



KFIR

Klagenemnda for industrielle rettigheter

AVGJØRELSE

Sak: 23/00059
Dato: 19. august 2024

Klager: AWA Norway AS

Innklaget: Intelligent Mud Solutions AS
Representert ved: Bryn Aarflot AS

Klagenemnda for industrielle rettigheter sammensatt av følgende utvalg:
Gunhild Giske Skyberg, Gro Katarina Andorsen og Turid Helene Tronbøl
har kommet fram til følgende

AVGJØRELSE

1 Kort fremstilling av saken:

- 2 Saken gjelder klage på Patentstyrets avgjørelse av 9. mars 2023, hvor patent nr. 345522 etter innsigelse fra Awa Norway AS, ble opprettholdt i endret form med følgende slutning:

«Patent nr. 3455222 [Sic.] opprettholdes i endret form med patentkrav mottatt 2022.12.06 og beskrivelse mottatt 2022.12.06 og tegninger som opprinnelig meddelt»

- 3 Patentet har tittelen «SYSTEM OG FREMGANGSMÅTE FOR ØKT KONTROLL AV EN BOREPROSESS».

- 4 Patentet ble søkt den 13. august 2013 med to selvstendige krav og syv uselvstendige krav. De selvstendige kravene 1 og 9 lyder slik:

1. System for sanntids overvåking av slam, karakterisert ved at systemet omfatter midler for sanntids kontinuerlig eller hyppig måling av en mangfold av parametere for slammet, idet nevnte midler er koblet i sanntid til en slamprosess for målinger og til et system for datainnsamling og analyse og med grensesnitt til en slamingeniør.

9. Anvendelse av systemet i henhold til krav 1-8, for sanntids overvåking av slam.

- 5 Patent ble meddelt den 29. mars 2021. Det meddelte kravsettet har to selvstendige krav og seks uselvstendige krav. De selvstendige kravene 1 og 8 lyder slik:

1. System for sanntids overvåking av slam, idet systemet omfatter: et densitometer for måling av slam vekt/tetthet i et område på 500-3000 kg/m³ (g/l), k a r a k t e r i s e r t v e d at systemet videre omfatter: et viskosimeter for måling av viskositet i et område på 10-150000 mPas (Cp) eller 10-500000 mPas (Cp) et reometer som måler reologi i et område på 10-500000 mPas (Cp) ved mange spesifikke strømningsmengder, idet hver strømningsmengde er knyttet til en bestemt pumpe rpm, idet densitometeret og viskosimeteret er koblet i linjen for slam under høyt trykk på en leveringsside av slampumpen og er anordnet for å måle kontinuerlig i sanntid i slam som under høyt trykk pumpes ned i brønnen, en ramme hvor densitometeret og viskosimeteret er anordnet, idet densitometeret og viskosimeteret er koblet i sanntid til et system for datainnsamling og analyse med grensesnitt til en slamingeniør.

8. Fremgangsmåte for økt kontroll av en boreprosess, ved anvendelse av systemet i henhold til krav 1, k a r a k t e r i s e r t v e d at fremgangsmåten omfatter: å anordne systemet, inkludert densitometeret og viskosimeteret, for sanntid måling av i det minste slamvekt/densitet og viskositet, å anordne systemet til et datainnsamling- og analysesystem koblet til og med kontinuerlig grensesnitt i sanntid for levering av innsamlede data og analyse til en slamingeniør, å måle reologi 10-500000 mPas (Cp) med et reometer, ved mange spesifikke strømningsmengder, idet hver spesifikk strømningsmengde er relatert til en spesifikk pumpe rpm, styrbar ved å justere en pumpe rpm, å måle i sanntid og kontinuerlig parametere for slam som under trykk pumpes ned i brønnen, og å sammenligne slamegenskaper for slam pumpet

inn i brønnen med slamegenskaper for slam returnert fra brønnen for å generere estimer og forslag for fremtidig handling.

- 6 Kravsettet av 6. desember 2022, som ble innlevert i forbindelse med innsigelsessaken hos Patentstyret, består av to selvstendige krav og seks uselvstendige krav. De selvstendige kravene 1 og 8 lyder slik:

1. System for sanntids overvåking av slam, idet systemet omfatter: et densitometer for måling av slam vekt/tetthet i et område på 500-3000 kg/m³ 5 (g/l), k a r a k t e r i s e r t v e d at systemet videre omfatter: et viskosimeter for måling av viskositet i et område på 10-150000 mPas (Cp) eller 10-500000 mPas (Cp) et reometer som måler reologi i et område på 10-500000 mPas (Cp) ved 3, 6, 10 30, 60, 100, 200, 300 og 600 rpm, idet densitometeret og viskosimeteret er koblet i linjen for slam under høyt trykk på en leveringsside av slampumpen og er anordnet for å måle kontinuerlig i sanntid i slam som under høyt trykk pumpes ned i brønnen, en ramme hvor densitometeret og viskosimeteret er anordnet, idet densitometeret og viskosimeteret er koblet i sanntid til et system for datainnsamling og analyse med grensesnitt til en slamingeniør.

8. Fremgangsmåte for økt kontroll av en boreprosess, ved anvendelse av systemet i henhold til krav 1, k a r a k t e r i s e r t v e d at fremgangsmåten omfatter: å anordne systemet, inkludert densitometeret og viskosimeteret, for sanntid måling av i det minste slamvekt/densitet og viskositet, å anordne systemet til et datainnsamling- og analysesystem koblet til og med kontinuerlig grensesnitt i sanntid for levering av innsamlede data og analyse til en slamingeniør, å måle reologi 10-500000 mPas (Cp) med et reometer, ved 3, 6, 30, 60, 100, 200, 300 og 600 rpm, å måle i sanntid og kontinuerlig parametere for slam som under trykk pumpes ned i brønnen, og å sammenligne slamegenskaper for slam pumpet inn i brønnen med slamegenskaper for slam returnert fra brønnen for å generere estimer og forslag for fremtidig handling.

- 7 Det fremgår av Patentstyrets avgjørelse av 9. mars 2023 at følgende mothold er trukket frem under søknads- og innsigelsesbehandlingen:

D1: US 2011/0128333 A1 [Skal være US 2011/25333 A1, jf. Patentstyrets brev av 7. mars 2014, Klagenemndas anmerkning.]

D2: WO 2011/095600 A2

D3: US 4557142 A

D4: WO 2012/016045 A1

- 8 Klage på Patentstyrets avgjørelse ble mottatt den 3. mai 2023. Klagen ble oversendt til Klagenemnda for videre behandling den 30. mai 2023.

9 Grunnene for Patentstyrets vedtak er oppsummert som følger:

- Det meddelte patentet inneholder endringer i patentets krav 1 og 8 som ikke fremgår av patentsøknaden da den ble inngitt, og oppfyller derfor ikke vilkårene i patentloven § 13. Det endrede kravsettet av 6. desember 2022 har imidlertid grunnlag i basisdokumentene. Kravsettet av 6. desember 2022 oppfyller dermed vilkårene i patentloven § 13.
- Innsigeren har fem innvendinger mot at endringene har støtte i basisdokumentene, jf. patentloven § 13. Innvending nr. 1 fører ikke frem fordi krav 1, når det begrenses til densitet, viskositet og reologi, har støtte i basisdokumentene. Innvending nr. 4 fører heller ikke frem fordi oversettelsen av «skid» til «ramme» er bedre enn oversettelsen til «modul» i den norske oversettelsen av basisdokumentene. Patentsøknaden angir ikke noe annet enn kun den ene rammen og dette er ikke en mellomliggende generalisering.
- Når det gjelder innsigerens innvending nr. 2 er Patentstyret av det syn at trekket «ved mange spesifikke strømningsmengder, idet hver strømningsmengde er knyttet til en bestemt pumpe rpm...» i det meddelte kravsettet krav 1 og 8, ikke har støtte i basisdokumentene, jf. patentloven § 13. Det eneste som var å gjenfinne om strømningsmengdene i basisdokumentene var ett av punktene på side 3 og krav 5; «Reologi 10-500000 Cp ved 3, 6, 30, 60, 100, 200, 300 og 600 rpm». I kravsettet av 6. desember 2022 er imidlertid trekket «ved mange spesifikke strømningsmengder, idet hver strømningsmengde er knyttet til en bestemt pumpe rpm», endret til «ved 3, 6, 10 30, 60, 100, 200, 300 og 600 rpm», noe som har støtte i basisdokumentene.
- Innvending nr. 3 fører ikke frem fordi trekket «idet densitometeret og viskosimeteret er koblet i linjen for slam under høyt trykk på en leveringsside av slampumpen» har grunnlag i basisdokumentene side 2 linje 30 til side 3 linje 2 og side 4 linje 23 til 18 samt kravene 2 og 5.
- Innvending nr. 5 fører ikke frem fordi det i beskrivelsen er gjennomgående snakk om sanntidsmålinger. Det er også angitt i innledningen av krav 1 at «system for sanntids overvåking av slam, idet systemet omfatter...» og i krav 8 at «... å måle i sanntid og kontinuerlig parametere for slam som under trykk pumpes ned i brønnen ...». Ut fra dette anses det at alle parametere ved oppfinnelsen blir målt i sanntid.
- De endrede kravene 1 og 8 er ikke en utvidelse av patentvernet, og er ikke i strid med patentloven § 19 andre ledd. Det endrede krav 1 og 8 er en begrensning av vernet ved at trekket «... mange spesifikke strømningsmengder, idet hver strømningsmengde er knyttet til en bestemt pumpe rpm ...» er begrenset til disse spesifikke pumpeturallene «... ved 3, 6, 30, 60, 100, 200, 300 og 600 rpm ...».
- Nyhetskravet er oppfylt for de to selvstendige kravene 1 og 8 i kravsettet av 6. desember 2022, jf. patentloven § 2. D4 er nærmeste kjente teknikk til det endrede krav 1. Det er ikke direkte og utvetydig kjent fra D4 et reometer som måler reologi i et område på 10-500000 mPas (Cp) ved pumpeturallene 3, 6, 30, 60, 100, 200, 300 og 600 rpm. Det kan heller

ikke utledes at densitometeret og viskosimeteret er koblet i linjen for slam under høyt trykk på en leveringsside av slampumpen og er anordnet for å måle kontinuerlig i sanntid i slam som under høyt trykk pumpes ned i brønnen. Oppfinnelsen ifølge endret krav 1 er ny. Tilsvarende gjelder de uselvstendige kravene 1-7, som er knyttet til endret krav 1. Fremgangsmåten ifølge endret krav 8 skiller seg fra D4 ved følgende to trekk: «å måle reologi 10-500000 mPas (Cp) med et reometer, ved 3, 6, 30, 60, 100, 200, 300 og 600 rpm i brønnen» og «å sammenligne slamegenskaper for slam pumpet inn i brønnen med slamegenskaper for slam returnert fra brønnen for å generere estimer og forslag for fremtidig handling». Fremgangsmåten ifølge endret krav 8 er ny.

- Kravet til oppfinneshøyde er oppfylt for de selvstendige kravene 1 og 8 i kravsettet av 6. desember 2022, jf. patentloven § 2. Det objektive tekniske problemet som løses av oppfinnelsen ifølge de endrede kravene 1 og 8 og i lys av D4 er; «hvordan redusere tiden brukt for å overvåke slamegenskap og oppnå bedre data til å kunne endre slamegenskapene før slammet pumpes ned i brønnen.» Dette løser oppfinnelsen ved å gjøre sanntidsmålinger av boreslammet før det går ned i brønnen. Det måles både viskositet og densitet til boreslammet i tillegg til bruk av et reometer for å måle strømningsmengden ved gitte omdreiningstall for pumpen.
- I D4 gjøres målingen av viskositet og densitet mellom slamtanken og pumpen i motsetning til i de endrede kravene 1 og 8 hvor målingen gjøres «idet densitometeret og viskosimeteret er koblet i linjen for slam under høyt trykk på en leveringsside av slampumpen og er anordnet for å måle kontinuerlig i sanntid i slam som under høyt trykk pumpes ned i brønnen». I tillegg gjøres det måling av slammets reologi ved å måle strømningsmengden med gitte omdreiningstall for pumpen. Det er heller ikke kjent fra noen av de andre motholdene å bruke et reometer eller plassering av viskositets- og densitetsmålere på leveringssiden av slampumpen. Det er ikke nærliggende for en fagperson som står ovenfor det nevnte objektive problem å komme fram til oppfinnelsen ifølge endret krav 1 og fremgangsmåten ifølge endret krav 8.

10 Klager har for Klagenemnda i korte trekk gjort gjeldende:

- Patentstyrets avgjørelse er feil på flere punkter, og patent nr. 345522 er feilaktig meddelt og må oppheves, jf. patentloven § 25 første ledd punkt 2 og 3. Selv om avgjørelsen er feil på flere punkter begrunnes klagen kun med enkelte av disse, samt et nytt punkt vedrørende manglende støtte i beskrivelsen.
- Det endrede kravsettet av 6. desember 2022 avhjelper ikke ugyldighetsgrunnene idet kravsettet ikke oppfyller patentloven § 8 eller § 13, og må følgelig avvises. De påpekte manglene gjelder også for det meddelte kravsettet.
- Det er gjort flere endringer i patentet som ikke har støtte i basisdokumentene, jf. patentloven § 13. Patentstyrets vurdering av innvending nr. 3 er feil. Patentstyrets

henvisning til «side 4 linje 23-18» og krav 5 nevner ikke noe om plassering, og krav 2 sier ikke noe om plassering nedstrøms, det vil si på høytrykkssiden av pumpen. Snarere er alle angitte plasseringer i basisdokumentenes krav 2 på lavtrykkssiden av pumpen. Basisdokumentene nevner kun generelt, på ett sted i søknaden (side 2, linje 30-32) at instrumenter/midler kan bli installert på høytrykkssiden av pumpen, men det er ikke angitt hvilke instrumenter dette gjelder.

- Patentstyrets vurdering av innvending nr. 5 og tolkning av beskrivelsen er feil. Patentkravet spesifiserer eksplisitt at densitometeret og viskosimeteret måler «kontinuerlig i sanntid». Det er ikke angitt at dette gjelder for reometeret, slik Patentstyret legger til grunn. Dersom hele kravet hadde vært begrenset til «kontinuerlig sanntidsmåling», ville ordlyden vært overflødig. Det er ikke naturlig å anta at kontinuerlig sanntidsmåling også gjelder for reometeret, dette må i så fall presiseres i kravet.
- I patentets krav 1 er det generiske trekket midler fra basisdokumentenes krav 1 erstattet med de konkrete instrumentene (midlene) densitometer, viskosimeter og reometer. Dersom kravet endres til å omfatte en betingelse, at disse midlene skal anordnes på en høytrykksside (innvending nr. 3) og for å måle kontinuerlig i sanntid (innvending nr. 5), så må det gjelde alle midlene/alle instrumentene. Patenthaver kan ikke fritt velge at bare én i etterkant utvalgt undergruppe av midlene (densitometer og viskosimeter) er anordnet slik, men at dette ikke er en betingelse for reometeret (som jo også utgjør en del av de opprinnelige midlene). En enkelt, løs antydning i basisdokumentene om at (uspesifiserte) instrumenter/midler kan anordnes på en høytrykksside, gir ikke basis for at densitometeret og viskosimeteret skal være anordnet slik, men ikke reometeret. Dette utgjør informasjon som ikke fremgår av basis og strider derfor mot patentloven § 13.
- Beskrivelsen er ikke så tydelig at den setter en fagperson i stand til å utøve oppfinnelsen, jf. patentloven § 8 andre ledd tredje setning. Det er ikke mulig å måle de spesifiserte parameterne, reologi spesielt og i sanntid, uten at det gjøres i et parallelt grennrør, noe patenthaver innrømmer i den muntlige høringen den 11. april 2023 for patenthavers europeiske patentsøknad 14836284.1. Krav 1 i patentet og det endrede krav 1 av 6. desember 2022 omfatter ingen betingelse om måling i et slikt parallelt grennrør. Snarere spesifiserer begge krav at målingen gjøres «kontinuerlig i sanntid i slam som under høyt trykk pumpes ned i brønnen.» Både det opprinnelige og endrede krav 1 mangler derfor støtte i beskrivelsen.

11 Innklagede har for Klagenemnda i korte trekk gjort gjeldende:

- Endringene i patentet har støtte i basisdokumentene, jf. patentloven § 13.
- Klagers innvending nr. 3 kan ikke føre frem. Det er støtte for at målingen av densitet og viskositet skjer på pumpens leveringsside (høytrykkssiden) på side 2 linje 30 til side 3 linje 2, side 4 linje 11-18, i figur 1 med beskrivelse av figuren i beskrivelsen på side 4 linje 24 til

side 5 linje 4 og side 4 linje 19-20. I tillegg er det støtte på side 5 linje 17-18 og i krav 4. Trekket må generelt antas å ligge innenfor fagpersonens kompetanse, spesielt siden det er detaljert presisert i søknaden som innlevert og i basisdokumentet, og derved fremgår tydelig for fagpersonen.

- Hvorvidt reometeret er anordnet på slampumpens leveringsside eller ikke, er ikke presisert i krav 1, verken som meddelt eller som endret etter innsigelse. Reometeret er del av systemet som definert i gjeldende krav 1 og kan være anordnet på pumpens leveringsside eller ikke, begge deler er mulig og lovlig. Reometeret kan plasseres både på høytrykk- og lavtrykksiden, med støtte i krav 1. Det er uproblematisk å presisere at reometeret er anordnet på pumpens trykkside, selv om dette ikke fremstår nødvendig. Dette blir opp til KFIR å bestemme.
- Klagers innvending nr. 5 kan heller ikke føre frem. Det er støtte i basisdokumentene for at målingene foregår i sanntid. Innklagede er enig i Patentstyrets vurdering og avgjørelse, og dette følger også av krav 1 og 5 i basisdokumentet. Sanntidsmåling, kontinuerlig eller hyppig, er en av de vesentlige fordelene som tilveiebringes med oppfinnelsen, slik det er grundig redegjort for i basisdokumentene og søknaden som inngitt.
- Oppfinnelsen er så tydelig beskrevet at en fagperson kan utøve den, jf. patentloven § 8 andre ledd tredje setning. Et system/modul/ramme som illustrert i Figur 1 måler ikke hele strømningsmengden ned i brønnen, men en grenstrøm, eksemplifisert med pilene inn og ut av nevnte system/modul/ramme. Det står ikke utførlig definert i det meddelte krav 1 om instrumentet for måling av reologi er anordnet i en ramme eller ikke. Men reometeret er like fullt del av systemet ifølge krav 1 i begge kravsett. Det er uproblematisk hvorledes reometeret/måling av reologi er definert i krav 1 som meddelt.

12 Klagenemnda skal uttale:

13 Klagenemnda er kommet til et annet resultat enn Patentstyret.

- 14 Sakens overordnede spørsmål er om vilkårene for å oppheve patent nr. 345522 (heretter kalt «stridspatentet») er oppfylt, jf. patentloven § 25 første ledd. På bakgrunn av klagers anførsler har Klagenemnda vurdert om stridspatentet oppfylder vilkårene i patentloven § 8 annet ledd tredje punktum og § 13, jf. patentloven § 25 første ledd nr. 2 og 3. Etersom det ikke er berørt i klagen, har Klagenemnda ikke tatt stilling til om vilkårene om nyhet og oppfinneshøyde i patentloven § 2 er oppfylt.
- 15 Patenterbarhetsvilkårene i patentloven er i det vesentlige sammenfallende med de som følger av Den europeiske patentkonvensjonen (EPC) av 5. oktober 1973. Norge ratifiserte konvensjonen i 2007. Konvensjonen og praksis fra Den europeiske patentorganisasjonen (EPO) har derfor betydning ved tolkningen av patentlovens bestemmelser, jf. for eksempel Rt-2008-1555 Biomar avsnitt 34 og 51 og Rt-2009-1055 Donepezil avsnitt 26.

- 16 Etter patentloven § 13 må en søknad om patent ikke endres slik at det søkes patent på noe som ikke «fremgikk» av søknaden da den ble inngitt. Dette innebærer at oppfinnelsen må ligge innenfor det en fagperson kan slutte seg til på grunnlag av basisdokumentene, ved hjelp av fagets alminnelige kunnskap, jf. Stenvik Patentrett (2020) side 80 – 81, med videre henvisninger. Hva som er søknadens basisdokumenter er regulert i patentforskriften § 4. Bestemmelsen anvendes analogisk ved endringer i et meddelt patent som foretas under behandlingen av en innsigelse, jf. Stenvik Patentrett (2020) side 79.
- 17 På bakgrunn av patenthavers anførsler bemerker Klagenemnda at det er opp til patenthaver å vurdere om det er behov for å endre patentkravene for å gå klar av patentloven § 13, jf. § 25 første ledd nr. 3. Patenthaver har ikke inngitt endringer i denne saken, men bedt om at saken tas til avgjørelse med kravene som foreligger.
- 18 Søknad om stridspatentet ble levert på engelsk den 13. august 2013. Det er derfor patentforskriften § 4 slik den lød før endringen av 1. januar 2015 som gjelder. Bestemmelsen lød da:

«Søknadens basisdokumenter er beskrivelsen av oppfinnelsen med tilhørende tegninger og patentkrav som leveres på norsk senest den dagen søknaden ble eller skal anses levert. Leveres ikke beskrivelsen med tilhørende tegninger og patentkrav på norsk senest denne dagen, skal den første beskrivelsen med tilhørende patentkrav som deretter leveres på norsk, anses som basisdokumenter i den utstrekning innholdet tydelig fremgår av de dokumentene som forelå ved leveringen av søknaden.»

Innklagede leverte norsk oversettelse av patentkravene, beskrivelse og tegninger den 9. desember 2014. Klagenemnda legger dermed til grunn at den norske oversettelsen er søknadens basisdokumenter «i den utstrekning innholdet tydelig fremgår av de dokumentene som forelå ved leveringen av søknaden», jf. patentforskriften § 4, slik den lød før endringen i 2015. Klagenemnda bemerker at beskrivelsen i den norske oversettelsen fra og med side 5 linje 23 og hele side 6 ikke gjenfinnes i søknadsdokumentene levert på engelsk den 13. august 2013. Det er også enkelte andre deler av beskrivelsen som ikke kan anses som del av basisdokumentet av samme grunn, eksempelvis side 4, linje 11-18. Dette får ikke følger for patentets gyldighet direkte, men de nevnte delene kan ikke sies å tydelig fremgå av dokumentene som forelå ved levering av søknaden. De nevnte delene inngår dermed ikke i søknadens basisdokumenter, og kan derfor heller ikke danne grunnlag for eventuelle endringer som krever støtte i basisdokumentene.

- 19 Klagenemnda er kommet til at kravsettet i det meddelte patentet av 29. mars 2021, og kravsettet av 6. desember 2022, inneholder endringer som ikke fremgikk av søknaden da den ble inngitt, jf. patentloven § 13. Patentet må derfor oppheves, jf. patentloven § 25 første ledd nr. 3.
- 20 Etter Klagenemndas syn vil fagpersonen naturlig forstå krav 1, i både det meddelte kravsettet av 29. mars 2021 og kravsettet av 6. desember 2022, som at reometeret kan stå

et annet sted enn viskosimeteret og densitometeret, i den forstand at det ikke kreves at alle måleinstrumentene må stå sammen. Klagenemnda viser her til at ordlyden i krav 1 angir at densitometeret og viskosimeteret er plassert på slampumpens «leveringsside» og er anordnet på en «ramme», men uten at det samtidig angis at reometeret skal være plassert sammen med disse, se linje 11-15 i begge kravsettene.

21 Slik Klagenemnda ser det er det ikke dekning for en slik løsning i søknadens basisdokumenter. Selvstendig krav 1 angir ikke hvor midlene skal være plassert, og fagpersonen vil derfor søke støtte i beskrivelsen for å forstå hvor midlene skal plasseres. Etter Klagenemndas syn må beskrivelsen i basisdokumentene forstås slik at måleinstrumentene densitometer, viskosimeter og reometer, må plasseres samlet i en modul. Klagenemnda viser her til at det i beskrivelsen angis at systemet som oppfinnelsen gjelder «består av en anordning» for sanntidsmåling av «en mangfold slam parametere» og «en modul hvor midlene for måling er arrangert», se side 2 linje 17-23. Tilsvarende fremgår tydelig også ved at instrumenteringen for måling av de ulike slamparameterne, herunder «Slam vekt/tetthet», «Viskositet» og «Reologi», er listet opp i beskrivelsen side 3 linje 12 flg., hvor det på neste side er spesifisert at «Instrumenteringen er (...) arrangert i en optimalisert modul», se side 4 linje 1 og 2. Når det gjelder figur 1 viser denne at måleinstrumentene er plassert etter hverandre i retning av slamstrømmen og med reometeret i et parallelt grenrør. I lys av beskrivelsen nevnt foran, og ettersom det ikke er vist eller forklart at det er noen prosessstrinn mellom målepunktene, eksempelvis en pumpe eller annet prosessutstyr, vil fagpersonen oppfatte at figur 1 viser hvilke måleinstrumenter som kan inngå i en modul og at modulen kan inneholde et grenrør for måling av reologi, se figur 1 og beskrivelsen til figur 1 på side 4 linje 24 til side 5 linje 4. Klagenemnda kan ikke se at innklagedes henvisninger til basisdokumentenes beskrivelse side 4 linje 24 til side 5 linje 4, side 4 linje 19-20, side 5 linje 17-18 eller krav 4 trekker i en annen retning. Formuleringen på side 2 linje 30-32 om at systemet «er normalt installert på sugeledning/lavtrykkssiden, imidlertid kan instrumenter med relevant trykkklasse også installeres på høytrykkssiden» trekker heller ikke i en annen retning, da denne vil forstås som at systemet med alle instrumentene er normalt plassert på lavtrykkssiden, og at hvis systemet er plassert på høytrykkssiden, så vil det kun inneholde instrumenter med relevant trykkklasse.

22 På denne bakgrunn vil beskrivelsens basisdokumenter forstås slik at måleinstrumentene er anordnet i en modul, og at modulen er plassert enten før eller etter slampumpen, det vil si på henholdsvis lavtrykkssiden/oppstrømssiden eller høytrykkssiden/leveringssiden/nedstrømssiden. Etter Klagenemndas oppfatning er det derfor ikke grunnlag i basisdokumentene for en løsning hvor noen instrumenter er plassert på høytrykkssiden av pumpen, samtidig som at noen instrumenter er plassert på lavtrykkssiden av pumpen. Selv om det i basisdokumentene er grunnlag for å si at noen instrumenter kan være oppstrøms og noen nedstrøms, er det ingen grunnlag for at dette kan forekomme samtidig med at det er en ramme eller modul som instrumentene er montert på. Når krav 1 er endret til å inkludere en ramme, kan det ikke samtidig være instrumenter som er plassert utenfor rammen. Dette betyr at tilføyelsen i de endrede

kravsettene krav 1 om en ramme, uten å samtidig spesifisere at alle instrumentene er anordnet på rammen, i tillegg medfører en ulovlig utvidelse i henhold til patentloven § 19 andre ledd. Klagenemnda er etter dette kommet til at det meddelte kravsettet av 29. mars 2021 og kravsettet av 6. desember 2022 inneholder en endring som ikke fremgikk av søknaden da den ble inngitt, og endringen er dermed i strid med patentloven § 13.

- 23 Klagenemnda har likevel funnet det hensiktsmessig å ta stilling til klagers anførsel knyttet til kontinuerlig sanntidsmåling. I vurderingen er Klagenemnda av den oppfatning at det først må vurderes hvilke midler som måler i kontinuerlig sanntid i henhold til krav 1 i begge de endrede kravsettene.
- 24 Begge kravsettene krav 1 innledes med at oppfinnelsen er et system «for sanntids overvåkning av slam» som omfatter et densitometer, et viskosimeter og et reometer. Videre angis det at densitometeret og viskosimeteret er «anordnet for å måle kontinuerlig i sanntid i slam». Reometeret er ikke nevnt i denne sammenheng, noe som trekker i retning av at det bare er densitometeret og viskosimeteret som skal måle kontinuerlig i sanntid. Når det gjelder reometeret, angir krav 1 i det meddelte kravsettet at dette skal måle reologi ved «mange spesifikke strømningsmengder», mens i kravsettet av 6. desember 2022 skal reometeret gjøre målinger ved spesifikt angitte omdreiningstall (rpm). Etter Klagenemndas syn tilsier dette at reometerets målinger er i sanntid, men at målingene ikke gjøres i kontinuerlig sanntid. Klagenemnda er etter dette kommet til at begge kravsettene må forstås som at det kun er viskosimeteret og densitometeret som måler i kontinuerlig sanntid, men at dette ikke gjelder for reometeret.
- 25 Det neste spørsmålet blir om det er støtte i basisdokumentene for en løsning der densitometeret og viskosimeteret måler kontinuerlig i sanntid, men at reometeret ikke gjør det.
- 26 Det fremgår av basisdokumentenes beskrivelse at anordningen er «for sanntids kontinuerlig eller hyppig måling av en mangfold slamparametere», se side 2 linje 18-19, at midlene for måling er arrangert i en modul, se linje 21, og at «nevnte anordning er koblet i sanntid», se linje 22. Videre står det at anordningene er for «sanntids kontinuerlig måling eller hyppig måling av et mangfold av slamparametre omfatter instrumentering for måling» av blant annet «vekt/tetthet», «viskositet» og «reologi», se side 3 linje 12 og kulepunktene 2, 4 og 5. Tilsvarende fremgår også av basisdokumentenes beskrivelse side 4 linje 25. Det samme kan utledes av basisdokumentenes krav 1, hvor det står at «systemet omfatter midler for sanntids kontinuerlige eller hyppige måling». Ettersom basisdokumentene gjennomgående trekker i denne retning, legger Klagenemnda til grunn at basisdokumentene må forstås som at midlene densitometer, viskosimeter og reometer, måler i sanntid – enten sanntid kontinuerlig eller sanntid hyppig. Det er da ikke avgjørende at basisdokumentenes uselvstendige krav 5 og 6 med ordlyden «sanntids eller kontinuerlig hyppig måling» er uklar og kan trekke i en annen retning, i den forstand at «kontinuerlig hyppig» ikke skulle være i sanntid. På denne bakgrunn er Klagenemnda kommet til at det ikke er grunnlag i basisdokumentene for at reometeret kan måle hyppig

i sanntid samtidig som at viskosimeteret og densitometeret måler kontinuerlig i sanntid. Etter Klagenemndas syn må alle midlene enten gjøre målinger kontinuerlig i sanntid eller hyppig i sanntid. Ettersom begge de endrede kravsettene kan forstås som at det kun er viskosimeteret og densitometeret som kan måle kontinuerlig i sanntid, men at dette ikke gjelder for reometeret, er det derfor gjort endringer i kravsettene som ikke har støtte i søknaden som innlevert og endringene er derfor i strid med patentloven § 13.

- 27 Selv om patentet må oppheves som følge av at det er gjort ulovlige endringer i henhold til patentloven § 13, tar Klagenemnda likevel stilling til klagers anførsel om at beskrivelsen er tilstrekkelig etter patentloven § 8 andre ledd tredje punktum. Spørsmålet etter bestemmelsen er om oppfinnelsen er beskrevet så tydelig at en fagperson på grunnlag av beskrivelsen kan utøve den, jf. patentloven § 8 andre ledd tredje punktum. Beskrivelsen skal ikke bare være klar, men også fullstendig. Dette følger naturlig av kravet om at den fagkyndige skal kunne utøve oppfinnelsen på bakgrunn av beskrivelsen. Den informasjon som er nødvendig for å utøve oppfinnelsen må kunne utledes av beskrivelsen eller av fagets alminnelige kunnskap, jf. Stenvik Patentrett (2020) side 57. På bakgrunn av denne informasjonen må det være mulig å løse det problemet som oppfinnelsen tar sikte på å løse. Kravet innebærer at oppfinnelsen må kunne utøves, slik at det for et produkt må beskrives minst én fremstillingsmåte, og for en fremgangsmåte må det bli beskrevet hvordan fremgangsmåten utføres, jf. LB-2014-117680 og LB-2019-161549. I Lagmannsrettens dom LB-2012-171734 (Blafro) ble det lagt til grunn at «beskrivelsen skal gi tilstrekkelig veiledning til at fagmannen kan utøve oppfinnelsen i den fulle bredden av patentkravene, uten unødig byrde eller eksperimentering.
- 28 Klagenemnda er kommet til at beskrivelsen ikke er så tydelig at en fagperson på grunnlag av den kan utøve oppfinnelsen. Dermed er heller ikke vilkåret om tilstrekkelig beskrivelse oppfylt, jf. patentloven § 8 andre ledd tredje punktum. Da det ikke er dekning i beskrivelsen for oppfinnelsen slik den er definert i krav 1, vil fagpersonen heller ikke finne hjelp i beskrivelsen til å utføre oppfinnelsen. Klagenemnda kan imidlertid ikke se at klagers anførsel om at beskrivelsen ikke er tilstrekkelig tydelig fordi krav 1 ikke omfatter en betingelse om at måling av reologi foretas i et parallelt grenrør, kan føre frem. Slik Klagenemnda ser det følger det av figur 1 at reometeret er plassert i et parallelt grenrør. Dette støttes av «Detaljert beskrivelse» av figur 1 hvor det er angitt «et reometer koblet i parallell», se beskrivelsen av 6. desember 2022 side 5 linje 13 og det meddelte patentets beskrivelse side 5 linje 15. På denne bakgrunn vil fagpersonen ut fra beskrivelsen forstå at reologi skal foretas i et grenrør parallelt med et rør for annen måling.
- 29 På denne bakgrunn tas klagen til følge. Patentstyrets vedtak oppheves. Patent nr. 345522 oppheves, jf. patentloven § 25 første ledd nr. 2 og nr. 3.

Det avsies slik

Slutning

Klagen tas til følge.

Gunhild Giske Skyberg
(sign.)

Gro Katarina Andorsen
(sign.)

Turid Helene Tronbøl
(sign.)