

Acapo AS
Postboks 1880 Nordnes
5817 BERGEN

Oslo, 2016.04.09

Deres referanse: P12106NO00
Svarfrist: **2016.07.09**
Søknadsnr.: 20093460 (**må oppgis ved svar**)
Søker: Ewos Innovation AS

Realitetsuttalelse i patentsøknad nr. 20093460

Grunnlag for uttalelsen

Beskrivelse innkommet til Patentstyret 2009.12.02
Patentkrav innkommet til Patentstyret 2014.05.21
Tegninger innkommet til Patentstyret 2009.12.02

Vi viser til brev innkommet Patentstyret 2014.05.21 hvor søker har lagt ved et nytt kravsett. Kravsettet er begrenset til oppfinnelse I, som vedrører allylsulfidforbindelser som for eksempel diallyl sulfid og diallyl disulfid.

Krav 1 er rettet på en sammensetning for anvendelse i å redusere attraksjon mellom en kopepod ektoparasitt og en Salmonidae, karakterisert ved at sammensetningen omfatter en forbindelse av formel (I); $R^1-S_n-R^1$ og administreres til nevnte salmonidae. Søker har innført krav 11 som er rettet på en sammensetning for anvendelse i å maskere lukten av en semiokjemisk forbindelse fra fisk. Vi står fast ved patenterbarhetsvurderingen i brev 2010.07.07 og ber søker om å kommentere denne.

Søker henviser til at de nye kravene tilsvarer krav i korresponderende PCT-søknad, som EPO som granskingsmyndighet angivelig skal ha vurdert til å inneha nyhet og oppfinneshøyde. Vi har ikke lyktes i å finne en korresponderende PCT-søknad hvor kravene vedrører formel I, og som er vurdert til å inneha nyhet og oppfinneshøyde. Vi harmoniserer med EPO når det gjelder regelverk. Samtidig utfører vi en selvstendig vurdering, derfor kan våre vurderinger avvike i enkeltsaker.

Søker mener nyhet og oppfinneshøyde for de selvstendige kravene 1 og 11 må vurderes ut fra den spesifikke anvendelsen og at det ikke er kjent fra de anførte publikasjoner at en sammensetning som inneholder de angitte forbindelsene i krav 1 reduserer attraksjonen mellom en parasitt og dens vert, og det er heller ikke kjent fra de anførte publikasjoner at en sammensetning inneholdende et ekstrakt fra hvitløk eller de angitte forbindelser maskerer lukten av en semiokjemisk forbindelse fra fisk i vann. Vi er enig med søker at nyhet og oppfinneshøyde må vurderes ut fra den spesifikke anvendelsen. Det er uklart hva søker mener med denne kommentaren. Vi har i våre tidligere brev i saken vurdert foreliggende oppfinnelse i lys av D1 som nettopp beskriver fôr tilsatt hvitløksekstrakt for å bekjempe lus. Det er vel kjent at hvitløk inneholder forbindelser i samsvar med formel I. Fra D1 er det kjent at laks fôret med hvitløk hadde signifikant lavere lusepåslag enn kontroll. D3 foreslår at hvitløk kan anvendes til å maskere de kjemiske signalene fra fisk slik at parasitter ikke gjenkjenner verten, og dermed reduserer påslaget.

Pålegg

Søker må komme med en grundig redegjørelse for hvilket bidrag foreliggende oppfinnelse har i lys av kjent teknikk representert ved D1 og D3.

Søker må regne med at søknaden vil bli avslått dersom kravene opprettholdes og det ikke fremkommer nye viktige argumenter, jf. patl. § 16.

Ved innsendelse av nye krav ber vi søker ta hensyn til at et patentkrav ikke kan endres slik at det omfatter noe som ikke fremgår av basisdokumentene, og at det blir angitt hvor i basisdokumentene grunnlaget for endringen finnes, jf. pf § 20.

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, patentstyret.no.

Med vennlig hilsen

Randi Gaarder
Direkte telefonnr: 22 38 75 95

Vedlegg: ingen