

Håmsø Patentbyrå AS
Postboks 171
4301 SANDNES

Oslo, 2017.06.28

Deres referanse: P27764NO00
Søknadsnr.: 20161910 (oppgi ved
svar)
Søker: HYDROPHILIC AS
Svarfrist: 2017.12.28

Realitetsuttalelse i patentsøknad nr. 20161910

Beskrivelse innkommet til Patentstyret 2016.11.30
Patentkrav innkommet til Patentstyret 2016.11.30
Tegninger innkommet til Patentstyret 2016.11.30

Konklusjon

Vi mener at søknadsgjenstanden slik den er angitt i kravene oppfyller vilkårene for patentering forutsatt at kravene begrenses, se *Vurdering av patenterbarhet* og *Formelle mangler*.

Resultater fra nyhetsgranskingen

Vi har trukket frem følgende patentpublikasjoner som relevante overfor foreliggende oppfinnelse:

D1: WO 01/09483 A1

D2: US 6164126 A

D3: US 4438654 A

D4: US 2012199368 A1

Vurdering av patenterbarhet

Det foretatt en vurdering av nyhet og oppfinneshøyde av søknadsgjenstanden, jf. patl. § 2 første ledd.

Nyhet:

D1, som vi anser utgjør nærmestliggende tidligere kjente teknikk, viser en sondesammenstilling (3) (se spalte 1 linje 50-spalte 2 linje 11, spalte 2 linje 30-44, spalte 2 linje 57-65, spalte 3 linje 1-25, krav 1-2, fig. 1, 2) med en første (P1) og en andre (P2) trykksone for måling av henholdsvis vann- og oljetrykk i en grunnformasjon, hvor vanntrykk-målesonden har et hus (11) med et trykkmålekammer, og et keramisk filter (10) med en eller flere åpninger inn til målekammeret og med hydrofile egenskaper som gjør det selektivt vann-permeabelt.

Ut ifra hva som er kjent fra D1 mener vi at oppfinnelsen ifølge selvstendig krav 1 innehar nyhet da anordningen i krav 1 beskriver en utplasseringsmekanisme særlig tilpasset å flytte

trykksonden fra en posisjon inne i anordningen, til en posisjon ute i formasjonen tilstrekkelig forbi boreslamforurenset sone.

Følgelig vil de uselvstendige kravene 2-11 og fremgangsmåtekrav 12 som henviser til anordningen beskrevet i krav 1, og krav 13, inneha nyhet.

D2 beskriver en anordning for å måle formasjonstrykk (se kol. 5, linje 10-27 og figur 2 og 3d) som benytter en trykksonde for å måle formasjonstrykk, og som kan føres fra en utgangsposisjon inne i sondesammenstillingen, til en posisjon ute i formasjonen forbi slamsonen.

D3 viser en sondeanordning for prøvetaking av grunnvann i jord og stein, hvor (se kol. 2, linje 9-15) sonden er beskyttet av et tetningselement av elastisk materiale plassert i fluidåpningskanalen, og hvor tetningselementet kan penetreres for å åpne opp for formasjonsfluid til sonden ved hjelp av en kanyle.

D4 viser en metode for å utplassere en anordning og en kabel ut i formasjonen hvor metoden (se avsnitt [0025] og figur 3) også beskriver en boreanordning som kan benyttes til å lage en hullåpning lateralt ut fra en hovedbrønn.

Oppfinnelseshøyde:

Anordningen ifølge selvstendig krav 1 har nyhet ved at sondesammenstillingen omfatter en forskyvningsmekanisme tilpasset å forskyve sonden som angitt i kravet. Sett i lys av D1 kan det objektive tekniske problemet som løses av anordningen ifølge krav 1 ved nevnte nye trekk, være å muliggjøre vannfasetrykkmåling som er upåvirket av forurenset formasjonsfluid i nærheten av boreveggen.

D2 viser en anordning som benytter en trykksonde for å måle formasjonstrykk, og som kan føres fra en utgangsposisjon inne i sondesammenstillingen, til en posisjon ute i formasjonen forbi slamsonen, og vi mener derfor at det vil være nærliggende for fagmannen som søker å løse det nevnte problemet, å tilpasse trykksonden i D1 med løsningen i D2, og slik komme frem til anordningen ifølge krav 1. Løsningen skiller seg derfor ikke vesentlig fra kjent teknikk, og har ikke oppfinnelseshøyde.

Krav 2 og 3 beskriver bare nærliggende utførelsesformer for fagmannen, og kravene har ikke oppfinnelseshøyde, og angir derfor ikke noe patenterbart.

Trekkene i krav 4, som beskriver en konisk hode som er tilpasset å huse en sonde med to fluidpassasjer hvor passasjen (og trykksonden) er beskyttet av et tetningselement, skiller seg fra D1 da anordningen i D1 ikke angir et konisk hode for å muliggjøre utplassering av sonden, i tillegg til at D1 mangler angivelse av et tetningselement som skal beskytte trykksonden i penetreringsfasen som angitt i foreliggende søknad.

Vi mener det vil være nærliggende for fagmannen å benytte seg av et tetningselement for å midlertidig beskytte trykksonden i penetreringsfasen sammen med løsningen for å benytte et konisk hode for utplassering av en trykksonde som angitt i D2, og vi mener derfor at trekkene i krav 4 ikke innehar oppfinnelseshøyde. Krav 4 angir derfor ikke noe patenterbart.

Anordningen ifølge i krav 5 er rettet mot trekket at sondearrangementet omfatter en boremekanisme. Fra D4 er det kjent en anordning som muliggjør utplassering av kabel og en sensor i formasjonen ved hjelp av en lateral boreanordning. Ut ifra figur 1a i foreliggende søknad tolker vi trykksensoren som tilkoblet en kabel, selv om dette ikke spesifikt er nevnt i beskrivelsen eller kravsettet. Vi mener det vil være nærliggende for fagmannen å

kombinere kjent teknikk i D1 og D2 sammen med D4 for å slik komme frem til løsningen ifølge krav 5, og kravet angir derfor ikke noe patenterbart.

Krav 6 angir kun ytterligere nærliggende trekk for fagmannen, og vil heller ikke angi noe patenterbart med tilsvarende argumentasjon som for krav 5.

Krav 7 er rettet mot trekket at det koniske hodet er tilpasset å omslutte borekronen. Vi kan ikke se at denne løsningen er angitt i D1-D4, og løsningen vil heller ikke være nærliggende for fagmannen ut fra det som er kjent. Krav 7 angir derfor noe patenterbart.

Uselvstendig krav 8 beskriver et ytterligere tetningselement (72) tilknyttet sonden (3) som skal beskytte mot boreslamforurenset fluid i penetrasjonsfasen av nevnte sonde (3). Med samme argumentasjon som for krav 4 mener vi at kravet har ikke innehar oppfinneshøyde, og derfor heller ikke angir noe patenterbart.

Uselvstendig krav 9 er forstått å henvise til krav 8, og beskriver tetningselementet (72) som en foringshylse hovedsakelig laget av glass. Løsningen er ikke angitt i kjent teknikk fra D1-D4, og vi mener det heller ikke vil være nærliggende for fagmannen å benytte et tetningselement i angitt utførelsesform. Krav 9 angir derfor en patenterbar oppfinnelse. Tilsvarende argumentasjon gjelder også for krav 10, som også er forstått å henvise til krav 8, og derfor også angir en patenterbar oppfinnelse.

Krav 11 henviser til krav 10 og vil derfor også inneha oppfinneshøyde.

Fremgangsmåtekrav 12 er forstått å henvise til sondearrangementet ifølge krav 4, og vil være nærliggende for fagmannen med samme argumentasjon som for krav 4. Krav 12 angir derfor ikke noe patenterbart.

Med tilsvarende argumentasjon som for krav 5, vil heller ikke krav 13 angi noe patenterbart.

Formelle mangler

- Følgende angivelse mangler forgjenger i foregående tilknyttet krav (antecedens), se pr. del C, kap. III, 4.5.5; «the drilling mechanism» i krav 7 og 13, «said inner room» i krav 7, «a/the further sealing member» i krav 8-10, «the tapered displacement head» og «the sealing member» i krav 12.
- Krav 12 mangler todelt form, jf. pf. § 6, pr. del C, kap. III, punkt 2.2.
- I beskrivelsen (side 13, linje 5) refereres det til figur 1c. Vi forstår dette til å henvise til figur 4c.
- I beskrivelsen (side 12, linje 19) refereres det til en bane (54) for å flytte trykksonden (3) fra en første til en andre posisjon. Vi kan ikke se at henvisningstall 54 er markert på tegningene.
- En omtale av teknikkens stilling mangler i beskrivelsens alminnelige del; se pr. del C, kap. II, 3.2.1.
- Beskrivelsens siste avsnitt som uklart antyder et utvidet beskyttelsesomfang for oppfinnelsen, kan ikke godtas, jf. pf. § 9 første ledd og pr. del C kap. III 4.3 d).

Pålegg

For at søknaden skal kunne behandles videre med tanke på meddelelse av patent, må dere innen utløpet av svarfristen begrense kravsettet som beskrevet ovenfor og det må

tas hensyn til formelle mangler. Skulle dere være uenig i våre vurderinger, inviteres dere til å fremme deres syn på saken.

Dersom dere foretar endringer i patentkravene, skal dere angi hvor i basisdokumentene grunnlaget for endringene finnes, jf. pf. § 20. Ved levering av endret beskrivelse skal dere 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.

Søknadsdokumenter på engelsk – provisorisk vern

Søknadsdokumentene i denne søknaden er på engelsk og dere har ikke sendt inn norsk kravsett. Søknaden vil bli publisert 18 måneder etter at den blir levert og for å få provisorisk beskyttelse for oppfinnelsen fra dette tidspunktet, må dere sende inn en oversettelse av patentkravene til norsk. Det er patentkrav på norsk som danner grunnlag for provisorisk vern i søknadsperioden. Det provisoriske vernet gjelder bare så langt det er samsvar mellom den norske og den engelske teksten. Patentstyret kunngjør i Norsk Patenttidende at dere har levert en oversettelse av patentkravene før det provisoriske vernet begynner å gjelde.

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 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, www.patentstyret.no.

Med vennlig hilsen

Bjørn Inge Kalland
Dir. tlf. 22 38 74 00

Henrik Braune
Dir. tlf. 22 38 73 72

Vedlegg: Granskingsrapport