

Zacco Norway AS
Postboks 2003 Vika
0125 OSLO

Oslo, 2016.05.19

Deres referanse: P61502698NO01

Søknadsnr.: 20160297 (**må oppgis ved svar**)
Søker: Pure Atlantic AS

Uttalelse i patentsøknad nr. 20160297

Vi viser til deres brev av 2016.05.06, hvor søker ber om en avklaring på flere (prinsipielle spørsmål).

Patentfaglig team har sett på spørsmålene og gir følgende svar:

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?

Svar:

Dersom en søknad er blitt endret slik at den omfatter en oppfinnelse som ikke fremgår av basisdokumentene, kan søkeren kreve at denne oppfinnelsen skilles ut i en ny søknad, jf. pf. § 24 første setning. Dette betyr at det må være gjort endringer i selve stamsøknaden, eller at det må være levert inn tillegg i stamsøknaden, som ikke fremgår av basisdokumentene. Utskilt søknad foreligger dersom endringene i stamsøknaden eller tillegget til stamsøknaden gjøres til gjenstand for en ny søknad. Som det fremgår av pf. § 24 kan søker kreve at oppfinnelsen i tillegget eller endringen skilles ut i en ny søknad. Alternativt kan Patentstyret kreve at «det nye» skilles ut i ny søknad, eventuelt strykes, jf. patl. § 13.

2. Hvordan kan man i tidlig i søknadsfasen få frem at søknaden har to prioritetsdatoer?

Svar:

En utskilt søknad har kun rettigheter fra den dagen stamsøknaden ble endret eller det ble levert inn et tillegg i stamsøknaden, se svar til spørsmål 1.

Dersom du imidlertid leverer en helt ny søknad og krever prioritet fra den opprinnelige søknaden (stamsøknaden) vil du få rettigheter tilbake til leveringsdagen for den opprinnelige søknaden for det innholdet som er beskrevet i den opprinnelige søknaden (prioritetsdagen), mens rettighetene for det som er nytt i den nye søknaden bare går tilbake til leveringsdagen for denne nye søknaden.

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?

Svar:

Utskilt søknad: Utskillelse foreligger dersom det ved tillegg eller endring i stamsøknaden eller på annen måte angis noe som ikke fremgår av stamsøknaden, og dette tillegget eller endringene gjøres til gjenstand for en ny søknad.

Avdelt søknad: Deling foreligger dersom det i stamsøknaden er beskrevet flere oppfinnelser og hver av oppfinnelsene gjøres til gjenstand for en eller flere nye søknader.

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)?

Svar:

Det er vanlig med flere prioritetsdatoer i samme søknad. Ved eventuell rettssak vil de ulike prioritetsdokumentene, med ulike prioritetsdatoer, sammenlignes med eventuelle mellomliggende mothold med hensyn til hvem som har beskrevet oppfinnelsen først og dermed skal ha rettigheter til oppfinnelsen.

Vi vil samtidig opplyse om at dere kan forvente en avgjørelse om at kravet om utskillelse ikke kan godtas, innen kort tid.

Vi vil anbefale dere å kreve prioritet fra den opprinnelige søknaden (20151360), slik at dere får rettigheter tilbake til leveringsdagen for 20151360 for det innholdet som er beskrevet i denne søknaden (prioritetsdagen). For det som er nytt i den nye søknaden (20160297) går rettighetene bare tilbake til leveringsdagen for denne nye søknaden.

Med vennlig hilsen

Helene Oulie-Hansen
Dir.tlf.: 22 38 75 93