

DIMITRIJE DIMITRIJEVIC
Trudvangveien 2 C
0363 OSLO

Oslo, 2016.08.05

Deres referanse:

Svarfrist: **2016.12.05**
Søknadsnr.: 20140124 (**må oppgis ved svar**)
Søker: DIMITRIJE DIMITRIJEVIC

Realitetsuttalelse i patentsøknad nr. 20140124

Grunnlag for uttalelsen

Beskrivelse innkommet til Patentstyret 2015.11.05 datert 2015.11.05
Tegninger innkommet til Patentstyret 2015.11.05 datert 2015.11.05
Patentkrav innkommet til Patentstyret 2015.11.05 datert 2015.11.05

Vi viser til ditt svarbrev av 2015.11.05, samt kravsett og ny beskrivelse og figurer.

Vi har gjort en gjennomgang av de innsendte dokumentene og sammenlignet dem med de dokumentene (basisdokumentene) som ble først innlevert til Patentstyret 2014.02.03. Dette har vi gjort fordi i henhold til patentlovens (patl.) § 13 er det ikke lov å endre en søknad på en slik måte at det fremkommer noen nytt som ikke stod i de dokumentene som først ble innlevert. Det vil at alle endringer må har sitt grunnlagt i basis-dokumentene og i henhold til patentforskriften (pf.) §§ 20 og 21 må du angi hvor i det innleverte materialet basisen for endringene finnes. Vi kan dessverre ikke se at de endringene som du har gjort, har sitt grunnlagt i det først innleverte materialet, se avsnittet «Formelle mangler».

Konklusjon

Vi opprettholder vårt standpunkt om at søknaden ikke omhandler en patenterbar oppfinnelse, jf. patl. § 2, første ledd, patl. § 8, annet ledd og patl. § 13.

Vurdering av patenterbarhet

Fremtrukne dokumenter:

D1: US 5827357 A
D2: GB 2332632 A
D3: EP 0024148 A1
D4: CA 2542731 A1
D5: CN 201026464 Y
D6: CN 201129171 Y
D7: EP 1634650 A1
D8: JP 2004136263 A
D9: US 2003188873 A1
D10: US 3867285 A
D11: US 3574329 A

Nyhet

For at en oppfinnelse skal oppfylle kravet om nyhet, må den være ny i forhold til hva som direkte og utvetydig kan utledes av ett tidligere kjent dokument, dvs. den nærmestliggende kjente teknikk.

Vi kan se at det selvstendige krav 1 er nytt sammenlignet med de motholdte publikasjonene, D1-D6 da ingen av filtrerne i tilknytting til hydrosyklonene har egne elektromotorer. Vi anser derfor også at de tilhørende uselvstendige kravene, krav 2-6, er nye.

Fremgangsmåten beskrevet i krav 7-12 ses å inneha nyhet ovenfor D1-D6 da ingen av disse kravene beskriver en metode for tilbakespyling av filteret anbrakt ovenfor hydrosyklonen.

Oppfinneshøyde

For at en oppfinnelse skal være patenterbar må den, i tillegg til å være ny, også inneha oppfinneshøyde. For å bedømme hvorvidt oppfinnelsen innehar oppfinneshøyde, blir det vurdert om den skiller seg vesentlig fra teknikkens stilling, og da kan kjent teknikk fra flere dokumenter kombineres. Ved vurderingen benytter vi den såkalte problem-løsning-tilnærmingen, hvor vi vurderer om en fagmann, som står overfor et objektiv teknisk problem, ville komme frem til oppfinnelsen ved å kombinere kjent teknikk fra flere dokumenter.

Sett i lys av D1, som regnes som den nærmeste kjente teknikk, ses det objektive tekniske problem som søkes løst med søknadsgjenstanden å tilveiebringe en tilveiebringe en forbedret metode og en forbedret anordning med hensyn på en mer effektiv rensning av et filter som er plassert over en hydrosyklon.

Tilbakespyling av filtrere er velkjent på dette fagfeltet og andre tilgrensende fagfelter. Se vedlagte publikasjoner D9-D11. D9 viser til at tilbakespyling blir benyttet til rensning av en hydrosyklon i en subsea flerfase separasjonsprosess. Mens D10 og D11 omhandler tilbakespyling av filtre generelt.

Vi anser derfor at en fagmann med utgangspunkt i D1, som søker å løse det objektive tekniske problem vil kunne komme frem til anordningen og fremgangsmåten i henhold til det foreliggende kravsettet bare ved å bruke kunnskapen fra kjent teknikk og uten å benytte seg av en oppfinneriske innsats.

Anordningen i henhold til krav 1-6 er en sammenstilling av kjente komponenter hvor man ikke ser en annen teknisk effekt enn det man kan forvente ved en slik samstilling. Det samme gjelder for fremgangsmåten i henhold til krav 7-12.

Vi kan dermed ikke se at søknaden oppfyller vilkårene for oppfinneshøyde i henhold til patl. § 2 første ledd.

Formelle mangler

Det selvstendige krav 1 er uklart da det ikke fremgår av beskrivelsen eller av fremgangsmåtekravene, krav 7-12, hvilken funksjon elektromotoren har i tilbakespylingsprosessen. Vi kan derfor ikke se at en fagmann på fagfeltet kan utøve/praktisere denne uten «unødvendig byrde», jf. patl. § 8, annet ledd første og tredje punktum.

Tilføyelsen av termen «eventuelt» i de selvstendige kravene, krav 1 og 7 (...utskilling av partikler fra en væskeblanding (5) av vann, hydrokarboner og eventuelt gass...), ses det ikke å være grunnlag for da det kan leses ut fra den opprinnelig beskrivelsen av 2014.02.03 at anordningen er spesielt fordelaktig for hydrokarbonblandinger med gass. I henhold til dette basisdokumentet er gass alltid til stedet og tilføyelsen av eventuelt er ikke tillatt i henhold til patl. § 13.

Anordningen i henhold til krav 1-6 er å anse som en kombinasjonsoppfinnelse, det vil si en sammenstilling av to i og for seg kjente teknologier. For at slike oppfinnelser skal oppfylle kravet om oppfinnelseshøyde må det være en virkelig kombinasjon av trekk, det vil si at trekkene i kombinasjon gir en teknisk effekt forskjellig fra summen av de individuelle trekkene, jf. Patentretningslinjene (pr.) del C, kap. IV, punkt 5.2.

De uselvstendige kravene, krav 2-6, har feil form. Innledningen til kravene skal være for eksempel «Krav 2. Anordning ifølge krav 1, hvorpå filteret (17) har en filtreringsgrad fra 5 µm», se pr. del C, kap. III, punkt 3.2.

To av trekkene i krav 7 ses å være det som kalles oppgavemessige da de viser til resultater man ønsker å oppnå. I pr. del C kap. III, punkt 4.6 angis de tilfellene hvor dette kan godtas, men vi kan ikke se at kravet omfattes av disse tilfellene.

Følgende passasjer i beskrivelsen inngitt den 2015.11.04 kan ikke ses å ha grunnlag i den opprinnelig beskrivelsen datert 2014.02.03, jf. patl. § 13:

- Side 1, linje 22: «fra partikler over 2 µm»
- Side 1, linje 23-24: «Partikkeloppsamleren ved filteret (17) kan bli rengjort samtidig som filterprosessen fortsetter uavbrutt eller ved en dedikert syklus»
- Side 1, linje 37 og på side 2, linje 71, «Eventuelt avgass føres til en fakkell via strømmen (22)», tilføyelsen av «eventuelt» ses å være en utvidelse som det ikke er grunnlag for.
- Side 1, linje 51-52: «(avhengig av design)»
- Side 2, linje 72-73: «Gass som er tilsatt (1) vil opprett holde prosessen i et lukket miljø ved å holde beholderen (20) under trykk.»
- Side 3, linje 110-115: «Denne syklusen er ikke nødvendig hvis tilbakespyling av filteret (110 17) blir utført ved filtreringsprosessen selv. I offshore perspektiv, betyr det at partiklene er fri for miljøfarlige hydrokarboner når de er utskilt fra beholderen (20).»
- Side 3, linje 140: «et olje- og/eller gassproduksjonssystem»
- Side 3, linje 144: «automatisk»
- Side 3, linje 153-154: «Oppfinnelsen skal utskille alle partikler ned til 2 µm i diameter fra hydrokarbonblandingen».

Pålegg

Det er vanskelig å se hvilken deler av beskrivelsen som kan danne grunnlag for nye patenterbare krav, derfor vil søknaden med stor sannsynlighet bli avslått ved neste behandling i Patentstyret, med mindre søker kan vise til trekk ved søknaden som skiller seg vesentlig fra kjent teknikk.

Dersom det foretas endringer i patentkravene, skal du angi hvor i basisdokumentene grunnlaget for endringene finnes, jf. patentforskriften (pf.) § 20.

Ved levering av endret beskrivelse skal du angi hvilke deler av beskrivelsen som ikke stemmer med tidligere levert beskrivelse, samt på hvilken måte endringene som er gjort innebærer noe nytt med hensyn til realiteten, jf. pf. § 21.

Svarfrist

Skriftlig svar må være innkommet til Patentstyret innen svarfristens utløp. Unnlater søkeren å avgi uttalelse eller foreta handling for rettelse av påpekt mangel innen fristens utløp vil søknaden bli henlagt, men med mulighet for gjenopptakelse, jf. patentloven § 15 tredje ledd og forskrift om betalinger mv. til Patentstyret og Klagenemnda for industrielle rettigheter (betalingsforskriften) § 26. Det kan skriftlig søkes om fristforlengelse, jf. betalingsforskriften § 6 siste ledd, se også pr. del A, kap I, punkt 5.1. For levering av dokumenter, se betalingsforskriften §§ 1 og 2.

Patentloven, patentforskriften, betalingsforskriften og patentretningslinjene finnes på Patentstyrets hjemmeside, patentstyret.no.

Med vennlig hilsen

Bente Aarum-Ulvås
Direkte telefonnr: 22 38 75 23

Vedlegg: Motholdte publikasjoner; Granskingsrapport