



## DOM

Saken gjelder gyldigheten av Klagenemnda for industrielle rettigheter sin avgjørelse i sak 21/00017.

### **Framstilling av saken**

Aziwell AS (heretter Aziwell) er et firma som driver med borevirksomhet, hovedsakelig kjerneboring. Selskapet er eid av Bjørn Christiansen og Eirik Borg. Borg arbeidet før i Devico AS (heretter Devico), som er Aziwell sin nærmeste konkurrent.

Borg har på vegne av Aziwell utviklet et patent som de kaller Stridspatentet. Dette er en løsning for å kunne orientere bor til enhver tid nede i en brønn. Patentet brukes først og fremst til å ta ut prøver av mineraler, såkalte kjernebor.

Patent ble etter skriftveksling med Patentstyret, meddelt av Patentstyret 27. august 2018. Devico innleverte innsigelse mot Patentet 14. mars 2019. I forbindelse med innsigelsesbehandlingen innleverte Aziwell et nytt kravsett 1. juli 2019.

I avgjørelse av 10. desember 2020 konkluderte Patentstyret med at Stridspatentet skal opprettholdes i endret form med patentkrav innlevert av Aziwell den 1. juli 2019, og med beskrivelse og tegninger som opprinnelig meddelt.

Devico klaget Patentstyrets avgjørelse inn for KFIR den 10. februar 2021. For KFIR leverte saksøker også inn to subsidiære kravsett som angitt i KFIR sin avgjørelse.

Den 2. desember 2021 avsa KFIR slik slutning i sak 21/00017:

1. Klagen tas til følge.
2. Patent nr. 342903 oppheves.

Aziwell tok ut stevning for Oslo tingrett den 31. januar 2022. Tilsvar innkom den 24. mars 2022.

Hovedforhandling ble gjennomført 5. til 7. september 2022. Retten var satt med fagkyndige meddommere, Pål Rune Grønås, retningsborer hos Schlumberger, og Richard Weaver, phd innen geofysikk og European Patent Attorney. Det ble ført fem vitner og dokumentert i den grad som følger av rettsboken.

### **Saksøkerens påstandsgrunnlag**

Saken gjelder gyldigheten av KFIR sin avgjørelse i sak 21/00017 der KFIR opphevet Patent nr. 342903 («Stridspatentet»). KFIR har begrunnet avgjørelsen med at Stridspatentet mangler oppfinnelseshøyde jf. patentlovens § 2, første ledd. KFIR har konkludert med at oppfinnelsen har nyhet og dette må således legges til grunn.

Subsidiært anføres det at KFIRs avgjørelse må kjennes ugyldig som følge av saksbehandlingsfeil ved behandling av saken.

### ***Nærmere om oppfinneshøyde***

Ved vurderingen av om Stridspatentet oppfyller kravet til oppfinneshøyde, har KFIR benyttet problem-løsningsmetoden. Man tar utgangspunkt i nærmeste tidligere kjente teknikk. Deretter skal et objektivt teknisk problem formuleres, og så skal man vurdere om det ville ha vært nærliggende for fagpersonen på området å løse problemet og ut fra den nærmeste tidligere kjente teknikken komme frem til en løsning innenfor Stridspatentets patentkrav.

KFIR valgte patentet D2 som nærmeste kjente teknikk. Formålet og oppfinnelsen i D2 er å frembringe en løsning for å finne orienteringen til et foringsrør (liner) i en oljebrønn (wellbore) relativt til et boreverktøy (drilling assembly). Foringsrøret er en separat teknisk innretning som typisk festes til borehullsveggen og som ikke er en del av boreverktøyet. Foringsrøret settes etter at brønnen er boret.

Formålet til Stridspatentet er å frembringe en spesifikk teknisk løsning for å orientere et retningsboreverktøy relativt til retningen til jordens gravitasjon. Boreverktøyet beskrevet i D2 har ikke et indre element. Et foringsrør er åpenbart ikke det samme som et retningsboreverktøy og er heller ikke en del av et retningsboreverktøy.

Ved en vurdering av hvert enkelt trekk vil man se at det er flere vesentlige forskjeller mellom Stridspatentet og D2.

KFIR har ikke vurdert alle forskjeller mellom D2 og Stridspatentet. KFIR har videre innfortolket premisser i D2 som ikke er til stede. Videre drøftelse og resultatet av problem-løsningsvurderingen blir da feil.

Det er D2 som skal modifiseres i forhold til å løse det objektive tekniske problem og D2 gjelder orientering av et foringsrør. Problem-løsningsmetoden skal nettopp forhindre etterpåklokskap.

I avgjørelsen anførte KFIR at fagmannen vil få en ansporing fra figur 2 sensor 248 i D2 til å plassere sensor «konsentrisk» i stedet for «eksentrisk». I tilsvaret anføres derimot at dette er en «fagmessig justering». Begge anførselene bestrides. Boksen i figur 2 som utgjør «posisjons sensorer 248» er ikke «en sensor» eller angivelse av sensor-plassering inne i boksen, men en illustrasjon av system-elementet 248 sin rekkefølge i sammenstillingen. Figur 2 vil for enhver fagmann forstås som visning av nettopp innbyrdes rekkefølge av elementene i boret og ingenting annet.

Det foreligger altså ingen ansporing til konsentrisk plassert sensor i D2 basert på figurene. Heller ikke beskrivelsen til D2 har en slik ansporing, all den tid sensor 248 sitter på boret og kan måle like godt uavhengig av sensorenes plassering. Dette følger av at sensorer 248 ikke har noe referansepunkt å forholde seg til.

Det er heller ingen mulighet for å plassere en konsentrisk sensor i D2 slik det beskrives i Stridspatentet, siden dette krever et indre uttrekkbart element. Det vil være en fordom mot å plassere et indre uttrekkbart element i D2 da mudmotor i D2 vil hindre fri passasje for et slikt indre element.

For alle tilfelle er det dessuten et sterkt insentiv for å benytte nettopp pick-up i D2 gitt det faktum at et magnetfelt svekkes med kvadratet av avstand til sensor. I den grad det finnes en ansporing mot plassering av sensor, vil denne således være å plassere sensor så nærme magneten som mulig.

D2 omhandler to typer orienteringssystemer. Det ene systemet bruker sensoren 266 for måling av foringsrørets orientering, med en magnet plassert på foringsrøret og et pick-up prinsipp for å avlese dette. Det andre orienteringssystemet bruker sensorenheten 248 for å måle boreverktøyets helning og orientering. Denne enheten er imidlertid ikke i fokus for D2 og er følgelig ikke beskrevet utover å nevne en liste over mulige sensortyper uten at disse er satt funksjonelt i en sammenheng som tilsvarer Stridspatentet.

For å modifisere D2 til å løse det objektive tekniske problem, må det gjøres en rekke innovative steg. De modifikasjoner og endringer som må gjøres er ikke nærliggende, og ingen fagmann ville klart det, både enkeltvis og samlet.

Objektive skjønnsmomenter støtter uansett at oppfinnelsen ikke er nærliggende. D2 er en publikasjon fra 2009. De øvrige mothold som ble vurdert av Patentstyret i saken, er i det vesentlige eldre. På områder hvor den tekniske utvikling har stagnert, er det grunn til å stille lempeligere krav.

Ved vurderingen av om den nødvendige oppfinneshøyde foreligger, skal det også vektlegges at oppfinnelsen tilfredsstillende et lenge følt behov, som normalt vil være en indikasjon på at løsningen ikke var nærliggende for en fagperson. Aziwell har gjort svært omfattende utprøving og innovasjon for å kunne komme frem til og fastslå at Stridspatentets løsning var teknisk gjennomførbar. Aziwell har fått forespørsel om å gi andre en verdensomspennende brukslisens på Stridspatentet. Ønsket om en lisens underbygger anførselen om at oppfinnelsen tilfredsstillende et lenge følt behov.

Det skal også ofte legges betydelig vekt på den kommersielle suksess oppfinnelsen har oppnådd. Aziwell sin løsning som benytter Stridspatentet har blitt svært godt mottatt i markedet og underbygger at kravet til oppfinneshøyde er oppfylt.

For øvrig har ingen patentmyndigheter i noe land har kommet til samme resultat som KFIR. Patentet blitt meddelt i alle land det er blitt vurdert, herunder både Patentstyret i to omganger, EPO, Canada og Australia. Også dette taler for at kravet til oppfinnelseshøyde er innfridd. At kravsettet for EPO er bredere enn for Stridspatentet styrker ytterligere en slik vurdering.

Ovennevnte gjelder både selvstendige krav 1 og selvstendige krav 6, og at Patentets selvstendige krav 1 og 6 begge oppfyller patenterbarhetsvilkårene etter patentloven § 2.

Det presiseres for øvrig at det er avgjørelsen til KFIR som skal vurderes. Domstolene skal kun utøve legalitetskontroll, dvs. at de skal prøve om Klagenemndas avgjørelse var gyldig ut fra det avgjørelsesgrunnlaget som forelå på avgjørelsestidspunktet. KFIR kan ikke for tingretten gjøre gjeldende nytt grunnlag for ugyldighet, jf. LB-2017-087560.

### ***Saksbehandlingsfeil ved KFIRs behandling av klagen***

Subsidiært anføres det at KFIRs avgjørelse må kjennes ugyldig som følge av saksbehandlingsfeil ved behandling av saken.

KFIR skal påse at saken er så godt opplyst som mulig før vedtak treffes, jf. forvl. § 17. For behandlingen i KFIR endret KFIR det mest nærliggende mothold fra D1, som har vært det førende for Patentstyret behandling, til D2, uten forutgående varsel til Aziwell.

Videre har ikke innsiger i saken anført at figur 2 sensor 248 skal anses som ansporing til konsentrisk plassering. KFIR har altså gått utenfor innsigers anførsler.

Det forhold at KFIR velger å legge et annet mothold til grunn enn Patentstyret, og endog legger til grunn forhold som ikke er anført av innsiger eller Patentstyret, tilsier klart at Aziwell skulle ha fått anledning til å uttale seg om dette før avgjørelsen. Ved slikt forhåndsvarsel ville Aziwell også fått anledning til å tilpasse/presisere kravene ytterligere.

KFIR vektlegger i sin avgjørelse at D2 sin figur 2 sensor 248 ansporer til konsentrisk plassering fordi denne boksen på tegningen er midtstilt. Dette er en klar feil som må medføre at avgjørelsen kjennes ugyldig. Alle skjematiske prinsippsskisser for å illustrere komponenters innbyrdes plassering tegnes på denne måten og man kan ikke legge til grunn at en slik prinsipp-skisse skal gi en slik «ansporing».

Avgjørelsen har mangelfull og feil begrunnelse. Det fremkommer ikke av KFIRs drøftelser at problem-løsningsmetoden som følger av patentretningslinjene er fulgt. Tvert imot har KFIR utelatt sentrale forskjeller i trekk mellom D2 og Stridspatentet som skal vektlegges etter problem- løsningsmetoden, og KFIR har hoppet over sentrale vurderingstemaer i problem-løsningsmetoden.

KFIR har eksempelvis ikke identifisert alle forskjellene i trekk mellom Stridspatentet og D2, og gjør ingen konkret drøftelse av hvilke modifikasjoner som må gjøres i D2 for å oppnå de tekniske effekter som oppfinnelsen frembringer sammenlignet med D2.

KFIR har oversett forhold ved å legge feil kravsett til grunn for vurderingen. KFIR har innledningsvis på side 2 i sin avgjørelse inntatt feil kravsett som ikke innehar de presiseringer som fremkommer av Aziwells reviderte kravsett av 1.7.19 og som Patentstyret vurderte. At KFIR har lagt feil kravsett til grunn understøttes av at også de subsidiære kravsett (både det første og det andre) som KFIR har sitert på side 3 i avgjørelsen er feil, sml korrekte kravsett. KFIR har heller ikke vurdert de korrekte subsidiære kravsett, se avgjørelsens pkt 55.

De påpekte feil ovenfor viser at KFIR har slurvet og hatt en vilkårlig saksbehandling i saken.

Påpekte feil har virket inn på avgjørelsens innhold, både enkeltvis og samlet, og medfører at avgjørelsen er ugyldig, jfr fvl § 41.

### **Saksøkerens påstand**

1. Klagenemda for industrielle rettigheter sin avgjørelse i sak 21/00017 av 2.12.21 kjennes ugyldig.
2. Staten v/Klagenemda for industrielle rettigheter dømmes til å erstatte Aziwell AS sine saksomkostninger, herunder også utgifter til sakkyndige meddommere og Aziwells sakkyndige vitner.

### **Saksøktes påstandsgrunnlag**

KFIR gjør gjeldende at det var riktig å oppheve patent nr. 342903, og bestrider at det foreligger feil ved vedtaket som kan medføre ugyldighet. Domstolen har full prøvingsrett, men skal vise tilbakeholdenhet med å overprøve nemndas faglige skjønn, se Rt-2008-1555.

### ***Oppfinnelsen mangler oppfinnelseshøyde***

Stridspatentet gjelder et system for å identifisere eller overvåke orienteringen til et retningsboreverktøy. KFIR har identifisert D2 som nærmeste mothold.

KFIR formulerte den objektive tekniske problemstilling i sitt vedtak til: *Hvordan anordne et system for detektering av posisjon og orientering av et nedihulls legeme slik at en kan avlese posisjonen og orienteringen til legemet når som helst?* KFIR er imidlertid enig med Aziwell at det i problemstillingen burde stått retningsboreverktøy, ikke legeme. Problemstillingen er imidlertid ikke begrenset til kjerneboreverktøy. Videre er ikke

beskrivelsen av et indre og ytre element begrenset, slik at et foringsrør eller liner kan etter beskrivelsen være et ytre element.

D2 har et indre og ytre element, der lineren er plassert utenfor boresammenstillingen, det indre elementet er opphentbart. Det indre elementet omslutter to detektorer hvor den ene er innrettet til å måle den rotasjonsmessige posisjonen til referansepunktanordningen. Den andre måler retningen til jordens tyngdefelt. Videre har D2 en prosessor som sammenstiller dataene for å beregne den rotasjonsmessige posisjonen til referansepunktanordningen.

KFIR fastholder at den aktuelle oppfinnelsen ikke skiller seg «vesentlig» fra kjent teknikk på søknadstidspunktet, jf patentloven § 2 første ledd. Ordlyden stiller et krav om at det må være en ikke ubetydelig nyvinning. Det må ikke bare skje en tilpasning av kjente prinsipper på en ny oppgave, se Rt-1951-982.

KFIR viser til at fagpersonen ville kommet frem til den aktuelle oppfinnelsen ved å anvende sensorteknikken som beskrives i D2 på et retningsboreverktøy. Dette ville fagpersonen oppnå ved å plassere referansepunktelementet i et ytre element i retningsboreverktøyet. Løsningen følger logisk av at legemet som i oppfinnelsen skal identifiseres, orienteres eller overvåkes, beveger seg sammen med retningsboreverktøyet. Det å plassere detektor «i det vesentlige konsentrisk» i det indre elementet er en fagmessig justering for å kunne lese av referansepunktets posisjon når som helst.

#### ***Til anførselene om saksbehandlingsfeil og mangelfull begrunnelse***

KFIR bestrider at det var en saksbehandlingsfeil å ikke varsle Aziwell om at KFIR anså D2 som det nærmeste motholdet, og viser blant annet til at D2 ble fremholdt som et mothold under innsigelsessaken. Aziwell imøtegikk innsigers anførsler både for Patentstyret og for KFIR, og hadde en oppfordring til å vurdere oppfinnelseshøyden i forhold til D2 og eventuelt inngi subsidiære kravsett under saksbehandlingen. Høyesteretts innvendinger mot saksbehandlingen i Rt-2001-450 (Dreietårnsaken) treffer følgelig ikke vår sak.

Feil versjon av kravsettet er inntatt i den generelle saksfremstillingen i vedtaket, men ikke i vedtakets begrunnelse. Det foreligger heller ikke andre feil ved begrunnelsen som kan ha hatt noen innvirkning på resultatet i avgjørelsen, jf. fvl. § 41. KFIR viser i denne sammenheng til at oppfinnelsen mangler oppfinnelseshøyde, jf punkt 2.1 ovenfor.

#### **Saksøktes påstand**

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

## **Rettens vurdering**

### ***Rettslige utgangspunkt***

Vilkårene for å oppnå patent følger blant annet av patentloven § 2 første ledd og andre ledd første punktum, som lyder:

Patent meddeles bare på oppfinnelser som er nye i forhold til hva som var kjent før patentsøknadens inngivelsesdag, og som dessuten skiller seg vesentlig fra dette.

Som kjent anses alt som er blitt allment tilgjengelig, enten dette er skjedd ved skrift, foredrag, utnyttelse eller på annen måte.

I vår sak er det spørsmålet om patentet har oppfinnelsesverdi som er stridens kjerne. Om dette har høyesterett uttalt i Rt-2008-1555:

Det siste kravet etter § 2 første ledd er at oppfinnelsen må «skille seg vesentlig» fra teknikkens stand. Dette er angivelsen av oppfinneshøyde og står sentralt i vår sak.

Hva som nærmere ligger i kravet om å skille seg vesentlig fra teknikkens stand, kan være vanskelig å konkretisere. I den felles nordiske patentutredningen fra 1964 som lå til grunn for stort sett likelydende patentlover i de nordiske land, sies om dette på side 127:

«Om den fornødne oppfindeshøjde i de enkelte tilfælde foreligger, må til en vis grad bero på patentmyndighedens og domstolenes skøn. Man har overvejet, om det vil være muligt at angive objektive kriterier til bedømmelse af spørgsmålet. Mange forsøg har været gjort på at opstille sådanne objektive kriterier, men komitéerne har ikke fundet, at det vil være muligt at angive sådanne kriterier i lovtekst.»

I NOU 1976:49 heter det i merknadene til § 2 på side 102:

«Kravet på oppfinneshøyde innebærer at oppfinnelsen ikke bare må være ny, men også må medføre en slik utvikling av teknikken at den ikke kan anses å være nærliggende i forhold til det som allerede er kjent.»

Denne uttrykksmåten er meget parallell med den som finnes i den europeiske patentkonvensjonen (EPC) artikkel 56 første punktum:

«En oppfinnelse anses å ha oppfinneshøyde når den for en fagmann ikke fremstår som nærliggende i forhold til teknikkens stand.»

Den fagmann det her refereres til er nærmere omtalt i den nordiske patentutredningen fra 1964 side 127:



«En oppfindelse må således adskille sig væsentlig fra, hvad der må betragtes som nærliggende for en fagmand indenfor det pågældende område. Man sigter herved til, hvad der kan anses for en gennemsnitsfagmand i betydningen af en fagmand, som ikke er i besiddelse af særlige inventive evner, men som på den anden side er fuldt ud kendt med teknikkens standpunkt på det pågældende tidspunkt – ansøgningstidspunktet – og har evne til at udnytte alt det kendte materiale på god fagmæssig måde, herunder også til at foretage nærliggende nye konstruktioner.»

Patentstyrets retningslinjer, et regelverk som i stor grad er harmonisert med det europeiske regelverket for saksbehandlingen, beskriver «fagmannen» slik i kapittel 4 avsnitt 5.6:

#### «5.6 «Fagmannen»

'Fagmannen' skal antas å være en gjennomsnittspraktiker som kjenner til hva som var alminnelig kunnskap på området på den aktuelle dato. Vedkommende skal også antas å ha hatt adgang til hele teknikkens stand, særlig dokumentene nevnt i granskningsrapporten, og ha hatt til rådighet de vanlige midler og ha hatt evner til å utføre rutinearbeid og eksperimentering. Hvis problemet tilskynder fagmannen på området til å søke dets løsning innenfor et annet teknisk område, er det fagmannen på sistnevnte område som er kvalifisert til å løse problemet.»

Kravene til et patent er uttrykk for en avveining av de grunnleggende hensyn bak patentinstituttet – ønsket om å fremme den tekniske utvikling ved å beskytte oppfinnerens innsats, samtidig som den allmenne tekniske utviklingen, som stadig finner sted i et samfunn, på sin side beskyttes. Dette er eksempelvis kommet til uttrykk i den nordiske betenkningen fra 1964 side 121 og side 127:

«De hensyn, der ligger til grund for patentretten – såvel det synspunkt, at patentet er et slags vederlag, som samfundet yder den, der tilfører den tekniske udvikling noget nyt, som det synspunkt, at samfundet er interesseret i at fremme åndelige nyskabelser ved at beskytte ophavsmanden i besiddelsen af sin nyskabelse, således at han kan nyde frugterne af sin virksomhed uden frygt for indgreb fra anden side – taler for at gå vidt i kravene til nyhed, idet man ikke kan have nogen samfundsmæssig interesse i at tilgodese den, som blot har bragt noget frem, som sagkyndige allerede kender eller har kunnet skaffe sig kendskab til.

...

Idet der er tale om en jævn, gradvis overgang fra den ubetydelige fagmæssige (håndværksmæssige) ændring eller forbedring af konstruktionsmæssig karakter til den betydningsfulde pioneropfindelse, opstår der spørgsmål om, hvor indenfor denne skala grænsen for den patenterbare opfindelse bør lægges. Der

vil her blive tale om en afvejelse af hensynet til ansøgeren, der må ønske beskyttelse for sine idéer, og hensynet til almenheden, hvis adgang til at gjøre brug af de tekniske hjelpemidler kun bør begrænses ved enerettigheter gjennom patentering i tilfælde, hvor der foreligger en beskyttelsesværdig interesse.»

Avgjørelsen av et patentkrav vil etter dette bero på et faglig skjønn. Etter loven har oppfinneren krav på å bli tilkjent patent når først vilkårene for patent foreligger. Det dreier seg derfor om et lovbundet skjønn, der domstolene har full prøvingsadgang. Skjønnets fagtekniske karakter tilsier likevel at domstolene viser tilbakeholdenhet ved den rettslige prøvingen. Dette er kommet klart til uttrykk i praksis, jf. Rt-1975-603, Swingball: «Jeg nevner for øvrig at den skjønnsmessige vurdering som patentmyndighetene utøver i henhold til lovens § 2 må karakteriseres som et subsumpsjonsskjønn. Loven hjemler i den enkelte sak intet spillerom for hensiktsmessighetsbetraktninger: Er kravet til nyhet og oppfinneshøyde oppfylt, har søkeren 'rett til' patent, jfr. § 1. Som allerede sagt, finner jeg at dette skjønn kan prøves av domstolene. Jeg understreker imidlertid at det er all grunn for domstolene til å vise tilbakeholdenhet med å fravike Patentstyrets avgjørelser i betraktning av den spesielle sakkunnskap og det brede erfaringsgrunnlag som Styret sitter inne med.»

Ankemotparten har vist til at det har vært fremmet en viss kritikk mot at domstolene skal være spesielt tilbakeholdne ved prøvingen av patentsaker. Det er pekt på at avslag på patenter har tvungent verneing ved Oslo tingrett, jf. patentloven § 63, og at tingretten og lagmannsretten vil være satt med fagkyndige meddommere. Synspunktet er videre at disse vil ofte ha en sakkyndighet som er enda bedre tilpasset sakens særlige behov, sammenliknet med Patentstyrets medarbeidere.

Uansett om dette i seg selv skulle være korrekt, peker jeg på at grunnen for domstolenes tilbakeholdenhet ikke minst ligger i at Patentstyret vil ha et bredt erfaringsgrunnlag knyttet til hvor grensene går for de ulike patentvilkår, jf. det jeg har sitert fra Swingball. Jeg finner ikke grunnlag for å fravike den forutsetningen om domstolenes tilbakeholdenhet ved overprøving av Patentstyrets vedtak, som kom til uttrykk i Swingball-saken.

Det er altså tale om et lovbundet skjønn der domstolene har full prøvingsrett, dog slik at det er et faglig skjønn som skal foretas. Kjernen er hvordan en fagperson ville ha vurdert patentet. En anerkjent metode for vurderingen, som også er brukt av KFIR, er en såkalt problem- løsningsmetode. Denne modellen omfatter tre trinn:

- a) bestemme den nærmeste tidligere kjente teknikk
- b) formulering av det «objektive tekniske problem» som skal løses

c) vurdere om oppfinnelsen ifølge patentkravene ved å starte fra den nærmeste tidligere kjente teknikk og det objektive tekniske problem, ville ha vært nærliggende for fagpersonen på området

### **Rettslig vurdering**

Det er i denne saken enighet om at det foreligger nyhet. KFIR har i sitt vedtak kommet til at både det at sensoren er *konsentrisk plassert* og at den avleser *når som helst*, utgjør nyheter i forhold til de motholdene som ble vurdert i søknaden. Det det er uenighet om er hvorvidt patentet oppfyller kravet til oppfinneshøyde.

Stridpatentets krav 1 beskriver et «system for å identifisere eller overvåke orienteringen og posisjonen til et nedihulls retningsboreverktøy». Systemet beskrives nærmere gjennom de etterfølgende trekk i krav 1, hvor det spesifiseres at systemet (1) omfatter en orienteringsenhet innbefattende en referansepunktanordning festet til et ytre legeme på retningsboreverktøyet (2) og et indre element som er anordnet inne i det ytre legeme (3) hvor det indre elementet er opphentbart, uavhengige av det ytre legeme og (4) det indre elementet omslutter i det minste en første og en andre detektor, hvor den første detektor er anordnet i det vesentlige konsentrisk i forhold til det indre elementet og innrettet til når som helst å måle den rotasjonsmessige posisjonen til referansepunktelement i forhold til det indre elementet og (5) den andre detektoren måler retningen til jordens tyngdefelt, hvor systemet videre omfatter (6) en prosessor tilpasset for å hente innsamlede data fra nevnte første detektor og den andre detektor og å bruke dataene til å beregne og bestemme den rotasjonsmessige posisjonen til referansepunktelementet i forhold til retningen til jordens tyngdefelt og (7) et eller flere prosesseringsmidler som anvender data levert av prosessoren til å identifisere og/eller kontrollere posisjonen til referansepunktet og retningen på tyngdefeltet, og derigjennom retningsboreverktøyet.

Patentets krav 6 er rettet mot en fremgangsmåte med samme formål og kan anses å beskrive det samme som krav 1, dog gjennom ulike trinn i fremgangsmåten.

I patentet er det beskrevet at Aziwell ser behov for et orienteringssystem som kan avlese posisjonen til et punkt på det ytre legemet til retningsboreverktøyet i forhold til tyngdekraften og uavhengig av posisjonen til punktet på omkretsflaten til det ytre elementet, til enhver tid.

KFIR har tatt utgangspunkt i problem- og løsningsmodellen for å vurdere om oppfinnelsen har oppfinneshøyde. KFIR tok utgangspunkt i at motholdet D2(patentsøknadspublikasjon US 2009/0056938 A1) er nærmeste kjente teknikk. Patentstyret på sin side valgte å vurdere patentet opp mot et annet mothold, D1 (patentsøknadspublikasjon WO 2013/028075 A1), og kom da til et annet resultat.

Retten vil i det følgende først sammenligne motholdet D2 og Stridspatentet. Derneft vil retten si noe om det objektive tekniske problem, for til sist si noe om en fagmann ville ha funnet l sningen n rliggende med utgangspunkt fra n rmeste kjente teknikk.

D2 i figur 2 viser en eksentrisk plassering av detektoren 266, et s kalt pick-up system. Der plasseres en detektor 266 p  yttersiden av en boresammenstilling 118/130 (et indre legeme) som avleser hver gang den passerer en magnet 265 som er plassert p  en liner 120 (et ytre legeme) rundt boresammenstillingen 118/130. Denne detektoren 266 kan s ledes ikke lese av hele tiden eller n r som helst. Den er avhengig av at boresammenstillingen roterer og at den passerer magneten. Dette gir en avlesning en gang per rotasjon. Dette fremg r av figur 2 til D2, punktene 263, 265 og 266.

D2 brukes for   orientere feature eller vindu i linere nede i oljebr nner. Linere er r r som skal dekke veggene i oljebr nnen slik at ikke steinmasser faller ut eller at oljen siger ut i massene. Linerne er typisk st lr r som sementeres fast p  br nnveggene og blir igjen n r boret trekkes opp og ut av br nnen. Det er en m te   forsegle veggene p  oljebr nner p .

En feature er et område p  lineren som har en annen struktur enn resten av lineren. Det kan v re laget av aluminium eller et annet materiale som er enkelt   bore igjennom. Grunnen til at man vil ha slike features, er at da kan man lage br nner grener som g r i andre retninger i undergrunnen. Det er derfor viktig   plassere disse featurene riktig. Det er dette som er form let med hele konseptet beskrevet i D2. Pick-up systemet med detektoren 266 benyttes til dette.

I D2 er det beskrevet en ytterligere sensor som kan m le gravitasjon og som kan v re konsentrisk plassert. Denne delen av D2 er ikke beskrevet n yaktig, fordi denne delen av boreenheten i D2 er kjent teknologi fra f r tiden D2 ble skrevet og patents kt. (D2 ble innlevert som patents knad 28. august 2008 og krever prioritet fra en tidligere provisorisk patents knad som ble innlevert 30. august 2007.) Det fremg r at boksen 248 er med p    kalkulere orienteringen til selve boreenheten. Dette fremg r for eksempel av punkt 0021 eller 0025 i D2. Denne informasjonen om boreenheten fra 248 kan benyttes i konseptet i D2 til   estimere liner orienteringen.

Selv om sensorboksen 248 benyttet i D2 ikke er en del av linerorienteringsenheten, er den n dvendig for   sende informasjonen fra boreenheten til overflaten. Det er ikke i motholdet D2 beskrevet hva slags sensor som skal v re inne i boksen 248, men det skal kunne gi informasjon om posisjonen til boreenheten, og det er sagt at det kan v re for eksempel «accelerometers, magnetometers and gamma ray devices». Akselerometere vil typisk vise forholdet til jordens akselerasjon og krefter induisert av tyngdekraft. Videre st r det i punkt 0025 at:

In one aspect, the controller 170 may be configured to process signals from the liner orientation sensor 260 and the position sensors 248 to estimate the orientation of the

liner and correlate the determined liner orientation with the orientation of the drilling assembly 130. Alternatively, signals or processed signals from the liner orientation sensor 260 and/or the position sensors 248 may be sent to the surface controller 190 for estimating the orientation of the feature 263.

Formålet med Stridspatentet og D2 er dermed ulike, selv om det fremgår at D2 kan brukes til å sammenstille informasjonen fra linerorienteringsenheten og fra orienteringsenheten til selve boret.

Nyheten i Stridspatentets krav 1 i forhold til D2 er ikke bare at sensoren plasseres konsentrisk og det kan måle orienteringen «når som helst», men også blant annet at det i D2 ikke gjenfinnes noe system bestående av ytre og indre element, hvor det indre er uttrekkbart og referansepunktelement er festet på det ytre element hvor disse benyttes til å bestemme orienteringen eller posisjonen til retningsboreverktøyet i brønnen. Det er således mange flere trekk som ikke er sammenlignbare med D2 enn det KFIR la til grunn.

Det følger av Patentstyrets retningslinjer C, IV, 5.5.2 at for å formulere det «objektive tekniske problem» som skal løses, må man studere forskjellene i form av trekk mellom oppfinnelsen ifølge patentets patentkrav og den nærmeste tidligere kjente teknikk. Deretter identifiseres den tekniske effekten disse trekkene resulterer i, og så formuleres det objektive tekniske problemet. Dette problemet tilsvarer da det problemet som oppfinnelsen objektivt sett har løst.

KFIR kom til at det objektive tekniske problemet i saken var *«Hvordan anordne et system for detektering av posisjon og orientering av et nedihulls legeme slik at en kan avlese posisjonen og orienteringen til legemet når som helst?»* Ut fra patentets formulering i selvstendige krav 1, hadde det vært mer naturlig at KFIR hadde formulert problemstillingen som at det gjaldt konkret retningsboreverktøy, ikke «legeme». Det var i den opprinnelige søknaden fra 2014 formulert som «legeme». KFIR la i sin prosedyre til grunn at det er et system for orientering av retningsboreverktøy det er meddelt patent for.

Videre så inneholder problemformuleringen til KFIR en peker mot kravets løsning ved at den henviser til "avlese når som helst". Fagpersonen kommer ikke på at man skal gjøre avlesning «når som helst» med mindre han har allerede lest patentkravet, som han ikke skal gjøre. Dette legger opp til etterpåklokskapsanalyse når det kommer til oppfinneshøydevurderingen. Retten legger til grunn et modifisert objektivt teknisk problem *«Hvordan å bedre anordne et system for detektering av posisjon og orientering av et nedihulls retningsboreverktøy?»*. Retten er således uenig med KFIR i deres formulering av det objektive tekniske problem.

Spørsmålet er så om det ville ha vært nærliggende for fagpersonen å komme frem til en løsning omfattet av patentkravene i Stridspatentet basert på D2, stilt overfor det objektive tekniske problemet.

D2 er kjent teknikk, men innenfor da en helt spesifikk form for boring og brønnkonstruksjonsteknikk hvor det skal settes en liner ytterst i brønnhullet. I den forbindelse, er magnetfeltets begrensede bruksområde av betydning når boresystemet og lineren er av stor diameter som i D2.

De aller fleste magnetorienteringssystemene er et såkalt pick-up system der avlesningen skjer en gang per rotasjon. Grunnen er at magnetfeltet reduseres med kvadratet av avstanden. Ved at pick-up bringer detektoren foran magneten ved hver rotasjon, vil magneten komme innenfor en avstand hvor styrken på magnetfeltet er tilstrekkelig for å oppnå en god deteksjon av magneten, selv i rør som er av stor diameter. På grunn av at magnetfeltet reduseres med avstanden, vil det ved omdreining bort fra magneten føre til at målingen fra detektoren avtar eller forsvinner. Det kan ved hjelp av rotasjon av detektoren derfor avleses «signaltopper» ved hver passering.

Plasseringen av sensoren i midten og avlesning «når som helst» gjør at man i en hvilken som helst rotasjonsmessig stilling, og uansett posisjonen på det indre uttrekkbare elementet, relativt det ytre ved innsetting, og gjennom hele boreoperasjonen uansett hvor retningsboreverktøyet befinner seg i undergrunnen, kan samle data om hvor referansepunktet er for å bestemme orienteringen til retningsboreverktøyet. Patentets løsning egner seg til bruk i boring hvor informasjonen om orienteringen til retningsboreverktøyet kan hentes inn uten mekanisk låseprinsipp og hvor data kan hentes inn regelmessig, eksempelvis for kjerneboring.

At de fleste magnetorienteringssystemer er såkalt pick-up systemer, fremgår av faktisk utdrag side 181 flg. Samtidig viser illustrasjoner inntatt i faktisk utdrag side 238 hvorfor et pick-up system ikke vil kunne måle orientering til enhver tid, mens et konsentrisk plassert magnetometer vil gjøre det.

KFIR har ment at man gjennom figur 1 til D2 har en konkret ansporing til å flytte sensoren konsentrisk til boren for å få en sensor som kan lese av når som helst. D2 brukes ved linere med større diameter. At magnetfeltet reduseres med kvadratet av avstanden må antas være alminnelig kjent for en fagmann. Ettersom nesten alle andre magnetorienteringsverktøy har et pick-up system og D2's linerorienteringssystem benytter roterende pick-up er retten av den oppfatning at det er en lære mot å tilpasse løsningen i D2 med en konsentrisk plassert sensor.

Videre er det i KFIRs vedtak pekt på at det at sensoren 248 er plassert konsentrisk på skissen i figur 1 i D2, er en ansporing til at sensoren 266 skal kunne flyttes konsentrisk.

Det gir liten mening all den tid 248 er en orienteringssensor for selve boreinnretningen, ikke lineren. 248 måler det faktiske magnetfeltet på jorda, som ett kompass, ikke ett kunstig magnetfelt (sensed element). 248 kan ikke utsettes for et kunstig magnetfelt fordi den da mister sin evne til å måle jordens naturlige magnetfelt. Det er vanskelig å forstå at tegningen gir ansporing for at man flytter 266 konsentrisk. Til det er avstanden fra senter og ut til foringsrør alt for stor med den kjente magnetorienteringsteknologi ved søknadstidspunktet.

Videre er det et viktig trekk ved krav 1 i Stridspatentet at det er et indre element i retningsboreverktøyet hvor dette er uttrekkbart. Dette fordi det da kan brukes i kjerneboreverktøy, til å trekke ut kjernene som er prøvene man skal undersøke nærmere. For D2 sin del har det en mudmotor (downhole motor) som står på oversiden av magnetssensoren 266, som vil hindre at et slikt indre element kan trekkes ut. KFIR har ment at det er lineren som tilsvarer Stridspatentets ytre legeme og at boreanretningen i seg selv er det indre elementet som trekkes ut. Til det vil retten peke på at lineren ikke er en del av boreverktøyet. Det vises til at det alltid blir igjen og sementeres fast i brønnveggen. Sensorenes bruk er til én eneste måling i det man fastsetter featurens plassering etter at boringen av seksjonen er fullført.

Retten mener at en fagperson ikke ville kommet til noen løsning innenfor Stridspatentets krav 1 eller 6 gjennom å ha vurdert faglige modifiseringer av motholdet D2. Til det er ulikhetene i trekkene for store og formålene for ulike. Formålet er dessuten så ulike at det ikke kan sies å være «nærliggende» teknologi.

KFIR har anført at retten skal være tilbakeholden med å overprøve forvaltningens faglige skjønn. Til det peker retten på at Patentstyret to ganger meddelte Stridspatentet og at det også er meddelt i EU, Canada og Australia. Det er dermed et klart sprikende faglige skjønn. I en slik situasjon mener retten at den ikke i like stor grad må vise tilbakeholdenhet overfor KFIR sitt faglig skjønn, all den tid også retten er satt med fagkyndig kompetanse.

Retten har etter dette kommet til at oppfinnelsen ifølge kravene i Stridspatentet både har nyhet og oppfinnelseshøyde.

KFIR sitt vedtak er etter dette ugyldig.

Retten går ikke videre og drøfter øvrige påstandsgrunnlag om for eksempel saksbehandlingsfeil, mv.

### **Sakskostnader**

Aziwell sitt søksmål har ført frem og de har vunnet saken jf. tvisteloven § 20-2. Unntakene i andre ledd er vurdert og ikke funnet anvendelige. Aziwell har fremmet et

sakskostnadskrav på i alt 1 331 549 kroner med tillegg av rettens gebyr og kostnader til fagkyndige meddommere.

Advokatene krever salær for i alt 369,5 timer med en snittpris på 3 300 kroner. I tillegg er det krevd utgifter til Dag Thrane som har fungert som sakkyndig vitne for Aziwell. Han har arbeidet 63,5 timer. KFIRs advokat har protestert på timebruken ettersom han har levert en rapport som er blitt tatt ut av saken. Retten peker på at analysearbeidet har vært krevende ettersom det er mangler ved KFIRs vedtak. Det er i avgjørelsen mangel på detaljer og forklaringer. Thranes arbeid har derfor vært et viktig bidrag for forståelse av problematikken i saken. Retten legger således arbeidet hans til grunn som rimelig og nødvendig.

I tillegg kreves dekket rettsgebyr med 13 453 kroner. Videre kreves utgifter til fagkyndige meddommere dekket. Begge parter har bedt om fagkyndige meddommere og hver av partene er derfor ansvarlig for sin halvdel. Staten skal således dekke Aziwell AS sin andel. Dette fastsettes i en særskilt beslutning i etterkant av at dommen er avsagt.

\*\*\*

Dommen er enstemmig.



## DOMSSLUTNING

1. Klagenemda for industrielle rettigheter sin avgjørelse i sak 21/00017 av 2.12.21 kjennes ugyldig.
2. Staten v/Klagenemda for industrielle rettigheter dømmes til å erstatte Aziwell AS sine saksomkostninger med 1 331 549 – enmilliontrehundreogtrentiéntusenfemhundreogførtini – kroner, med tillegg av rettsgebyr på 13 453 – trettentusenfirehundreogfemtire – kroner, innen 2- to – uker fra dommens forkynnes. Staten v/Klagenemda for industrielle rettigheter skal erstatte Aziwell AS sin del av utgifter til fagkyndige meddommere. Dette vil besluttes i en særskilt beslutning.

Retten hevet

Åsne Julsrud

Richard Weaver

Pål Rune Grønås

Veiledning om anke i sivile saker vedlegges.

## Veiledning om anke i sivile saker

I sivile saker er det reglene i tvisteloven kapitler 29 og 30 som gjelder for anke. Reglene for anke over dommer, anke over kjennelser og anke over beslutninger er litt ulike. Nedenfor finner du mer informasjon og veiledning om reglene.

### Ankefrist og gebyr

Fristen for å anke er én måned fra den dagen avgjørelsen ble gjort kjent for deg, hvis ikke retten har fastsatt en annen frist. Disse periodene tas ikke med når fristen beregnes (rettsferie):

- fra og med siste lørdag før palmesøndag til og med annen påskedag
- fra og med 1. juli til og med 15. august
- fra og med 24. desember til og med 3. januar

Den som anker, må betale behandlingsgebyr. Du kan få mer informasjon om gebyret fra den domstolen som har behandlet saken.

### Hva må ankeerklæringen inneholde?

I ankeerklæringen må du nevne

- hvilken avgjørelse du anker
- hvilken domstol du anker til
- navn og adresse på parter, stedfortredere og prosessfullmektiger
- hva du mener er feil med den avgjørelsen som er tatt
- den faktiske og rettslige begrunnelsen for at det foreligger feil
- hvilke nye fakta, bevis eller rettslige begrunnelser du vil legge fram
- om anken gjelder hele avgjørelsen eller bare deler av den
- det kravet ankesaken gjelder, og hvilket resultat du krever
- grunnlaget for at retten kan behandle anken, dersom det har vært tvil om det
- hvordan du mener at anken skal behandles videre

### Hvis du vil anke en tingrettsdom til lagmannsretten

Dommer fra tingretten kan ankes til lagmannsretten. Du kan anke en dom hvis du mener det er

- feil i de faktiske forholdene som retten har beskrevet i dommen
- feil i rettsanvendelsen (at loven er tolket feil)
- feil i saksbehandlingen

Hvis du ønsker å anke, må du sende en skriftlig ankeerklæring til den tingretten som har behandlet saken. Hvis du fører saken selv uten advokat, kan du møte opp i tingretten og anke muntlig. Retten kan tillate at også prosessfullmektiger som ikke er advokater, anker muntlig.

Det er vanligvis en muntlig forhandling i lagmannsretten som avgjør en anke over en dom. I ankebehandlingen skal lagmannsretten konsentrere seg om de delene av tingrettens avgjørelse som er omtvistet, og som det er knyttet tvil til.

Lagmannsretten kan nekte å behandle en anke hvis den kommer til at det er klart at dommen fra tingretten ikke vil bli endret. I tillegg kan retten nekte å behandle noen krav eller ankegrunner, selv om resten av anken blir behandlet.

### Retten til å anke er begrenset i saker som gjelder formuesverdi under 250 000 kroner

Hvis anken gjelder en formuesverdi under 250 000 kroner, kreves det samtykke fra lagmannsretten for at anken skal kunne bli behandlet.

Når lagmannsretten vurderer om den skal gi samtykke, legger den vekt på

- sakens karakter
- partenes behov for å få saken prøvd på nytt
- om det ser ut til å være svakheter ved den avgjørelsen som er anket, eller ved behandlingen av saken

### Hvis du vil anke en tingretts kjennelse eller beslutning til lagmannsretten

En *kjennelse* kan du som hovedregel anke på grunn av

- feil i de faktiske forholdene som retten har beskrevet i kjennelsen
- feil i rettsanvendelsen (at loven er tolket feil)
- feil i saksbehandlingen

Kjennelser som gjelder saksbehandlingen, og som er tatt på bakgrunn av skjønn, kan bare ankes dersom du mener at skjønnsutøvelsen er uforsvarlig eller klart urimelig.

En *beslutning* kan du bare anke hvis du mener

- at retten ikke hadde rett til å ta denne typen avgjørelse på det lovgrunnlaget, eller
- at avgjørelsen åpenbart er uforsvarlig eller urimelig

Hvis tingretten har avsagt dom i saken, kan tingrettens avgjørelser om saksbehandlingen ikke ankes særskilt. Da kan dommen isteden ankes på grunnlag av feil i saksbehandlingen.

Kjennelser og beslutninger anker du til den tingretten som har avsagt avgjørelsen. Anken avgjøres normalt ved kjennelse etter skriftlig behandling i lagmannsretten.

### **Hvis du vil anke lagmannsrettens avgjørelse til Høyesterett**

Høyesterett er ankeinstans for lagmannsrettens avgjørelser.

Anke til Høyesterett over *dommer* krever alltid samtykke fra Høyesteretts ankeutvalg. Samtykke gis bare når anken gjelder spørsmål som har betydning utover den aktuelle saken, eller det av andre grunner er særlig viktig å få saken behandlet av Høyesterett. Anke over dommer avgjøres normalt etter muntlig forhandling.

Høyesteretts ankeutvalg kan nekte å ta anker over *kjennelser* og *beslutninger* til behandling dersom anken ikke reiser spørsmål av betydning utover den aktuelle saken, og heller ikke andre hensyn taler for at anken bør prøves. Anken kan også nektes fremmet dersom den reiser omfattende bevisspørsmål.

Når en anke over kjennelser og beslutninger i tingretten er avgjort ved kjennelse i lagmannsretten, kan avgjørelsen som hovedregel ikke ankes videre til Høyesterett.

Anke over lagmannsrettens kjennelser og beslutninger avgjøres normalt etter skriftlig behandling i Høyesteretts ankeutvalg.