



---

# KFIR

Klagenemnda for industrielle rettigheter

## **AVGJØRELSE**

---

Sak: 19/00059  
Dato: 21. januar 2020

---

Klager: FMC Kongsberg Subsea AS  
Representert ved: Onsagers AS

---

Innklaget: Aker Solutions AS  
Representert ved: Protector IP AS

---

Klagenemnda for industrielle rettigheter sammensatt av følgende utvalg:

Elisabeth Ohm, Jonny Roaldsøy og Gunnar Nilsen Søndersrød

har kommet fram til følgende

---

## AVGJØRELSE

- 1 Kort fremstilling av saken:
- 2 Saken gjelder klage over Patentstyrets avgjørelse av 16. januar 2019, hvor norsk patent nr. 335430 ble opprettholdt etter innsigelse på bakgrunn av at oppfinnelsen ble ansett for å tilfredsstille kravene til nyhet og oppfinnelseshøyde etter patentloven § 2, samt at beskrivelsen ble ansett tilstrekkelig tydelig etter § 8 andre ledd tredje punktum.
- 3 Den tekniske løsningen vedrører et undervannsverktøy og en fremgangsmåte for å installere og teste brønnhodemoduler fra et skip ved bruk av en skipskran.
- 4 Patentet ble meddelt 15. desember 2014 med følgende to selvstendige krav:
  1. Verktøy for undervanns installasjon og testing av brønnhodemoduler slik som ventiltrær og liknende utstyr, fra et skip ved bruk av en skipskran, k a r a k t e r i s e r t v e d at verktøyet omfatter en undervannsenhet som omfatter en kobling for utløsbar kobling til undervanns brønnhodemoduler eller utstyr, et middel for posisjonering, et middel for testing omfattende en fluidbank og en kobling for elektrisk strøm og elektrisk og/eller optisk kontroll.
  8. Fremgangsmåte for installasjon av undervanns brønnhodemoduler slik som ventiltrær og liknende utstyr, fra et skip ved bruk av skipskran, der verktøyet ifølge hvilket som helst av kravene 1-7 anvendes, k a r a k t e r i s e r t v e d nedføring av brønnhodemodulen eller utstyret som utløsbart koblet til undervannsenheten til ovennevnte verktøy, ved å anvende skipskranen, men uten eventuell navlestreng eller linje som leverer væske eller gass fra overflaten, men ved å anvende verktøyet som koblet til en fluidløs elektrisk eller elektrisk-optisk navlestreng eller en ROV for posisjonering og kobling til et undervanns brønnhode, og anvendelse av verktøyets fluidbank for trykktesting.

Til krav 1 og 8 er det knyttet henholdsvis seks og to uselvstendige krav.

Enn videre ble det i tilsvaret av 26. august 2019 innlevert et subsidiært kravsett hvor trekkene i det uselvstendige krav 4 er innarbeidet i krav 1.

- 5 I forbindelse med søknadsbehandlingen før meddelelse trakk Patentstyret frem følgende publikasjoner:
  - D1: US 6343654 B1
  - D2: US 2004/0094305 A1
  - D3: WO 02/14651 A1
  - D4: WO 2010/030190 A2
  - D5: US 3166123 A
- 6 I forbindelse med innsigelsen har følgende dokumenter blitt trukket frem:

- P1: US 9010432 B2
- P2: US 7063157 B2
- P3: US 6588985 B2
- P4: US 2009/0255681 A1
- P5: US 2009/0288836 A1
- P7: WO 03/070565 A1
- P8: WO 2010/032019 A1
- P9: US 9010431 B2

7 Klage på Patentstyrets avgjørelse innkom 15. mars 2019.

#### 8 Grunnene for Patentstyrets vedtak er oppsummert som følger:

- Beskrivelsen av oppfinnelsen er tilstrekkelig tydelig til at en fagperson kan utøve den, jf. patentloven § 8 andre ledd tredje punktum.
- Patentet omfatter ikke noe som ikke fremgikk av søknaden da den ble inngitt, jf. patentloven § 13.
- Oppfinnelsen ifølge kravene i patentet er patenterbar fordi den skiller seg vesentlig fra kjent teknikk etter patentloven § 2.
- P1 anses som nærmeste kjente teknikk. Det som Patentstyret anses å utgjøre noe nytt ved oppfinnelsen ifølge krav 1 i forhold til P1, er midler for posisjonering, et middel for testing omfattende en fluidbank og en kobling for elektrisk strøm og elektrisk og/eller optisk kontroll.
- Det objektive tekniske problem som løses av oppfinnelsen ifølge krav 1 og i lys av P1, er hvordan komme frem til et verktøy for å oppnå en korrekt og effektiv installasjon og testing av en brønnhodemodul uten bruk av borerigg. Dette løser oppfinnelsen ifølge krav 1 ved et verktøy omfattende en undervannsenhet løsbart tilkoblet brønnhodemodulen og som senkes ned fra et skip med skipskran, idet undervannsenheten omfatter egne midler for posisjonering, og midler for testing omfattende en fluidbank og en kobling for å tilføre strøm og styringssignaler til verktøyet.
- Ifølge P1 kan verktøyet nedsenkes fra et skip ved bruk av en vaier eller et tau. En ROV tilkobles panelet 20 på verktøyet for å kunne orientere verktøyet til landing på brønnhodet.

Det er angitt i P1 å bruke en slange 40 for å overføre hydraulisk fluid fra ROV-en via panelet 20 og den hydrauliske linjen 44, uten at dette kan anses å utgjøre en fluidbank. Det kan heller ikke sees at det er en kobling for elektrisk strøm og elektrisk og/eller optisk kontroll i verktøyet ifølge P1. Patentstyret er ikke enig i at «verktøyet (16) har et stikk (34) for tilkobling til en kontrollinnretning (20) som en ROV», er det samme som en kobling for elektrisk strøm og elektrisk og/eller optisk kontroll. Løsningen ifølge P1 er derfor forskjellig fra løsningen ifølge krav 1.

- Det er kjent fra P3 et fartøy 40 med en skipskran 48 for nedsenking av en last 43 på havbunnen med et system 50 som omfatter truster 56 for å posisjonere lasten 43 korrekt på havbunnen (spalte 6 linje 38-53). I P3 vises det hvordan man skal føre en last korrekt fra et fartøy ned på havbunnen, og det nevnes ingen ting om kobling til undervannsmodule eller midler for testing. Løsningen ifølge P3 er derfor forskjellig fra løsningen ifølge krav 1 i patentet.
- Siden løsningen i P1 og P3 er så vidt ulike løsningen ifølge patentet, kan Patentstyret ikke se at en fagperson som står overfor det objektive tekniske problemet, vil komme frem til løsningen ifølge krav 1 i patentet med utgangspunkt i enten P1 eller P3 uten oppfinnerisk virksomhet. Heller ikke ville fagpersonen komme frem til løsningen ved å anvende læren i P3 om nedsenking av en last på havbunnen, sammen med verktøyet for undervannsinstallasjon og testing kjent fra P1 uten ved omfattende modifikasjon og tilpasning som ville innebære oppfinnerisk virksomhet.
- Ingen av de øvrige anførte publikasjonene, P2, P4, P5 P7 eller D1-D5, vil gi fagpersonen motivasjon til å komme frem til oppfinnelsen ifølge krav 1 om denne blir stilt overfor det aktuelle objektive tekniske problemet.
- Etersom oppfinnelsen ifølge krav 1 er patenterbar, er oppfinnelsen ifølge de tilknyttede uselvstendige kravene 2-7 også patenterbar.
- Etersom fremgangsmåtekravet i krav 8 omfatter anvendelse av verktøyet ifølge krav 1, angir krav 8 også en ny og patenterbar oppfinnelse, samt de tilhørende uselvstendige kravene 9 og 10.

## 9 Klager har for Klagenemnda i korte trekk gjort gjeldende:

- Patentstyrets avgjørelse må omgjøres og patentet oppheves.
- Patentet er opprettholdt i endret form til tross for at betingelsen om at oppfinnelsen skal være ny og skille seg vesentlig fra det som er tidligere kjent, ikke er oppfylt, jf. patentloven § 2.
- Patentet er opprettholdt i endret form til tross for at oppfinnelsen ikke er så tydelig beskrevet at en fagperson kan utøve den, jf. patentloven § 8.

- Krav 1 i patentet angir ikke at verktøyet omfatter egne midler for posisjonering, men «et middel for posisjonering». Et middel for posisjonering skal omfatte ethvert middel som er egnet for å sette noe i en posisjon/stilling, eller muliggjøre endring av en posisjon.
- P1 fremlegger et «middel for posisjonering». Dette fremgår av patentbeskrivelsen s. 3 linje 11-16, og kan omfatte posisjoneringspropeller, mel alternativt skyvekraft påført fra en ROV eller en kran, eventuelt et løfteøre.
- Kravelementet «middel for posisjonering» skal ved patenterbarhetsvurderingen tolkes bredt, og kan omfatte ethvert middel som kan muliggjøre posisjonering, herunder passive elementer (slik som et løfteøre) som i operasjon samvirker med en ROV.
- Det fremgår direkte fra P1 at apparatet 10 tillater treet 12 å bli ført ned til rørhengeren 14 fra et skip, og at ROV-en kan posisjonere og feste treet 12 til rørhengeren 14. Apparatet 10 i P1 omfatter også innfestingsinnretning 19 for et tau, som gjør det mulig for eksempel å senke apparatet 10 og produksjonstree 12 fra et fartøy. Innfestningsinnretninger 19 for tau er derfor utvilsomt et «middel for posisjonering» på samme måte som løfteøret som er angitt som eksempel på «middel for posisjonering» i patentbeskrivelsen.
- P1 fremlegger et verktøy som omfatter middel for testing omfattende en fluidbank.
- I patentbeskrivelsen s. 3, linje 25-27, er det angitt at fluidbankene som inngår i middelet for testing kan omfatte nitrogengass-akkumulatorer og sylindere for forseglings- og trykktesting. Begrepet «fluidbank» må tolkes som ethvert lukket reservoar for fluider. «Middel for testing» må også ved patenterbarhetsvurderingen tolkes som ethvert middel som muliggjør testing av brønnhodemoduler, f.eks. ventiltrær (i patentets krav 1).
- «Et middel for testing omfattende en fluidbank» må derfor ved patenterbarhetsvurderingen tolkes som ethvert middel som kan muliggjøre testing av en brønnhodemodul slik som et ventiltre, og som inneholder et lukket fluidreservoar.
- P1 omfatter et middel for testing av et ventiltre, se kolonne 3, linjer 4-9, hvor det fremgår at verktøyet 16 muliggjør trykk- og funksjonstesting av treet, og kolonne 4, linje 18, som omtaler en fremgangsmåte som blant annet omfatter å teste integriteten for et produksjonstre. Fra P1 fremgår at ventiltreet kan trykktestes ved hjelp av en ROV. Implisitt i dette er at fluid må være til stede i en form for reservoar, en fluidbank. Fraværet av fluidforbindelse mellom overflate og sjøbunn betyr at fluidbanken må være til stede i P1 sitt middel for å trykkteste ventiltreet.
- P1 fremlegger en kobling for elektrisk strøm og elektrisk og/eller optisk kontroll, se kol. 2, linje 1-15. Apparatet har et grensesnitt for kobling mot kontrollinnretningen.
- I tilfellet av en elektrisk operert kontrollinnretning i P1, er det helt nødvendig at P1 sin løsning også omfatter en kobling for elektrisk strøm og elektrisk kontroll. Dette er derfor i det minste implisitt fremlagt i P1.

- Verktøyet som definert i krav 1 er i sin helhet kjent fra P1. For øvrig mangler krav 1 oppfinnelseshøyde.
- Dersom Klagenemnda skulle komme frem til at det er nytt i forhold til P1 å installere verktøyet med en skipskran, viser P3 en installasjon av undervannsverktøy ved en skipskran. Det ville være nærliggende for fagpersonen med utgangspunkt i P1 å ta i bruk en kran som vist i P3 for å installere dette. Fagpersonen med kjennskap til at verktøyet 16 i P1 skal installeres fra et skip, vil dra nytte av sin generelle kunnskap om at en kran ombord på et skip kan benyttes til nedfiring av last og da også til installasjon av et verktøy på havbunnen siden P1 angir at verktøyet kan senkes til havbunnen med en wire, (P1, kol. 2, linje 58-62).
- Når det gjelder at verktøyets fluidbank benyttes til trykktesting, vil det være nærliggende for fagpersonen å tilpasse teknikken i P1 ved å benytte fagets alminnelige kunnskap for å komme frem til oppfinnelsen ifølge krav 1.
- Fra P1 kjenner fagpersonen til at det selvgående verktøyet kan ha en elektrisk kontrollenhet, samt at hydraulikklinjen fra overflaten kan fjernes i overensstemmelse med angivelser i kol. 2, linje 7-10. Med denne kunnskapen vet fagpersonen at verktøyet må ha tilført elektrisitet, men ikke nødvendigvis fluid fra overflaten. Det vil da være nærliggende å tilveiebringe verktøyet med en fluidbank som et alternativ til å tilføre fluid fra overflaten, spesielt med tanke på at fagpersonen også kjenner til at verktøyet i P1 skal være selvforsynt.
- Å utstyre undervannsverktøy med fluidbank for testing av installasjon er tidligere kjent fra flere typer undersjøisk installasjon, eksempelvis Riser Less Well Invention.
- Det refereres også til P5 som viser en testskid omfattende en fluidbank i form av oppsamler for testfluid.
- P2 beskriver installasjon av brønnkompletteringssystem og viser til installasjon av et juletre 22 ved benyttelse av en kabel. Figurene viser en fluidbank i form av to tanker.
- Det er nærliggende for fagpersonen med utgangspunkt i P1 å benytte læren fra P3 om at fluidbanker kan anordnes på installasjonsverktøy, stilt overfor problemstillingen å tilveiebringe et alternativ til å benytte fluidtilførsel fra overflaten.
- Det er nærliggende for fagpersonen med utgangspunkt i P4, og stilt overfor problemstillingen som skal løses ved oppfinnelsen, å installere undervannsverktøyet fra et annet fartøy enn en borerigg, enten å bruke sin fagkunnskap om installasjon ved skipskraner, eller å benytte læren fra P3 om at et undervannsfartøy kan installeres fra et skip, og dermed komme frem til oppfinnelsen ifølge krav 1. I P4 angis at det kan benyttes en wire under nedføringen av verktøyet og det vil dermed være enkelt å bruke dette verktøyet ved installasjon av skip.
- Det er nærliggende for fagpersonen å tilrettelegge det hydrauliske koblingspanelet 44 i P4 slik at det passer for elektrisk signaloverføring fra en ROV. Fagpersonen vet at disse er

elektrisk og hydraulisk opererte. Fagpersonen ville velge type ut fra sammenhengen den skal fungere i.

- Første delen av krav 2 er definert ved en negasjon – verktøyet har ikke forsyning av en hydraulisk væske eller gass via navlestreng eller annen trykkløst linje fra overflaten. Negasjoner er kun tillatt dersom kravets gjenværende gjenstand ikke kan defineres tydeligere ved positive trekk, eller dersom sistnevnte vil begrense kravet urimelig. Negasjonen gjør patentkravet uforståelig når det gjelder hvordan navlestrengen skal utføres. Kravet angir ikke positive konstruktive trekk utover at den ikke skal ha en hydraulisk linje. Det angis i krav 2 kun at kontrollsignalene overføres fra overflateposisjonen og brønnhodeområdet.
- Med formuleringen i krav 2 angis i realiteten at elektrisk strøm og elektriske og/eller optiske kontrollsignaler skal overføres mellom overflateposisjonen og brønnhodeområdet, men det angis ikke eksplisitt at den elektriske strømmen og de elektriske og/eller optiske kontrollsignalene skal overføres via navlestrengen eller annen trykkløst linje fra overflaten til havbunnen.
- Det er kjent fra P1 å overføre kontrollsignaler fra overflateposisjonen og brønnhodeområdet. Fagpersonen vil fra P1 direkte innse at kontrollsignalene overføres gjennom en navlestreng. Apparatet 10 i P1 har en utførelsesmulighet for å opereres elektrisk. Ved denne utførelsen er det ikke behov for å overføre hydraulisk væske gjennom en navlestreng, men kontrollsignalene vil da overføres som elektriske signaler gjennom navlestrengen.
- Krav 2 mangler uansett oppfinnelseshøyde på bakgrunn av teknikken som er kjent fra P1, samt fagpersonens kunnskap om at kontrollsignaler kan overføres mellom overflaten og havbunnen som elektrisk strøm og elektriske og/eller optiske kontrollsignaler, eller ved kombinasjon av teknikk fra P3 og P7.
- Krav 3 mangler nyhet og oppfinnelseshøyde.
- P1 omtaler styring av en undervannsenhet ved en kontrollinnretning i form av en ROV, se figur 1. Undervannsenheten kan styres fra en overflate kontrollenhet via ROV-en og dennes navlestreng.
- På bakgrunn av P1 og fagpersonens kunnskap, eksempelvis slik den er kjent fra P4, eller en kombinasjon av P1 og P4, mangler også krav 3 oppfinnelseshøyde.
- Når det gjelder krav 4, er det ikke angitt eksplisitt i P1 at verktøyet har posisjoneringspropeller for å posisjonere verktøyet. Det ligger imidlertid innenfor fagets alminnelige kunnskap å utstyre et verktøy med propeller for å tilveiebringe passende posisjoneringssegenskaper for verktøyet.
- Det vises også til P3 som omtaler et installasjonsverktøy med integrerte propeller for å utføre operasjonsprosedyrer for installasjon av en last på havbunnen. P3 viser også benyttelse av en skipskran ved undersjøisk installasjon av verktøyet. Denne kan også benyttes for å utøve skyvekraft, tilsvarende angivelsen i krav 4.

- Det vil være nærliggende for fagpersonen med utgangspunkt i P1 å benytte læren fra P2 om at installasjonsverktøy kan utstyres med propeller, stilt overfor problemstillingen som skal løses, nemlig å tilveiebringe et selvdrevet installasjonsverktøy, alternativt benytte fagets alminnelige kunnskap.
- Krav 5 mangler nyhet og/eller oppfinnelseshøyde.
- P1 viser en kobling mellom en ROV og verktøy 16. Beskrivelsen av samspillet mellom ROV-en og verktøyet slik det beskrives i P1, at posisjoneringssystemet som ROV-en er utstyrt med, kan benyttes for posisjoneringsbestemmelse for verktøyet 16. Det er en del av fagets alminnelige kunnskap å utstyre en ROV med midler for å bestemme posisjon med kamera. De øvrige trekkene i krav 5 hører til fagets alminnelige kunnskap.
- Krav 5 mangler oppfinnelseshøyde ved at fagpersonen kan kombinere teknikk fra P1 og P3, eller ved å bruke sine fagkunnskaper sammen med P1. Det vil være nærliggende for fagpersonen med utgangspunkt i P1 å benytte læren fra P3 eller sine generelle fagkunnskaper om at installasjonsverktøy kan utstyres med en gyro, stilt overfor problemstillingen om å sørge for bestemmelse av installasjonsverktøyets vinkelposisjon i vannet.
- Når det gjelder krav 6, kan trekkene om hydraulisk væskefylling og hydraulisk kraftenhet i undervannsenheten ikke utøves av fagpersonen.
- Krav 6 mangler for øvrig oppfinnelseshøyde gjennom at det eksemplifiseres at fluidbanken kan være tilveiebragt ved nitrogengass-akkumulatorer og sylindere for forseglings- og trykktesting. Dette er i overensstemmelse med tidligere kjent teknikk innenfor fagfeltet, eksempelvis fra RLWI-operasjoner som ble gjort før patentets inngivelsesdag.
- Dersom man skal sette et utstyr på en brønnramme på havbunnen med et verktøy, og dette verktøyet ikke skal bli værende på havbunnen, så vil fagpersonen på nærliggende måte innse at det nødvendigvis må ha en kobling for å koble verktøyet til og så kunne koble verktøyet fra enheten som settes på brønnrammen. Man må også ha elementer på verktøyet som sørger for at utstyret som settes på brønnrammen er fastgjort der det skal og denne koblingen må testes før utstyret forlates på havbunnen og verktøyet trekkes til overflaten.
- P1 beskriver en tilkobling av produksjonstreet, og senere frakobling av installasjonsverktøyet fra produksjonstreet.
- Hydraulisk væskefylling, er tidligere kjent fra påfylling av MEG i ventiltrær, se P3 figur 8a.
- Å utstyre en undervannsenhet med en hydraulisk kraftenhet er innenfor fagets alminnelige kunnskap. Se også P3. Dette er også angivelsen av at den hydrauliske kraftenheten i et eventuelt ROV-system er tilkoblet via drift-kobling.
- Krav 7 mangler oppfinnelseshøyde. Benyttelse av en gassfylt akkumulator/gassfylt sylinder, og respektive koblinger opp mot det utstyret som skal benyttes i disse, er innenfor fagpersonens kunnskap.



- Krav 8 mangler nyhet og oppfinnelseshøyde. Fremgangsmåten i krav 8 omfatter anvendelse av verktøyet ifølge ett av kravene 1-7 og angir at brønnhodemodulen eller utstyret som utløsbart koblet til undervannsenheten til verktøyet, skal føres ned ved å anvende skipskranen.
- Uselvstendig fremgangsmåtekrav 9 mangler nyhet og oppfinnelseshøyde. Krav 9 angir at fremgangsmåten i krav 8 også omfatter trinn for trykk- og funksjonstesting, og frakobling av verktøyet fra brønnhodemodulen eller utstyret etter ovennevnte testing. Kravet angir helt vanlig, tidligere kjent teknikk som benyttes ved standard undervannsinstallasjon.
- Uselvstendig fremgangsmåtekrav 10 mangler nyhet og oppfinnelseshøyde. Kravet angir allment kjent teknikk i forbindelse med setting av utstyr på havbunnen, og er for øvrig ikke tilstrekkelig klart til at fagpersonen kan utøve oppfinnelsen.
- Det er meddelt ekvivalent patent i USA (US 9010431), men kravsettet er forskjellig fra NO 335430.

#### 10 **Innklagede har for Klagenemnda i korte trekk gjort gjeldende:**

- Patentstyrets avgjørelse er korrekt og må opprettholdes. Subsidiært opprettholdes patentet med endret krav 1 som vedlagt.
- Det nærmeste motholdet er P1. Dette inneholder ingen beskrivelse eller illustrasjoner av trekkene i krav 1. Apparatet i P1 er komplementært til søknadsgjenstanden.
- Det må utføres operasjoner nede i brønnen før en komplett brønn kan settes i operasjon, og det er her apparatet ifølge P1 er relevant. Operasjonen som kan utføres nede i brønnen med apparatet ifølge P1 er å rekke en plugg i tubing hanger (produksjonsrørhengeren) før produksjonen kan iverksettes. Det eneste verktøyet som er aktivt i apparatet ifølge P1, er følgelig et nedihullsverktøy, et hydraulisk pluggtrekkverktøy.
- Apparatet i P1 må være tilkoblet en ROV for installasjon, og omfatter ingen midler for testing av selve produksjonstreet og heller ikke i tilstrekkelig omfang midlene for tilkobling av produksjonstreet på tubinghanger. Det er ikke et apparat som i seg selv inneholder trekk for installasjon/tilkobling og testing av brønnhodemoduler.
- Ventiltre og produksjonstre er synonymt brukt om hverandre, men forskjellig fra brønnhodet/brønnhodemodulen. Ventiltreet settes på toppen av brønnhodet, på tubing hanger, på en komplett brønn. Apparat ifølge P1 og verktøyet ifølge patentet kan begge håndteres med en kran fra et fartøy, men så stopper likheten. P1 mangler midlene for installasjon og testing, og er avhengig av en tilkoblet ROV.
- P1 inneholder ikke et middel for utløsbart kobling til undervanns brønnhodemoduler eller utstyr, fordi slike midler kun finnes på en tilkoblet ROV. Verktøyet 16 er selve nedihulls

pluggtrekkeverktøyet, dette føres ned i brønnen i tubing hanger, og er noe helt annet enn en utløslbar kobling til undervanns brønnehodemoduler eller utstyr. Produksjonstreet og brønnehodemodulen er ikke samme enhet.

- P1 omfatter heller ingen «midler for posisjonering». Et løfteøre er et middel for feste av kjetting/wire eller tau, ikke et middel på apparatet for posisjonering. En guidepost/guidecone er ikke et middel for posisjonering, men en styrepinne/styrekonus for korrekt orientering under selve tilkoblingsoperasjonen, etter at enhetene først er blitt korrekt posisjonert.
- Midler for posisjonering er integrerte posisjoneringspropeller (eksisterer ikke for P1), skipets kran, samt en eventuell tilkoblet ROV (helt nødvendig for P1).
- P1 omfatter ikke midler for testing omfattende en fluidbank. Apparatet er avhengig av en ekstern ROV for kraft og fluid. Når apparatet angis å være «self contained», henspiller dette på at bruk av stigerør (riser) ikke er nødvendig, og en rigg er derfor unødvendig. Det er kjent teknikk at en ROV av arbeidstype inneholder et hydraulisk anlegg, og dette er derfor vanlig å bruke i en del sammenhenger. Det er derimot ikke kjent «midler for testing omfattende en fluidbank» i et verktøy som definert i krav 1.
- P1 omfatter heller ikke «en kobling for elektrisk strøm og elektrisk og/eller optisk kontroll». Koblingen fra en for P1 helt nødvendig tilkoblet ROV, omfatter derimot hydraulikk fordi apparatet ikke har noen egen fluidbank og heller ingen egen funksjon eller styring som krever «en kobling for elektrisk strøm og elektrisk og/eller optisk kontroll». Klagers diskusjon om kontrollinnretningen som hydraulisk, elektrisk, elektrohydraulisk, spiller på ROV-en, hvilket er en annen enhet. Publikasjonen som viser elektrisk kontroll, vil ikke foregripe nyhet.
- Når det gjelder oppfinnelseshøyde, er det å unngå å bruke et stigerør og dermed nødvendig rigg, ett av oppfinnelsens hovedaspekter fordi dette medfører den største kostnadsbesparelsen.
- Apparatet ifølge P1 skal brukes med en skipskran.
- Det er vanlig at en ROV omfatter et hydraulikkanlegg, og det er nærliggende å benytte dette, samt andre funksjoner som er tilgjengelige med en avansert ROV. Dette gjelder P2.
- For P3 finnes det kun lære om posisjonering under nedsenking (deployment) og hvordan problemer med tvinn/rotasjon kan unngås.
- For P4 finnes kun lære om nedsenking med borestreng fra en rigg og vektarmkompensering ved hjelp av et tilpasset mellomstykke som er oppfinnelsesgjenstanden ifølge P4.
- For P5 finnes kun lære om testing av undervanns kontrollsystemer.

- Når det gjelder P7 har vi problemer med å finne hva som skulle være relevant. P7 synes kun å beskrive en BOP (brønnsikring) og en CT-modul (kveilerørsmøde), ikke et ventiltre for produksjon.
- Det finnes ingen motivasjon for å kombinere trekk fra P1 med trekk fra P2-P7. Det er heller ikke mulig å sammenstille trekk fra P1-P7 og ende opp med verktøyet ifølge krav 1.
- Når det gjelder hvorvidt oppfinnelsen ifølge krav 6 lar seg utøve på bakgrunn av beskrivelsen, så er krav 6 i likhet med krav 1-7 i kategorien produkt eller fysisk gjenstand. For slike krav er det kun nødvendig å definere strukturen som oppfinnelsesgjenstanden er bygget opp av, og dette er angitt i krav 6. Det spesifiseres her at verktøyet omfatter et hydraulisk fluid og en kraftenhet. Hvordan dette anvendes, er spesifisert i fremgangsmåtekravene.
- Det er et paradoks at klager hevder at innholdet i krav 6 ikke er forståelig, samtidig som isolerte trekk i relativt fjerntliggende publikasjoner og imaginære trekk i motholdene, skal gjøre oppfinnelsen foregrepet.
- Når det gjelder anførselen om ulovlig endring, har «et middel for testing omfattende en fluidbank» hele tiden vært en del av søknadens innhold. I søknaden som innlevert stod det i krav 1 at verktøyet omfatter «means for testing». I krav 6 som innlevert stod det at midlene for «testing and commissioning» omfatter blant annet en fluid bank. Dette betyr bare at midlene også er anvendelige for «commissioning», som er en del av testingen. Krav 8, 9 og 10 som innlevert spesifiserer «Midler for testing omfattende en fluidbank» i ulike varianter. Se også side 3, linje 15-24.

**11 Klagenemnda skal uttale:**

**12 Klagenemnda er kommet til samme resultat som Patentstyret.**

- 13 Klagenemnda skal vurdere og ta stilling til hvorvidt oppfinnelsen som følger av patent nr. 335430 oppfyller kravene til nyhet og oppfinnelseshøyde, jf. patentloven § 25 første ledd nr. 1, jf. § 2 første ledd. I tillegg har klager gjort gjeldende at beskrivelsen av oppfinnelsen ikke er tilstrekkelig tydelig til at en fagperson kan utøve den, jf. patentloven § 8 andre ledd tredje punktum.
- 14 Patentet tilhører det tekniske området for undervanns olje- og gassproduksjon, nærmere bestemt er det snakk om en verktøyenhet og fremgangsmåte for undervannsinstallasjon og -testing av ulike brønnehodemoduler, slik som ventiltrær og lignende utstyr fra et skip ved bruk av en skipskran.
- 15 Ved vurderingen av både nyhet og oppfinnelseshøyde er det kravenes innhold, riktig tolket, som skal vurderes opp mot den kjente teknikk på søknadstidspunktet, og det er en tenkt gjennomsnittlig fagperson på området brukes som skal brukes som målestokk. Støtte for tolkningen kan hentes fra beskrivelsen. Den fagkyndige 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 den fagkyndige foreta nærliggende nye konstruksjoner, men er ikke i besittelse av innovative evner. Den fagkyndige evner å prøve ut på en god fagmessig måte alle kombinasjonsmuligheter som både var nærliggende og ga en rimelig forventning om å lykkes. I tillegg innehar den fagkyndige fagets alminnelige kunnskap som basis.

- 16 Den relevante fagkyndige i foreliggende sak vil være en person med full kjennskap til de ulike anordninger som anvendes for installasjon, testing og drift av undervannsbrønner innenfor oljeindustrien. Dette innbefatter kjennskap til ulike undervanns sammenkoblingsmetoder og -utstyr for brønnhodemoduler, metoder og utstyr for trykk- og funksjonstesting av installerte brønnhodemoduler samt utstyr og metoder for undervanns posisjonering inkludert kontroll av slike.
- 17 Klagenemnda anser oppfinnelsen for å være en konseptuell løsning der behovet for bruk av en sammenføyet borestreng for nedføring og installasjon av brønnhodestakker og en egen navlestreng for tilførsel av trykkfluider (hydraulikk) for testing og ferdigstilling for drift, blir eliminert ved bruk av det verktøy og den fremgangsmåte som omhandles i patentets beskrivelse. I dette ligger at brønnhodestakken som et utgangspunkt uansett vil måtte være utstyrt med inngang/grensesnitt for tilførsel av det nødvendige hydrauliske trykkmedium for testing og ferdigstilling.
- 18 Når det gjelder anførselen om at oppfinnelsen ikke er så tydelig beskrevet at en fagperson kan utøve den, jf. patentloven § 8 andre ledd tredje punktum, er denne anførselen kun rettet mot det uselvstendige krav 6.
- 19 Klagenemnda er ikke enig i dette. I motsetning til vurderingen av oppfinnelseshøyde, der fagpersonen ikke har tilgang til selve løsningen av det objektive tekniske problemet som skal løses, vil fagpersonen ved vurdering av tilstrekkelighet ifølge patentloven § 8 også ha tilgang til løsningen av det objektive tekniske problem som skal løses. Fagpersonen vil dermed som et startpunkt ha kunnskap om hvilke volum og trykk av fluid som er nødvendig og hvor på brønnhodestakken dette skal leveres. Klagenemnda legger til grunn at trekkene angitt i det uselvstendige krav 6 i realiteten innebærer å flytte funksjoner og trekk fra en modul på et dekk på et borefartøy til selve verktøyet som anvendes og at tilpasninger av verktøyet dermed kun vil være av fagmessig karakter.
- 20 Klagenemnda anser etter dette at beskrivelsen inneholder tilstrekkelig informasjon til at fagpersonen kan utøve løsningen som består av kombinasjonen av trekkene i det selvstendige krav 1 og det uselvstendige krav 6.

#### Nyhet – det prinsipale kravsettet

- 21 Etter patentloven § 2 første ledd kan patent bare meddeles for oppfinnelser som er nye i forhold til hva som var kjent før patentsøknadens inngivelsesdag. Vurderingen foretas ut fra patentkravene, som har som formål å skille oppfinnelsen fra kjent teknikk. Teknikkens stilling defineres som alt som er blitt allment tilgjengelig, enten skriftlig eller muntlig, gjennom åpenlys utøvelse eller på annen måte, før dagen for patentsøknadens levering, se

patentretningslinjene del C, kap. IV, pkt. 4.1.2. Det følger dessuten av praksis fra EPO Boards of Appeal at teknikkens stilling ikke er begrenset til skriftlige publikasjoner, men at den også inkluderer alle andre måter teknisk informasjon kan gjøres allment tilgjengelig på, jf. f.eks. T 939/92. Dette innebærer at også den fagkyndiges bakgrunnskunnskap utgjør en del av teknikkens stilling og dermed kan være nyhetshindrende.

- 22 Som ny anses enhver oppfinnelse som ikke kan utledes direkte og utvetydig fra fagets alminnelige kunnskap alene eller sammen med ett enkelt mothold.
- 23 Ifølge patentretningslinjene, del C, kap. IV, pkt. 4.3.1 er det ved vurderingen av nyhet (til forskjell fra oppfinneshøyde) ikke tillatt å kombinere separate gjenstander fra tidligere teknikk sammen, se punkt 5.8. Det er heller ikke tillatt å kombinere separate gjenstander tilhørende forskjellige utføringsformer i ett og samme dokument, med mindre en slik kombinasjon uttrykkelig er blitt foreslått, se. T-305/87 og Klagenemndas avgjørelse PAT 13/023. Imidlertid, hvis et dokument (det primære dokumentet) refererer uttrykkelig til et annet dokument som fremskaffer mer detaljert informasjon om bestemte trekk, kan informasjonen om disse bestemte trekkene bli betraktet som en del av dokumentet som inneholder referansen, jf. T-153/85.
- 24 Partene har vært svært sparsomme hva gjelder omtale av P5-P9. Klagenemnda ser derfor ingen grunn til å vurdere disse nærmere, men baserer den videre vurderingen av nyhet og oppfinneshøyde kun på innholdet i P1-P4.
- 25 P1 vedrører et verktøy og en fremgangsmåte for installasjon av et undervanns produksjonstre til produksjonsrørhengeren, påfølgende testing av produksjonstreet og fjerning av pluggen i produksjonsrørhengeren for åpning av brønnen. Fra kolonne 1, linje 62-65, fremgår det at verktøyet er «selvforsynt» i den forstand at det kan senkes fra et skip på overflaten ved bruk av skipets kran og utføre sine operasjoner uten bruk av tradisjonell borestreng («riser») fra en rigg. Verktøyet omfatter videre en form for kobling til produksjonstreet, se kolonne 5, linje 18, men viser ikke eksplisitt til at denne koblingen er utløsbar eller inneholder midler for en utløsbar kobling. Verktøyet omfatter videre et tilkoblingspanel tilpasset for at en ROV skal kunne kobles til verktøyet og derigjennom kunne orientere verktøyet i horisontalplanet slik at dette landes i rett posisjon på produksjonsrørhengeren på havbunnen, se kolonne 5, linje 34-35. P1 viser ikke direkte og utvetydig at verktøyet omfatter, dvs. at det i seg selv er utstyrt med, et middel for posisjonering. P1 viser at hydraulisk medium tilføres fra ROV-en, se kolonne 5, linje 24-25 og 44-46, og viser dermed heller ikke at verktøyet er selvforsynt med hydraulisk væske så som en fluidbank. Krav 1 har følgelig nyhet overfor P1.
- 26 P2 vedrører en metode og et verktøy for installasjon av et konvensjonelt brønnhodesystem for olje- og gassbrønner ved bruk av en kabel/wire uten bruk av borestreng («riser»). P2 inneholder ingen direkte og utvetydig informasjon om at verktøyet inneholder midler for testing omfattende en fluidbank eller egne midler for posisjonering i horisontalplanet. Krav 1 har følgelig nyhet overfor P2.

- 27 P3 vedrører en installasjonsmodul som har midler for posisjonering (propulsjonstrustere), der installasjonsmodulen anvendes for å plassere utstyr på en sjøbunn. Installasjonsmodulen er opphengt i en vaier fra et overflatefartøy og senkes ved hjelp av fartøyets kransystem. Modulen omfatter ikke en fluidbank med tilhørende midler for testing, ei heller en kobling for utløsbar kobling til brønnhodemoduler eller annet utstyr på bunnen og skal dessuten anvendes for andre oppgaver enn løsningen ifølge krav 1. Krav 1 har også nyhet overfor P3.
- 28 Heller ikke P4 vedrører en løsning som innehar alle de trekk som er definert i det selvstendige krav 1. Krav 1 har følgelig nyhet overfor P4.
- 29 Klagenemnda gjenfinner ikke samtlige av oppfinnelsens trekk i kombinasjon i noen av motholdene P1-P9. Man gjenfinner enkelte av trekkene i noen av motholdene, men det synes likevel klart at alle trekkene ikke er til stede i en kombinasjon i et mothold slik som oppfinnelsen gir anvisning på.
- 30 Klagenemnda finner på dette grunnlag at ikke alle trekk i krav 1 i kombinasjon, kan utledes direkte og utvetydig fra noen av motholdene lest hver for seg. Krav 1 oppfyller dermed kravet til nyhet, jf. patentloven § 2.
- 31 Når det gjelder det selvstendige krav 8, er dette et selvstendig krav relatert til fremgangsmåte for installasjon av brønnhodemoduler. Det inneholder alle trekkene som fremgår av krav 1, og tilfredsstillende dermed også kravet til nyhet etter patentloven § 2.

#### Oppfinnelseshøyde – det prinsipale kravsettet

- 32 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 fagkyndig 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 teknikken 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 den fagkyndige.
- 33 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.

- 34 En oppfinnelse anses i henhold til fast praksis for å være nærliggende dersom det må legges til grunn at en fagkyndig 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.
- 35 Klagenemnda har vært i tvil om P1 eller P3 skal anses som nærmeste kjente teknikk. Begge løsningene fremstår ulike løsningen, ifølge oppfinnelsen. P1 er et apparat for å fjernstyre et undervanns produksjonstre og kan således synes nærmest foreliggende oppfinnelse, mens P3 har flest trekk til felles med oppfinnelsen, men skal kun plassere objekter på havbunnen uten ytterligere oppgaver.
- 36 Klagenemnda anser derfor P1 for å representere nærmeste kjente teknikk, siden denne publikasjonen vedrører operasjoner som er direkte relatert til et brønnhode og operasjoner i tilknytning til en brønn.
- 37 Utvalget anser det objektive tekniske problemet som foreliggende tekniske løsning søker å løse gjennom forskjellen til P1 for å være å tilveiebringe et selvforsynt og selvposisjonerende, kombinert verktøy for å oppnå en korrekt og effektiv installasjon og testing av en brønnehodemodul fra et skip uten bruk av borerigg og borestreng («riser»).
- 38 Slik utvalget ser det, mangler P1 den samlede kombinasjon av trekk som er definert i det selvstendige krav 1. Klagenemnda ser ikke behovet for å gjennomgå trekk for trekk, da det sikkert er slik at alle trekkene hver for seg kan gjenfinnes i de forskjellige motholdte publikasjonene. Derimot er det ingen som sammenstiller dem i en slik kombinasjon at den foreslåtte løsningen oppnås. Det vil involvere for mange mothold i kombinasjon dersom man skulle oppnå den foreslåtte løsningen.
- 39 Det vil ikke være nærliggende for den fagkyndige å komme frem til løsningen i krav 1, uten bruk av oppfinneriske evner. Fagpersonen ville ikke komme frem til løsningen ved å bruke læren i P1. Følgelig oppfylder krav 1 vilkåret om oppfinneshøyde, jf. patentloven § 2 første ledd, og patent skal meddeles.
- 40 Det finnes ingen pekere i noen av de presenterte motholdene som går i retning av å kombinere dem for å oppnå kombinasjonen som beskrevet i patentet.
- 41 Det må antas at den kombinasjonsløsning som er beskrevet i patentet, vil gi betydelig praktiske og økonomiske fordeler ved at man slipper å anvende borerigg med borestreng, og det er derfor naturlig å spørre seg hvorfor ingen før har lansert ideen med å samle i og for seg kjente teknikker inn i et komplett selvforsynt verktøy med tilhørende metode for installasjon og testing av brønnehodemoduler. Identifiseringen av problemet og oppgavestillingen må derfor betraktes som en vesentlig del av oppfinnelsen i dette tilfellet.
- 42 De uselvstendige kravene 2-7 som viser til krav 1, inneholder alle respektive trekk i det selvstendige krav 1. Som en følge vil løsningen i de uselvstendige kravene 2-7 også innebære at kravet til oppfinneshøyde er oppfylt.

- 43 Krav 8 er et selvstendig krav som relaterer seg til anvendelse av anordningen. Følgelig oppfyller også krav 8 vilkåret om oppfinnelseshøyde, jf. patentloven § 2 første ledd. Dette gjelder også de uselvstendige kravene knyttet til krav 8.
- 44 Siden det prinsipale kravsettet anses å ha nyhet og oppfinnelseshøyde over P1 alene eller P1 lest i sammenheng med P2, P3 eller P4, finner ikke Klagenemnda noen grunn for å vurdere det subsidiære kravsettet.

**Det avsies slik slutning**



**SLUTNING**

Klagen forkastes.

Elisabeth Ohm  
(sign.)

Jonny Roaldsøy  
(sign.)

Gunnar Nilsen Søndersrød  
(sign.)