de meddelte krav 2 og 3, dog slik at midler er mer spesifikt angitt som motholdstang (312) og krafttang (311). Det selvstendige krav 1 i anmodning #3 har følgelig basis i de opprinnelig innleverte dokumenter.
- 60 I det selvstendige krav 4 i anmodning #3 er det i kravets innledende del tatt inn trekk som omtaler detaljer fra beskrivelsen om oppbyggingen av rørhånderingsenhetene og detaljer ved deres virkemåter. Videre er det også tatt inn et trekk fra beskrivelsen i siste del av karakteristikken. Også det subsidiære selvstendige krav 4 har således basis i de opprinnelig innleverte dokumenter.
- 61 I forhold til det prinsipale kravsettet som skal legges til grunn ved klagebehandlingen, skiller det subsidiære kravsettet ifølge anmodning #3 seg ved at innledningen er omformet uten å endre realiteten, mens den karakteriserende delen i det selvstendige krav 1 er forenklet og forkortet samt at trekk i det prinsipale kravsettet er fjernet.
- 62 Med samme argumentasjon som for det prinsipale selvstendige krav 1, kommer Klagenemnda til at kravalternativ 1 ikke skiller seg vesentlig fra den nærmeste kjente teknikk, og derfor ikke oppfyller kravet til oppfinnelseshøyde, jf. patentloven § 2 første ledd.
- 63 Det selvstendige krav 4 i anmodning #3 synes i alt vesentlig å tilsvare det selvstendige krav ifølge den prinsipale fremgangsmåtekravet som ligger til grunn ved klagebehandlingen. Av samme grunner som anført ovenfor, finner derfor Klagenemnda at kravet ikke skiller seg vesentlig fra det tidligere kjente og derfor ikke tilfredsstiller kravet til oppfinnelseshøyde, jf. patentloven §2 første ledd.,

Om det subsidiære kravsettet – anmodning #4

- 64 Dette subsidiære kravsettet inneholder kun ett selvstendig krav, krav 1, som retter seg mot en anordning for rørstrengkjøring. I forhold til det prinsipale anordningskravet er eneste vesentlige forskjell at trekket rettet mot rørmanipulatoren er fjernet, samt at trekk som beskriver virkemåten til rørhånderingsenhetens forskjellige enheter er utdypet.
- 65 Klagenemnda kan ikke se at disse endringene, eller trekk i de to selvstendige krav, endrer noe på den vurdering som Klagenemnda har gjort i tilknytning til det prinsipale kravsettet (anmodning #2). Klagenemnda anser derfor kravsettet ifølge anmodning #4 for å ikke skille seg vesentlig fra det tidligere kjente, jf. patentlovens §2.

Om det subsidiære kravsettet – anmodning #5

- 66 Dette kravsettet retter seg kun mot en fremgangsmåte ved innsetting i et borehull av en rørstreng. I forhold til fremgangsmåten ifølge det prinsipale kravsett (anmodning #2)

finner ikke Klagenemnda at det er fjernet eller satt inn ytterligere trekk. Det samme gjelder for det uselvstendige krav 2. Klagenemnda kommer derfor til samme konklusjon som for fremgangsmåtekravet ifølge det prinsipale kravsettet (anmodning #2). Klagenemnda finner derfor at kravsettet ifølge Anmodning #5 ikke skiller seg vesentlig fra det tidligere kjente, jf. patentlovens §2.

Om det subsidiære kravsettet – anmodning #6

- 67 I det selvstendige kravsettet i dette subsidiære kravsett (anmodning #6), er det gjennom tilføyelser presisert at rørstrengen i trinn c) henges av fra motholdstangen av den første rørhånderingsenheten, slik at den bærer vekten av rørstrengen; den første røreseksjonen i trinn d) henges av fra motholdstangen av den andre rørhånderingsenheten; og at krafttangen på den første rørhånderingsenheten brukes til rotering av røreseksjonen i trinn e) for sammenføyning.
- 68 Disse presiseringene innebærer at rørstrengen som skal forlenges, henges av fra motholdstangen på en av rørhånderingsenhetene, slik at det er motholdstangen på denne rørhånderingsenheten som bærer rørstrengen, mens den røreseksjon som skal skjøtes på, henges av på motholdstangen på den motsatte rørhånderingsenhet, mens krafttangen på den samme rørhånderingsenhet som bærer rørstrengen også anvendes for å rotere røreseksjonen for påmontering av røreseksjonen på rørstrengens øvre ende. Det presiserte selvstendige krav inneholder imidlertid ingen presisering om hvor i forhold til en rørskjøt på rørstrengen og hvor på røreseksjonen enhetene griper.
- 69 D5 utgjør fortsatt den nærmeste kjente teknikk. Ifølge D5, se kolonne 3, linje 43 til linje 75, anses løftepunktet mellom løfteenheten B og borestrengen å være ved borestrengens øvre ende, rett under en skjøt, mens den andre, ventende løfteenhet vil gripe om borestrengen rett under skjøten mellom den øverste røreseksjon og den påfølgende røreseksjon i borestrengen. Dette innebærer dermed at oppbrekking skje ved påføring av dreiemoment ved den øverste røreseksjonens nedre ende, det vil si rett over skjøten.
- 70 Selve operasjonene som gjennomføres ved hjelp av løsningen ifølge D5 og operasjonen som fagpersonen må utlede av det selvstendige fremgangsmåtekrav i anmodning 6, er for alle praktiske formål de samme, det vil si å trekke opp eller senke borestrengen med en av de to innretningene og tilføre/fjerne en røreseksjon ved hjelp av mekanismen på den motsatte enhet. Den eneste vesentlige forskjellen mellom fremgangsmåten ifølge det selvstendige krav 1 i anmodning #6 og den fremgangsmåten som fagpersonen direkte og utvetydig kan utlede av D5 knytter seg til oppbyggingen og benevnelsene på innretningene som anvendes. Klagenemnda viser i denne sammenheng til patenterbarhetsvurderingene angitt ovenfor i tilknytning til kravene ifølge anmodning #2.
- 71 Klagenemnda har dette kommet til at heller ikke kravene ifølge anmodning #6 skiller seg vesentlig fra det tidligere kjente.

Om det subsidiære kravsettet – anmodning #7

- 72 Det selvstendige anordningskrav (krav 1) i anmodning #7 skiller seg i det vesentlige fra det tilsvarende krav i anmodning #2 ved at
- henvisningen til rørmanipulatoren er fjernet, og
 - tilføelse om at hver rørhåndteringsenhet (3.3') er innrettet til uavhengig av de(n) andre eller samvirkende med de(n) andre løsgjørbart å fastholde rørstrengen (11) eller en røreseksjon (11) og å forskyve rørstrengen (1) eller røreseksjonen (11) i dens akseretning, samt å rotere røreseksjonen (11) omkring rørstrengens (1) akse under rørstrengens (1) aksiale forskyvning under sammenkoplingen av røreseksjonen (11) med rørstrengen (1), henholdsvis under løsgjøring av røreseksjonen (11) fra rørstrengen (1),
- 73 Klagenemnda viser til vurderingene ovenfor av #2 sett i lys av D5 og kan ikke se at disse endringene tilfører kravet noe oppfinnerisk som fagpersonen ikke kan komme frem til ved gjennomgang av D5.
- 74 Fremgangsmåtekravet ifølge anmodning #7 skiller seg ikke vesentlig fra fremgangsmåtekravet ifølge det prinsipale kravsettet i anmodning #2. I og med at Klagenemnda er kommet til at det prinsipale kravsettet (anmodning #2) ikke tilfredsstillers kravet til patenterbarhet, så anses følgelig heller ikke fremgangsmåtekravet ifølge anmodning #7, sett opp mot innholdet i D5 å angi en patenterbar fremgangsmåte.

Om det subsidiære kravsettet - anmodning #8

- 75 I forhold til det selvstendige krav 1 i det gjeldende prinsipale kravsettet (anmodning #2) er trukket om anvendelse av en rørmanipulator strøket i tilsvarende selvstendig krav 1 i anmodning #8. Videre er det inntatt enkelte presiseringer uten at disse endrer kravets realitet.
- 76 Klagenemnda kan ikke se at disse endringene tilsier en annen vurdering av patenterbarheten enn den som er gitt ovenfor i tilknytning til tilsvarende selvstendige krav i det prinsipale kravsettet (anmodning #2).

Om det subsidiære kravsettet - anmodning #9

- 77 Det prinsipale kravet ifølge denne anmodningen synes identisk med tilsvarende selvstendig krav i anmodning #7 og Klagenemnda finner, som for det selvstendige krav i Anmodning 7, at heller ikke dette kravet skiller seg vesentlig fra det tidligere kjente, utledet av D5.

Sakskostnader, jf. patentstyrelova § 9.

- 78 I saker om administrativ overprøving kan sakskostnader kreves dekket, jf. patentstyrelova § 9.
- 79 I henhold til patentstyrelova § 9 kan Klagenemnda, i en sak om administrativ overprøving, tilkjenne en part som fullt eller i det vesentlige har fått medhold de nødvendige sakskostnader fra motparten. Bestemmelsen gir anvisning på en skjønnsmessig vurdering, hvor det blant annet skal legges vekt på om det var god grunn

til å få saken prøvet fordi den var tvilsom, og om det er rimelig ut fra typen sak og forhold hos motparten å pålegge kostnadsansvar.

- 80 Forarbeidene uttaler at dette er en kan-regel slik at man ikke automatisk har krav på sakskostnader. Videre skal det bare tilkjennes kostnader som ligger innenfor det som framstår som rimelig for å ivareta partens interesser i saken, og at man ved fastsettelsen av kostnadsansvaret må ha for øye at en administrativ overprøving skal være et enkelt og rimelig alternativ til behandling ved domstolene, jf. prop.94 L (2011-2012) s. 12.
- 81 Innklagete har i denne saken fått medhold fullt ut, og Klagenemnda finner det derfor rimelig å tilkjenne sakskostnader både for Patentstyret og Klagenemnda.
- 82 Når det gjelder størrelsen, finner Klagenemnda etter en vurdering av kostnadsoppgaven at kostnadene er rimelige og nødvendige i forhold til sakens kompleksitet. Klagenemnda kan ikke se at det foreligger forhold som gjør at kostnadene skulle nedsettes.
- 83 Sakskostnadsoppgave er fremmet av begge parter og partene har hatt anledning til å komme med merknader til de respektive kostnadsoppgavene. Klagers sakskostnader er oppgitt til totalt kr 25 600,- eks. mva. og beløpet tilkjennes i sin helhet. I tillegg kommer beløpet som ble tilkjent i forbindelse med behandlingen i Patentstyret, kr 25 600,- eks. mva.

Det avsies slik

Slutning

1. Klagen tas ikke til følge.
2. Patent nr. NO 333609 oppheves.
3. I sakskostnader betaler West Drilling Products AS til sammen kr. 51 200,- eks. mva. til MHWirth AS innen to uker fra avgjørelsens meddelelse, jf. patentstyrelova § 9.

Elisabeth Ohm
(sign.)

Jonny Roaldsøy
(sign.)

Gunnar Nilsen Søndersrød
(sign.)