



KFIR

Klagenemnda for industrielle rettigheter

AVGJØRELSE

Sak: 21/00017 A
Dato: 1. mars 2023

Klager: Devico AS
Representert ved: Curo AS

Innklaget: Aziwell AS
Representert ved: Bryn Aarflot AS

Klagenemnda for industrielle rettigheter, med dette utvalget:
Sarah Wennberg Svendsen, Arvid Øvrebø og Rikard Mikalsen
har kommet fram til følgende

AVGJØRELSE

1 Kort fremstilling av saken:

- 2 Saken gjelder ny vurdering av innsigelse etter patentloven § 24 mot norsk patent nr. 342903. Innsigelsen ble levert 14. mars 2019. Den 10. desember 2020 opprettholdt Patentstyret patentet med krav som innlevert 1. juli 2019. Patentstyrets avgjørelse ble omgjort av Klagenemnda i sak PAT 21/00017 av 2. desember 2021 fordi patentet ble ansett for å mangle oppfinneshøyde, jf. patentloven § 2 første ledd. For en oppsummering av begrunnelsen i Patentstyrets vedtak viser Klagenemnda til det forutgående vedtaket i saken. Klagenemndas avgjørelse ble kjent ugyldig ved Oslo tingretts dom av 5. oktober 2022, 22-016386TVI-TOSL/05.
- 3 I dommen overprøver tingretten Klagenemndas vurdering av oppfinneshøyde, jf. patentloven § 2 første ledd. Retten var uenig i Klagenemndas formulering av det objektive tekniske problem i saken, og konkluderte med at patentet hadde oppfinneshøyde i forhold til D2, som Klagenemnda hadde lagt til grunn som «nærmeste kjente teknikk» ved gjennomføringen av «problem og løsning-modellen». Klagenemnda skal etter dette fatte nytt vedtak i saken. I denne forbindelse ble det nedsatt nytt utvalg, og både klager og innklagede fikk anledning til å uttale seg på nytt i saken.
- 4 Tittelen på patent nr. 342903 (heretter omtalt som Stridspatentet) er «System og fremgangsmåte for detektering av posisjon og orientering av et nedihulls legeme». Stridspatentet består av totalt ni krav, hvorav to selvstendige og syv uselvstendige krav. Etter at Patentstyret opprettholdt Stridspatentet i endret form, har saksbehandlingen for både Klagenemnda og Oslo tingrett knyttet seg til de endrede kravene. Krav 1 i Stridspatentet, slik det ble opprettholdt av Patentstyret, har vært gjenstand for mest oppmerksomhet under klagebehandlingen og lyder slik:
 1. System for å identifisere eller overvåke orienteringen og posisjonen til et nedihulls retningsboreverktøy, idet systemet omfatter en orienteringsenhet (10) innbefattende en referansepunktanordning (13) festet til et ytre legeme (11) på retningsboreverktøyet 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 v e d a t

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

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

- 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,
- 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.

5 Klagebehandlingen etter Oslo tingretts dom av 5. oktober 2022

- Etter Oslo tingsretts dom av 5. oktober 2022 ble det oppnevnt et nytt utvalg med sammensetning som nevnt på denne avgjørelsens forside. Partene ble gitt anledning til å kommentere tingrettens dom. Alle innlegg i saken etter tingrettens dom er inngitt skriftlig. Innklagede leverte inn sine kommentarer i innlegg av 29. november 2022, og har siden inngitt tre tilsvarende den 14. og 22. desember 2022 og 19. januar 2023 som respons på klagers innlegg. Klager kom med sine bemerkninger den 30. september. I tillegg leverte klager inn tilsvarende til innklagedes kommentarer 21. desember 2022 og 11. januar 2023.

6 Klager har for Klagenemnda i korte trekk gjort gjeldende:

- Tingrettens vurdering er ikke riktig. Både D2 og patentet har som formål å finne orienteringen til et referansepunkt på et ytre element ved å benytte sensorer montert i et indre element. Om det ytre elementet og referansepunktet er koblet opp mot en feature, vindu eller avviksmekanisme, er uten betydning for orienteringsmetodene.
- Tingretten konkluderer feilaktig med at D2 ikke gir en ansporing til at en sensor kan plasseres konsentrisk for å lese av når som helst. Klagenemnda har tidligere helt riktig lagt til grunn at D2 er en positiv ansporing ved at sensoren illustreres konsentrisk plassert, måler kontinuerlig eller periodisk og måler orienteringen mot et magnetfelt med en stabil retning.
- Retten har lagt betydelig vekt på et trekk som ikke gjenfinnes i kravene til patentet. I motsetning til det retten legger til grunn, er det ingenting i patentkravene som omtaler en kjerne eller uttrekking av en kjerne for nærmere undersøkelser. I tillegg har retten tolket D2 som mer begrenset enn det reelt sett er. Kombinasjonen av disse feilvurderingene gjør at konklusjonen blir uriktig.
- Tingretten og Klagenemnda har kun vurdert oppfinneshøyde ut fra en forutsetning om at D2 er «nærmeste kjente teknikk». Andre mothold fra innsigelsen er like relevante. Det er ikke riktig slik motparten hevder at patentet skal opprettholdes uten at Klagenemnda først gjør en ny vurdering. Domsslutningen går ut på at Klagenemndas vedtak kjennes ugyldig, og tar ikke stilling til om det aktuelle patentet skal opprettholdes eller ikke. Klagenemnda må behandle spørsmålet om patentets gyldighet på nytt og hensynta alle sakens dokumenter.

- D4' har samme praktiske formål som patentet, nemlig å finne orienteringen av et retningsboreverktøy, og inneholder alle trekk som retten mente skilte D2 og patentet. Forskjellen mellom D4' og patentet er at den gamle analoge sensorteknologien er byttet ut med moderne teknologi, slik det er gjort i alle tilsvarende måleinstrumenter som benyttes i boreindustrien i dag. Dette krever ingen særlig innovative evner, og er ikke tilstrekkelig for å oppfylle kravet til oppfinneshøyde. D4' og tilsvarende systemer var i praktisk bruk i oljeindustrien over flere tiår, men er lite brukt de siste årene. At løsningen er lite brukt i dag endrer ikke det faktum at teknikken allerede var kjent ved patentsøknadens inngivelse.
- For å komme frem til den løsningen patentet beskriver, må fagmannen kun (1) montere en magnet i ytre rør av retningsboret, og (2) beregne vinkeldifferansen mellom akselerometerets orienteringsverdi og magnetometerets orienteringsverdi for å finne orienteringen mellom referansepunktelementet og gravitasjonsretningen. Dette er velkjente trekk som kommer frem av flere andre av de presenterte motholdene i saken.
- Uavhengig av om fagmannen starter i D1, D2, D4', D1', D2' eller D3', har ikke patentet tilstrekkelig oppfinneshøyde.
- Det er feil at patentmyndighetene i EPO og Australia har opprettholdt patentet etter innsigelse. EPO har kun kommet med innledende uttalelser og innkalt til muntlig høring.

7 Innklagede har for Klagenemnda i korte trekk gjort gjeldende:

- Tingretten har korrekt konkludert med at patentet har nyhet og oppfinneshøyde, jf. patentloven § 2 første ledd. Dommen er rettskraftig, og Klagenemnda er derfor bundet av dommen og skal opprettholde patentet uten noen ny prøving av de vurderingene tingretten har gjort.
- Klagenemnda skal ikke vurdere patentets oppfinneshøyde opp mot andre mothold, men må forholde seg til at tingretten i en rettskraftig avgjørelse har vurdert at patentet har oppfinneshøyde.
- Subsidiært kan ikke noen av de andre motholdene anses som «nærmeste kjente teknikk». Klager trekker særlig frem D4', men i sin sammenligning unnlater klager å nevne viktige forskjeller mellom trekkene i patentkravene og motholdet. Oppfinnelsen skal når som helst kunne overvåke orienteringen og posisjonen til et nedihullsverktøy. D4' er på sin side ikke egnet for å overvåke boreverktøyet når som helst, ettersom løsningen som beskrives i motholdet fordrer at måleverktøyet låses og trekkes opp til overflaten. Dette er en type løsning patentet har hatt som mål å unngå. Det faktum at det er fremlagt mange publikasjoner, tyder på at klager ikke har bestemt seg for hva som er nærmeste kjente teknikk, noe som underbygger at patentet har nyhet og oppfinneshøyde.
- Klagers analyse etter problem og løsning-metoden er preget av feil. Klager gir ingen utfyllende forklaring av hvorfor et de andre motholdene skal regnes som nærmeste kjente teknikk. Klager tar utgangspunkt i samme angivelse av det objektive tekniske problem som

tingretten. Dette er feilslått dersom man mot formodning skal legge for eksempel D4' eller D1 til grunn som nærmeste kjente teknikk. Det objektive tekniske problem må i så fall formuleres annerledes. Klager sannsynliggjør ikke hvordan fagpersonen ville kommet frem til oppfinnelsen basert på noen av de øvrige motholdene.

- Patentet er funnet patenterbart av Patentstyret i to omganger og av Oslo tingrett i rettskraftig dom. I tillegg er patentet meddelt av patentmyndighetene i Canada, EPO og Australia.
- Forutsatt at Klagenemnda mot formodning finner at patentet må oppheves i sin nåværende form, ber patentinnehaber om å få levere inn endrede krav. I så fall må Klagenemnda opplyse om hvilket mothold den anser som nærmeste kjente teknikk i saken.

8 Klagenemnda skal uttale:

Betydningen av Oslo tingretts dom i sak 22-016386TVI-TOSL/05

- 9 Innklagede anfører at tingrettens rettskraftige dom medfører at Klagenemnda skal fastslå at patentet opprettholdes uten å gjøre en fornyet vurdering. Klagenemnda er uenig i dette. Rettskraft inntreffer for avgjorte «krav», jf. tvisteloven § 19-15. Det er domsslutningen som danner utgangspunktet for hvilket krav som er rettskraftig avgjort ved dommen, jf. HR-2012-2041-A avsnitt 58 og Inge Lorange Backer, Norsk sivilprosess, 2. utgave, 2020 s. 378. Backer skriver på samme side at:

«Det som står i domsgrunnene (domspremissene), er ikke rettskraftig avgjort ved dommen. Dette gjelder for alle spørsmål som retten har tatt stilling som ledd i argumentasjonen frem til domskonklusjonen, enten man klassifiserer spørsmålet som et krav retten prejudisielt har tatt stilling til, eller ikke.»

Dermed er det domsslutningen, ikke domsgrunnene, som danner utgangspunktet for hva som er rettskraftig avgjort. Domsslutningen i tingrettens dom lyder slik:

«Klagenemnda for industrielle rettigheter sin avgjørelse i sak 21/00017 av 2.12.21 kjennes ugyldig.»

Slik domsslutningen viser, har tingretten kun avsagt dom for vedtakets gyldighet, noe som er i tråd med fast praksis i forbindelse med domstolens overprøving av forvaltningsvedtak. Domstolene vil som klar hovedregel ikke avsi dom for realiteten i forvaltningsvedtaket – det overlates til forvaltningen, som må fatte nytt vedtak i saken. Utgangspunktet er derfor at Klagenemnda skal behandle saken på nytt med sikte på å oppnå materielt riktig resultat.

- 10 Selv om domsgrunnene ikke har rettskraftsvirkninger, vil domstolens vurderinger av de materielle vilkårene i saken like fullt veie tungt ved fornyet behandling i Klagenemnda. Derfor er det nødvendig å analysere dommen for å fastslå hvilke vurderinger domstolen har gjort, og om det gjenstår spørsmål i saken som tingretten ikke har tatt stilling til.

- 11 I dommen legger tingretten til grunn at patentet oppfyller kravet til nyhet, jf. patentloven § 2, ettersom det ikke var omtvistet i saken. Situasjonen er uendret og i likhet med tingretten legger Klagenemnda til grunn at vilkåret er oppfylt.
- 12 Videre tar retten utgangspunkt i «problem og løsning-metoden» ved vurderingen av oppfinnelseshøyde etter patentloven § 2 første ledd, slik også Klagenemnda gjorde i det nå ugyldige vedtaket. Denne metoden består av tre trinn, og det første trinnet er å identifisere det motholdet som representerer «nærmeste kjente teknikk», eller «the closest prior art», jf. beskrivelsen av metoden i EPO Guidelines G–VII, 5. I det opprinnelige vedtaket tok Klagenemnda utgangspunkt i at D2 er det nærmeste motholdet. Tingretten gjør på sin side ingen selvstendig vurdering av om D2 faktisk er «nærmeste kjente teknikk», men begrenser seg til å overprøve den vurderingen Klagenemnda gjorde med utgangspunkt i D2. Deretter går retten videre til å vurdere de resterende to trinnene i «problem og løsning-metoden», og konkluderer til slutt med at Stridspatentet har oppfinnelseshøyde.
- 13 Klagenemnda slutter seg til rettens vurdering og begrunnelse, se dommens side 11–15. Gitt at motholdet D2 er «nærmeste kjente teknikk», finner Klagenemnda dermed at patentet har oppfinnelseshøyde, jf. patentloven § 2 første ledd.
- 14 Tingretten tar ikke uttrykkelig stilling til om D2 faktisk er «nærmeste kjente teknikk». Ettersom nettopp dette spørsmålet har vært omtvistet under den fornyede behandlingen av saken, må Klagenemnda å ta stilling til hva som er «nærmeste kjente teknikk».

Andre mothold som «nærmeste kjente teknikk»

- 15 I skriftvekslingen har klager anført at flere mothold kan representere «nærmeste kjente teknikk», noe innklagede er uenig i. Partene vier særlig oppmerksomhet til D4'. Spørsmålet er om D4' kan representere «nærmeste kjente teknikk».
- 16 Uttrykket «nærmeste kjente teknikk» gir inntrykk av at utgangspunktet for «problem og løsning-metoden» må være ett enkelt mothold, og at det skal være det motholdet som har flest likhetstrekk med det aktuelle patentet. Ifølge EPO Guidelines del G, kapittel VII, punkt 5.1 er «nærmeste kjente teknikk» et mothold som «in one single reference discloses the combination of features which constitutes the most promising starting point for a development leading to the invention.»
- 17 Utgangspunktet er altså at Klagenemnda skal identifisere det motholdet som representerer det mest lovende stedet å starte for å komme frem til løsningen patentet beskriver. Dette utgangspunktet er imidlertid nyansert gjennom praksis fra EPO. I tilfeller der det er tvil om hvilket mothold som representerer det mest lovende stedet å starte, har EPO Boards of Appeal i flere saker uttalt at det kan være nødvendig å anvende problem og løsning-metoden på hvert av de aktuelle startpunktene. Se for eksempel T 64/16 punkt 4.2:

«In the Board's view, the problem-and-solution approach does not require a selection of the "most promising" springboard to the exclusion of any other document. The

claimed invention lacks inventive step within the meaning of Article 56 EPC if the skilled person, starting from some item of prior art, would have arrived at something falling within the terms of the claim in an obvious manner. In practice, it makes sense to limit this investigation to prior-art items that are at least "promising" in that potentially a realistic path exists from the prior-art item towards the invention.»

På lignende vis uttaler appellkammeret i T 694/15 punkt 13 at:

«[...]the terminology "closest prior art" is somewhat misleading. It is perhaps preferable to use the terminology "starting point (in the prior art)". It can be economical to start from prior art that is in some sense close to the invention, in the hope that the consideration of this single starting point will be enough to establish whether the claimed subject matter would have been obvious. However, if this fails, before arriving at the conclusion that the subject matter would not have been obvious, it is necessary to consider other possible starting points, to see whether there are any other paths leading to the invention, that the skilled person would have taken when searching for solutions to technical problems pertinent to that starting point.»

- 18 I denne saken finner Klagenemnda at D4' kan representere et lovende sted å starte for oppfinnelsen, og at det er grunn til å vurdere oppfinnelseshøyde med utgangspunkt i at D4' er «nærmeste kjente teknikk». Stridspatentet og D4' har delvis overlappende formål og deler flere tekniske trekk. Motholdet beskriver et opphentbart apparat som gjør det mulig å identifisere orienteringen til et retningsboreverktøy på en borestreng nedihulls. I likhet med Stridspatentet består D4' av et ytre element og et indre element. På det ytre elementet er det festet en referansepunktanordning. Det indre elementet i D4' har detektorer som begge er anordnet konsentrisk i forhold til det indre elementet (for ordens skyld påpeker Klagenemnda at den tidligere la til grunn at detektorene ikke var anordnet konsentrisk, se det forutgående vedtaket i avsnitt 35). Til sammenligning mangler D2 konsentrisk plassering av detektorene, så på dette punktet er D4' faktisk *mer* likt Stridspatentet enn D2. Som utvalget kommer tilbake til i det følgende, er det et spørsmål om D4' beskriver en frembringelse som gjør det mulig å identifisere boretts orientering «når som helst», slik som Stridspatentet gjør ifølge krav 1. Oslo tingrett har imidlertid lagt til grunn at heller ikke D2 deler dette trekket med Stridspatentet, se dommens side 14. Dermed er det ikke uten videre klart at D2 ligger «nærmest» Stridspatentet. I tråd med de siterte avgjørelsene fra EPO Boards of Appeal er det derfor nødvendig å vurdere oppfinnelseshøyde med utgangspunkt i at også D4' kan representere «nærmeste kjente teknikk».

Oppfinnelseshøyde med utgangspunkt i D4' som «nærmeste kjente teknikk»

- 19 Kravet til oppfinnelseshøyde følger av patentloven § 2, som slår fast at en oppfinnelse må «skille seg vesentlig» fra teknikkens stand for å være patenterbart. Den overordnede problemstillingen er dermed om Stridspatentet «skiller seg vesentlig» fra teknikkens stand. I tråd med fast praksis tar Klagenemnda utgangspunkt i «problem og løsning-metoden» ved vurderingen, som går ut på å:

- a) bestemme den «nærmeste kjente teknikk»;
- b) formulere det «objektive tekniske problem» som patentet løser;
- c) vurdere om oppfinnelsen ifølge patentkravene ville ha vært «nærliggende» for fagpersonen på området ved å starte fra den nærmeste kjente teknikk og det objektive tekniske problem.

20 I det følgende tar Klagenemnda som forklart over utgangspunkt i at D4' er «nærmeste kjente teknikk».

21 For å formulere det «objektive tekniske problem» som patentet løser, er det nødvendig å sammenligne forskjellene i trekkene til D4' og Stridspatentets patentkrav, for deretter å identifisere den tekniske effekten disse trekkene resulterer i, jf. patentretningslinjene kapittel 4 punkt 5.5.2.

22 Stridspatentets krav 1 kan deles inn på følgende måte:

1)	System for å identifisere eller overvåke orienteringen og posisjonen til et nedihulls retningsboreverktøy,
2)	idet systemet omfatter en orienteringsenhet (10) innbefattende en referansepunktanordning (13) festet til et ytre legeme (11) på retningsboreverktøyet og et indre element (12) som er anordnet inne i det ytre legeme (11),
3)	hvor det indre elementet (12) er opphentbart, uavhengige av det ytre legeme (11), og
4)	det indre elementet omslutter i det minste en første og en andre detektor,
5)	hvor den første detektor (15) er anordnet i det vesentlige konsentrisk i forhold til det indre elementet
6)	og innrettet til når som helst å måle den rotasjonsmessige posisjonen til referansepunktelement (13) i forhold til det indre elementet (12),
7)	og den andre detektoren (16) (til å) måle retningen til jordens tyngdefelt,
8)	Hvor systemet videre omfatter: - en prosessor tilpasset for å hente innsamlede data fra nevnte første detektor (15) og den andre detektor (16)
9)	og å bruke dataene til å beregne og bestemme den rotasjonsmessige posisjonen til referansepunktelementet (13) i forhold til retningen til jordens tyngdefelt,

10)	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.
-----	---

- 43 Som forklart over i avsnitt 18, har Stridspatentets krav 1 og D4' flere trekk til felles, herunder et ytre element, et indre opphentbart element, en referansepunktanordning festet til det ytre elementet og detektorer i det indre elementet som er plassert konsentrisk. Det er imidlertid også flere forskjeller. Det er på det rene at trekk 8 til 10 ikke er å gjenfinne i D4'. Mens Stridspatentet ifølge disse trekkene benytter seg av prosessorteknologi for å innhente og analysere data fra detektorene, er instrumentet i D4' anordnet for fototeknisk å avsette den relative posisjonen av en kompassnål og pendelskive på et registreringspapir.
- 44 Videre følger det av trekk 6 at Stridspatentet kan måle den rotasjonsmessige posisjonen til referansepunktelementet i forhold til det indre elementet «når som helst». Klagenemnda finner det nødvendig å gå nærmere inn på tolkningen av dette uttrykket i patentkravene, ettersom tolkningen får betydning for utfallet i saken. Ved valget mellom ulike tolkningsalternativer har Klagenemnda delt seg i et flertall og et mindretall. Videre i avsnitt 45 – 56 følger flertallets syn og konklusjon i saken, og i avsnitt 57 – 66 gir mindretallet sine bemerkninger.
- 45 *Klagenemndas flertall, bestående av Sarah Wennberg Svendsen og Arvid Øvrebø, bemerker følgende:*
- 46 En mulig tolkning av uttrykket «når som helst» er at det ikke kan være noen begrensninger med hensyn til hvilket tidspunkt én enkelt måling av den rotasjonsmessige posisjonen til referanseelementet i forhold til det indre elementet gjennomføres. Med en slik tolkning vil dette trekket i det minste skille patentet fra løsninger hvor det finnes operasjonelle tilstander der det ikke er mulig å gjøre en måling. Et eksempel på dette er motholdet i D2. Motholdet beskriver et såkalt «pick up-system» som kun tillater måling på ett bestemt punkt i løpet av hver rotasjon boresammenstillingen gjennomfører. Ettersom detektorene i D4' er plassert konsentrisk, er måling imidlertid ikke betinget av at boret roterer. I prinsippet kan en måling med D4' derfor gjennomføres på et hvilket som helst tidspunkt.
- 47 Formuleringen «når som helst» må imidlertid leses i sammenheng med resten av kravsettet, og kravene må tolkes i lys av beskrivelsen, jf. patentloven § 39 andre setning. Registreringene fra detektorene i Stridspatentet hentes inn ved hjelp av prosessorteknologi som angitt i trekk 8 og 9. Basert på registreringer fra begge disse detektorene bestemmer prosessoren posisjonen til referansepunktelementet i forhold til retningen til jordens tyngdefelt. Prosessorene gjør at posisjonen til referansepunktet kan registreres *kontinuerlig* under hele rotasjonen uten tidsavbrudd i boreoperasjonen. Videre følger det av beskrivelsen på side 2 at hovedprinsippet bak oppfinnelsen er å tilveiebringe et orienteringssystem for å bestemme/beregne den omkretsmessige posisjonen til et referansepunkt på et ytre legeme

«til enhver tid eller i visse tidsperioder», slik at posisjonen til et legeme kan bestemmes/beregnes «i sann tid eller kan logges for etterfølgende nedlasting på overflaten eller nede i hullet» og brukes til «automatisk eller manuell justering av posisjonen til legemet». Også ut fra beskrivelsen fremstår det dermed som at poenget med oppfinnelsen er å muliggjøre overvåking av posisjonen til referansepunktet kontinuerlig under hele rotasjonen.

- 48 På denne bakgrunn er flertallets oppfatning at heller ikke trekk 6 kan gjenfinnes i D4'. For å bestemme posisjonen til referansepunktet i D4' må boreoperasjonen stanses og instrumentet som registrerer målingen må trekkes opp til overflaten. Måling kan derfor ikke skje «når som helst».
- 49 På side 14 i dommen omtaler Oslo tingrett effekteten av at måling med Stridspatentet kan skje «når som helst» på følgende måte:

«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.»

- 50 Etter flertallets oppfatning kan det «objektive tekniske problem» formuleres på samme måte som tingretten legger til grunn i sin vurdering, nemlig «hvordan å bedre anordne et system for detektering av posisjon og orientering av et nedihulls retningsboreverktøy».
- 51 Det neste spørsmålet er om oppfinnelsen ifølge patentkravene ville ha vært «nærliggende» for fagpersonen på området ved å starte fra den nærmeste kjente teknikk og det objektive tekniske problem.
- 52 D4' er et patentskrift fra 1955. Motholdet beskriver en løsning der et retningsbor er anordnet med et instrument spesielt innrettet for å bestemme eller kontrollere posisjonen til et verktøy (for eksempel en kile) for å styre retningen ved avviksboring. Instrumentet er utstyrt med en måleinnretning i form av et magnetisk kompass posisjonert i umiddelbar nærhet av et magnetisk referanseelement. Kompassnålen er innrettet til å rotere i radialplanet av det indre elementet og rette seg inn mot referanseelementet. Instrumentet har også en andre måleinnretning i form av en pendelenhet i form av en skive som er lokalisert under kompasset og innrettet til å rotere i radialplanet under påvirkning av instrumentets stilling i forhold til jordens tyngdefelt. Kompasset og pendelskiven viser henholdsvis posisjonen av referanseelementet og jordens tyngdefelt kontinuerlig, men under drift varierer visningen med verktøyets rotasjon og korrekt avlesning blir avhengig av at begge skivene har inntatt en stabil posisjon. Det kreves altså en kortvarig driftsstans for stabilisering og pålitelig

måling. For at operatøren skal kunne se målingen er D4' anordnet med fotoapparat ladet med et ubenyttet registreringspapir, og operatøren må bestemme tidspunkt for utløsning av en fototeknisk prosess som resulterer i én enkel registrering. Instrumentet er utstyrt med en timer (tidsutløser) som skal innstilles før instrumentet føres i posisjon i boreverktøyet for så å utløse registreringsprosessen til forutbestemt tid. Deretter må instrumentet bringes til overflaten, registreringspapiret tas ut og fortolkes. Så må instrumentet lades med nytt papir og senkes tilbake i borestrengen før det kan foretas en ny registrering. En operatørbestemt avlesning, fortolkning og beregning av boreverktøyets orientering medfører et tidsavbrudd i boreoperasjonen.

- 53 Til sammenligning medfører Stridspatentet en forbedring av prosessen ved at presise målinger kan gjøres til enhver tid mens boret fortsatt roterer, i tillegg til at målingene er tilgjengelige for operatøren på overflaten uten tidsavbrudd i boringen. Borets posisjon i hullet kan følgelig beregnes og overvåkes *kontinuerlig*, jf. avsnitt 46 over. D4' beskriver ikke en anordning som kan registrere referansemagnetens posisjon kontinuerlig, og representerer slik sett en mindre effektiv måte å orientere boreverktøyet på. Det er ikke anført noe som tyder på at instrumentet i D4' er ment å være operativt i boreverktøyet under selve boreoperasjonen. Selv om det kan være mulig å fortsette operasjonen uten å avlese loggen, er det i så fall ingen mulighet til «når som helst» å ta en ny avlesning (slik som patentet tillater). Det er dermed ingen mulighet for å registrere retningsborets posisjon over tid og logge disse avlesningene slik som patentet.
- 54 Klager fremholder at forskjellen mellom D4' og Stridspatentet kun består i en utskiftning av gammeldags teknologi med moderne sensorteknologi som representerer kjent teknikk, og at dette var nærliggende for fagpersonen. Flertallet er uenig i klagers syn. Motholdet er som forklart av eldre dato og inneholder av den grunn ikke noe som kunne inspirere en fagmann til bytte ut måleskivene med magnetiske detektorer og anvende prosessorer for å hente måleverdier og beregne posisjonen til referansepunktet og retningen på boreverktøyet. Det faktum at detektorene og prosessorteknologien i Stridspatentet har eksistert parallelt med teknikken beskrevet i D4' i mange år allerede uten at løsningen i Stridspatentet er blitt tatt i bruk, taler også for at patentet ikke var nærliggende for en fagperson uten spesielt oppfinneriske evner.
- 55 Etter flertallets oppfatning vil heller ikke en kombinasjon av mothold være egnet til å anspore fagpersonen til løsningen i patentet. De tekniske detaljene i D4' er såpass forskjellige fra Stridspatentet både i utforming og funksjon, og representerer dessuten såpass gammeldags teknologi, at en fagperson med utgangspunkt i dette motholdet ikke uten videre ville valgt løsningen beskrevet i Stridspatentet for å løse det objektive tekniske problemet i saken.
- 56 Flertallets konklusjon er dermed at oppfinnelsen ikke var «nærliggende» for fagpersonen på området, og at den derfor «skiller seg vesentlig» fra teknikkens stand, jf. patentloven § 2 første ledd. Patentet har altså nyhet og oppfinnelseshøyde, uavhengig av om man tar utgangspunkt i D2 eller D4' som nærmeste kjente teknikk.
- 57 *Mindretallet, bestående av Rikard Mikalsen, bemerker følgende:*

- 58 Mindretallet er under tvil kommet til en annen tolkning av patentkravets begrep «når som helst», som får konsekvens for resultatet.
- 59 Som flertallet påpeker i avsnitt 46 ovenfor, er det på det rene at dette begrepet, og dermed trekk 6 i patentkravet, differensierer mot en såkalt pick-up-løsning, hvor målinger gjøres periodisk under rotasjon. En slik løsning er ikke innrettet til «når som helst å måle» slik kravet spesifiserer. Dette ble også lagt til grunn i Klagenemndas tidligere avgjørelse 21/00017 (avsnitt 24-26 og 45-47) og av Oslo tingrett i ovennevnte dom (dommens side 12, andre avsnitt og side 14, tredje og fjerde avsnitt). Mindretallet kan derimot, ulikt flertallet, ikke se at kravets begrep «når som helst» og kravets trekk 6 uttrykker noen begrensning som går *ut over* dette.
- 60 Begrepet «når som helst» er ikke nevnt i patentets beskrivelse, men er knyttet til beskrivelsens angivelse «til enhver tid», jf. patentets side 2 linje 10-17 og 29-33. Denne er igjen relatert til avføling av posisjonen til et punkt på omkretsflaten av det ytre legemet, og dette skal kunne gjøres «uavhengig av posisjonen til punktet på omkretsflaten til det ytre legemet». Patentets beskrivelse knytter også begrepet «til enhver tid» til magnetometerets egenskaper (side 9 linje 18-21 og side 10 linje 30-37). Dette peker i retning av at det er egenskapen ved selve sensoren (dvs. muligheten for avføling) som er relevant for patentets begrep «til enhver tid».
- 61 Patentkravet oppstiller etter mindretallets syn ingen betingelse om kontinuerlig måling, gjentakende målinger, eller at målingene skal gjøres under selve boreoperasjonen. Dette fremgår av ingressens ordlyd «... identifisere eller overvåke ...» («identifisere» peker her i retning av en engangshendelse) og av patentets beskrivelse, som også åpner for bruk av løsningen i forbindelse med stasjonære nedihullslegemer (hvor da bare en enkeltmåling av den aktuelle posisjon og orientering behøves). En detektor som (når som helst) kan gjøre én enkeltmåling faller dermed ikke utenfor kravets trekk 6. Videre er det heller ingen betingelse om signaloverføring (en datalink e.l.) til en operatør på overflaten for slik identifisering eller overvåking, jf. eksempelvis patentets side 2, linje 25-26 og 33-36.
- 62 Når patentkravets ordlyd, tolket i lys av beskrivelsen, ikke gir klare holdepunkter for en mer innsnevrende tolkning av begrepet «når som helst», kan en slik tolkning ikke legges til grunn. Mindretallet legger derfor til grunn at begrepet «når som helst» er relatert til sensorens egenskaper, ved at denne kan avføle posisjonen relativt til referansepunkt-anordningen i en hvilken som helst rotasjonsmessig stilling.
- 63 Som en følge av denne tolkningen, gjenfinnes kravets trekk 6 i mothold D4', idet sensorene i D4' (kompass 40 og pendeldisk 66) til ethvert tidspunkt vil innrette seg relativt til hhv. magneten (referansetall 14) og jordens gravitasjonsfelt. Registreringen (ved bildetaking) av sensorenes stilling kan da utføres på et ønsket tidspunkt, «når som helst» og uavhengig av komponentenes rotasjonsmessig stilling.
- 64 Det følger videre at de differensierende trekk i krav 1 sett opp mot D4' er kravets trekk 8-10, som er relatert til prosessoren. Disse (både prosessor og den angitte funksjonaliteten)

gjenfinnes i fagpersonens ordinære fagkunnskap. En fagperson som ønsker å implementere løsningen i D4' på patentets søknadstidspunkt i 2014 vil etter mindretallets syn umiddelbart forkaste (den da utdaterte) bildetakingsløsningen, og erstatte denne med moderne sensorer og elektronikk. Dette følger uten videre fra fagets generelle kunnskap i 2014. Med et objektivt teknisk problem for eksempel å oppnå mer effektiv eller mer nøyaktig registrering av målingene, eller en mer nøyaktig beregning av orienteringen, vil systemet i henhold til krav 1 følge på en nærliggende måte ut fra D4' og fagets ordinære kunnskap, uten at fagpersonen må ta oppfinneriske steg.

- 65 Det subsidiære krav 1 omfatter en ytterligere begrensning i kravtrekk 3 sammenliknet med krav 1 ovenfor, ved at «... det indre elementet (12) er opphentbart *og rotasjonsmessig* uavhengige av det ytre legeme (11) ...». Det er etter mindretallets vurdering ingenting som tyder på at det indre elementet i D4' er rotasjonsmessig avhengig av det ytre elementet. Det tillagte trekket gjenfinnes derfor i D4'. Vurderingen og konklusjonen for det subsidiære krav 1 blir således den samme som for det primære krav 1, slik utledet ovenfor.
- 66 Mindretallet har derfor kommet til at krav 1 og subsidiært krav 1 begge mangler oppfinneshøyde basert på D4' i kombinasjon med fagets alminnelige kunnskap. Mindretallet kan legge til at dersom det legges til grunn en tolkning av «når som helst» som innebærer at kravets trekk 6 *ikke* gjenfinnes i D4', er mindretallet enig med flertallet i at kravets løsning innehar oppfinneshøyde.

Det avsies slik

Slutning

1 Klagen forkastes.

Sarah Wennberg Svendsen
(sign.)

Arvid Øvrebø
(sign.)

Rikard Mikalsen
(sign.)