

Zacco Norway AS, P.O. Box 2003 Vika, NO-0125 Oslo, Norway

Patentstyret  
Postboks 8160 Dep.  
NO-0033 Oslo  
Patentavdelingen

Dato: 6. mai 2016  
Vår ref: P61502698NO01 CCS/HGN

**Patentsøknad/registrering nr.:** 20160297  
**Søker(e):** Pure Atlantic AS

Vi viser styrets uttalelse datert 6. april 2016, der gransker anfører at patentsøknad nr. 20160297 ikke anses som en utskilt søknad.

Anførselen begrunnes i patentforskriften § 24 første setning og patentretningslinjene del C, kap VI, pkt. 5.1.

Søkeren vil gjerne anføre følgende:

Patentsøknad nr. 20160297 er utvidet i forhold til stamsøknaden. Det er blitt lagt til nye figurer (12-18) samt en omtale av figurene i beskrivelsen (blant annet teksten s. 10, l. 8 – s. 12, l. 6). Kravene 14 – 20 er også nye i forhold til stamsøknaden.

Det burde bety at stamsøknaden er blitt endret slik at den omfatter et tillegg eller en endring som ikke fremgår av basisdokumentene og «det nye» gjøres deretter til gjenstand for en utskilt søknad.

På den annen side er endringene muligens ikke å anse som utført *i selve stamsøknaden*, men i en *egen, senere innlevert søknad*.

Dersom søknaden 20160297 ikke anses som en utskilt søknad fra stamsøknaden, men har prioritet fra stamsøknaden, så vil søkeren anta at søknaden 20160297 likevel vil måtte operere med to prioriteter: en for materialet som tilsvarer stamsøknaden og en for materialet som eventuelt anses for å være lagt til.

Søkeren ber om en avklaring av disse (prinsipielle) spørsmålene:

1. Kan en søknad kun anses som en utskilt søknad etter at det har blitt gjort endringer i selve stamsøknaden og patentstyret eventuelt påpeker at det er blitt innført nytt materiale?
2. Hvordan kan man i tidlig i søknadsfasen få frem at søknaden har to prioritetsdatoer?
3. Hvis svaret er ja i pkt. 1, er det noen egentlig forskjell mellom en utskilt søknad og en avdelt søknad som omfatter nytt materiale i forhold til den søknaden den krever prioritet i fra?

4. Hvilken effekt vil det ha i det norske rettsvesenet om spørsmålet om prioriteter blir problematisert? Kan retten avgjøre at noe av materialet i en søknad/et patent har en senere prioritet enn stamsøknaden? Hvis ikke, kan det tenkes at et eventuelt meddelt patent kan kjennes ugyldig av en norsk rett (ref. PL § 52 pkt. 3)?

Andre betraktninger rundt disse spørsmålene vil også være interessante å få frem.

Undertegnede er tilgjengelig for eventuelle diskusjoner rundt temaet.

Med vennlig hilsen  
Zacco Norway AS

Claus Christian Schmidt

Vedl.: