



KFIR

Klagenemnda for industrielle rettigheter

AVGJØRELSE

Sak: 21/00017
Dato: 2. desember 2021

Klager: DevicoAS
Representert ved: Patentkontoret CURO AS

Innklaget: Huygens AS
Representert ved: Protector IP AS

Klagenemnda for industrielle rettigheter sammensatt av følgende utvalg:

Elisabeth Ohm, Turid Helene Tronbøl og Jonny Roaldsøy

har kommet fram til følgende

AVGJØRELSE

- 1 Kort fremstilling av saken:
- 2 Saken gjelder klage over Patentstyrets avgjørelse av 10. desember 2020, hvor norsk patent nr. 342903 ble opprettholdt med krav som innlevert 1. juli 2019.
- 3 Den tekniske løsningen vedrører et orienteringssystem som ikke behøver en universell bunnhullsorienteringskomponent (UBHO-komponent). Ifølge beskrivelsen er det dessuten behov for et orienteringssystem som kan avføle posisjonen til et punkt på det ytre legemet i forhold til tyngdekraften, uavhengig av posisjonen til punktet på omkretsflaten til det ytre legemet til enhver tid.
- 4 Patentet ble opprettholdt med følgende selvstendig krav, datert 1. juli 2019:

Krav 1:

System for å identifisere eller overvåke orienteringen og posisjonen til en nedihulls boreanretning, slik som et retningsstyrt bor eller en kile, idet systemet omfatter en orienteringsenhet (10) innbefattende et referansepunktelement (13) festet til et ytre legeme (11) og et indre legeme (12) som er anordnet inne i det ytre legeme (11), k a r a k t e r i s e r t ved at

- hvor det indre elementet (12) er opphentbart, uavhengige av det ytre legeme (11), og
- det indre legemet helt eller delvis omslutter i det minste en første og en andre detektor, hvor den første detektor (15) kan når som helst direkte- eller indirekte måle den rotasjonsmessige posisjonen til referansepunktelement (13), og den andre detektoren (16) måle retningen til jordens gravitasjonsfelt, hvor systemet videre omfatter:
 - en prosessor (32) tilpasset for å hente innsamlede data fra nevnte første detektor (15) og den andre detektor (16) og å bruke dataene til å beregne og bestemme den rotasjonsmessige posisjonen til referansepunktelementet (13) i forhold til jordens tyngdekraft,
 - hvor det indre legemeelementet (12) er uttrekkbart, uavhengige av det ytre legeme (11), og
 - en eller flere anordninger som anvender data levert av prosessoren (32) til å identifisere, kontrollere og/eller justere posisjonen til en nedihulls boreanretning eller styreanordningen til en boreanretning.

Krav 6:

Fremgangsmåte for å identifisere eller overvåke orienteringen og posisjonen til en enhet, slik som et verktøy som er ment å beveges gjennom eller stå stasjonært i et medium, slik som stein, hvor metoden tar i bruk en orienteringsenhet (10) som omfatter et ytre element (11) og et indre element (12), k a r a k t e r i s e r t ved at det omfatter følgende trinn:

- etablere et fast referansepunktelement (13) på en del av enheten (10);
- anordne minst en første detektor (15) og minst en andre detektor (16) på en annen del av enheten (10);
- å bruke minst én første detektor (15) til å til enhver tid gjenkjenne posisjonen til den faste referansepunktelement (13);

- bruk av minst én andre detektor (16) for å detektere jordens tyngdekraft;
- koble data fra minst én første detektor (15) og minst én andre detektor (16) med en prosessor eller henting av innsamlede data fra minst én første detektor (15) og den nevnte minst én andre detektor (16), og bruke slike data fra nevnte minst én første detektor (15) og minst én andre detektor (16) for å beregne og bestemme rotasjonsorientering til det faste referansepunktselement (13) og
- bruk av data levert av prosessoren for å identifisere, kontrollere og/eller justere posisjonen til enheten eller avbøyningsmekanismen til enheten.

Til krav 1 og 6 er det knyttet ni uselvstendige krav; 2-5 og 7-11.

- 5 For Klagenemnda har innklagede innlevert to subsidiære kravsett.
- 6 Det første subsidiære kravsett har følgende selvstendige krav:

Krav 1:

System for å identifisere eller overvåke orienteringen og posisjonen til en nedihulls boreanretning, slik som et retningsstyrt bor eller en kile, idet systemet omfatter en orienteringsenhet (10) innbefattende et referansepunktelement (13) festet til et ytre legeme (11) og et indre legeme (12) som er anordnet inne i det ytre legeme (11), k a r a k t e r i s e r t ved at

- hvor det indre elementet (12) er opphentbart og rotasjonsmessig uavhengige av det ytre legeme (11), og
- det indre legemet helt eller delvis omslutter i det minste en første og en andre detektor, hvor den første detektor (15) kan når som helst direkte- eller indirekte måle den rotasjonsmessige posisjonen til referansepunktelement (13), og den andre detektoren (16) måle retningen til jordens gravitasjonsfelt, hvor systemet videre omfatter:
 - en prosessor (32) tilpasset for å hente innsamlede data fra nevnte første detektor (15) og den andre detektor (16) og å bruke dataene til å beregne og bestemme den rotasjonsmessige posisjonen til referansepunktelementet (13) i forhold til jordens tyngdekraft,
 - hvor det indre legemeelementet (12) er uttrekkbart, uavhengige av det ytre legeme (11), og
 - en eller flere anordninger som anvender data levert av prosessoren (32) til å identifisere, kontrollere og/eller justere posisjonen til en nedihulls boreanretning eller styreanordningen til en boreanretning.

Krav 6:

Fremgangsmåte for å identifisere eller overvåke orienteringen og posisjonen til en enhet, slik som et verktøy som er ment å beveges gjennom eller stå stasjonært i et medium, slik som stein, hvor metoden tar i bruk en orienteringsenhet (10) som omfatter et ytre element (11) og et indre element (12), k a r a k t e r i s e r t ved at det omfatter følgende trinn:

- etablere et fast referansepunktselement (13) på en del av enheten (10);
- anordne minst en første detektor (15) og minst en andre detektor (16) på en annen del av enheten (10);
- å bruke minst én første detektor (15) til å til enhver tid gjenkjenne posisjonen til den faste

referansepunktselement (13);

- bruk av minst én andre detektor (16) for å detektere jordens tyngdekraft;
- koble data fra minst én første detektor (15) og minst én andre detektor (16) med en prosessor eller henting av innsamlede data fra minst én første detektor (15) og den nevnte minst én andre detektor (16), og bruke slike data fra nevnte minst én første detektor (15) og minst én andre detektor (16) for å beregne og bestemme rotasjonsorientering til det faste referansepunktselement (13) og
- bruk av data levert av prosessoren for å identifisere, kontrollere og/eller justere posisjonen til enheten eller avbøyningsmekanismen til enheten.

7 Det andre subsidiære kravsettet har følgende selvstendige krav:

Krav 1:

System for å identifisere eller overvåke orienteringen og posisjonen til en nedihulls boreanretning, slik som et retningsstyrt bor eller en kile, idet systemet omfatter en orienteringsenhet (10) innbefattende et referansepunktelement (13) festet til et ytre legeme (11) og et indre legeme (12) som er anordnet inne i det ytre legeme (11), k a r a k t e r i s e r t ved at

- hvor det indre elementet (12) er opphentbart og rotasjonsmessig uavhengige av det ytre legeme (11), og
- det indre legemet helt eller delvis omslutter i det minste en første og en andre detektor, hvor den første detektor (15) kan når som helst direkte- eller indirekte måle den rotasjonsmessige posisjonen til referansepunktelement (13), og den andre detektoren (16) måle retningen til jordens gravitasjonsfelt, hvor systemet videre omfatter:
 - en prosessor (32) tilpasset for å hente innsamlede data fra nevnte første detektor (15) og den andre detektor (16) og å bruke dataene til å beregne og bestemme den rotasjonsmessige posisjonen til referansepunktelementet (13) i forhold til jordens tyngdekraft,
 - hvor det indre legemeelementet (12) er uttrekkbart, uavhengige av det ytre legeme (11), og
 - en eller flere anordninger som anvender data levert av prosessoren (32) til å identifisere, kontrollere og/eller justere posisjonen til en nedihulls boreanretning eller styreanordningen til en boreanretning.

Krav 6:

Fremgangsmåte for å identifisere eller overvåke orienteringen og posisjonen til en enhet, slik som et verktøy som er ment å beveges gjennom eller stå stasjonært i et medium, slik som stein, hvor metoden tar i bruk en orienteringsenhet (10) som omfatter et ytre element (11) og et indre element (12) som er rotasjonsmessig uavhengig av hverandre, k a r a k t e r i s e r t ved at det omfatter følgende trinn:

- etablere et fast referansepunktselement (13) på en del av enheten (10);
- anordne minst en første detektor (15) og minst en andre detektor (16) på en annen del av enheten (10);
- å bruke minst én første detektor (15) til å til enhver tid gjenkjenne posisjonen til den faste referansepunktselement (13);

- bruk av minst én andre detektor (16) for å detektere retningen til jordens tyngdekraft;
- koble data fra minst én første detektor (15) og minst én andre detektor (16) med en prosessor eller henting av innsamlede data fra minst én første detektor (15) og den nevnte minst én andre detektor (16), og bruke slike data fra nevnte minst én første detektor (15) og minst én andre detektor (16) for å beregne og bestemme rotasjonsorientering til det faste referansepunktselement (13) og
- bruk av data levert av prosessoren for å identifisere, kontrollere og/eller justere posisjonen til enheten eller avbøyningsmekanismen til enheten.

8 I forbindelse med søknadsbehandlingen, innsigelsesbehandlingen og behandlingen i Klagenemnda er følgende dokumenter trukket frem:

- D1: WO 2013/028075
- D2: US 2009/0056938 A1
- D3: US 2003/0034178 A1
- D4: WO 2008/004999 A1
- D5: US 2013/0140087 A1
- D1': US 2120670 A
- D2': US 2327658 A
- D3': US 2419468 A
- D4': US 2711879 A
- D5': US 2009/0056938 A1 (samme dokument som D2)
- D6': US 2004/0231893 A1
- D7': US 2008/0201969 A1
- D8': Search report EPO
- D9': reply search report
- D10': 2iC Australia Pty Ltd Brings Innovative and Simple Product Solutions to the Mining Industry, publisert 18.04.2010
- D11': Geomagnetic Referencing – The Real Time Compass for Directional Drillers, publisert høsten 2013
- D12': Wellbore Positioning, Past, Present and Future, fra 22. september 2016

- D13': JPH0715938 A
- D14': US 3436570
- D15': JPS61214757 A2
- D16': CA 2456506 A1
- D17': AU 2010200162 A4
- D18': NO 316286 B1
- D19': WO 2013/028075 A1
- D20': US 5394941
- I1: Patentstyrets avgjørelse av 10.12.2020
- I2: NO342903 – «Patentet» i endret form
- I3: Innsigelse fra innsiger
- I4: Kommentarer innsigelse fra Patenthaver
- I5: Devico folder – Directional core drilling tilgjengelig på nett og trykk fra 2013. Første gang utgitt i 2011.
- I6: US2207505
- I7: <https://directionaldrilling.blogspot.com/2011/07/toolface-magnetic-tool-face-mtf-gravity.html>, fra juli 2011.
- I8: IADC_Drilling_eBook_version_V_11-extract fra 2000.
- I9: E-poster i Devico 18. desember 2012
- I10: Notat om forbedringer opprettet 19. desember 2012, vedlagt dokumentets egenskaper
- I11: E-post i Devico 8. oktober 2013
- I12: Frostating lagmannsretts dom av 12. mars 2021

9 Klage på Patentstyrets avgjørelse innkom 10. februar 2021.

10 Grunnene for Patentstyrets vedtak er oppsummert som følger:

- Patentstyret mener at oppfinnelsen er tilstrekkelig tydelig beskrevet slik at en fagperson kan utøve den på grunnlag av beskrivelsen, jf. § 8 andre ledd, tredje punktum.
- D1 representerer den nærmeste kjente teknikk. D1 beskriver en innretning for direktiv kjerneboring hvor det inngår en løsning for å bestemme retnings- og orienteringsdata for en transportabel innerrørsats (27), hvor en uttrekkbar orienteringsenhet i form av et instrumenteringsrør (32) har en koblingshylse (31) for tilkøpling til et kjernerør (29), og hvor instrumenteringsrøret har måleinstrumenter som magnetometer og akselerometer for bestemmelse av kjernerørets retning, inklinasjon og rotasjonsvinkel (Se D1 side 4 linje 31 - side 5 linje 11; fig. 1 & 2). D1 beskriver rotasjonsmessig mekanisk låsing av instrumenteringsrøret til kjernerøret (Se side 7 linjer 20 - 23). D1 beskriver ikke prosesseringsmidler.
- Systemet ifølge det nye krav 1 har nyhet ved at orienteringsenheten omfatter et ytre element med en påmontert referansepunktinnretning, ved en detektor på et indre instrumenteringsrør for måling av referansepunktinnretningens rotasjonsmessige posisjonen relativt instrumenteringsrøret, og ved en prosessor som beregner referansepunktinnretningens rotasjonsorientering og verktøyinklinasjon.
- Patentstyret mener at det nye krav 1 har nyhet over D1 ved det indre elementet (12) er opphøytbart uavhengig av det ytre legemet (11), og at detektorene er innrettet til når som helst å måle den rotasjonsmessige posisjonen til referansepunktelement (13) (dvs. en magnet) i forhold til det indre elementet (12).
- Det nye selvstendige krav 6 har nyhet ved korresponderende trekk, spesielt:
 - å bruke den første detektoren (15) til å til enhver tid gjenkjenne posisjonen til den faste referansepunktselement (13);
 - bruk av minst én andre detektor (16) for å detektere jordens tyngdekraft;
 - koble data fra minst én første detektor (15) og minst én andre detektor (16) med en prosessor eller henting av innsamlede data fra minst én første detektor (15) og den nevnte minst én andre detektor (16), og bruke slike data fra nevnte minst én første detektor (15) og minst én andre detektor (16) for å beregne og bestemme rotasjonsorientering til det faste referansepunktselement (13).
- Patentstyret mener at patentets nye selvstendige krav 1 og 6 har nyhet i forhold til det som var kjent før patentsøknadens inngivelsesdag, jf. patentloven § 2 første ledd. Følgelig har også de uselvstendige kravene 2-5 og 7-9 nyhet.
- Sett i lys av D1 kan det objektive tekniske problemet som løses av systemet ifølge patentets krav 1 betraktes som å eliminere behovet for rotasjonsmessig mekanisk låsing av instrumenteringsrøret til kjernerøret for å bestemme kjernerørets rotasjonsmessige orientering i forhold til gravitasjonsretningen.

- Patentstyret mener at ingen av motholdene anført av Patentstyret eller innsiger beskriver at det indre elementet (12) er opphentbart uavhengig av det ytre legemet (11), og samtidig beskriver at den første detektoren (15) og den andre detektoren (16) er anordnet i det vesentligste konsentrisk i forhold til det indre elementet, og samtidig beskriver at detektorene er innrettet til når som helst å måle den rotasjonsmessige posisjonen til referansepunktelement (13), dvs. en magnet, i forhold til det indre elementet (12).
- Innsigelsen har anført som mothold og kommentert D1', D2' og D3'. D1'-D3' angår en løsning for å finne orienteringen til en kile når hullet er nær vertikal boreretning. Dette gjøres ved å bruke referansemagneter for å avføle et referansepunkt sammen med et nord-søkende kompass for å frembringe en kjent referanse. Patentstyret mener at D1', D2' og D3' ikke er foregripende mothold til de nye selvstendige kravene 1 og 6.
- D4' omhandler anordninger for å styre boringen mest mulig vertikalt, og D4' beskriver blant annet et kompass og en pendelenhet for innmåling av inklinasjon og orientering mot jordas gravitasjonsfelt, og begge er anordnet konsentrisk. D4' beskriver kol. 2 linjer 18-24 at instrumenthuset (instrument proper 12) er innrettet for å indikere posisjonen til en deflektor (whipstock 6). Instrumenthuset samme med foringsrørene. Man kan anta at instrumenthuset er opphentbart. D4' beskriver en magnet 14 anordnet i «catcher 4». D4' nevner ikke en prosessor eller lignende.
- D5' omhandler utplassering av et fôringsrør transportert inn i en brønnboring og utplassering av fôringsrøret (liner 120) basert på den aksiale eller langsgående orientering forhold til et boreverktøy. D5' omhandler ikke orientering av et referansepunkt i forhold til jordens tyngdefelt.
- D5' beskriver i avsnitt [0006] at boresammenstillingen er opphentbart uavhengig av fôringsrøret (liner 120), men magnetometeret (sensing element 266) er anordnet på utsiden av (liner orientation sensor 260), altså ikke konsentrisk som i patentet.
- D5' nevner faktisk ikke noe sted ordet «gravitation». Den nærmeste angivelsen finnes i avsnitt 0018. Sitat: «One or more inclination and orientation sensors 172 (such as accelerometers, magnetometers and gamma ray devices) carried by the drilling assembly 130 provide inclination and orientation of the drilling assembly 130». Det er nærliggende å tro at det er gravitasjonsretningen som skal bestemmes, men det er altså ikke skrevet i klartekst noe sted.
- Patentstyret mener at en kombinasjon av teknologien beskrevet i Patentstyrets D1 med teknologien beskrevet i ett av Patentstyrets mothold D2-D4 ikke dekker alle trekk som er beskrevet i patentets selvstendige krav 1 og 6. Heller ikke hvis Patentstyrets D1 kombineres med ett av innsigerens anførte mothold D1'-D7' eller D10'-D20', dekkes alle begrensninger som er beskrevet i patentets nye selvstendige krav 1 og 6.
- De nye selvstendige kravene 1 og 6 tilfredsstillers derfor kravene til nyhet og oppfinneshøyde i patl. § 2 første ledd.

11 Klager har for Klagenemnda i korte trekk gjort gjeldende:

- Patentstyrets avgjørelse av 10. desember 2020, hvor norsk patent 342903 ble opprettholdt med endrede krav, er feilaktig. Patentstyrets avgjørelse må oppheves og patentet ugyldiggjøres. Primært må patentet oppheves som følge av at selvstendige krav 1 og 6 mangler nyhet og/eller oppfinneshøyde, jf. patentloven § 2. Sekundært må patentet oppheves som følge av uklart beskyttelsesomfang av kravenes ordlyd, jf. § 8 andre ledd første punktum. Tertiært må patentet oppheves som følge av at det ikke er tilstrekkelig beskrevet til at en fagperson kan utøve det, jf. § 8 andre ledd tredje punktum.

Uklarhet

- I og med at «når som helst» ikke har en entydig tolkning (betydning) eller beskrivelse gjør dette videre at det selvstendige krav 1 i patentet er uklart da man ikke har en entydig tolkning av kravet. Følgelig er patentet blitt meddelt til tross for at betingelsene i patentloven § 8 om at kravene skal være klare og tydelige, ikke er oppfylt.

Utilstrekkelig beskrivelse

- Videre er ikke trekket «når som helst» tilstrekkelig beskrevet til at en fagmann på grunnlag av beskrivelsen kan utøve oppfinnelsen. Følgelig er patentet blitt meddelt til tross for at betingelsene i patentloven § 8 om at oppfinnelsen skal være så tydelig beskrevet at en fagmann kan utøve den på grunnlag av beskrivelsen, ikke oppfylt.

Nyhet

- Patentstyret feiltolker D1 til å ikke ha en referansepunktinnretning/referansepunktelement. Dette er en standard del av muleshoe-teknologi som også D1 benytter. Krav 1 i patentet i foreliggende sak begrenser heller ikke kravet til å gjelde referansepunkt som bestående av en magnet. Også trekket «det indre elementet er opphentbart uavhengig av det ytre elementet» er kjent fra D1. Krav 1 mangler nyhet over D1.
- Krav 1 mangler også nyhet over publikasjonene D1'-D4'. Samtlige trekk i patentet finnes i D1'-D4', og ingen av trekkene Patentstyrets behandlende medlemmer har vektlagt for å begrunne nyhet i sin avgjørelse, kan betraktes å representere en nyhet for en fagperson innenfor området.

Oppfinneshøyde

- Som diskutert ovenfor er det åpenbart at de fleste motholdene, spesielt D1' – D4', I6 – I7 og også D1, har et indre opphentbart element og konsentriske detektorer. Siden disse trekkene mangler nyhet, er det også åpenbart at de mangler oppfinneshøyde. Hva gjelder trekket «når som helst» så har det ingen entydig tolkning (betydning). Følgelig vil en vurdering av dette trekket avhenge av hvordan dette uttrykket skal tolkes eller vil bli tolket av en fagmann innenfor området.

- Ifølge innklagede betyr den konsentriske plasseringa at detektorene kan føle referansepunktelementet «at any time»/«når som helst» uavhengig av dens rotasjonsmessige posisjon. Dette er tilfellet også i D1' – D4' og er derfor ingen nyhet. Det er heller ingenting i beskrivelsen av D5' som støtter innklagedes syn i at en eventuell ikke-konsentrisk plassering av detektorene fører til at disse ikke detekterer referansepunktelementet i visse rotasjonsvinkler. Det eneste innklagede har gjort i forhold til D1'-D4', er å bytte ut datidens detektorer med dagens sensorteknologi, noe som er et helt naturlig utviklingssteg for en fagperson innen området.
- Hva gjelder D1'-D4', vil forskjellen være oppdatering av detektorteknologi. Følgelig vil problemet som fagpersonen innenfor området står overfor, være å benytte nåtidens sensorteknologi i systemene i D1' – D4'. Dette er godt innenfor det som en fagperson innenfor området vil utrede og implementere uten noen form for oppfinnerisk innsats. Det er følgelig klart at hovedkravene i patentet mangler oppfinneshøyde i forhold til det som er beskrevet i D1' – D4'.
- Hva gjelder D5', vil forskjellen være elementet som skal orienteres. Følgelig vil problemet som fagpersonen innenfor området står overfor, være å benytte teknikken i D5' til orientering av et annet ytre element. Dette er godt innenfor det som en fagperson innenfor området vil utrede uten noen form for oppfinnerisk innsats. Det er følgelig klart at hovedkravene i patentet mangler oppfinneshøyde i forhold til det som er beskrevet i D5'.
- Hva gjelder D1, vil forskjellen være hvordan man utfører orientering av den første detektoren i forhold til referanseelementet. Følgelig vil problemet som en fagperson innenfor området står overfor, være å finne en alternativ løsning hvor man ikke benytter mekanisk orientering. En fagperson vil finne løsninger på dette i hver og en av D1' – D4', samt D5'. Følgelig vil en fagperson modifisere løsningen i D1 med kunnskap fra hver og en av D1' – D4' eller D5', samt eventuelt generell kunnskap og komme frem til løsningen som angitt i hovedkravene 1 og 6 i patentet uten oppfinnerisk innsats. Det er følgelig klart at hovedkravene i patentet mangler oppfinneshøyde i forhold til kombinasjonen av D1 og en eller flere av D1' – D5'.
- Ettersom D1 og D1'-D5' kombinert med fagmannens alminnelige kunnskap viser samtlige trekk av oppfinnelsen, mangler krav 1 oppfinneshøyde.
- Patentstyrets avgjørelse må oppheves og patentet ugyldiggjøres.

12 Innklagede har for Klagenemnda i korte trekk gjort gjeldende:

- Patentstyrets avgjørelse er korrekt, og klagen må forkastes. Subsidiært må patentet opprettholdes med ett av de subsidiære kravsettene.

Klarhet

- Klager hevder at kravet mangler tydelighet ifølge Patentlovens § 8, men § 8 angår heller ikke patentkravene. Vi vil bemerke at utydelige krav ikke er en innsigelsesgrunn og at siden

formuleringen «når som helst» eksisterte i det meddelte kravet, har formuleringen blitt forstått av saksbehandleren som tilstrekkelig tydelig.

Tilstrekkelig beskrivelse

- Klager mener at begrepet «når som helst», som er brukt i krav 1, er uklart, men dersom det var uklart, måtte det innebære at begrepet kunne ha en betydning som ikke ga mening i lys av kravet og patentbeskrivelsen.
- Innklagede vil påpeke at begrepet nettopp betyr det det sier. Den konsentriske plasseringen av den første detektoren gir 360 graders utsyn med lik avstand til referanselementet i hele måleområdet, noe som gir en operatør mulighet til, når som helst og til enhver tid, å få utført en måling. At plassering av sensor skal plasseres konsentrisk i det uttrekkbare elementet er beskrevet i både tekst og bilder.
- Innklagede vil derfor hevde at «når som helst» kan tolkes i sin videste betydning og fortsatt gi en meningsfull definisjon av patentkravet. Dermed er beskrivelsen tilstrekkelig tydelig til at en fagmann på området kan utføre oppfinnelsen.

Nyhet

- Klagen er uoversiktlig med hensyn til dette kriteriet. Begrepet nyhet anvendes i patentpraksis når det er absolutt likhet og tillater ikke langtrekkende tolkninger. Det tillater heller ikke kombinasjon av flere mothold, slik klager tilsynelatende gjør med hensyn til i5-i8 som grunnlag for å innføre MuleShoe (MS) som et begrep som skal definere én løsning, men i realiteten utgjør en kombinasjon av 4 dokumenter.
- I forhold til de nye dokumentene i5, i6, i7 og i8, synes det som om klager mener at det «ikke nødvendigvis er veldig stor forskjell» eller «tilsvarende trekk» er tilstrekkelig til å hevde at noe ikke har nyhet. Dette er selvsagt en feilslutning ifølge norsk patentpraksis.
- Ingen av motholdene har en første detektor i det vesentlige konsentrisk plassert i forhold til det indre elementet som er innrettet til når som helst å måle den rotasjonsmessige plasseringen til referansepunktet, og følgelig heller ikke prosesseringsmidler for å ta imot informasjon fra den første detektoren. Selv om man skulle gå så langt som å tolke den mekaniske koblingen i MS som en første sensor som «måler» den rotasjonsmessige posisjonen til referansepunktelement, er den ikke konsentrisk plassert, men er plassert utenfor det indre elementet. Det samme gjelder sensoren (266) i D5
- Oppfinnelsen som beskrevet i patentet innehar nyhet.

Oppfinnelseshøyde

- Innklagede vil her påpeke at klager ikke har tatt stilling til hvilken publikasjon som definerer den nærmeste kjente teknikk, men snarere definerer dette løst etter eget forogdtbefinnende som «MuleShoe», definert ut fra en samling publikasjoner, og altså uten at dette har noen

entydig støtte i én spesifikk publikasjon. Tilsvarende gjelder D1´ -D4´ som av klager ser ut til å bli ansett som én publikasjon. Dette gjør det vanskelig å vurdere hvordan klager vurderer teknikkens stand og utgangspunktet for fagmannen på området.

- Innklagede vil samtidig påpeke at det gjeldende patentkravet ikke angår enhver løsning som måtte kunne finne orienteringen til en indre del i forhold til en ytre del, men en løsning der «detektoren (15) er konsentrisk plassert i forhold til det indre legemet», og videre er «innrettet til når som helst å måle den rotasjonsmessige posisjonen til referansepunktanordningen (13) i forhold til det indre elementet (12),».
- Patentstyret angir det objektive tekniske problemet i forhold til D1 som «å eliminere behovet for rotasjonsmessig mekanisk låsing av instrumenteringsrøret til kjernerøret for å bestemme kjernerørets rotasjonsmessige orientering i forhold til gravitasjonsretningen.»
- Innklagede er enig i den definisjonen og det er i tråd med det som også er formulert i det foreliggende patentet, side 2, linje 10-17. der det ytre røret 26 vil tilsvare «kjernerøret» med en låsepinne som kobles til en MuleShoe 31 på «instrumenteringsrøret» ifølge formuleringen i D1, side 5, linje 4-7. Innklagede tar derfor også utgangspunkt i D1 som nærmeste kjente teknikk og baserer vurderingen av oppfinneshøyde med den bakgrunn.
- Innklagede viser videre til Patentstyrets oppsummering av forskjellene mellom den foreliggende oppfinnelsen og D1, som etter oppdelingen i nevnte tabell vil mangle punktene 5, 7 og 8 vet at den verken har den konsentrisk plasserte detektoren eller tilhørende prosessor.
- Med kjennskap til D1, ville det for en fagmann på området være nærliggende å velge å skifte ut MS låsepinne med referansepunktet i D5´ og den ytre MS skoen med den ytre sensoren som beskrevet i D5´, særlig sett i forhold til den ytre «liner orientation sensor (260)» i tegningene og tilhørende beskrivelse. Dette vil gi en mer fleksibel løsning enn den mekaniske MS koblingen, men den vil ikke gi den ytterligere fleksibiliteten som tilveiebringes med den foreliggende oppfinnelsen ved at orienteringen kan måles til enhver tid, uten bruk av ytterligere kompliserende teknikk for å kompensere for varierende avstand/vinkel mellom sensor og referanseelementet, og uavhengig av den relative orienteringen eller bevegelsen mellom delene.
- Med andre ord ville en fagperson på området med utgangspunkt i D1 bli ledet av D5´ til å velge en annen løsning enn løsningen ifølge de foreliggende kravene.
- På den måten kan man, basert på en fiktiv referanse bestående av kombinasjonen av D1 og D5´, definere et nytt objektive teknisk problem, nemlig hvordan man skal kunne detektere orienteringen i forhold til referanseelementet når som helst, uten bruk av ytterligere kompliserende teknikk for å kompensere for varierende avstand/vinkel mellom sensor og referanseelementet, og uansett hvordan de er orientert i forhold til hverandre og uansett om de beveger seg i forhold til hverandre eller ikke.

- En løsning på dette problemet finnes heller ikke i de fremtrukne publikasjonene og består i at man bruker en konsentrisk plassert detektor i det indre legemet til å måle orienteringen.
- Basert på D1 og D5´ vil den mest nærliggende løsningen, basert på den nærmeste kjente teknikk for en fagmann, være å rotere det indre elementet i forhold til det ytre inntil referanseelementet er funnet. Altså en annen løsning enn den foreliggende oppfinnelsen.
- Etersom patentet innehar nyhet og oppfinnelseshøyde, må patentet opprettholdes som meddelt.
- Subsidiært ber innklagede Klagenemnda opprettholde patentet med de korreksjonene som er gjort i det første eller det andre subsidiære kravsett.

13 Klagenemnda skal uttale:

14 Klagenemnda er kommet til et annet resultat enn Patentstyret.

- 15 Klagenemnda skal vurdere og ta stilling til om oppfinnelsen som fremgår av patent nr. 342903, eller med ett av de alternative kravsettene, oppfyller kravene til nyhet og oppfinnelseshøyde, jf. patentloven § 2 første ledd. I tillegg skal Klagenemnda ta stilling til om oppfinnelsen er beskrevet så tydelig at en fagperson på grunnlag av beskrivelsen kan utøve den, jf. patentloven § 8 andre ledd tredje punktum.

Fagpersonen

- 16 I de kommende vurderingene skal en tenkt gjennomsnittlig fagperson på området brukes som målestokk. Fagpersonen er fullstendig kjent med teknikkens stand på området på søknadstidspunktet, og har evne til å utnytte alt kjent materiale på en fagmessig måte. Herunder kan fagpersonen foreta nærliggende nye konstruksjoner, men er ikke i besittelse av innovative evner. Fagpersonen evner å prøve ut alle kombinasjonsmuligheter som både var nærliggende og ga en rimelig forventning om å lykkes på en god fagmessig måte. I tillegg innehar fagpersonen fagets alminnelige kunnskap som basis.
- 17 Fagpersonen i foreliggende sak er en person med generell ingeniørutdanning, med erfaring fra design, funksjon og drift av boreverktøy, spesielt innen berg/oljeboring, samt kunnskap om hvordan et retningsboreverktøy er bygget opp. Fagpersonen vil også ha brukererfaring og kunnskap rundt måleinstrumenter og orienteringssystemer for nedihullsutstyr som benyttes i retningsboreverktøy.

Tydelighet, jf. § 8 andre ledd, første punktum

- 18 Klager anfører både i klagen datert 10. februar 2021 og påfølgende brev av 23. april 2021 at «[s]ekundært må Patentet (I2) oppheves som følge av uklart beskyttelsesomfang gjennom formuleringen «når som helst» og «til enhver tid» som er uklar eller har flere betydninger».

- 19 Klagenemnda vil bemerke at «uklarhet» etter § 8 andre ledd første punktum ikke er en innsigelsesgrunn. Normalt ville anførselen tolkes til en anførsel om «utilstrekkelig beskrivelse» etter § 8 andre ledd tredje punktum, men denne hjemmelen er selvstendig anført i den tertiære anførselen. Den sekundære anførselen til klager kan dermed ikke føre frem.

Tilstrekkelig beskrivelse, jf. § 8 andre ledd, tredje punktum

- 20 Det er videre anført at oppfinnelsen ikke er tilstrekkelig beskrevet til at en fagperson kan utøve den, jf. § 8 (2) tredje punktum. Av patentloven § 8 (2) tredje punktum fremgår det at «beskrivelsen skal være så tydelig at en fagperson på grunnlag av denne skal kunne utøve oppfinnelsen».
- 21 Ordlyden «utøve» tilsier at fagpersonen skal kunne gjennomføre og anvende oppfinnelsen. Oppfinnelsen som sådan er den tekniske løsningen som er definert i patentkravene, jf. patentloven § 8 (2) første punktum. Beskrivelsen må derfor være tilstrekkelig til at fagpersonen kan utøve alt som omfattes av patentkravene, i hele kravets omfang. Samtidig betyr det også at patentkravene ikke kan omfatte mer enn det som kan utøves på bakgrunn av beskrivelsen.
- 22 Det avgjørende for om en oppfinnelse er tilstrekkelig beskrevet, er derfor en fagpersons mulighet til å utøve oppfinnelsen slik den er definert i patentkravene, på grunnlag av beskrivelsen. Det følger av dette at beskrivelsen ikke må gi fagpersonen «det komplette produktet», bare de nødvendige instruksjonene for å realisere den tekniske løsningen som oppfinnelsen angår.
- 23 Klager anfører at formuleringene «når som helst» og «til enhver tid» ikke er tilstrekkelig beskrevet til at fagpersonen kan utøve oppfinnelsen.
- 24 En naturlig språklig forståelse av «når som helst» er at handlingen som skal utføres kan utføres ved enhver anledning, og at handlingen ikke er begrenset av andre faktorer enn tiden selv.
- 25 I krav 1 er begrepet «når som helst» brukt om en detektor (15) som er innrettet til å «når som helst» kunne måle den rotasjonsmessige posisjonen til referansepunktelementet (13).
- 26 Det er klart at slik oppfinnelsen er beskrevet i beskrivelsen og i figurene, vil det alltid være mulig å måle posisjonen til element 13, så lenge systemet er i operativ tilstand, dvs. at så lenge sensorene er aktivert og det indre elementet med sensorene er i riktig aksial posisjon i forhold til referansepunktanordningen i det ytre elementet, vil den «når som helst» kunne utføre handlingen den er ment å gjøre. Gitt konfigurasjonen av detektoren og referansepunktelementet og deres plassering i forhold til hverandre som vist i figur 1 og 2, er det ikke noe tidspunkt en måling ikke kan gjøres. En fagperson vil forstå at «når som helst» ikke er ment til å omfatte ikke-operativ tilstand. Ettersom det er åpenbart for fagmannen hvilken tilstand som faller utenfor begrepet, og at målinger kan gjøres når som helst så lenge

systemet er operativt, er oppfinnelsen tilstrekkelig beskrevet. Det er også en praksis at krav skal leses med vilje til å forstå, og har man den holdningen, vil beskrivelsen være tydelig nok til at fagmannen kan utøve oppfinnelsen.

- 27 Klagenemnda er derfor kommet til at oppfinnelsen er så tydelig beskrevet at en fagperson på området kan utøve den, og at beskrivelsen er derfor ikke er i strid med § 8 andre ledd tredje punktum.

Oppfinnelsens nyhet, jf. § 2 første ledd

- 28 Det prinsipale kravsettets selvstendige krav 1 kan deles inn i følgende trekk:

1: «System for å identifisere eller overvåke orienteringen og posisjonen til et nedihulls retningsboreverktøy,»

2: «idet systemet omfatter en orientingsenhet (10) innbefattende en referansepunktanordning (13) festet til et ytre legeme (11) på retningsboreverktøyet»

3: «og et indre element (12) som er anordnet inne i det ytre legeme (11), k a r a k t e r i s e r t ved at»

4: «- hvor det indre elementet (12) er opphentbart, uavhengige av det ytre legeme (11), og»

5: «- det indre elementet omslutter i det minste en første og en andre detektor, hvor den første detektor (15) 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 (13) i forhold til det indre elementet (12),»

6: «og den andre detektoren (16) måle retningen til jordens tyngdefelt, hvor systemet videre omfatter:»

7: «- en prosessor tilpasset for å hente innsamlede data fra nevnte første detektor (15) og den andre detektor (16) og å bruke dataene til å beregne og bestemme den rotasjonsmessige posisjonen til referansepunktelementet (13) i forhold til retningen til jordens tyngdefelt,»

8: «- et eller flere prosesseringsmidler som anvender data levert av prosessoren til å identifisere og/eller kontrollere posisjonen til referansepunktet (13) og retningen på tyngdefeltet, og derigjennom retningsboreverktøyet».

- 29 Det følger av patentloven § 2 første ledd at patent kun skal meddeles på oppfinnelser som er «nye i forhold til hva som var kjent før patentsøknadens inngivelsesdag». Som ny anses enhver oppfinnelse som ikke kan utledes direkte og utvetydig fra fagets alminnelige kunnskap alene eller sammen med innholdet i ett enkelt mothold.

- 30 Mothold D1 beskriver en innretning for retningsstyrt kjerneboring hvor det inngår en løsning for å bestemme retnings- og orienteringsdata for en transportabel innerrørsats (27), hvor en uttrekkbar orienteringsenhet i form av et instrumenteringsrør (32) har en koblingshylse (31) for tilkøpling til et kjernerør (29), og hvor instrumenteringsrøret har måleinstrumenter som magnetometer og akselerometer for bestemmelse av kjernerørets retning, inklinasjon og rotasjonsvinkel (Se D1 side 4 linje 31 - side 5 linje 11; fig. 1 & 2). D1 beskriver rotasjonsmessig mekanisk låsing av instrumenteringsrøret til kjernerøret (Se side 7 linjer 20 - 23). Mothold D1 beskriver ikke prosesseringsmidler. D1 beskriver heller ikke et indre element som angitt i kravet som er individuelt opphentbart uavhengig av det ytre elementet. Detektorene som skal måle den rotasjonsmessige posisjonen til referansepunktet er heller ikke konfigurert slik at posisjonen kan måles når som helst. Krav 1 har derfor nyhet over D1.
- 31 D2 (også referert til som D5') beskriver utplassering av et føringsrør transportert inn i en brønnboring og utplassering av føringsrøret (liner 120) basert på den aksiale eller langsgående orientering i forhold til et boreverktøy. Dokumentet beskriver også en prosessor 172. D2 beskriver i avsnitt [0006] at boresammenstillingen er opphentbart uavhengig av føringsrøret (liner 120), men magnetometeret (sensing element 266) er anordnet på utsiden av liner (orientation sensor 260), altså ikke konsentrisk som i patentet. Krav 1 har derfor nyhet over D2.
- 32 D1' er et patentskrift fra 1938. Dokumentet beskriver en metode og en innretning for orientering av boreutstyr, hvor det brukes referansemagneter til å avføle et referansepunkt sammen med et kompass for å frembringe en kjent referanse. D1' beskriver ikke en detektor som er anordnet konsentrisk for å kunne avlese/avføle når som helst eller en prosessor som skal bruke data fra første og andre detektor for å beregne posisjonen til boreanretningen. Krav 1 har derfor nyhet over D1'.
- 33 D2' er et patentskrift fra 1943. Dokumentet viser en metode for å orientere utstyr i brønnboringer. Det benyttes en magnet i borestrengen, og det brukes et referansepunkt sammen med et kompass for å frembringe en kjent referanse. D2' beskriver ikke en detektor som er anordnet konsentrisk for å kunne avlese/avføle når som helst. Krav 1 har derfor nyhet over D2'.
- 34 D3' er et patentskrift fra 1947. Patentet viser et apparat til bruk ved orientering av utstyr. Det beskrives et magnetisk pendelsystem for måling mot et referansepunkt. D3' beskriver ikke en detektor som er anordnet konsentrisk for å kunne avlese/avføle når som helst. Krav 1 har derfor nyhet over D3'.
- 35 D4' er et patentskrift fra 1955. Patentet viser et apparat for orientering av utstyr i en brønn. Også her anvendes magneter og referansepunkter. Ved avlesning av utstyrets orientering må apparatet heises ut. D4' beskriver ikke en detektor som er anordnet konsentrisk for å kunne avlese/avføle når som helst. Krav 1 har derfor nyhet over D4'.
- 36 De øvrige motholdene i saken regnes ikke for å være så nærliggende at de kan vurderes som nyhetshindrende, og vil derfor ikke nærmere beskrives her.

37 Klagenemnda finner på dette grunnlag at nyhetskravet er oppfylt, ettersom alle trekk i krav 1 ikke kan utledes direkte og utvetydig fra noen av motholdene lest hver for seg eller sammen med fagets alminnelige kunnskap. Krav 1 oppfylder dermed kravet til nyhet, jf. patentloven § 2. De uselvstendige kravene 2-5 har derfor også nyhet. Det andre selvstendige kravet, krav 6, med uselvstendige krav 7-11, anses også å inneha nyhet da det innehar flere av trekkene i krav 1 som begrunner nyhet, jf. patentloven § 2.

Oppfinnelseshøyde, jf. § 2 første ledd

38 Patentloven § 2 første ledd krever videre 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 kjente teknikk, ville vært nærliggende for fagpersonen.

39 Ved vurderingen av om kravet til oppfinnelseshøyde er oppfylt, skal teknikkens stilling i sin helhet tas i betraktning, og flere mothold kan kombineres. Vurderingen av oppfinnelseshøyde skal foretas ut fra patentkravene. Hvis vilkåret om oppfinnelseshøyde ikke er oppfylt, skal patent ikke meddeles.

40 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.

41 Det må først vurderes hvilket mothold som skal anses som nærmeste kjente teknikk. Det følger av fast praksis at vurderingen av hva som legges til grunn som det nærmeste motholdet i en sak kan avgjøres på grunnlag av elementer som faktisk likhet eller formålslikhet. Stenvik (2020) s. 229 legger til grunn at det nærmeste motholdet som regel befatter seg med samme tekniske område og samme tekniske problem som oppfinnelsen, og blant flere mothold som gjelder samme tekniske problem, velges det motholdet som har flest tekniske trekk til felles med oppfinnelsen.

42 Patentstyret la til grunn at mothold D1 utgjør den nærmeste kjente teknikken. Klagenemnda finner at D2 (også referert til som D5') utgjør et mer nærliggende utgangspunkt for fagpersonen, da det deler flere trekk med oppfinnelsen som beskrevet i krav 1.

- 43 D2 beskriver utplassering av et føringsrør transportert inn i en brønnboring og utplassering av føringsrøret (liner 120) basert på den aksiale eller langsgående orientering i forhold til et boreverktøy. Referanseelementet (sensed element) 265 er festet til det ytre legemet (lineren) 120, mens det detekterende elementet (sensing element) 266 er festet til det indre elementet (liner orientation sensor) 260. Som vist på både figur 2 og figur 3 er detekterende element 266 ikke anordnet konsentrisk, slik som oppfinnelsen i henhold til krav 1 i det foreliggende patentet.
- 44 Videre vil forskjellene mellom oppfinnelsen og nærmeste mothold, spesielt oppfinnelsens tekniske effekter, måtte vurderes.
- 45 Oppfinnelsen som beskrevet i krav 1 har den første detektoren (15) anordnet konsentrisk i forhold til det indre elementet, og innrettet til når som helst å måle den rotasjonsmessige posisjonen til referansepunktelement (13) i forhold til det indre elementet (12). Som det fremgår av figur 1, vil denne konsentriske plasseringen av detektor 15 medføre at man når som helst kan avlese retningen på element 13 i forhold til hele det indre elementet 12, ettersom det er nært nok referansepunktelementet 13 til enhver tid.
- 46 Som det vises av figur 3 i D2, er det detekterende elementet 266 plassert eksentrisk på «liner orientation sensor» 260. Konfigurasjonen av eksentriske plasserte detekterende element 266 og referanseelement 265 vil føre til at man kun kan lese av orienteringen til det ytre i forhold til det indre elementet når 266 kan avlese magnetfeltet produsert av 265. I D2 må derfor det indre element roteres i forhold til det ytre legeme for å finne referanseelementets rotasjonsmessige posisjon.
- 47 Forskjellen mellom det nærmeste motholdet D2 og innklagedes oppfinnelse er oppfinnelsens evne til å kunne når som helst kunne avlese sin egen posisjon i henhold til et referansepunkt, ikke bare ved passering eller umiddelbar nærhet til et eksentrisk plassert referansepunktelement.
- 48 Det objektive tekniske problemet i saken er da: *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?*
- 49 Ved å starte i D2 som det nærmeste mothold, vil en fagperson ha kunnskap om bruk av referansepunkt-avlesning for å kunne bestemme posisjonen og orienteringen til et nedihulls legeme.
- 50 Selv om en fagperson uten oppfinneriske evner *kunne* ha kombinert kjent teknologi for å komme frem til oppfinnelsens løsning, må det likevel foreligge en positiv ansporing for å forsøke en slik kombinasjon. Det er derfor ikke gitt at fagpersonen *ville* kombinert kjent teknikk for å prøve ut patentets løsning.
- 51 Klagenemnda er av den oppfatning at en slik ansporing kan finnes i motholdet selv. D2 inneholder flere sensorer og måleinstrumenter enn «liner orientation sensor» som diskutert

over, jf. fig 2. I avsnitt [0021] på side 2 står det at «the drilling assembly 130 may also include any number of measurement-while-drilling (MWD) sensors and devices». Av disse nevnes sensor 248, som «periodically or continuously provide measurements relating to the inclination and orientation of the drilling assembly». Sensor 248 kan utgjøres av «accelerometers, magnetometers and gamma ray devices», men er ikke begrenset til kun disse.

- 52 Fagpersonen kan derfor lese av avsnitt [0021] at sensorer som magnetometre evner å periodisk eller kontinuerlig måle orienteringen og helningen på nedihullsutstyret i forhold til et magnetfelt (i dette tilfelle jordens magnetfelt). Som det fremgår av figur 2 er posisjonssensor 248 konsentrisk plassert på «the drilling assembly 130». Fagpersonen lærer også at data fra sensorene 248 går via prosessoren 172 til kontrollenheten 170 som kan beregne posisjonen og helningen til borehodet. Fagpersonen vil med denne kunnskapen, stilt overfor problemet om hvordan fremskaffe et system for måling, posisjonering og orientering til et kunstig plassert magnetfelt (sensed element) som kan avmåles når som helst, se at en sensor som den i 248 er konfigurert slik at dette er mulig, gitt at det kunstige magnetfeltet (sensed element) er sterkt nok til at sensoren kan detektere dette. Denne tilpasningen mener Klagenemnda anses å tilhøre fagets alminnelige kunnskap. Fagpersonen har derfor fått en helt konkret ansporing til å anordne systemet med en sensor plassert konsentrisk for å tillate kontinuerlig måling av et eller annet magnetfelt.
- 53 Klagenemnda har etter dette kommet til at en fagperson, stilt overfor det objektive tekniske problem, ville brukt kunnskapen fra det nærmeste mothold til å komme frem til oppfinnelsen som beskrevet i krav 1. På denne bakgrunn har krav 1 ikke oppfinneshøyde og oppfyller dermed ikke vilkårene i patentloven § 2.
- 54 Det selvstendige krav 6 inneholder ingen ytterligere patenterbare trekk enn de som vurdert gjennom krav 1, og krav 6 oppfyller dermed ikke patentloven § 2.

Subsidiære kravsett

- 55 Klager har fremmet to subsidiære kravsett, hvor det første tillegger krav 1 at det indre elementet (12) er både opphentbart og rotasjonsmessig uavhengig av det ytre legeme (11), og det andre subsidiære kravsettet har tillagt samme presisering i begge de selvstendige kravene. Det andre subsidiære kravsettet har også spesifisert at en annen detektor (16) blir brukt for å måle retningen til jordens tyngdekraft, i tillegg til å kutte krav 2.
- 56 Etter Klagenemndas syn endrer ikke disse subsidiære kravsettene noe vesentlig i vurderingen av oppfinneshøyden. Det objektive tekniske problem vil være det samme, med samme nærmeste mothold og samme løsning som for det prinsipale kravsettet.
- 57 Heller ikke de subsidiære kravsettene oppfyller patenterbarhetsvilkårene i patentloven § 2, og oppfinnelsen er dermed ikke patenterbar.

- 58 Klagenemnda finner på denne bakgrunn at oppfinnelsen, hverken i henhold til det prinsipale kravsettet eller de subsidiære kravsettene, ikke oppfyller kravet til oppfinneshøyde, jf. patentloven § 2.
- 59 Etter dette finner Klagenemnda at klagen må tas til følge.

Det avsies slik slutning

SLUTNING

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

Elisabeth Ohm
(sign.)

Turid Helene Tronbøl
(sign.)

Jonny Roaldsøy
(sign.)