

Bryn Aarflot AS  
Postboks 449 Sentrum  
0104 OSLO

Oslo, 2012.11.22

Deres referanse: 109069/JH/EP

Svarfrist: **2013.02.24**

Søknadsnr.: 20040671 (**må oppgis ved svar**)<sup>1</sup>

Søker: Menicon Singapore Pte Ltd

## Realitetsuttalelse i patentsøknad nr. 20040671

Følgende dokumenter er lagt til grunn ved behandlingen:

|                       |                                       |
|-----------------------|---------------------------------------|
| <i>Søkers skriv</i>   | innkommet til Patentstyret 2012.04.16 |
| <i>Ny beskrivelse</i> | innkommet til Patentstyret 2012.04.16 |
| <i>Nye patentkrav</i> | innkommet til Patentstyret 2012.04.16 |
| <i>Tegninger</i>      | innkommet til Patentstyret 2004.04.13 |

Vi har vurdert de nye dokumenter fra søkeren.

Flere av patentkravene, blant annet patentkravene 4, 13, 14 og 20 angir like/tilsvarende trekk som henholdsvis patentkravene 29, 31, 32 og 37. For lesbarhets skyld, etc. bør de like/tilsvarende krav slås sammen til ett krav (eks: krav 4 og krav 29 bør slås sammen til ett enkelt krav). Dessuten kan vi ikke se at de uselvstendige patentkravene 28-38 og 40, som angår en fremgangsmåte, er angitt på en form som kjennetegner en fremgangsmåte (trekkene er ikke angitt i sammenheng med bruk av verb, tilsvarende slik det er gjort i blant annet patentkrav 27).

Vi er blitt oppmerksom på at i søknadens basisdokument, blant annet i søknadens tittel og i beskrivelsen side 14, linje 1-2, er oppfinnelsen nevnt å anvendes i tilknytning til lagring av myke kontaktlinser, og det er uklart hvorfor dette trekket er angitt i kravsettet.

Vi mener også at de selvstendige patentkravene 1 og 27 ikke angir alle vesentlige tekniske trekk ved oppfinnelsen. I beskrivelsens alminnelige del står det blant annet at et vesentlig formål med oppfinnelsen er å muliggjøre lagring av kontaktlinser i engangsemballasje fremstilt av materiale som er kostnadsbesparende og plassbesparende, det vil at engangsemballasjen er fremstilt uten bruk av stivt og forhåndsformet materiale, samtidig som at dette ikke kompromitterer kravet til beskyttelse av kontaktlinser mot deformasjon. For å løse dette problemet mener vi det også er vesentlig å ha med noen av trekkene som fremgår på bakgrunn av det som står i foreliggende beskrivelse side 5, linje 11-22, side 13, linje 31-32 og

<sup>1</sup> 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 avgiftsforskriften § 27. Det kan skriftlig søkes om fristforlengelse, jf avgiftsforskriften § 7 siste ledd, se også patentretningslinjene del A, Kap I, punkt 5.1. For levering av dokumenter, se avgiftsforskriften §§ 1 og 2.

Patentloven, patentforskriften, avgiftsforskriften og patentretningslinjene finnes på Patentstyrets hjemmeside, [patentstyret.no](http://patentstyret.no).

side 14, linje 3-15 (at engangsemballasjen er en retorte emballasje eller av et fleksibelt/føyetlig materiale (ikke angitt i patentkrav 27); at det er en myk kontaktlinse med omkringliggende støtpute av lagringsmedium lagret i engangsemballasjen).

I det selvstendige patentkrav 1 ser vi at det ikke skilles riktig mellom kjent og ny teknikk, da det må ses å være kjent fra publikasjon D1 (US 3369656 A):

- et første og et andre innlukningslag som er hermetisk lukket (støtte for dette kan finnes i D1's beskrivelse kolonne 3, linje 32-37; "air-tight closure")
- et middel som muliggjør frigjøring av kontaktlinse fra emballasjen ved å tillate at det ene innelukkingslag separeres fra det andre innelukkingslag (støtte for dette kan blant annet finnes D1's beskrivelse, kolonne 3, linje 23-29).

Det nye i tilknytning til den hermetiske lukkingen må ses å være at den er i form av en rivbar tetning og at den er konfigurert for å motstå trykk tilknyttet autoklavingen.

Det er uklart hvorfor det er angitt som kjent teknikk at engangsemballasjen er autoklavbar og har en ubrukt kontaktlinse lagret i et innvendig innpakkingsrom når dette er trekk ("autoklavbar", "ubrukt") som, i kombinasjon med de øvrige trekk angitt som kjent teknikk i patentkrav 1, ikke er funnet kjent fra noen av de fremtrukne publikasjoner fra granskningen.

Vi gjør også oppmerksom på at trekket "ubrukt" i patentkrav 1 er en negativ avgrensning ("disclaimer"), jf. Patentretningslinjene (PR) Del C, Kap. III, pkt. 4.13. Som nevnt i vår tidligere uttalelse av 2012.01.16, mener vi også at trekket "ikke er forhåndsformet" (se linje 11 i patentkrav 1) er en negativ avgrensning, og vi mener at oppfinnelsen bør kunne defineres tydelig nok ved bruk av positive trekk. Trekkene "ubrukt" og "ikke er forhåndsformet" bør derfor uttas fra patentkravet, og eventuelt erstattes med positive trekk.

I patentkrav 1, linje 9, står det "... innpakkingsrom (21) i hvilket den ubrukte kontaktlinse (22) blir lagret", men her bør "blir" erstattes med "er", siden foreliggende oppfinnelse angår en emballasje hvor en kontaktlinse i utgangspunktet er lagret i engangsemballasjen.

I patentkrav 1, linje 20-21, er det angitt et middel som muliggjør frigjøring av kontaktlinse fra emballasjen ved å tillate at det ene innelukkingslag separeres fra det andre innelukkingslag, og i patentkrav 11 er det nærmere angitt at separasjonen av de motstående overflatene for frigjøring av kontaktlinse skjer ved avtrekking eller oppriving av emballasjen. Trekkene "avtrekking eller oppriving" bør vel inntas i det selvstendige patentkrav 1, da vi ikke kan se at det i beskrivelsen er angitt noen andre måter å separere de motstående overflatene på?

I patentkrav 12, linje 27-28, står det "de motstående overflatene" og i patentkrav 15, linje 2, står det "de motstående innvendige overflatene", og det er uklart om disse angår det samme.

I patentkrav 22, linje 24, står det "Emballasje (30, 31, 32) ifølge krav 1 eller 21", men det kan ikke ses å være angitt noen emballasje som har henvisningstall 30, 31, 32 i noen av de foregående krav det refereres til. Tilsvarende gjelder blant annet for fremgangsmåtekravene 28, 39 og 41 (bare at disse refererer til det selvstendige patentkrav 27).

I patentkrav 26, linje 9, står det "Emballasje (30, 31, 32) ifølge krav 5". Det skal kanskje heller stå "... ifølge krav 25"?

Patentkrav 30 er uklart angitt når det står "Fremgangsmåte ifølge krav 27, videre omfattende varmeforsegling av rommet (21)". Betyr det at det er et ytterligere trinn etter trinn g) i patentkrav 27 hvor rommet varmeforsegles? Eller er kanskje trekket angitt i patentkrav 30 ment å være en nærmere angivelse av trinn e) ("forsegle nevnte rom...")?

I patentkrav 34, linje 14, står det "det ene arket med føyelig materiale", og det er uklart hvorfor det står "det ene", da det ikke kan ses å være angitt mer enn ett ark i patentkrav 27, som det er referert til.

Kravsettet mangler fortsatt noen tallhenvisninger, jf. PR Del C, Kap. III, pkt. 4.12. Dette gjelder blant annet i patentkrav 12 (etter "de motstående overflatene"), patentkrav 15 ("etter de motstående innvendige overflatene") og patentkrav 27, linje 13 (etter "en engangsemballasje").

Kravsettet har noen skrivefeil, blant annet i patentkrav 3, linje 28-29, hvor det står "der innpakningsmaterialet i det første innelukkingslag (15) og eller innpakningsmaterialet i det andre innelukkingslag".

Beskrivelsen må bringes i samsvar med kravsettet, og vi minner om at beskrivelsen mangler omtale av kjent teknikk angitt i vår første uttalelse av 2011.02.08.

Flere av de inngitte figurer er utført med mørke partier som gjør noen av disse uklare, og figurene 1 og 8-9 inneholder engelsk tekst ("open here"). Det bes derfor om innsendelse av nytt figursett hvor de mørke partiene er gjort lysere, og hvor den engelske teksten er oversatt til norsk.

Det bes om nytt kravsett hvor det klart fremgår hva som er nytt i forhold til kjent teknikk, og hvor det i de selvstendige patentkrav er angitt alle vesentlige tekniske trekk ved oppfinnelsen for å oppnå tilsiktet virkning. For at vi skal kunne godkjenne søknaden til meddelelse av patent må også de øvrige formelle mangler utbedres, samt at det må innsendes dokumenter klargjort for publisering.

Dersom det foretas endringer i patentkravene, skal søker angi hvor i basisdokumentene grunnlaget for endringene finnes, jf. Patentforskriften (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.

Med vennlig hilsen

Tove Kathrine Rognan  
Direkte telefonnr: 22 38 73 42