

Bryn Aarflot AS
Postboks 449 Sentrum
0104 OSLO

Oslo, 2014.04.15

Deres referanse: 117602/KR
Svarfrist: **2014.10.17**
Søknadsnr.: 20090372 (**må oppgis ved svar**)¹
Søker: Sensor Highway Ltd

Realitetsuttalelse i patentsøknad nr. 20090372

Grunnlag for uttalelsen

Beskrivelse, kravsett og tegninger innkommet til Patentstyret 2009.01.27.

Konklusjon

Vi mener at søknadsgjenstanden ikke oppfyller vilkårene for patentering.

Resultat av nyhetsgranskning

D1: KARAMAN O S ET AL: "A Field Trial to Test Fiber Optic Sensors for Downhole Temperature and Pressure Measurements, West Coalinga Field, California" OFFSHORE EUROPE PROCEEDINGS, 22.05.1996, side 351-357

D2: EP 466155 A2

Vurdering av patenterbarhet

Nyhet

Det nærmeste motholdet D1 til fremgangsmåten ifølge det selvstendige krav 1 beskriver en løsning for å overvåke borehullsparmetre, hvor det inngår en elektrisk neddykkbar pumpe for å pumpe borehullsfluid til overflaten og en optisk fiber med en fiberoptisk sensor for måling av en borehullsparmeter, se side 354 spalte 1 avsnitt 1, 3 og 4.

Fremgangsmåten ifølge selvstendig krav 1 har nyhet ved at en produksjonsstreng bærer pumpen, at nevnte streng bærer en høyspenningsledning fra et overflatested til pumpen for å tilveiebringe elektrisk kraft til pumpen, og at fiberen er anbrakt langs høyspenningsledningen.

¹ Skriftlig svar må være innkommet til Patentstyret innen svarfristens utløp. Unnlater søkeren å avgj. 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 § 7 siste ledd, se også patentretningslinjene 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.

De uselvstendige kravene 2-5 tilknyttet krav 1 angir derfor også en ny oppfinnelse.

Det nærmeste motholdet D2 til apparatet ifølge det selvstendige krav 6 beskriver et system for overvåking av tilstanden til en elektrisk kraftledning ved hjelp av et antall fiberoptiske sensorer fordelt langs kraftledningen, hvor sensorene tilveiebringer målinger som er representative for en fysisk tilstand ved kraftledningen., se krav 1-4, fig. 2. 10.

Apparatet ifølge selvstendig krav 6 har nyhet ved at det er tilpasset overvåking av en høyeffekt-elektrisk kraftledning i et borehull.

Oppfinneshøyde

Det objektive tekniske problemet som løses av fremgangsmåten ifølge selvstendig krav 1 sett i lys av D1, kan betraktes som å tilpasse løsningen i D1 til bruk for styring av produksjon fra et borehull.

Fremgangsmåten ifølge selvstendig krav 1 har nyhet ved at en produksjonsstreng bærer pumpen, at nevnte streng bærer en høyspenningsledning fra et overflatested til pumpen for å tilveiebringe elektrisk kraft til pumpen, og at fiberen er anbrakt langs høyspenningsledningen.

For fagmannen som er stilt overfor nevnte objektive tekniske problem, vil det være nærliggende å tilpasse løsningen i D1 til nevnte bruk ved å benytte en produksjonsstreng som bærer pumpen, å bruke nevnte streng som bærer for en høyspenningsledning fra et overflatested til pumpen for å tilveiebringe elektrisk kraft til pumpen, og å anbringe fiberen langs høyspenningsledningen, og slik komme fram til fremgangsmåten ifølge krav 6. Den skiller seg derfor ikke vesentlig fra det som er kjent, jf. pl § 2 første ledd.

Det objektive tekniske problemet som løses av apparatet ifølge selvstendig krav 6 sett i lys av D2, kan betraktes som å tilpasse løsningen i D2 til bruk for overvåking av en høyeffekts-kraftkabel i et borehull. Systemet i D2 innehar ikke trekk som er til hinder for tilpasning til nevnte nært beslektede anvendelse. Vi mener derfor det er nærliggende for fagmannen å tilpasse systemet i D2 til nevnte bruk og slik komme frem til apparatet ifølge krav 6. Det skiller seg derfor ikke vesentlig fra tidligere kjent teknikk og har ikke oppfinneshøyde, jf. pl § 2 første ledd.

De uselvstendige kravene 2-5 angir kun trekk som er nærliggende for en fagmann på området, og de angir derfor heller ikke en patenterbar oppfinnelse.

Vi kan heller ikke se at beskrivelsen omhandler noe patenterbart sett i forhold til hva som er tidligere kjent.

Formelle mangler

- Uttrykket *... til pumpen eller tilveiebringer ...* i krav 1 er uklart og er forstått å angi *... til pumpen for å tilveiebringe*
- Kravene mangler henvisningstall til tegningene, og pl § 8 annet ledd første setning og pr del C kap III punkt 4.12 første ledd.

Pålegg

Selv om vi har konkludert slik vi har gjort innledningsvis, er denne konklusjonen tatt på grunnlag av en første realitetsbehandling av søknaden og innebærer ikke en endelig avgjørelse av søknaden. Er dere uenig i vår vurdering av oppfinnelsen, inviteres dere til å

komme med deres syn på saken.

I så fall må dere innen utløpet av svarfristen, sende inn en forklaring på *hva* ved søknadsgjenstanden som er nytt i forhold til, og som samtidig skiller seg vesentlig fra, den påviste kjente teknikken i D1-D2. Dere må også sende inn et nytt kravsett som gir uttrykk for det samme. Dersom dere sender inn et nytt kravsett, må dere angi hvor i basisdokumentene grunnlaget for disse kravene finnes, jf. patentforskriften (pf) § 20.

Med vennlig hilsen

Bjørn Inge Kalland
Direkte telefonnr: 22 38 74 00

Vedlegg: Motholdte publikasjoner; Granskingsrapport

For altut-kunder blir bare publikasjoner som ikke er tilgjengelig som lenke eller som elektronisk vedlegg, ettersendt på papir.