



KFIR

Klagenemnda for industrielle rettigheter

AVGJØRELSE

Sak: 16/00064
Dato: 7. mars 2017

Klager: FMC Kongsberg Subsea AS
Representert ved: Onsagers AS

Innklaget: Aker Oilfield Services Operation AS
Representert ved: Protector Intellectual Property Consultants AS

Klagenemnda for industrielle rettigheter sammensatt av følgende utvalg:

Elisabeth Ohm, Arvid Øvrebø og Johannes Hope

har kommet frem til følgende

AVGJØRELSE

1 Kort fremstilling av saken:

Saken gjelder klage over Patentstyrets avgjørelse av 16. september 2015 hvor norsk patent nr. 329741 ble opprettholdt i endret form med krav av 15. mars 2012.

- 2 Patentet angår en ny type glideskjøt for et høytrykkstigerør.
- 3 Patentstyret avgjorde innsigelsessaken på bakgrunn av følgende selvstendige krav av 15. mars 2012:
 - 4 «1. Teleskoperende stigerørsanordning som danner del av en streng av stigerør (1) som forbinder en havbunnsbrønn og en flytende installasjon, hvorved stigerørsanordningen er innrettet til å bli omstillet mellom en ikke-teleskoperende høytrykksmodus, i hvilken en øvre del av stigerørsanordningen vil bevege seg vertikalt i forhold til installasjonen når installasjonen hiver, og en teleskoperende lavtrykksmodus, i hvilken den øvre delen av stigerørsanordningen vil bevege seg vertikalt sammen med installasjonen når installasjonen hiver, hvorved
 - den teleskoperende lavtrykksmodusen er en indre hylse (9) innrettet til å resiprokere inne i en ytre hylse (1a) og med en nedre ende inne i den ytre hylsen (1a), der den resiprokerende hivbanen er over posisjonen til den indre hylsen (9) i den ikke-teleskoperende høytrykksmodusen;
karakterisert ved at
 - i den ikke-teleskoperende høytrykksmodusen er den indre hylsen (9) innelukket i den ytre hylsen (1a) og hele den indre hylsen (9) er anordnet i et høytrykkskammer som utgjøres av den ytre hylsen (1a), trykkretninger (21) og stigerøret (1).»

Til det selvstendige kravet er knyttet fem uselvstendige krav. Krav 6 var nytt uselvstendig krav i innsigelsesomgangen.

- 5 I forbindelse med klagesaken har innklaget innlevert et subsidiært kravsett for Klagenemnda som patentet bes opprettholdt med for det tilfelle patentet ikke skulle opprettholdes med kravsett av 15. mars 2012 (inntatt ovenfor).
- 6 Under søknadsbehandlingen trakk Patentstyret frem følgende mothold:

D1: WO 03/067023 A1

D2: US 5533574 A

D3: GB 2412130 A

D4: WO 00/24998 A1

Innsiger har i innsigelsessaken vist til følgende mothold:

P1: NO 317295 B1 (som tilsvarende D4)

P2: NO 327932 B1

P3: WO 03/067023 A1 (D1)

P4: US 5533574 A (D2)

P5: GB 2412130 A (D3)

P6: US 2008/0251257 A1

P7: GB 2358032 A

P8: WO 2011/026897 A3

For Klagenemnda har klager i tillegg vist til følgende dokumenter:

P9: US 3465 817, 9. september 1969.

P11: «Riser telescopic joint» - tegning av solgt produkt, 11. november 2008.

P12: «Certificate of compliance», produktoverleveringsdokument, 4. desember 2008.

P13: Liste over leverte deler, 14. oktober 2008.

7 Grunnene for Patentstyrets vedtak er oppsummert som følger:

- Patentstyret er enig med innsigers påstand om at samtlige trekk angitt i det opprinnelig selvstendige krav 1 i patentet er kjent fra P1. Oppfinnelsen ifølge patentets krav 1 er derfor ikke patenterbar, jf. patl. § 2 første ledd. De uselvstendige kravene 2 til 5 i patentet angir heller ikke en patenterbar oppfinnelse.
- Patentstyret er derimot ikke enig med innsigers påstand om at patentet gjelder en oppfinnelse som ikke er så tydelig beskrevet at en fagkyndig kan utøve den på grunnlag av beskrivelsen, jf. patl. § 8 annet ledd tredje punktum, og at patent derfor ikke skulle vært meddelt, jf. patl. § 25 første ledd nr. 2.
- Innsigers argumentasjon er forstått slik at han stiller spørsmål ved hva som menes med den resiprokerende hivbanen, og spesielt hvordan hivbanen skal tolkes i forbindelse med at den indre hylsen er enten i lavtrykkmodus eller i høytrykkmodus. Disse trekkene oppfattes av Patentstyret å være tydelig beskrevet i beskrivelsen. Det vises til side 5 linje 30 til side 6 linje 14, og side 7 linje 13 til side 8 linje 2 i patentets beskrivelse. I beskrivelsen, side 6 linje 4 til 7, fremgår det at: «i den teleskoperende modusen resiprokerer den indre hylsen 9 vertikalt inn i den ytre hylsen 1a. I denne modusen beveger den indre hylsen 9 seg vertikalt sammen med hivbevegelsene til installasjonen, idet den er festet til installasjonen, fortrinnsvis over elementer festet til dens øvre del.». En fagperson innen området vil ut i fra beskrivelsen forstå hva som menes med resiprokerende hivbane og tolkningen av hivbane. Oppfinnelsen som den er angitt i patentet er dermed så tydelig beskrevet at en fagkyndig kan utøve den.
Patenterbarhetsvurdering av de endrede patentkravene av 2012.03.15:
- Patentvernets omfang ved de nye kravene er ikke utvidet i forhold til kravene i det meddelte patentet, jf. patl. § 19 annet ledd.

Nyhet:

- P1 anses som nærmeste kjente teknikk i forhold til det endrede patentkrav 1. Det er kjent fra P1 en teleskoperende stigerørsanordning 30 som danner del av en streng av et stigerør 118 som forbinder en havbunnsbrønn 104 og en flytende installasjon 10, hvorved stigerørsanordningen 30 er innrettet til å bli omstillet mellom en ikke-teleskoperende høytrykksmodus (normale forhold), i hvilken en øvre del av stigerørsanordningen 118 vil bevege seg vertikalt i forhold til installasjonen 10 når installasjonen 10 hiver, og en teleskoperende lavtrykkmodus (overhalingsoperasjoner), i hvilken den øvre delen av stigerørsanordningen 118 vil bevege seg vertikalt sammen med installasjonen 10 når installasjonen hiver, hvorved i den teleskoperende lavtrykkmodusen (overhalingsoperasjoner), er en indre hylse 134 innrettet til å resiprokere inne i en ytre hylse 122 og med en nedre ende inne i den ytre hylsen 122, der den resiprokerende hivbanen er over posisjonen til den indre hylsen 134 i den ikke-teleskoperende høytrykksmodusen, jf. side 6 linje 5 til 24.
- Det er ikke kjent fra P1 at i den ikke-teleskoperende høytrykksmodusen er den indre hylsen innelukket i den ytre hylsen, og at hele den indre hylsen er anordnet i et høytrykkskammer som utgjøres av den ytre hylsen, trykketninger og stigerøret. Oppfinnelsen ifølge krav 1 angir derfor noe nytt i forhold til P1, og er derfor ny, jf. patl. § 2 første ledd.

Oppfinnelseshøyde:

- Det objektive tekniske problem som løses av oppfinnelsen ifølge krav 1 i lys av P1, er å redusere vekten av stigerørsanordningen. Det blir løst av oppfinnelsen ifølge krav 1 ved at hele den indre hylsen blir innkapslet i høytrykkskammeret når den er i ikke-teleskoperende høytrykksmodus, og hvor ingen deler av den indre hylsen trenger å motstå høyt trykk. Dette er i motsetning til den indre lavtrykkshylsen i P1, hvor den øvre delen (hode 132) av den indre hylsen utgjør en del av høytrykkmodusen, jf. side 5 linje 13 til 30 i P1. Dermed kan man benytte en lavtrykks indre hylse som er fremstilt av mindre materialer, siden den ikke må motstå høytrykk i en ikke-teleskoperende høytrykksmodus. Det er heller ikke nevnt i noen av de andre motholdene at den indre hylse i sin helhet er innkapslet i den ytre hylsen. For en fagperson på området som er stilt overfor det nevnte objektive tekniske problem, og som tar utgangspunkt i P1 og de andre motholdte dokumentene, vil det derfor ikke være nærliggende å komme fram til oppfinnelsen ifølge det endrede patentkrav 1 uten ved oppfinnerisk virksomhet. Oppfinnelsen ifølge det endrede patentkrav 1 skiller seg vesentlig fra kjent teknikk, og er derfor patenterbar, jf. patl. § 2 første ledd. Siden de uselvstendige kravene 2 til 6 er avhengige av krav 1, er også de patenterbare.

8 Klager har for Klagenemnda i korte trekk gjort gjeldende:

- Patentstyrets avgjørelse av 16. september 2015 må omgjøres, og patentet oppheves. Dette begrunnes med følgende:
- 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 det omfatter noe som ikke fremgikk av patentsøknaden da den ble inngitt, jf. patentloven § 13.
- Patentet er opprettholdt i endret form til tross for at patentkravene er blitt endret slik at patentvernets omfang er blitt utvidet etter patentmeddelelsen, jf. patentloven § 19 andre ledd.
- Patentet er opprettholdt i endret form til tross for at oppfinnelsen ikke er så tydelig beskrevet at en fagkyndig kan utøve den på grunnlag av beskrivelsen, jf. patentloven § 8.
- I tillegg til dokumentene som vist til i innsigelsesomgangen, er vist til P9:US 3465817.
- P8 er en internasjonal granskingsrapport utarbeidet av EPO som myndighet for den internasjonale nyhetsgranskingen av patenthavers tilsvarende internasjonale patentsøknad PCT/EP2010/62869 (publikasjonsnr. WO 2011/026897).
- Manglende nyhet og oppfinnelseshøyde for selvstendig krav 1:
- Det godkjente, selvstendige krav 1 angir en anordning som må anses å være tidligere kjent eller ville være nærliggende for en fagperson med kjennskap til teknikkens stilling, og mangler derfor oppfinnelseshøyde.
- P1 viser i likhet med den innledende del av krav 1, en teleskoperende stigerørsanordning som danner del av en streng av stigerør som forbinder en havbunnsbrønn og en flytende installasjon, hvorved stigerørsanordningen er innrettet til å bli omstillet mellom en høytrykksmodus, hvor en øvre del av stigerørsanordningen vil bevege seg vertikalt i forhold til installasjonen når installasjonen hiver, og en lavtrykksmodus hvor den øvre del av stigerørsanordningen vil bevege seg vertikalt sammen med installasjonen når installasjonen hiver.
- P1 fremlegger videre, i likhet med den kjennetegnende del av krav 1, at en indre lavtrykkshylse, nemlig glideelementets 128 hoveddel 134, er innrettet til, i lavtrykksmodusen, å resiprokere inne i en høytrykks ytre hylse, nemlig ytterhuset 122.
- P1 fremlegger videre, i likhet med den kjennetegnende del av krav 1, at den resiprokerende hivbanen er over den posisjonen den indre hylsen (hoveddelen 134) har i høytrykksmodus. Dette er en konsekvens av at hoveddelen 134 i P1 er i sin nederste mulige posisjon når den er i låst stilling (dvs. høytrykksmodus), jf. P1 s. 5, l. 22-23.
- Enn videre fremlegger P1, i likhet med den kjennetegnende del av krav 1, at den teleskoperende delen av den lavtrykks indre hylsen i høytrykksmodus, er innelukket i et høytrykkskammer. Dette fremgår av fig. 3, og s. 5, l. 15-16 (hoveddelen er dimensjonert til å innpasses i ytterhuset»).
- P1 fremviser dermed samtlige trekk i selvstendig krav 1 og krav 1 mangler nyhet.
- Manglende oppfinnelseshøyde med utgangspunkt i P1.
- Forskjellen mellom patentet og P1 er uansett ikke vesentlig.
- For en fagperson som tar utgangspunkt i P1 og som gjør bruk av teknikken beskrevet i en av de øvrige anførte publikasjonene eller fagets alminnelige kunnskap, ville det være nærliggende å komme frem til en løsning som bestemt av krav 1.
- Dersom det fremholdes at en «lavtrykkshylse» skulle ha nyhet over P1 sitt glideelements hoveddel 134, vil en «lavtrykkshylse» ikke innebære noen teknisk forskjell fra P1 sin hoveddel 134. Hoveddelen 134 er sylindrisk (s. 5, l. 14) og derfor en hylse.
- Skulle en «lavtrykkshylse» anses å være teknisk forskjellig fra P1 sin hoveddel 134, fremholdes at anvendelsen av en «lavtrykkshylse» fremfor en annen hylse, slik som

hoveddelen 134, ikke innebærer noen teknisk virkning. Det er derfor ikke noe objektivt teknisk problem som løses av en lavtrykkshylse kontra en hylse. Derfor foreligger heller ikke oppfinnelseshøyde.

- Dersom en «lavtrykkshylse» skulle anses å angi en hylse med bestemte egenskaper, for eksempel en hylse som skal kunne utstå eller arbeide under bestemte trykkforhold, kan valget av en «lavtrykkshylse» kontra en hylse, under enhver omstendighet bare anses som en fagmessig og derfor nærliggende tilpasning i lys av fagets alminnelige kunnskap.
- Dersom ett eller flere andre element i selvstendig krav 1 skulle ha nyhet overfor P1, fremholdes at enhver eventuell forskjell ikke utgjør noe mer enn fagmessige, og derfor nærliggende, valg for fagfolk.
- Manglende nyhet med utgangspunkt i P1:
- P2 vedrører en teleskopskjøt for benyttelse i et stigerør som strekker seg mellom en flytende struktur og en underjordisk installasjon. Publikasjonen retter seg mot behovet for trygg utskifting av utstyr under overhalings-/intervensjonsoperasjoner.
- Slik det er forklart i P2, s. 2, l. 36-40, er P2 sin stigerørs-teleskopskjøt innrettet til å bli omstilt mellom et flertall moduser eller tilstander. Blant annet kan teleskopskjøten være i en teleskoperende eller sammenslått tilstand.
- P2 fremlegger videre, i likhet med den kjennetegnende del av krav 1, at en indre lavtrykkshylse, nemlig det indre elementet 101, er innrettet til, i lavtrykkmodusen, å resiprokere inne i en høytrykks ytre hylse, nemlig det ytre elementet 100, jf. blant annet s. 7, l. 4-6.
- P2 viser at den resiprokerende hivbanen er over den posisjonen som det indre elementet har i høytrykkmodusen. Dette er en konsekvens av at det indre elementet 101 i P2 er i sin nederste mulige posisjon når det er i den låste stillingen som vist på fig. 2 («kollapset tilstand», s. 7, l. 1).
- P2 viser at den teleskoperende delen av den lavtrykks indre hylsen (indre element 101), i høytrykkmodusen, er innelukket i et høytrykkskammer. Dette sees direkte av fig. 2.
- P2 fremviser samtlige trekk i selvstendig krav 1 og krav mangler derfor nyhet.
- Manglende oppfinnelseshøyde med utgangspunkt i P2:
- Forskjellen mellom krav 1 og P2 er ikke vesentlig, i lys av fagets alminnelige kunnskap, eller i lys av læren fra P1, eller i lys av noen av de øvrige publikasjonene.
- De selvstendige kravene 2-5 angir trekk som er tidligere kjent. De er uansett nærliggende for en fagperson og derfor ikke patenterbare som følge av at det selvstendige krav 1 er påvist å være tidligere kjent i sin helhet fra hver og en av publikasjonene P1 og P2.
- Utilstrekkelig beskrivelse:
- Patentet gjelder en oppfinnelse som ikke er så tydelig beskrevet at en fagkyndig kan utøve den på grunnlag av beskrivelsen.
- Det angis i selvstendig krav 1 at den teleskoperende stigerørsanordningen er karakterisert ved, blant annet, at «i lavtrykkmodusen er en indre lavtrykkshylse (9) innrettet til å resiprokere inne i en høytrykks ytre hylse (1a), der den resiprokerende hivbanen er over posisjonen til den indre hylsen (9) i høytrykkmodusen.»
- For å avgjøre patentkravets omfang, må det bestemmes hvorvidt den resiprokerende hivbanen er over posisjonen til den indre hylsen i høytrykkmodusen.

- Et første spørsmål som fagpersonen må stille seg er hva «den resiprokerende hivbanen» er. Dette uttrykket er ikke definert i kravet. Beskrivelsen gir heller ingen anvisning på hvordan det skal forstås. Alminnelig kunnskap hos den fagkyndige leser, tilsier at den resiprokerende hivbanen må forstås som den slaglengde som fartøyets hivbevegelse, altså i vertikal retning, representerer. Dette gir ingen tilstrekkelig forståelse av hvor en slik bane skal representeres, og dermed hva og hvor hivbanen faktisk er. Beskrivelsen er derfor utilstrekkelig.
- Fagpersonens neste spørsmål er hvordan man skal sammenligne den resiprokerende hivbanen med «posisjonen til den indre hylsen i høytrykksmodusen». En forutsetning i kravet er at hivbanen skal være «over» denne posisjonen. En resiprokerende hivbane (som er mangelfullt angitt) skal sammenlignes med en posisjon for den indre hylsen (som også er mangelfullt angitt), og det skal avgjøres om banen er over posisjonen.
- Den indre hylsen kan ha en betydelig utstrekning, spesielt i lengde, og hva menes da med hylsens posisjon? Hvilken del av hylsen er det snakk om?
- Patentbeskrivelsen, eller patentsøknaden for øvrig, gir ikke tilfredsstillende avklaring på disse spørsmålene. Fagpersonens kunnskap, rutinearbeid eller eksperimentering, vil ikke avhjelpe mangelen ved patentbeskrivelsen.
- Beskrivelsen, eller patentsøknaden som helhet, setter ikke fagpersonen i stand til å avgjøre hva som skal omfattes av uttrykkene «lavtrykksmodus» og «høytrykksmodus».
- Det anføres at klager på et tidspunkt før patentsøknadens inngivelsesdato gjorde kjent, ved å bringe i handelen og/eller ved åpenlys utøvelse, en stigerørsanordning som tar nyhet og oppfinneshøyde fra patentet i den endrede formen.
- Krav 1 mangler nyhet og oppfinneshøyde overfor P11, P12 og P13. Disse representerer dokumentasjon for ett og samme produkt, nemlig en teleskoperende stigerørsanordning som ble solgt og levert av klager, i 2008 i forbindelse med utbygging av olje- og gassfeltet Tyrihans. Disse skal derfor anses som en og samme publikasjon. P11-P13 ble gjort allment tilgjengelig ved salg før patentsøknadens inngivelsesdato, og skjedde uten forbehold om hemmelighet. De innebærer derfor en nyhetsskadelig, allmenn tilgjengeliggjøring.
- Patentet i endret form omfatter noe som ikke fremgikk av patentsøknaden da den ble inngitt, jf. patentloven § 13.
- I krav 1 er det etter patentmeddelelse tatt inn et trekk som angir at den indre hylsen, i den teleskoperende lavtrykksmodusen, er innrettet til å resiprokere inne i en ytre hylse og med en nedre ende inne i den ytre hylsen.
- Det fremgår ikke direkte og utvetydig av patentsøknaden som inngitt at den indre hylsen, i den teleskoperende lavtrykksmodusen, er innrettet til å resiprokere inne i en ytre hylse og med en nedre ende inne i den ytre hylsen. Tilsvarende ordlyd gjenfinnes ikke i beskrivelsen, og et eventuelt grunnlag må derfor basere seg på tegningene.
- Det fremgår ikke direkte og utvetydig fra figurene 4b-d eller tilsvarende beskrivelse hvilken vertikale utstrekning den ytre hylsen 1 har. Spesielt fremgår ikke fra tegninger eller beskrivelse at den ytre hylsen 1a forløper vertikalt høyere enn strekkringen 7.
- Siden den øvre utstrekningen for den ytre hylsen 1a er ubestemt, lar det seg ikke gjøre, på entydig måte, å bruke den ytre hylsens utstrekning som definisjon for grensen for posisjonen for den indre hylsen sin nedre ende.

- Fra fig. 1, som viser den samme anordningen, og den tilhørende beskrivelsen, fremgår at en glideskjøt er anordnet over strekkringen 7. Glideskjøten omfatter en indre hylse som rager nedover og inn i en ytre hylse 1a. Beskrivelsen skiller derfor her mellom glideskjøten, anbrakt over strekkringen 7, og den ytre hylsen, anbrakt over strekkringen 7. Dette underbygger at den nedre enden av den indre hylsen 9, i posisjonen E vist i fig. 4d, ikke befinner seg i den ytre hylsen 1a. I stedet befinner den nedre enden av den indre hylsen seg i glideskjøten. Dermed kan det ikke påvises direkte og utvetydig grunnlag for at den indre hylsen, i den teleskoperende lavtrykksmodusen, er innrettet til å resiprokere inne i en ytre hylse og med en nedre ende inne i den ytre hylsen.
- Krav 1 er endret i strid med endringsadgangen.
- I krav 1 er det etter patentmeddelelse tatt inn en bestemmelse som angir at «i den ikke-teleskoperende høytrykksmodusen er den indre hylsen (9) innelukket i den ytre hylsen (1a) og hele den indre hylsen (9) er anordnet i et høytrykkskammer som utgjøres av den ytre hylsen (1a), trykktetninger (21) og stigerøret (1).»
- I søkerens brev til Patentstyret datert 15. mars 2012 fremgår at grunnlaget for denne endringen skal være å finne i «fig. 2a og tilhørende beskrivelse».
- Det finnes ikke direkte og utvetydig grunnlag for denne endringen. Tilsvarende ordlyd er ikke å gjenfinne skriftlig i beskrivelsen, og et eventuelt grunnlag måtte derfor baseres på tegningene.
- Spesielt påfallende er at PUP- (Pipe Utility Piece-) røret 15 er utelatt fra kravets ordlyd, noe det ikke kan sees å være grunnlag for. PUP-røret 15 er vist i alle tegningene, spesielt fig. 2a, og kan ikke utelates som element i et endret krav når søkeren påberoper seg endringsgrunnlag i tegningene, spesielt fig. 2a.
- Av det ovenstående fremgår at krav 1 er endret i strid med endringsadgangen.
- Patentkravene er blitt endret slik at patentvernets omfang er blitt utvidet etter patentmeddelelsen.
- I krav 1 er «indre lavtrykksfylse (9)» endret til «indre hylse (9)» etter patentmeddelelsen. Dette innebærer en utillatelig utvidelse, siden «hylse» er mer generelt enn «lavtrykksfylse».
- I krav 1 er videre «høytrykks ytre hylse (1a)» endret til «ytre hylse (1a)» etter patentmeddelelsen. Dette innebærer også en utillatelig utvidelse, siden «ytre hylse» er mer generelt enn «høytrykks ytre hylse».

9 Innklagede har for Klagenemnda i korte trekk gjort gjeldende:

- Krav 1 har nyhet overfor P1.
- Klager har rett i at de fleste av trekkene i krav 1 kan gjenfinnes i P1. Når det gjelder det som utgjør selve oppfinnelsen i patentet, foreligger det en vesentlig forskjell. I motsetning til det klager påstår å se ut fra figur 3 i P1, er den lavtrykks indre hylsen ikke innelukket i et høytrykkskammer.
- P1 omtaler høytrykksstetninger og lavtrykksstetninger. Disse kommer til innsats i den ikke-teleskoperende modusen og den teleskoperende modusen henholdsvis.
- Som det fremgår av teksten i P1, side 5, linje 22-30, og dens Fig. 3, er primære

- høytrykkstetninger (146) anordnet nederst ved den indre hylsen (134). Litt lenger opp på den indre hylsen er det videre anordnet sekundære og tertiære høytrykkstetninger (140, 138). Enda lenger opp på hylsen er det anordnet dynamiske lavtrykkstetninger (136).
- Det er således åpenbart at den indre hylsen til glideskjøten i P1 ikke er anordnet inne i et høytrykkskammer. Den må derfor dimensjoneres for å tåle de høye trykk som kan opptre i stigerøret i «høytrykksmodus». Dersom den indre hylsen var anordnet i et høytrykkskammer i den ikke-teleskoperende modusen, ville det vært anordnet en høytrykkstetning over den indre hylsen, noe P1 ikke beskriver. Stigerørsanordningen som er angitt i patentkrav 1 er således ny i forhold til P1.
 - P1 beskriver ikke en høytrykkstetning over den indre hylsen.
 - Klager anfører at begrepet «høytrykkskammer» ikke angir noen bestemt strukturell egenskap ved trykkammeret. Dette er innklagede for så vidt enige i. Begrepet er anvendt i patentkrav 1 for å tydeliggjøre at den indre hylsen, som følge av oppfinnelsen, ikke er en del av en struktur som skal tåle de høye brønntrykk som kan oppstå under ikke-teleskoperende modus. Begrepet «høytrykkskammer» beskriver således ikke hvordan et slikt kammer ser ut eller er konfigurert. Klager har rett i at betegnelsen «høytrykkskammer» kan oppfattes som et relativt begrep. Det er imidlertid ikke slik at et patentkrav må angi noen bestemte verdier. For eksempel kan man anføre at en indre hylse er mindre enn en ytre hylse, uten å angi hvor store hylsene er. Meningen er like fullt klar for fagpersonen. Begrepet høyt trykk henviser altså på trykkene som kan oppstå (brønntrykk) i den ikke-teleskoperende modusen, som altså vil kunne være høyere enn trykkene i den teleskoperende modusen. Som klager selv anfører, er dette også beskrevet i P1 og betydningen er godt kjent for fagpersonen.
 - Klager anfører videre (nederst på side 4) at den tekniske virkningen trykkammeret i P1 og høytrykkskammeret vil være den samme. Dette er innklagede også enig i, men det vedrører ikke oppfinnelsen. Når høytrykkskammeret kommer til anvendelse (ikke-teleskoperende modus), vil jo den indre hylsen ved løsningen i krav 1 ikke være i bruk – nettopp fordi den ikke behøver å tåle slike høye trykk. I P1 må den indre hylsen tåle høye trykk, men ellers er det ingen forskjell på kamrene. Klagerens påstand er korrekt, men har ikke noe med oppfinnelsen å gjøre.
 - Øverst på side 4, angir klageren at tetningen 146 i P1 (Fig. 3) er en høytrykkstetning. Dette er korrekt, og det er nettopp derfor den indre hylsen i P1 må tåle høyt trykk. Videre påpekes det at sekundære 140 og tertiære 138 høytrykkstetninger er anordnet. Igjen har klager rett, men det gjenstår like fullt en vesentlig del av den indre hylsen som vil måtte tåle høyt trykk. Dessuten er tetningen 146 den primære tetningen, som følgelig bestemmer dimensjoneringen av den indre hylsen. (Dersom den primære tetningen fungerer – noe den som regel vil gjøre – må den indre hylsen dimensjoneres deretter).
 - I avsnittet rett før del I-3, på side 5, angir klager at alle trykktetningene 146, 140, 138 er tilpasset for å tåle høyt trykk. Dette er riktig. Videre anføres det at det ikke kan være tvil om at trykkammeret som utgjøres av P1 sin ytre hylse (122), trykktetningene (146, 140, 138) og stigerøret (18) er tilpasset å tåle et høyt trykk, og at P1 sitt trykkammer derfor er et høytrykkskammer. Igjen har klager rett. P1 har et trykkammer som er et høytrykkskammer. Men, i P1 er det ikke slik at «hele den indre hylsen (9) er anordnet i et høytrykkskammer som utgjøres av den ytre hylsen (1a), trykktetninger (21) og

stigerøret (1)», slik det er angitt i krav 1. Dette er nemlig oppfinnelsen. Det tekniske resultatet, eller forskjellen, er at den indre hylsen i P1 må dimensjoneres for høyt trykk, mens den indre hylsen i en løsning i samsvar med oppfinnelsen kun behøver å dimensjoneres for «lave trykk».

- Krav 1 har oppfinneshøyde med utgangspunkt i P1:
- Som forklart i det forrige avsnittet vedrørende nyhet i forhold til P1, finnes en vesentlig forskjell mellom løsningen i stridspatentet og løsningen angitt i P1, nemlig at den indre hylsen er, henholdsvis ikke er, anordnet i et høytrykkskammer. Som følge av denne forskjellen kan veggene til den indre hylsen gjøres betraktelig tynnere og således lettere. Dette gir en vesentlig teknisk så vel som en økonomisk fordel.
- P1 i lys av fagets alminnelige kunnskap
- Klager anfører at det er nærliggende for fagpersonen å erstatte P1 sitt trykkammer med et høytrykkskammer. Dette er igjen en anførsel som ikke angår oppfinnelsen og som kun bidrar til å avlede diskusjonen om det som faktisk er oppfinnelsen. Som klager selv har anført, viser P1 et høytrykkskammer. Følgelig har klager forstått at oppfinnelsen ikke går ut på å erstatte et kammer med et høytrykkskammer. Innklagede er enige i at P1 har høytrykkskammer.
- Videre hevder klager at ettersom P1 angir sekundær høytrykkstetning 140, og sågar en tertiær høytrykkstetning 138, vil det være nærliggende å anbringe enda en reservetetning. Altså, at det «med utgangspunkt i P1 sin lære» ligger «til rette for å innføre en tredje, identisk reserve-høytrykkstetning».
- For det første, en tredje reserve-tetning som er identisk, vil bety enda en tetning mellom den indre og ytre hylsen, altså identisk med tetningene 138 og 140. Det gir teknisk sett ingen forskjell (kommer ikke nærmere oppfinnelsen).
- For det andre, lavtrykkstetningen 136 er en lavtrykkstetning og dessuten en dynamisk lavtrykkstetning. Den kommer til bruk når den indre hylsen teleskoperer i forhold til den ytre hylsen. Som P1 angir, i denne teleskoperende modusen forutsettes lavt trykk. Hvorfor skulle da fagpersonen gjøre den dynamiske lavtrykkstetningen om til en statisk høytrykkstetning? De skjematisk illustrerte tetningene i Fig. 3 i P1, må anses være av forskjellig karakter, ettersom noen av dem er statiske høytrykkstetninger, men den ene er en dynamisk lavtrykkstetning. Fagpersonen ville således ikke uten videre endre karakteren til lavtrykkstetningen 136, ettersom han behøver denne ved teleskoperende lavtrykkmodus.
- For det tredje, for argumentets skyld, dersom fagpersonen faktisk hadde omgjort den dynamiske lavtrykkstetningen 136 til en statisk høytrykkstetning, ville fortsatt ikke hele den indre hylsen vært omsluttet av høytrykkskammeret. Dette fremgår tydelig av Fig. 3 i P1, da delen av den indre hylsen 134 som er over tetningen 136, fortsatt ville måtte bli dimensjonert for høye trykk. Det passer her også å vise til PCT-granskerens **P17**: IPRP (International Preliminary Report on Patentability) fra den parallelle PCT-søknaden. Granskningen ble foretatt hos EPO, og har P1 som nærmeste mothold (dvs. P1 er den norske utgaven av WO00/24998, som ble motholdt i PCT-behandlingen). EPO-granskeren mente oppfinnelsen var oppfinnerisk. Norsk praksis er godt harmonisert med EPO-praksis når det gjelder krav til oppfinneshøyde.

- P1 i lys av P9:
- Som klager korrekt angir, beskriver P9 en teleskoperende stigerørsanordning, som danner en del av en streng av stigerør mellom et brønnhode og en flytende installasjon. Også korrekt er det at anordningen har en indre hylse 34 og en ytre hylse 32. Det er derimot feil at hele den indre hylsen er anordnet i et høytrykksammer som utgjøres av den ytre hylsen 32, en høytrykkstetning 42 og stigerøret. I P1, kolonne 3, linje 37-38 står det følgende: «Sealing means 42 are provided between lower section 32 and extension 34». Med andre ord, tetningen 42 tetter mellom den indre flaten til det ytre røret (lower section 32) og den ytre flaten til det indre røret (extension 34). Dette betyr videre, at tetningen 42 fungerer på same måte uansett hvilken teleskoperende innbyrdes posisjon det indre og ytre røret har. Dessuten vil det indre røret (extension 34) måtte dimensjoneres for å tåle ethvert trykk som de resterende seksjonene av stigerøret (26) må tåle. Det indre røret (34) er ikke beskyttet inne i et høytrykkskammer. Tvert imot, det indre røret vil under enhver teleskop-posisjon være en del av det trykkførende stigerøret, og altså en del av høytrykkskammeret. P9 vil følgelig ikke hjelpe fagmannen mot oppfinnelsen, tvert imot.
- Krav 1 har nyhet overfor P2
- Tilsvarende det som er angitt i publikasjon P1, viser P2 en løsning der den statiske tetningen (138 i Fig. 2) er anordnet nederst ved den indre hylsen. Dette betyr at ved ikke-teleskoperende modus vil det indre (høye) trykket i stigerøret avgrenses av tetningen nederst på den indre hylsen (statisk tetning 138). Jf. side 8, linje 13-18. Med andre ord må den indre hylsen være dimensjonert for å tåle det høye trykket i stigerøret i den ikke-teleskoperende modusen/høytrykksmodusen. Anordningen vist i P2 har også dynamiske tetninger (135, 135a, 135b). Disse kommer imidlertid til innsats ved den teleskoperende modusen og er således ikke beregnet for det høye trykket som kan opptre i stigerøret ved ikke-teleskoperende modus.
- Som klager korrekt angir, øverst på side 7 i sitt brev, er løsningen i P2 også innrettet til å omstilles mellom en høytrykksmodus og en lavtrykksmodus, slik som P1. I sitt siste argument i avsnitt I-4, anfører klager at P2 viser at “i den ikke-teleskoperende høytrykksmodusen er den indre hylsen (indre element 101) innelukket i den ytre hylsen (ytre element 100), og hele den indre hylsen (indre element 101) er anordnet i et kammer som utgjøres av den ytre hylsen (ytre element 101), trykkstetninger (135) og stigerøret (2)”.
 - For det første, i den karakteriserende delen av patentkrav 1, står det at «hele den indre hylsen (9) er anordnet i et høytrykkskammer». Som det tydelig fremgår av Fig. 2 og Fig. 3 i P2, er ikke hele den indre hylsen (101) anordnet i noe kammer. Tvert imot rager den indre hylsen opp og forbi den øvre enden til den ytre hylsen. Den må derfor tåle brønntrykk i denne posisjonen, og må dimensjoneres deretter. Den indre hylsen er altså en del av høytrykkskammeret.
 - For det andre, trykkstetningene 135, som klager henviser til, er lavtrykkstetninger. Dette er dynamiske tetninger som kommer til innsats ved teleskopering, dvs. Under lave trykk. I P2 er de statiske høytrykkstetningene 138 anordnet nederst på den indre hylsen, slik at faktisk hele den indre hylsen vil bli utsatt for brønntrykket. P2 er klagers egen patentpublikasjon og klager burde således være klar over dette selv. Krav 1 har følgelig nyhet overfor P2.

- Krav 1 har oppfinnelseshøyde med utgangspunkt i P2:
- Som tidligere forklart, forskjellen mellom P2 og krav 1 er vesentlig, og krav 1 har således oppfinnelseshøyde med utgangspunkt i P2.
- P11 er ikke nyhetsskadende fordi det ikke er publisert:
- Motholdet som klageren anfører, representert ved bilagene P11, P12 og P13, gjelder et produkt som klager selv angivelig har solgt (*prior use*). Dette er således snakk om et påstått salg mellom klager og dennes kunde. Av partene er det således kun klager som har hatt kjennskap og tilgang til dette materialet. I slike situasjoner kreves det at klager beviser den påståtte publiseringen utover enhver tvil.
- I «Case Law of the Boards of Appeal», 7th edition 2013, side 98, er dette temaet diskutert, nemlig «prior use»-situasjoner hvor innsigeren må bevise åpenlys anvendelse «up to the hilt». Grunnlaget for at innsigeren har en slik bevisbyrde, er fordi han i innsigelsaker vanligvis er den som har kjennskap og tilgang til bevisene. Innsigeren er nemlig i slike tilfeller som regel den som faktisk har stått for den påståtte åpenlyse utøvelsen, slik som i det foreliggende tilfellet hvor FMC er både klager og selger av det påståtte produktet.
- Oppsummert er det
 - ikke vist utover enhver tvil at P11, P12 og P13 gjelder samme produkt;
 - ikke vist utover enhver tvil at en overlevering faktisk har funnet sted;
 - ikke vist utover enhver tvil at den påståtte overleveringen har funnet sted før søknadsdatoen. Følgelig kan ikke P11-P13 anses som publisert.
- Dersom Klagenemnda mot formodning mener at klager har bevist, utenfor enhver tvil, at teleskopskjøten vist ved konstruksjonstegning i P11, påstått solgt ved P12, og med deler opplistet i P13, var publisert før søknadsdatoen, vil innklagede vurdere det tekniske innholdet og eventuell nyhet i forhold til i disse tre bilagene senere.
- De uselvstendige kravene har nyhet og oppfinnelseshøyde
- Ettersom krav 1 har nyhet og oppfinnelseshøyde, vil også de uselvstendige patentkravene fremvise nyhet og oppfinnelseshøyde. Innklagede finner det derfor ikke hensiktsmessig å vurdere de avhengige patentkravene hver for seg nå.
- Patentet har støtte i søknaden som inngitt, PL § 13
- Krav 1 – Indre hylse med nedre ende inne i den ytre hylsen
- Som klager korrekt anfører, kan ikke selve ordlyden «i den teleskoperende lavtrykksmodusen er en indre hylse (9) innrettet til å resiprokere inne i en ytre hylse (1a) og med en nedre ende inne i den ytre hylsen (1a)» gjenfinnes i teksten i søknaden. Videre hevder klager at den understreket delen ikke har støtte i søknaden som innlevert.
- Den understreket angivelsen tydeliggjør at av den indre og ytre hylsen, er det den indre hylsen som utgjør den øvre hylsen, ettersom dens nedre ende er inne i den ytre hylsen. I det opprinnelig meddelte krav 1, var denne angivelsen ikke til stede. Angivelsen begrenser således vernet.
- For å finne støtte for endringer i kravene i en patentsøknad, kreves det ikke ordrett, skriftlig støtte. En fagmann som studerer figurene, sammenholdt med beskrivelsen, kan meget vel forstå at tekniske trekk faktisk er beskrevet. Dersom det foreliggende patentet hadde vært motholdt en ny patentsøknad som angir dette trekket, ville trekket uten tvil vært å anse som foregrepet av patentet.

- Klager angir at støtte for dette trekket må finnes i figurene. Det skal bemerkes at figurene og teksten kan sammenholdes, slik at det ikke er figurene alene som behøver å danne støtte, ei heller teksten alene.
- I patentets B1-publikasjon, er det på side 5, linje 30-31 angitt at «Over strekkringen 7 er en glideskjøt anordnet, omfattende en indre hylse 9 som rager nedover og inn i en ytre hylse 1a». Dersom en indre hylse rager nedover og inn i en ytre hylse, vil det være liten tvil om at den nedre enden til den indre hylsen er inne i den ytre hylsen.
- Det er heller ingen til om at figurene som viser en resiprokerende/teleskoperende modus, nemlig Fig. 2b, Fig. 4b, Fig. 4c, og Fig. 4d, alle viser at den nedre enden av den indre hylsen er inne i den ytre hylsen.
- Klager angir korrekt at i Fig. 4d i patentet, er det vist en posisjon i den teleskoperende modusen, hvor den nedre enden (E) til den indre hylsen (9) er over strekkringen (7). Strekkringen (7) er plassert et stykke ned på den ytre hylsen (1a). Innklagede kan ikke se at dette har noe å gjøre med patentkrav 1, eller mer spesielt begrensningen «og med en nedre ende inne i den ytre hylsen (1a)». Strekkringen er ikke nevnt i patentkrav 1.
- Klager anfører at det ikke lar seg gjøre å bruke den ytre hylsens utstrekning som definisjon for grensen for posisjonen for den indre hylsens nedre ende. Innklagede kan ikke se hvorfor en slik definisjon skal gis. Det diskuterte trekket angir kun at den nedre enden er inne i den ytre hylsen. Oppfinnelsen avhenger ikke av hvor langt opp den ytre hylsen strekker seg.
- Klager viser til Fig. 1, samt beskrivelsen på side 5, linje 21 til side 6, linje 2. Av denne teksten fremkommer det at glideskjøten omfatter en indre hylse 9 som strekker seg inn i en ytre hylse 1a. I den viste utførelsesformen, er strekkringen 7 plassert slik at den indre hylsen, i den ikke-teleskoperende modusen, rager ned forbi strekkringen. Plasseringen av strekkringen 7 er imidlertid ikke vesentlig for oppfinnelsen. Den er kun beskrevet i et eksempel på utførelsesform. Strekkringen inngår heller ikke som en del av krav 1.
- Klager hevder at den nevnte teksten underbygger at den nedre enden til den indre hylsen ikke befinner seg i den ytre hylsen 1a. Dog, alle figurene, også Fig. 4d, viser at den nedre enden faktisk befinner seg inne i den ytre hylsen. Klager forsøker således å finne støtte for en søkt misforståelse.
- En fagperson på dette området, vil uten tvil og uten problemer, forstå den tekniske betydningen av «og med en nedre ende inne i den ytre hylsen (1a)». Fagpersonen vil også utvetydig utlede dette fra søknaden slik den ble inngitt. Innføringen av dette trekket i krav 1, er således ikke i konflikt med patentloven § 13.
- Krav 1 Hva høytrykkskammeret utgjøres av
- I det opprinnelig innleverte patentkrav 1 (søknaden som inngitt) står følgende angivelse i patentkrav 1: «in the high pressure mode, the telescoping section of the low pressure inner sleeve is enclosed within a high pressure compartment.»
- Det hersker neppe tvil om at “the high pressure mode” og “den ikke-teleskoperende høytrykksmodusen” er det samme og har støtte i søknaden. Trekket er i krav 1 begrenset ved de to følgende presiseringene:
 - i) ikke bare er «the telescoping section» av den indre hylsen anordnet i høytrykkskammeret, men derimot «hele den indre hylsen» er anordnet i høytrykkskammeret; og

- ii) «a high pressure compartment» er ikke et hvilket som helst kammer, men derimot et høytrykkskammer «som utgjøres av den ytre hylsen (1a), trykketninger (21) og stigerøret (1)».
- Begge disse presiseringene i) og ii) er vist i Fig. 2a.
 - Igjen skal det også bemerkes at selv om selve ordlyden ikke kan gjenfinnes i teksten, skal innholdet i figurene sammenholdes med teksten, når fagpersonen skal forstå søknadens innhold. Det er følgelig ikke slik at støtte for presiseringene kun skal gjenfinnes i figurene.
 - Som klager angir, midt på side 14 i sitt brev, «I følge beskrivelsen av fig. 2a er det altså PUP-røret 15, og ikke den indre hylsen 9, som er i forbindelse med den ytrehylsen via høytrykkstetninger.» Dette er korrekt for det beskrevne utførelseseksemplet som er vist i Fig. 2a. Dette er jo også kjernen ved oppfinnelsen. Den indre hylsen 9 er inne i et høytrykkskammer, jf. krav 1.
 - Som angitt i krav 1, er stigerørsanordningen en del av en streng av stigerør (1). PUP-røret 15 er en del av strengen av stigerør 1. Dette er åpenbart for en fagperson. Som vist i Fig. 3, benyttes ikke en vanlig lengde (en vanlig stigerørslengde, av typen som danner hoveddelen av strengen mellom havbunnen og fartøyet) av stigerøret for å koble seg til den nedre/ytre hylsen. Like fullt er PUP-røret en del av den totale strengen av stigerør, idet den utgjør en del av fluidkanalen gjennom stigerøret.
 - I det opprinnelige krav 1, er det ikke angitt noen nærmere spesifisering av høytrykkskammerets grenser. Ingen av presiseringene i) og ii) angir noe mer enn det som fremgår av Fig. 2a, nemlig at den indre hylsen er i den ytre hylsen, og at hele den indre hylsen er i et høytrykkskammer som utgjøres av den ytre hylsen (1a), trykketninger (21) og stigerøret (1). Disse presiseringene har følgelig også støtte i søknaden som innlevert, og tilfredsstillende således PL § 13.
 - Patentkravenes omfang er ikke blitt utvidet etter meddelelsen, PL § 19
 - I det opprinnelige innleverte patentkravet, ble følgende ordlyd benyttet: “a low pressure inner sleeve is adapted to reciprocate inside a high pressure outer sleeve,”
 - Som klager angir, er altså uttrykket indre lavtrykkshylse endret til indre hylse, og ytre høytrykkshylse er endret til ytre hylse.
 - Som det fremgår av beskrivelsen, og som jo også er grunnlaget for selve oppfinnelsen, kommer den indre hylsen til innsats i den teleskoperende lavtrykksmodusen. Av denne grunn ble den indre hylsen opprinnelig benevnt som en lavtrykkshylse. Den ytre hylsen må tåle de høye trykk som kan komme fra brønnen i høytrykksmodusen. Derfor ble denne benevnt som en høytrykkshylse. Vi mener patentkravet blir tydeligere ved å innføre endringen. Patentkravet angir også at stigerørsanordningen er innrettet til å bli omstillet mellom en høytrykksmodus og en lavtrykksmodus.
 - I utgangspunktet, dersom man ikke leser begrepet i lys av beskrivelsen eller kravet for øvrig, kan man være enig i at en endring fra *lavtrykkshylse* til *hylse*, innebærer en generalisering, altså en utvidelse. Dog, i denne sammenhengen, vil patentkravet ikke være utvidet ved denne endringen.
 - I patentpublikasjonen (B1), fra side 5, linje 33, står det: Som vil bli beskrevet ytterligere nedenfor er den indre hylsen 9 et lavtrykksrør. Det vil ikke bibeholde det høye trykket som kan være til stede i stigerøret 1, som kan være et høytrykks stigerør. Med andre ord, begrepet lavtrykksrør angir at den indre hylsen ikke vil bibeholde brønntrykk (høyt trykk).

Dette er jo fordi – på grunn av oppfinnelsen – det indre røret da vil være innelukket i høytrykkskammeret. Begrepet lavtrykksrør angir således ikke dimensjonene på den indre hylsen, men derimot at den indre hylsen ikke vil utsettes for/bibeholde høyt trykk.

- Grunnlaget for PL § 19 er sikkerhet for tredjemann, som ikke skal risikere at patenthaveren får beskyttelse for noe utover det opprinnelig meddelte patentet. Vi mener endringen ikke medfører en reell utvidelse av patentvernet.
- Dersom Klagenemda skulle være uenig i dette, foreslår innklagede å gjeninnføre begrepene «høytrykkshylse» og «lavtrykkshylse». Et slikt selvstendig patentkrav 1 er angitt i subsidiært kravsett.
- Oppfinnelsen er så tydelig beskrevet at en fagmann på grunnlag av denne kan utøve den, PL § 8:
 - Resiprokerende hivbane
 - Krav 1 angir at den øvre delen av stigerørsanordningen vil bevege seg vertikalt i forhold til installasjonen når installasjonen hiver. Videre angir krav 1 at den indre hylsen resiprokerer inne i en ytre hylse. Fagpersonen vil da ikke ha problemer med å forstå hva den resiprokerende hivbanen er.
 - Videre, ettersom – slik det er angitt i krav 1 – den nedre enden til den indre hylsen er inne i den ytre hylsen, vil det være bestemt at denne resiprokerende banen er over posisjonen til den indre hylsen i låst stilling. En fagperson som leser patentkravet med et ønske om å forstå, vil ikke ha problemer med å erkjenne dette (jf. sitatet fra EPO Case Law ovenfor, i avsnitt II-1).
 - Hylsens posisjon
 - Enhver gjenstand har en utstrekning. Likevel brukes begrepet posisjon om gjenstander. Selv store gjenstander blir ofte beskrevet med en posisjon. Følgelig, selv om den indre hylsen kan ha en betydelig utstrekning (jf. klagers brev, øverst side 16), medfører det ingen uklarhet å angi at den teleskoperer over posisjonen som den har i fastlåst stilling. Lavtrykksmodus og høytrykksmodus
 - Begrepene lavtrykksmodus og høytrykksmodus er tydelig for en fagmann som jobber med teleskoperende glideskjøter for bruk med stigerør. Eksempelvis er det ikke uten grunn at begge publikasjonene P1 og P2 beskriver både dynamiske og statiske tetninger. Disse er beregnet for lave og høye trykk, henholdsvis. I P1 er dessuten begrepene ”høytrykkstetning” og ”lavtrykkstetning” anvendt (se sammendraget), og høytrykk og lavtrykk i denne forbindelse må derfor forutsettes forståelig for fagmannen. Vi viser også til klagers brev, fra siste avsnitt på side 3, hvor det fremlegges at kjente løsninger (her P1) også har høytrykksmodus og lavtrykksmodus. Begrepene høytrykksmodus og lavtrykksmodus bidrar til bedre forståelse av krav 1. Bruken av begrepene i krav 1 vil ikke føre til at en fagperson ikke klarer å gjennomføre oppfinnelsen.
 - Videre ville det være urimelig dersom patenthaver måtte angi bestemte trykkområder for lavtrykk og høytrykk. Fagpersonen er godt kjent med at forskjellige havbunnsbrønner kan ha forskjellige trykk.
 - En fagperson som har lest patentbeskrivelsen, patentkravene og som har studert figurene, vil ikke ha problemer med å gjennomføre oppfinnelsen. Patentet oppfylder følgelig kravet om tydelig beskrivelse.

11 Klagenemnda skal uttale:

12 Klagenemnda er kommet til samme resultat som Patentstyret.

13 Klagenemnda skal vurdere og ta stilling til om den omsøkte oppfinnelse slik kravene i patentet lyder, har tilstrekkelig nyhet og oppfinneshøyde. Metoden for bedømmelse av oppfinneshøyde skal ta utgangspunkt i den såkalte «problem og løsning»- tilnærmingen. Det vises til Klagenemndas syn på saken nedenfor.

14 Ved vurderingen av både nyhet, oppfinneshøyde og om beskrivelsen er tilstrekkelig tydelig for at en fagperson på bakgrunn av denne skal kunne utøve oppfinnelsen, skal en tenkt gjennomsnittlig fagperson på området brukes som målestokk. Fagpersonen er fullstendig kjent med teknikkens stand på området på søknadstidspunktet, og har evne til å utnytte alt kjent materiale på en fagmessig måte. Herunder kan fagpersonen foreta nærliggende nye konstruksjoner, men er ikke i besittelse av innovative evner. Fagpersonen evner å prøve ut på en god fagmessig måte alle kombinasjonsmuligheter som både var nærliggende og ga en rimelig forventning om å lykkes. I tillegg innehar fagpersonen fagets alminnelige kunnskap som basis. Fagpersonen benyttes som målestokk ikke bare ved vurderingen av nyhet og oppfinneshøyde, men også når patentkravenes innhold skal fastlegges – ved tolkningen av patentet.

15 Den relevante fagpersonen i vår sak er en person som ut fra det objektive tekniske problem som skal løses ifølge oppfinnelsen, har kjennskap til riserteknologi, produksjon og vedlikehold av teleskoperende risere, kravet til sikkerhet og utslipp til sjø, samt de operasjoner som gjennomføres i slike sammenhenger. Denne personen har likevel ikke særlig evne til innovasjon.

16 Klager har anført fem grunntilstander for at patentet er ugyldig:

- Patentet er opprettholdt i endret form til tross for at det omfatter noe som ikke fremgikk av patentsøknaden da den ble inngitt, jf. patentloven § 13.
- Patentet er opprettholdt i endret form til tross for at patentkravene er blitt endret slik at patentvernets omfang er blitt utvidet etter patentmeddelelsen, jf. patentloven § 19 andre ledd.
- Oppfinnelsen er ikke tilstrekkelig tydelig beskrevet for at fagpersonen skal kunne utføre oppfinnelsen (patentloven § 25, 1. ledd nr. 2, jf. § 8, 2. ledd 3. pkt.)
- Nyhetskravet er ikke oppfylt, og
- det foreligger ikke oppfinneshøyde (patentloven § 25, 1. ledd nr. 1, jf. § 2).

17 Klagenemnda skal ta stilling til om patentet inneholder noe som ikke fremgikk av søknaden da den ble inngitt, jf. patentloven § 13. En endring er lovlig dersom endringen

har sin støtte i basisdokumentene. Søknadsgjenstanden må etter endringen ligge innenfor det fagpersonen kan utlede av basisdokumentene og fagets alminnelige kunnskap. Patentstyret har ikke hatt innvendinger til endringene som er gjort.

18 Nye trekk i det selvstendige patentkrav 1 som er godkjent av Patentstyret etter innsigelse er følgende:

1. at løsningen er ikke-teleskoperende i høytrykksmodus
2. at løsningen er teleskoperende i lavtrykksmodus
3. at indre hylse er med en nedre ende inne i den ytre hylsen i den teleskoperende lavtrykksmodusen
4. at høytrykkskammeret utgjøres av den ytre hylsen (1a), trykketninger (21) og stigerøret (1).

19 Det forhold at riseren ifølge løsningen er fastlåst, det vil si ikke-teleskoperende i høytrykksmodus kan fagpersonen direkte og utvetydig lese ut fra teksten eksempelvis på side 3, linje 29-32 hvor det står følgende: «stigerørsanordningen er innrettet til å bli omstillet mellom en høytrykksmodus, hvor en øvre del av stigerørsammenstillingen vil bevege seg vertikalt i forhold til installasjonen (en flytende offshoreinstallasjon, jf. side 1, linje 2-3 eller flytende installasjon på side 3, linje 29) når installasjonen hiver...». Se også side 4, linje 28-30: «Som det vil fremgå av den eksemplifiserte utførelsesformen angitt nedenfor, vil låsingen av høytrykkshylsen til nevnte høytrykkselement innelukke den indre (lavtrykks) hylsen inne i et høytrykkskammer».

20 Fagpersonen vil på dette grunnlag direkte og utvetydig forstå at delen er fastlåst, ikke-teleskoperende, i høytrykksfasen.

21 Når det gjelder punkt 2, vil fagpersonen finne dette direkte og utvetydig i teksten på side 3, linje 32 – side 4, linje 3: «..., og en lavtrykksmodus i hvilken den øvre delen av stigerørssammenstillingen vil bevege seg sammen med installasjonen når installasjonen hiver. I samsvar med oppfinnelsen, i lavtrykksmodusen er en lavtrykks indre hylse innrettet til å resiprokere inne i en høytrykks ytre hylse, hvorved den resiprokerende hivbanen er over posisjonen til den indre hylsen i høytrykksmodusen».

22 Fagpersonen vil på dette grunnlag direkte og utvetydig forstå at løsningen er teleskoperende i lavtrykksmodus.

23 Hva gjelder punkt 3, påstår klager at trekket med den indre hylsen, i den teleskoperende lavtrykksmodus, er innrettet til å resiprokere inne i den ytre hylsen «og med en nedre ende inne i den ytre hylsen» ikke kan utledes direkte og utvetydig av de opprinnelig innsendte dokumenter. Etersom denne, eller tilsvarende ordlyd, ikke kan gjenfinnes i beskrivelsen, må i tilfelle grunnlaget kunne utledes av figurene. Forholdet er ikke kommentert i Patentstyret i sin avgjørelse.

- 24** I basisdokumentene finner man på side 6, linje 4 og 5 følgende: «I den teleskoperende modus resiprokerer den indre hylsen 9 vertikalt inne i den ytre hylsen 1» (understreket her). Linje 11-14 uttaler videre: «Når den indre hylsen 9 resiprokerer inne i den ytre hylsen 1a, glir lavtrykkstetningene 11 mot den indre hylsen, konstant posisjonert til den indre flaten til den ytre hysen 1a. Lavtrykkstetningene 11 hindrer således væske i den indre hylsen 9 fra å utløpe til det omgivende sjøvannet». På side 7, linje 14 og 15 står følgende: «I Fig. 2a kan man se den indre hylsen 9 anordnet inne i den ytre hylsen 1a i en nedre posisjon (dvs. ikke teleskoperende». Videre linje 27-29 fremkommer følgende: «... og den indre hylsen 9 resiprokerer inne i den ytre hylsen 1a idet den flytende installasjonen hiver vertikalt» (understreket her).
- 25** Fagpersonen vil etter dette direkte og utvetydig forstå at trekket kan utledes av de opprinnelig innsendte dokumenter.
- 26** Når det gjelder punkt 4, er det i det nye selvstendige patentkrav 1 nå tatt inn et nytt trekk om «at høytrykkskammeret utgjøres av den ytre hylsen (1a), trykkstetninger (21) og stigerøret». Trekket er ikke kommentert av Patentstyret.
- 27** Beskrivelsen av oppfinnelsen viser til to begreper, nemlig høytrykkskammer (som nå er innført i det nye kravsettet) og høytrykkselement. Begrepet «høytrykkskammer» gjenfinnes på følgende steder i beskrivelsen: side 4, linje 4, linje 16 og linje 30; side 7, linje 29. Dessuten brukes begrepet «høytrykkselement» på side 4, linje 26, 27 og 29, samt i det meddelte uselvstendige patentkrav 3.
- 28** Ut fra teksten på side 4, linje 28-30 kan ikke Klagenemnda forstå dette annerledes enn at «høytrykkselementet» er noe annet enn «høytrykkskammeret» idet høytrykkselementet er den del av hele stigerørsystemet som er tilknyttet den teleskoperende del, mens høytrykkskammeret er det innesluttete rom som er utsatt for høytrykk. Klagenemnda er av den oppfatning at innføringen av begrepet «høytrykkskammer», sett i lys av «høytrykkselement» ikke gjør kravet uklart. Spørsmålet blir likevel om fagpersonen vil kunne utlede at «høytrykkskammeret utgjøres av den ytre hylsen (1a), trykkstetninger (21) og stigerøret» direkte og utvetydig av de opprinnelig innleverte dokumenter lest i sammenheng.
- 29** Det bemerkes at det er presisert i kravet at «høytrykkskammeret utgjøres av den ytre hylsen (1a), trykkstetninger (21) og stigerøret (1)». En naturlig forståelse for Klagenemnda vil da være at dette er å anse som en uttømmende definisjon av det rom i høytrykkselementet som utsettes for høytrykk.
- 30** Når det gjelder patentloven § 19 og utvidelse av patentvernets omfang etter patentmeddelelse, trekker klager frem følgende endringer:
- «indre lavtrykkshylse (9)» er endret til «indre hylse (9)». Dette er en utvidelse ettersom «hylse» er mer generelt enn «lavtrykkshylse».

- «høytrykks ytre hylse (1a)» er endret til «ytte hylse (1a)». Dette er en utvidelse fordi «ytte hylse» er mer generelt enn «høytrykks ytre hylse».
- 31** En tolkning i samsvar med beskrivelsen, vil etter Klagenemndas syn gjøre at fagpersonen ikke oppfatter noen forskjell mellom uttrykkene «indre lavtrykkshylse (9) og «den indre hylse (9)». Tilsvarende gjelder uttrykkene «høytrykks ytre hylse» og «ytte hylse».
- 32** Gyldighetsspørsmålet – patentloven § 25, første ledd nr. 2, jf. § 8, andre ledd tredje punktum.
- 33** Klager har anført at oppfinnelsen ikke er så tydelig beskrevet at fagpersonen kan utøve den, jf. patentloven § 25 første ledd nr. 2, jf. patentloven § 8 andre ledd tredje punktum. Beskrivelsen skal gi tilstrekkelig veiledning for fagpersonen til å utøve oppfinnelsen i den fulle bredden av patentkravene, uten unødig byrde eller eksperimentering. En tilsvarende formulering – «in the whole claimed range» - er brukt i EPO sin praksis. Stenvik, Patentrett, 2006 side 72-73 påpeker imidlertid at dette utgangspunktet må presiseres noe fordi «den kan tyde på at enhver fremstillingsmåte, utførelsesform og anvendelse som faller innenfor kravet, må kunne utøves av en fagmann på grunnlag av beskrivelsen. Det er ikke meningen. Patentkravene må i en viss utstrekning kunne omfatte mer enn det som en fagperson kan utøve på grunnlag av beskrivelsen, også oppfinnelser som ennå ikke er gjort. Hvis oppfinnelsen består i et generelt teknisk konsept, som kan utformes på en rekke måter, må det tillates at patentkravene dekker selve konseptet, selv om det ikke er beskrevet mer enn én måte å realisere dette på.» Man må videre se bort fra tolkningsalternativer som ut fra patentbeskrivelsen og den faglige konteksten ikke gir noen fornuftig mening for fagpersonen, eller som for praktiske formål ikke lar seg realisere, jf. Stenvik, Patenters beskyttelsesomfang, 2001, side 543.
- 34** Ut fra beskrivelsen vil fagpersonen direkte og utvetydig få informasjon om at det i tilknytning til stigerøret, nedstrøms teleskopskjøten, er anordnet en ventil som enten kan være lukket, det vil si at teleskopskjøten ikke utsettes for brønntrykk, eller at den kan være åpen, det vil si at teleskopskjøten utsettes for fullt brønntrykk. Vi viser til figurene 2a og 2b, samt tilhørende del av beskrivelsen, side 6, linje 23-28. I tillegg vil fagpersonen direkte og utvetydig finne informasjon om at i høytrykksmodus er den indre hylsen låst fast til den ytre hylsen, se side 4, linje 25-30.
- 35** Fagpersonen vil videre ut fra teksten på side 6, linje 26-28, samt side 5, linje 30 til side 6, linje 2, direkte og utvetydig få informasjon om at i høytrykksmodus, dvs. når ventilen 13 er åpen, så vil teleskopskjøten være utsatt for fullt brønntrykk. I denne modus vil den indre hylsen være omsluttet i høytrykkskammeret uten relativ bevegelse mellom den indre og ytre hylsen. Dessuten vil fagpersonen direkte og utvetydig se at når ventilen 13 er lukket, så vil teleskopskjøten ikke være utsatt for brønntrykk, og at den indre hylsen i denne fasen tillates å beveges relativt i forhold til den ytre hylsen. I denne fasen vil deler av den indre hylsen beveges ut av den ytre trykksterke hylse og slik utsettes for et utvendig,

om enn lavt vanntrykk.

- 36** Ut fra teksten på side 3, linje 27 til side 4, linje 4, vil fagpersonen direkte og utvetydig se at hivbanen er den bevegelse den indre hylse beveges relativt i forhold til den utvendige hylse når teleskopskjøten er i sin teleskoperende modus. Det laveste punktet vil være den posisjon som den indre hylsen er i når denne er fastlåst til den utvendige hylsen i den ikke-resiprokerende modus. Jf. også side 6, linje 4-7.
- 37** Fagpersonen vil etter Klagenemndas syn etter dette få tilstrekkelig informasjon til å kunne utøve oppfinnelsen.
- 38** Gyldighetsspørsmålet – nyhet, patentloven § 25, første ledd nr. 1
- 39** Klagenemnda vil først ta stilling til motholdet som klager har lagt frem klageomgangen, P11, og om dette må anses publisert før søknadsdatoen.
- 40** I klagen viser klager til at det på et tidspunkt før patentsøknadens inngivelsesdag ble gjort kjent, ved å bringe i handel og/eller ved åpenlys utøvelse, en stigerørsanordning (P11) som fratar patentet nyhet og oppfinneshøyde i den endrete formen. Det er fremlagt et «certificate of compliance», en «part description», og tegninger som viser en «riser telescopic joint» datert 11. november 2008, «released for manufacture» den 1. august 2009.
- 41** Det er snakk om et produkt som klager selv har solgt (*prior use*) og representerer påstått salg mellom klager og kunde. Det er kun klager som har hatt kjennskap og tilgang til dette materialet. Det må i slike tilfeller kreves at klager beviser den påståtte publiseringen utover enhver tvil («absolute conviction») ettersom klager er den som har kjennskap og tilgang til bevisene. I foreliggende tilfellet er FMC både klager og selger av det påståtte produktet og Klagenemnda kan ikke se at klager har dokumentert med sikkerhet at dokumentet er publisert før søknadsdato. Dette er også i overensstemmelse med EPO sin praksis hva gjelder bevisbyrde i tilsvarende tilfeller, se eksempelvis T 472/92.
- 42** Klagenemnda finner på bakgrunn av det ovenfor nevnte at P11 ikke kan anses å ha blitt publisert før søknadsdato.
- 43** Når det videre gjelder tolkningen av krav 1, er det behov for å tolke enkelte trekk og funksjoner, nemlig «høytrykksmodus», «lavtrykksmodus», «indre hylse innrettet til å resiprokere inne i en ytre hylse», og «resiprokerende hivbane».
- 44** Begrepet «høytrykksmodus» er omtalt som en modus hvor den øvre del av stigerørssammenstillingen vil bevege seg vertikalt i forhold til den flytende installasjonen når denne hiver (se side 3, linje 29-32). Dette innebærer at glideskjøtens to deler er låst og beveger seg sammen (se side 4, linje 25-28). På side 4, linje 10 antydes det at trykk i høytrykksmodus kan være omtrent 207 bar eller mer.

- 45** Begrepet «lavtrykksmodus» er den modus der den øvre delen av stigerørs-sammenstillingen beveger seg sammen med den flytende installasjonen når denne hiver, se side 3, linje 32-34. Dette betyr at den øvre delen resiprokerer i forhold til den nedre delen, se side 3, linje 34 til side 4, linje 3. Hvor lavt eller høyt trykket kan være i denne lavtrykksmodusen er ikke spesifisert utover at dette kan være under 5 bar.
- 46** Begrepet «indre hylse innrettet til å resiprokere inne i en ytre hylse, vil fagpersonen ut fra beskrivelsen og virkemåte forstå slik at i høytrykksmodus vil hele den trykksvake del av lavtrykkshylsen være fullstendig omsluttet av den ytre hylsen, det vil si den trykksterke hylsen, se eksempelvis side 4, linje 12-17. Dette underbygges av den påpekte fordel, nemlig at lavtrykkshylsen kan ha tynnere vegger, se side 4, linje 13-14.
- 47** Når det gjelder begrepet «resiprokerende hivbane» skal nevnes at med unntak av tre treff på søkemotoren Google, fremkommer ikke «hivbane» som et teknisk begrep. Eneste støtte for forståelsen av begrepet må derfor trekkes ut fra den opprinnelig innleverte beskrivelsen.
- 48** Begrepet «hivbane» er kun omtalt ett sted i beskrivelsen, nemlig i teksten på side 3, linje 34 til side 4, linje 3 hvor det står at: «I samsvar med oppfinnelsen, i lavtrykksmodusen er en lavtrykks indre hylse innrettet til å resiprokere inne i en høytrykks ytre hylse, hvorved den resiprokerende hivbanen er over posisjonen i den indre hylsen i høytrykksmodusen».
- 49** Klagenemnda anser ikke begrepet i og for seg å være presist og klart, men forstår det ut fra sammenhengen som å være den bane som den nedre enden, eller et hvilket som helst punkt på den trykksvake hylsen, beveger seg i.
- 50** Når det gjelder den nærmeste kjente teknikk, finner Klagenemnda at dette er P1.
- 51** Formålet med P1 er å tilveiebringe en glideskjøt sammenstilt for bruk i et marint intervensjonsstigerørsystem.
- 52** Glideskjøten omfatter to komponenter; én komponent som er fiksert til stigerørsledningen og en andre komponent som er fiksert til en strømningshodesammenstilling. Den første og andre enheten er konstruert for å beveges som én enhet når de er fastlåst ved hjelp av en låsemekanisme og for å kobles fra hverandre ved utløsning av låsemekanismen. Når anordningen for overhalingsinstallasjoner installeres av mennesker, virker glideskjøten som en lavtrykks glideskjøt der den øvre delen beveges opp og ned sammen med fartøyet, dvs. det er ingen relativ bevegelse mellom øvre del og fartøyet. Når overhalingsanordningen er installert, er den øvre delen fiksert i forhold til stigerøret og det skjer en relativ bevegelse mellom øvre del og fartøyet i vertikal retning.
- 53** Den øvre enden av den nedre delen av stigerøret er utstyrt med en lavtrykkstetning 136. Denne tetningen 136 er plassert på et slikt nivå som i forhold til den bevegelige skjøten,

selv når denne er i sin låste posisjon, det vil si høytrykksmodus, at deler av glideskjøten i denne stillingen vil ligge over den øverste tetningen, som er en lavtrykkstetning.

- 54** Beskrivelsen inneholder ingen informasjon om at glideskjøten er utformet slik at den ene delen er trykksvak, det vil si ikke tåler fullt brønntrykk. Beskrivelsen inneholder heller ingen angivelse om at hele den resiprokerende delen er innesluttet i den omsluttende, trykksterke delen når denne er i en ikke-resiprokerende modus.
- 55** P1 viser også en mekanisk tetning 146 ved setet 141, se side 5, linje 24-25, som danner den primære høytrykkstetning når glideelementet 128 er i den fastlåste stilling.
- 56** Ut fra det forannevnte vil fagpersonen på området direkte og utvetydig trekke den konklusjonen at også det indre røret er et trykksterkt rør. Altså må også dette røret kunne motstå et høyt indre trykk.
- 57** Trekkene som ikke gjenfinnes sammenlignet med nærmeste kjente teknikk, er følgende:
- I den ikke-teleskoperende høytrykksmodusen er den indre hylsen innelukket i den ytre hylsen;
 - og hele den indre hylsen er anordnet i et høytrykks-kammer som utgjøres av den ytre hylsen, trykketninger og stigerøret.
- 58** Det fremgår av dette at det selvstendige patentkrav 1 har nyhet overfor P1. Ettersom krav 1 har nyhet, så har også de uselvstendige patentkravene nyhet.
- 59** Gyldighetsspørsmålet – oppfinnelseshøyde, patentloven § 25, første ledd nr. 1
- 60** Som det fremgår av drøftelsene ovenfor, anser Klagenemnda P1 for å være nærmeste kjente teknikk. Løsningen retter seg inn mot det samme tekniske området og har flest trekk felles med søknadsgjenstanden. P1 er imidlertid ikke ment å løse det samme tekniske problem fullt ut. P2 retter seg også mot en teleskopskjøt. Denne løsningen anses imidlertid ikke å utgjøre den nærmeste kjente teknikk, siden løsningen er basert på annen bruk.
- 61** Med utgangspunkt i P1 er de tekniske forskjellene mellom søknadsgjenstanden og løsningen vist og beskrevet i P1 følgende:
- I den ikke-teleskoperende høytrykksmodusen er den indre hylsen innelukket i den ytre hylsen,
 - hele den indre hylsen er anordnet i et høytrykkskammer som består av den ytre hylsen, trykketninger og stigerøret.
- 62** Den tekniske effekten som disse tekniske forskjellene gir, er den indre, resiprokerende hylse som alene ikke utsettes for høyt brønntrykk på tvers av hylseveggen. En konsekvens

av dette er at den indre hylsen med tetninger kan forenkles uten å gå på bekostning av sikkerhet. Denne effekten vil fagpersonen direkte og utvetydig kunne utlede av teksten på side 4, linje 11-17.

- 63** Med utgangspunkt i P1, blir det objektive tekniske problemet som skal løses være hvordan sikre at den indre, resiprokerende hylse i en teleskopskjøt alene ikke utsettes for fullt brønntrykk på tvers av hylseveggen, slik at teleskopskjøten kan forenkles og materialbruk kan optimaliseres uten å gå på bekostning av sikkerhet. Dette problemet blir løst ved at hele den indre hylsen blir innkapslet i høytrykkskammeret når teleskopskjøten er i den ikke-resiprokerende modus. I og med at den indre hylsen i denne fasen, og heller ikke i den resiprokerende fasen, blir utsatt for høyt brønntrykk på tvers av hylseveggen, kan hylseveggens tykkelse reduseres.
- 64** P1 inneholder ingen antydning om at den indre resiprokerende hylse ikke er dimensjonert for å utsettes for fullt brønntrykk og heller ikke noe hint eller antydning om at hylseveggens tykkelse kan reduseres som en følge av dette.
- 65** Problemstillingen som angis, er for øvrig ikke indikert i noen av de andre publikasjonene som er trukket frem i klagen.
- 66** Klagenemnda er etter dette kommet frem til at søknadsgjenstanden ifølge krav 1 tilfredsstillende kravet til oppfinneshøyde, jf. patentloven § 25, jf. § 2 første ledd. Klagen blir på dette grunnlag å forkaste.

Det avsies slik

Slutning

1. Klagen forkastes.
2. Patent nr. 329741 opprettholdes med krav av 15. mars 2012.

Elisabeth Ohm
(sign.)

Arvid Øvrebø
(sign.)

Johannes Hope
(sign.)