

ONSAGERS AS
Postboks 1813, Vika
0123 OSLO

Oslo, 2018.11.19

Deres ref.: P25897NO00
Søknadsnr.: 20180579 (oppgi ved svar)
Søker: Vosstech AS
Svarfrist: 2019.05.19

Realitetsuttalelse i patentsøknad nr. 20180579

Grunnlag for uttalelsen

Beskrivelse, innkommet til Patentstyret 2018.04.25.

Patentkrav innkommet til Patentstyret 2018.04.25.

Figurer innkommet til Patentstyret 2018.04.25.

Konklusjon

Vi mener at oppfinnelsen ifølge søknaden oppfyller vilkårene for patentering. Dersom de formelle manglene rettes, kan søknaden bli godkjent til meddelelse av patent.

Resultat av nyhetsgransking

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

D1: US 9 194 205 B2

D2: US 2011/0000663 A1

Vurdering av patenterbarhet

Nedenfor gis en vurdering av nyhet og oppfinneshøyde i henhold til patentloven (patl.) § 2 første ledd.

Nyhet

Dokument D1 utgjør den nærmeste tidligere kjente teknikken overfor søknadsgjenstanden ifølge krav 1, og beskriver (se spalte 6, linjene 13-59 og fig. 2-4, gjengitt på engelsk):

- a sleeve section 6 axially displaceable relative to the housing 16, where the sleeve section comprises an axial through bore 4 aligned with the axial through bore of the housing;
- a fluid flow preventing frangible disc 1 provided in the bore in sealing engagement with the sleeve section;
- an axial fluid passage bypassing 3,4,8 the frangible disc when the well tool device 1 is in an initial state, thereby allowing a fluid flow between a first location 70 above the frangible disc 30 and a second location 72 below the frangible disc (1); where the axial fluid passage is closed when the well tool device is in a subsequent state.

Oppfinnelsen ifølge foreliggende selvstendige krav 1 er ny i forhold til hva som er kjent fra D1 ved at « a disc supporting device (41) for supporting the frangible disc (30) in relation to the sleeve section (20), where disc supporting device (41) is releasably connected inside the sleeve section (20) by means of a releasable connection device (42) and a disintegration device (40) for disintegration of the frangible disc (30), where the well tool device (1) is in a final state (S3) when the frangible disc (30) has been disintegrated by means of the disintegration device (40)».

De uselvstendige kravene 2-11 er knyttet til krav 1, og angir derfor også noe nytt.

Oppfinnelseshøyde

Det objektive tekniske problemet som løses ved oppfinnelsen ifølge krav 1, sett på bakgrunn av D1, er hvordan tilveiebringe en brønnverktøyanordning hvor det forhindres at den knusbare pluggen knuses på et for tidlig stadium, og uten at den indre diameteren av verktøyet reduseres vesentlig og uten at den ytre diameter til verktøyet økes vesentlig.

D2 omhandler anordning for fjerning av en plugg som anvendes en i brønn, et rør eller lignende til utføring av tester, hvor anordningen er kjennetegnet ved et element 16 som under et trykk er innrettet til å trenge inn i pluggens materiale slik at dette knuser, hvilket element er innrettet til å påføres nevnte trykk fra et ovenforliggende legeme. Fortrinnsvis er elementet en ring 1 hvis nedre ende er innrettet til å presses i radial retning inn i plugglegemet ved aksial føring av et hydraulisk trykkstempel (se avsnittene [0049]-[0051] og fig. 2-3B).

En innebygget og aksial bevegbare støtteanordning («supporting device (41)») tilkoblet til hylsen («sleeve (20)») som holder pluggen på plass til det siste fasen (final state) av brønntesting, er verken eller antydning i D1 eller D2 eller øvrig tidligere kjent teknikk. Vi mener derfor at en fagmann som kjenner til D1 og står overfor det objektive tekniske problemet, ikke ville komme frem til løsningen i krav 1 uten ved oppfinnerisk virksomhet. Oppfinnelsen ifølge krav 1 skiller seg derfor vesentlig fra teknikkens stilling, og er patenterbar.

Siden de uselvstendige kravene 2-11 er knyttet til krav 1, angir disse også en patenterbar oppfinnelse.

Formelle mangler

Krav 1 er uklart, idet kravet mangler angivelse av hvor «disintegration device (40)» er anordnet i forhold til «supporting device (41)» og «disc (30)», jf. patl. § 8 annet ledd første setning, for at kravet skal angi de trekk som er nødvendige for å oppnå den tilsiktede virkning.

På samme måte mangler krav 1 angivelse av at «supporting device (41)» er aksialt bevegbare i forhold til «sleeve (20)».

Det selvstendige krav 1 er ikke inndelt i en innledende del og en kjennetegnende del, jf. patentforskriften (pf.) § 6. Et krav skal som hovedregel være på todelt form. Det finnes imidlertid tilfeller hvor en todelt kravform ikke egner seg, jf. patentretningslinjene (pr.) del C, kap. III, 2.2.3. Vi kan ikke se at foreliggende oppfinnelse faller inn under noen av disse unntakene.

Kravsettet og beskrivelsen har også noen tallhenvisninger som ikke brukes konsekvent, se eksempelvis krav 5 og beskrivelse side 11 linjene 11-19, hvor det fremgår både «piston (54)» og «valve (54)». Det samme gjelder for den øverste «piston (64) og valve (64)», se krav 8 og side 11 linjene 25-36.

I beskrivelsens alminnelige del må det være angitt den teknikk oppfinnelsen bygger på med henvisning til litteratur søkeren kjenner til og som den angitte teknikk fremgår av D1-D2, se pr. del C, kap. II, punkt 3.2.1, jf. patentforskriften (pf.) § 9.

Instruksjoner

For at vi skal kunne godkjenne søknaden til meddelelse av patent, må de formelle manglene ved kravene rettes eller redegjøres for. Beskrivelsen må i tillegg rettes og tilpasses de nye kravene. I beskrivelsens alminnelige del må det være angitt den teknikk oppfinnelsen bygger på med henvisning til litteratur søkeren kjenner til og som den angitte teknikk fremgår av (spesielt mothold D1), samt hva som særlig oppnås med oppfinnelsen i forhold til teknikkens stilling, og hvilke midler som er nødvendige for å oppnå dette; se pr. del C, kap. II, 3.2, jf. pf. § 9. Dokumentene som sendes inn må være klargjort for publisering av patentet.

Det må samtidig innsendes en norsk oversettelse av de endelige kravene og som skal publiseres med patentet, jf. pf. § 33a.

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

Ytterligere informasjon til søker

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.

Supplerende gransking

En nyhetsgransking er ikke fullstendig hvis den er foretatt på et tidspunkt hvor det nyeste relevante materialet ikke er tilgjengelig i granskingsmaterialet. Dette er tilfelle for denne søknaden. Du har mulighet til å be om at vi foretar en supplerende gransking for å avdekke om det eksisterer eldre, ikke allment tilgjengelige nasjonale patentsøknader, EPO-søknader som gjelder for Norge, jf. patl. § 66f eller internasjonale patentsøknader som er eller kan bli videreført i Norge i henhold til patl. § 31. Slike søknader kan bli nyhetshindrende for din patentsøknad i henhold til patl. § 2 annet ledd annet punktum. Supplerende gransking kan ikke foretas før etter ca. 22 måneder fra leveringsdagen til søknaden.

Utsatt meddelelse

Eventuell meddelelse av patent medfører at samtlige dokumenter i saken blir allment tilgjengelige, selv om det ikke er gått 18 måneder fra leveringsdagen. Du kan imidlertid be om at meddelelse av patent skal utsettes til søknaden blir allment tilgjengelig etter patl. § 22 annet ledd, dvs. etter 18 måneder, jf. pf. § 33.

Informasjon om patentering utenfor Norge

Dersom du ønsker å søke patent i utlandet, må du være klar over følgende:

- Innen 12 måneder fra du søkte patent i Norge (prioritetsåret) kan du søke patent i utlandet med prioritet fra den norske søknaden. Dette innebærer at patentsøknaden nyhetsmessig vurderes som om den var levert samtidig med søknaden i Norge. Dersom andre i løpet av prioritetsåret har søkt patent på en tilsvarende oppfinnelse, vil din patentsøknad gå foran på grunn av eldre prioritet (du var tidligere ute med din patentsøknad).
- Prioritet fra den første søknaden (prioritetssøknaden) kan kreves samtidig med levering av søknaden i utlandet, eller kravet om prioritet må etterinnsendes innen 16 måneder fra du søkte patent i Norge og senest fire måneder etter levering. Du må også levere et prioritetsbevis, og på bestilling lager Patentstyret et slikt prioritetsbevis mot en fastsatt avgift.

Svarfrist

Vi må motta et skriftlig svar på dette brevet innen svarfristen, hvis ikke henlegger vi søknaden. I så fall er det mulig å få behandlingen av søknaden gjenopptatt mot å betale en avgift. Se patl. § 15 andre og tredje ledd og forskrift om betalinger mv. til Patentstyret og Klagenemnda for industrielle rettigheter (betalingsforskriften) § 26. Dere kan søke om fristforlengelse, se patentretningslinjene del A, kap. I, punkt 5.1. Det må dere i så fall gjøre innen svarfristen. Send gjerne inn svaret via Altinn. For generelle bestemmelser om levering av dokumenter og betalinger, se betalingsforskriften §§ 1-6 og 8.

Til informasjon

Relevante lover og forskrifter, samt patentretningslinjene finner dere på våre nettsider, www.patentstyret.no.

Er du Altinn-kunde vil du normalt finne de fremtrukne dokumentene som elektroniske lenker i vedlagte granskingsrapport eller som elektronisk vedlegg. De vil kun bli sendt på papir hvis de ikke er tilgjengelig elektronisk eller hvis de er beskyttet ved opphavsrett.

Ta gjerne kontakt hvis dere har spørsmål

Med vennlig hilsen

Mohamed Muse Ali
Telefon: 22 38 74 94

Vedlegg: fremtrukne dokumenter og granskingsrapport