

Patentstyret
 Postboks 8160 Dept
 0033 Oslo
 Patentavdelingen

Dato 1. juli 2015
Deres ref. OP2014/00466
Vår ref.: E20509 ASO/LWA
Patenthaver: Norcape Biotechnology AS
Patenthavers fullmektig: Zacco Norway AS
Kravstiller: Membranteknikk AS
Kravstillers fullmektig: Håmsø Patentbyrå ANS

Tilsvar til begjæring om administrativ overprøving av norsk patent 320964

For ordens skyld opplyses det at Zacco Norway AS representerer Norcape Biotechnology AS («Patenthaver»).

Vi viser til Patentstyrets brev datert 18. mai 2015, der begjæring om administrativ overprøving datert 30. oktober 2014 med vedlegg oversendes på nytt sammen med Patentstyrets følgebrev for oversendelsen datert 4. november 2014. Fordi Patenthavers fullmektig ikke hadde mottatt dette, ble det gitt en frist til 18. juli 2015 for å imøtegå kravet om administrativ overprøving. Imøtegåelsen er derfor rettidig innlevert.

Håmsø Patentbyrå ANS har på vegne av Membranteknikk AS («Membranteknikk» eller «Kravstiller») begjært administrativ overprøving av norsk patent 320964 («Patentet») i henhold til patentloven («PL»)§ 52b.

Hovedbegrunnelsen for å begjære administrativ overprøving bygger på et angivelig nytt mothold i saken, dokument D9, som gjelder et foredrag angivelig holdt den 29. april 2004 i Reykjavik, dvs. en snau måned før Patentets prioritetsdag.

Membranteknikk har vedlagt kopi av det angivelige foredraget («D9»), programmet («D9a»), deltakerlisten («D9b»), bekreftelse fra leder av EUfishmeal på at en presentasjon ble gitt («D9c») og to fotografier som avbilder foredragsholderne Odd Henning Sirnes («Sirnes»), Membranteknikk AS, og Rasmus Gundersen («Gundersen»), i Reykjavik («D9d»).

Når Membranteknikk nå påstår at D9 er foregripende for Patentet, må det finnes helt sikre bevis på at foredraget D9 ble offentliggjort før Patentets prioritetsdag med det innhold som hevdes. En sikker datering av D9 er derfor meget viktig.

Patenthaver mener begjæringen ikke inneholder sikre bevis for at foredraget D9 ble holdt den 29. april 2004 med det påståtte innhold.

1. Bakgrunn

Kravstiller hevder at D9 ble holdt den 29. april 2004. Sirnes, Membranteknikk AS, og Gundersen, AGIA Norway, er forfattere av foredraget (D9) og de faktiske foredragsholdere. Kravstiller har likevel ikke benyttet seg av muligheten for å innlevere en innsigelse innenfor innsigelsesfristen, og har heller ikke innlevert administrativ overprøving eller ugyldighetssøksmål i de mange år kravstiller har hatt mulighet til dette, noe Patenthaver stiller seg undrende til.

Først ca. 9 år etter at patentsøknaden som førte til Patentet ble allment tilgjengelig, fremsettes den 30. oktober 2014 en begjæring om administrativ overprøving, hovedsakelig begrunnet med at D9 er foregripende.

Så vidt vi har klart å bringe på det rene har Membranteknikk selv ikke forsøkt å patentsøke den tekniske løsningen omtalt i D9.

Etter en nøye granskning og vurdering i Patentstyret, samt ny vurdering gjennom en innsigelsesprosess, ble Patentet innvilget og opprettholdt. Ingen foregripende dokumenter ble trukket frem, og Patenthaver oppnådde dermed en enerett til å utnytte oppfinnelsen beskrevet i Patentet i nærings- eller driftsøyemed.

Det påhviler enhver kommersiell aktør en plikt til å holde seg orientert om hvilke immaterielle rettigheter som finnes i markedet og til enhver tid sørge for å unngå krenkelse av slike rettigheter.

I forbindelse med at Membranteknikk averterte sin utviklede membranteknologi for salg på internett på slutten av 2009, henvendte Patenthaver seg til Membranteknikk den 7. januar 2010 (vedlegg 10a, b og c) for å varsle om sine patentrettigheter og ba om en forklaring på hvorvidt den teknologi som Membranteknikk tilbød for salg lå innenfor Patentets beskyttelsesomfang. Basert på annonseringen i 2009 kunne det for Patenthaver synes som om det dreide seg om et mulig patentinngrep.

Det kan nå se ut som om Membranteknikk, i stedet for å forholde seg til patentrettighetene i Patentet og eventuelt innlede lisensforhandlinger, heller valgte å angripe Patentet ved å innlevere en begjæring om administrativ overprøving og anmode om at Patentet oppheves fordi det er meddelt i strid med PL§2.

Patenthaver mener Patentet ikke er meddelt i strid med PL§2. Det er ikke fremlagt sikre bevis for at foredraget D9 ble holdt den 29. april 2004 med det påståtte innhold, noe som begrunnes nedenfor. Patenthaver anmoder om at Patentet opprettholdes i sin nåværende form.

2. Var D9 det foredraget som ble holdt 29. april 2004?

I begjæringen fra Membranteknikk er dokument D9 vedlagt og det påstås at det var dette foredraget som ble holdt på IFFO- (Union of Fish Meal and Fish Oil Manufacturers) møtet 29. april 2004. Det vedlegges imidlertid ikke noe bevis som daterer og bekrefter innholdet. Patenthaver mener at det ikke er ført tilstrekkelig bevis for at det var vedlagte foredrag D9 som ble holdt den 29. april 2004, mindre enn en måned før det omstridte Patentets prioritetsdag. Bakgrunnen for dette blir kommentert fortløpende under punktene 2.1 – 2.5.

2.1 Dokument D9c - Bekreftelsen fra leder av EUfishmeal Frank Minck

For å dokumentere at foredraget ble holdt har Kravstiller henvendt seg til leder av EUfishmeal, Frank Minck, ved en e-post datert 19. juni 2013, for å få en bekreftelse på at Sirnes og Gundersen var tilstede og at de holdt en presentasjon «about membrane filtration in the fish meal process». Sirnes og Gundersen har fått en slik bekreftelse fra Minck. Denne e-postkorrespondansen er vedlagt begjæringen som dokument D9c og inneholder etter vår mening flere svakheter.

E-postkorrespondansen begynner med at Gundersen forfatter og sender en e-post til Minck 19. juni 2013. Gundersen ber i denne e-posten om en bekreftelse på at Sirnes og han selv deltok på IFFO-møtet i Reykjavik «back in 2004» og at de hadde en presentasjon «about membrane filtration in the fish meal process». Gundersen opplyste i samme e-post at samme presentasjonen ble holdt senere samme år både i Danmark og Bergen. Videre opplyste Gundersen at den teknologiske utviklingen fortsetter, da særlig når det gjelder type membraner.

Gundersen ba Minck eksplisitt om en bekreftelse «basically for documenting the time for introducing our membrane filtration concept to the international fishmeal industry». Imidlertid beskrev ikke Gundersen nærmere hva dette membranfiltreringskonseptet gikk ut på.

Minck behøvde ikke selv å finne frem fakta, dvs. tidspunktet og tittelen på foredraget, han trengte bare å bekrefte det som sto i e-posten med anmodning om bekreftelse fra Gundersen. Han svarte, på denne av Gundersen utformede epost, først etter en påminnelse.

I dokument D9c angis at Minck vedla et «inlæg». Imidlertid viser D9c ingen tegn til at det er vedlagt noen vedlegg. På toppen av D9c vises feltene «Fra»; «Sendt»; «Til» og «Emne». Ingen felt for «Vedlegg» vises. I e-poster inneholdende vedlegg vises alltid et slikt felt med filnavn på vedlegget, som eksemplifisert nedenfor:

Anne Sørstevold

From: Anne Sørstevold
Sent: 10. juni 2015 15:44
To: Anne Sørstevold
Subject: FPI
Attachments: E20509_2015-05-19_D9- Sirnes, O. og Gundersen, R. -2004 -Membrane filtration of stickwater.pdf

Vedlagt følger som avtalt presentasjonen.

Mvh Anne

Det samme følger i e-posten fra Minck. Selv om det angis i e-postteksten fra Minck at presentasjonen er vedlagt, kan man ikke ut fra D9c se at det følger noe vedlegg. I så fall baserer Mincks bekreftelse seg på at han husker innholdet i et foredrag som ble holdt for mer enn 11 år siden. Han svarer kun bekreftende på at et foredrag som omhandlet Sirnes og Gundersen sitt membranfiltreringskonsept ble holdt. Minck bekrefter ikke at hva dette konseptet gikk ut på.

2.2 Er D9 en kopi fra foredragsholderne selv eller fra Minck?

Det går ikke klart frem av begjæringen om D9 er en kopi fremskaffet av foredragsholderne selv eller om det er en kopi av det «inlæg» som påstås vedlagt i Mincks e-post av 6. august 2013 (D9c). I begjæringen verken bevises det eller kommenteres det hvorvidt Mincks «inlæg» er det samme som det D9 som er vedlagt begjæringen om administrativ overprøvingen eller om foredragsholderne selv har en egen kopi. Det er kun en udatert versjon av foredraget som er vedlagt og benevnt D9.

I og med at dette ikke omtales i begjæringen, kan det være mulig at D9 er en kopi som kommer fra Minck og at foredragsholderne selv ikke har en kopi av sitt eget foredrag. Selv om ikke dette diskuteres i begjæringen, kan det se ut som Sirnes og Gundersen først fikk en kopi av foredraget når de henvendte seg til Minck for å få en bekreftelse i 2013. Dette er i seg selv både merkelig og uvanlig. Vanligvis har foredragsholdere en kopi av foredragene de holder.

Her skal det også bemerkes at Patenthaver har henvendt seg til foredragsholderne for å få tak i en kopi, uten å lykkes. Dette følger av vedlegg 10a, b og c som viser e-postkorrespondansen mellom partene. Dette styrker mistanken om at foredragsholderne selv ikke er i besittelse av sitt eget foredrag som angivelig skulle være holdt på det angivelige tidspunktet.

På den annen side stiller Patenthaver spørsmål ved om det forelå noe vedlegg i Mincks e-post (D9c). Opphavet til vedlagte D9 er uklart og ikke kommentert i begjæringen.

Det er påfallende at det ikke kommenteres i begjæringen hvorvidt D9 er en kopi fra foredragsholderne selv eller fra Minck og eventuelt hvorvidt det er samsvar mellom det «inlæg» som Minck har lagret på i mer enn 11 år, og foredraget fremskaffet fra foredragsholderne.

2.3 Manglende Datering

D9 er ikke datert, noe som i seg selv er oppsiktsvekkende.

Det er svært vanlig at første slide i et foredrag angir tittel og navnet på foredragsholder, samt i hvilken sammenheng foredraget holdes (IFFO), da med tid og sted. Første slide i D9 viser et bilde av membraner og den andre sliden viser tittel og navn på foredragsholderne. På hvilket møte dette ble presentert, tid og sted er ikke angitt. Det er påfallende at D9 ikke inneholder en slide som viser at foredraget ble laget i forbindelse med IFFO- møtet, Reykjavik 28. april til 2. mai 2004, en informasjon som i denne sammenheng er av helt avgjørende betydning.

Det er heller ikke uvanlig at foredrag lages med en undertekst inneholdende tid og sted der hver eneste slide blir datert.

I vedlagte D9 finnes det ingen datering på noen av slidene. D9 kan være holdt i flere varianter. Som Gundersen selv skriver i sin e-post (D9c), ble samme presentasjon holdt senere samme år både i Danmark og Bergen og den teknologiske utviklingen fortsetter. Innenfor slike fagområder der utviklingen går fort er det ikke bare mulig, men også sannsynlig at «samme foredrag» blir holdt flere ganger, men at senere versjoner av foredraget vil inneholde modifiseringer som inkluderer ny teknologisk utvikling.

Vi stiller oss undrende til at Kravstiller ikke har vedlagt en datert kopi av foredraget D9. Selv om foredragsholderne ikke selv hadde påført dato, blir alle elektroniske filer automatisk daterte ved lagring, og en dokumentasjon på dato burde være mulig å fremskaffe. I denne saken er datering av helt essensiell betydning, likevel er det ingen datert kopi av foredraget som er vedlagt. I og med at det er svært enkelt å dokumentere datoer på elektroniske dokumenter, burde begjæringen inneholdt bevismateriale i forhold til dette, se for øvrig punkt 2.5.

2.4 Dokument D9d – Bildebeviset

Vedlegg D9a og D9b viser at Sirnes og Gundersen var påmeldt IFFOs møte på Reykjavik 28. april til 2. mai 2004 og skulle holde et foredrag med tittel: "Membrane filtration of stickwater. Recent development and application examples". Dette beviser imidlertid ikke at de virkelig var til stede. Det forekommer ikke så sjeldent at deltakere melder seg på møter og konferanser, men ikke møter opp likevel.

Dokument D9d vedlegges derfor begjæringen som et bevis på at Sirnes og Gundersen var til stede og holdt presentasjonen D9. Vi mener dette beviset ikke er holdbart. Det eneste disse bildene viser er at Sirnes og Gundersen har vært på Grand Hotel Reykjavik og at i alle fall ett av slidene i presentasjonen D9 ble vist (bilde nr. 16). Nederste bilde av D9d viser samme slide som slide nr. 16 fra foredraget D9. Denne sliden presenterer kun firmaet Membranteknikk og er en slide som det vil være naturlig å ha med i et hvilket som helst foredrag som holdes av Membranteknikk. Det samme kan sies om

slide nr. 2 i D9 der en liten flik av samme slide skimtes på øverste bilde av D9d. Dette kan også være fra en hvilken som helst annen presentasjon og viser kun deler av en slide som det vil være naturlig å ha med i et hvilket som helst foredrag som holdes av Membranteknikk. Membranfiltreringskonseptet presenteres ikke på bildene gjengitt i D9d.

Videre er det heller ikke gjort noe forsøk på å dokumentere når disse bildene ble tatt, noe som burde være enkelt. Sirnes og Gundersen kan ha vært tilstede og holdt foredrag på Grand Hotel Reykjavik ved flere anledninger. Innenfor dette fagområdet er Island et aktuelt land, Grand Hotel Reykjavik likeså, for å avholde konferanser. De to bildene er tydelig montert sammen i ettertid for å lage dokument D9d og påført følgende overskrift:

D9d Photographic evidence OP IFFO Reykjavik April 28-29, 2004

I 2004 var det vanlig å ta digitale bilder som dateres automatisk, men det gjøres ingen forsøk på å vise dato for når bildene ble tatt. Det vedlegges altså ingen bevis for når disse bildene er tatt, noe som ville vært naturlig og av avgjørende betydning. Vi hevder derfor at vedlegg D9d ikke er tilstrekkelig bevis for at foredraget D9 med dets angivelige innhold ble holdt den 29. april 2004.

2.5 PDF-versjon 1.6 (Acrobat 7.x)

Dokumentegenskapene til D9 viser at det ikke kan ha vært dette foredraget som ble holdt den 29. april 2004.

Ved å åpne D9, og se på «Document Properties» går det frem at PDF-versjonen som D9 er laget i, er versjon 1.6 (Acrobat 7.x) (vedlegg 11). I vedlegg 12a, b og c følger dokumentasjon på at den første lanseringen for denne versjonen var november 2004.

Henvisninger til nettside fra vedlegg 12a:

http://www.adobe.com/devnet/pdf/pdf_reference_archive.html

gjengir at PDF Version 1.6 ble lansert i november 2004

Vedlegg 12b:

http://blogs.adobe.com/spartacusacrobat/2009/06/acrobat_history_release_dates.html

gjengir at PDF 1.6 Acrobat 7.0 Vegas ble lansert i desember 2004.

Vedlegg 12c:

http://en.wikipedia.org/wiki/Adobe_Acrobat_version_history

gjengir at PDF Version 7.0 ble lansert i januar 2005.

Den PDF-versjonen som ble brukt for å generere dokument D9 kan altså ikke ha vært i bruk for å generere et dokument i april 2004. Dette beviser at D9 ikke er det foredraget som ble holdt 29. april 2004.

Det kan også tilføyes at den benyttede PDF-versjonen sannsynligvis ble lansert enda senere enn november 2004. I «Document Properties» for D9 vises også at PDF

Producer var Nuance Communications, Inc., ikke Adobe som er egentlig eier av PDF. Dette betyr at denne PDF-versjonen høyst sannsynlig var tilgjengelig fra Nuance Communications, Inc. enda senere enn den var tilgjengelig fra Adobe, dvs. senere enn november 2004.

«Created date» viser kun dato da dokumentet ble lagret og gir dessverre ikke informasjon om når dokumentet opprinnelig ble opprettet.

Den vedlagte versjonen av D9 er altså laget senere enn 29. april 2004 og vi anser det som bevist at det ikke var den vedlagte versjonen av foredraget D9 som angivelig ble holdt 29.april 2004.

Med dagens teknologi er det svært enkelt å modifisere dokumenter. Hvis noen skulle ønske det ville det derfor være enkelt å tilpasse D9 slik at viktige trekk ved Patentet tilsynelatende foregripes.

Hvorvidt vedlagte D9 er en identisk kopi av foredraget som ble holdt er det ikke forsøkt å føre bevis for.

2.6 Konklusjon

Med begrunnelse i manglende datering, svakheter i bildebeviset og det faktum at vedlagte D9 er laget i et format som ikke var tilgjengelig den 29. april 2004, mener vi at det ikke kan ha vært den vedlagte versjonen av foredraget D9 som ble holdt 29.april 2004.

3. Var D9 allment tilgjengelig før Patentets prioritetsdag?

Ifølge PL§2 meddeles patent bare på oppfinnelser som er nye i forhold til hva som var kjent før patentsøknadens inngivelsesdag, og som dessuten skiller seg vesentlig fra dette. Som kjent anses alt som er blitt allment tilgjengelig, enten dette er skjedd ved skrift, foredrag, utnyttelse eller på annen måte.

Vi vil hevde at D9 ikke var allment tilgjengelig før prioritetsdagen for norsk patent 320964 den 26. mai 2004, med følgende begrunnelse:

3.1 Inviterte delegater

Union of Fishmeal and Fishoil Manufactureres in the European Community (IFFO) er en privat industribransjeforening. Til deres møter er man enten eksklusivt invitert eller så er man medlem. Det er høye avgifter for å kunne delta på hvert møte og det er betydelige årsavgifter for å være medlem. Patenthaver har ønsket å delta to ganger på slike IFFO-møter (worldwide og EU-organisasjonen), men fikk ikke delta fordi de ikke var medlem og heller ikke var spesielt invitert. Vedlegg D9b viser at Patenthaver, Norcape Biotechnology AS, ikke var representert på møtet i Reykjavik 28. april til 2. mai 2004.

At IFFO er en lukket bransjeforening vises tydelig når man går inn på deres hjemmeside www.IFFO.net. På hjemmesiden fremkommer det et «Member Area» som man kan logge seg inn på som medlem. Videre finnes to åpne områder IFFO RS og IFFO EVENTS. Dersom man søker i disse to åpne områdene på søke termen «Membrane filtration», en bred søke term som ville inkludere D9, får man ingen treff.

Foredraget ble holdt for et lukket publikum. Kun medlemsbedrifter og inviterte foredragsholdere var til stede. Foredraget var ikke offentlig tilgjengelig og ikke kjent for Patenthaver.

Til orientering kan det nevnes at dersom man ønsker å bli medlem i IFFO, må man som medlem forplikte seg til ikke å distribuere dokumentasjon som er ment for medlemmene. Medlemmer må altså forplikte seg til ikke å offentliggjøre materiale som er ment for medlemmene. Slik informasjon skal kun deles med medlemmene. Vedlagt følger vedlegg 13 som viser oversikt over rettigheter og plikter for medlemmene i IFFO, der dette går frem.

Det fremføres for øvrig at Patenthaver ved Eddy Torp (en av oppfinnerne) har truffet en rekke av delegatene i årene etter at foredraget angivelig skulle vært holdt, og hittil har ingen hevdet at Patentet, som Eddy Torp har presentert inngående og drøftet flere ganger med fagpersoner innen området, skulle ha vært foregrepet ved Sirnes og Gundersens foredrag.

3.2 Det finnes ingen skriftlig publisering av D9

Det synes som om det ikke finnes noen skriftlig publisering av foredraget holdt under dette lukkede møte, verken i form av skriftlig materiale utlevert i møtet, publisering av sammendrag i bokform, annet skriftlig materiale eller publisering på internett.

Patenthaver har selv anstrengt seg over år for å fremskaffe en skriftlig publisering av foredraget, men uten hell. Det er første gang patenthaver ser dette foredraget nå.

Som tidligere nevnt har Patenthaver prøvd å få tak i foredraget ved å henvende seg direkte til både Sirnes og Gundersen. Den 7. januar 2010 sendte Patenthaver en e-post til dem begge for å be om en redegjørelse for deres teknologi og for å få en kopi av foredraget som angivelig ble holdt den 29. april 2004. Gundersen svarte umiddelbart at Patenthaver måtte kontakte Membranteknikk, og Sirnes svarte 25. januar 2010 etter en purring 22. januar 2010, uten at foredraget ble vedlagt. Patenthaver sendte påminnelser både den 11. februar, 13. juni og sist 18. september 2010 uten at henvendelsene ble besvart og uten at kopi av foredraget D9 ble oversendt Patenthaver. Korrespondansen og påminnelsene fremkommer i vedlegg 10a, b og c.

Patenthaver har også ved besøk på Island henvendt seg til firmaet Matis, Icelandic Food Research, ved Sigurjon Arason, som var teknisk arrangør av møtet uten at han klarte å finne noen kopi av foredraget.

Patenthaver har også søkt etter publikasjonen/foredraget på internett. Minst 9 publikasjoner fremkommer ved Google-søk på «Membrane filtration of stickwater», men ingen av disse er D9. Som beskrevet ovenfor, fremkom heller ikke D9 ved søk på IFFO sine egne nettsider.

D9 ble heller ikke trukket frem under granskningen i Patentstyret, hvilket også er en klar indikasjon på at en skriftlig publisering ikke finnes.

D9 ble heller ikke trukket frem under innsigelsesprosessen, hverken i Norge eller EPO. Det skal legges til at begge disse innsigelsene ble innlevert av store bedrifter med store ressurser og kompetanse til å gjøre omfattende søk og finne frem dokumentasjon, men de fant altså ikke D9.

3.3 Innsigelsesprosessen

Som nevnt innleverte Marine Bioproducts en innsigelse mot Patentet. Resultatet var at Patentet ble opprettholdt med små endringer. Under innsigelsen prøvde Marine Bioproducts seriøst å få kjent Patentet ugyldig og hentet frem de mest relevante dokumentene de kunne finne, identifisert D6 – D8 i innsigelsesprosessen. Ingen av disse alene, eller i kombinasjon ble vurdert å være forgripende for Patentet. Marine Bioproducts må i høyeste grad anses å være fagpersoner innen fagområdet. Allikevel var D9 ikke kjent for dem og de klarte heller ikke å fremskaffe dokumentet. Hadde de klart det ville det være naturlig at D9 hadde vært vedlagt hvis innholdet er så foregripende som Klagestiller påstår. Marine Bioproducts var ikke til stede på det lukkede møtet og siden det ikke finnes noe skriftlig materiale, ble ikke dette foredraget funnet og kunne ikke benyttes som materiale under innsigelsen.

I det tilsvarende Europeiske Patentet EP1 765 094 ble også en innsigelse innlevert. Innsiger var Cognis, senere BASF. Dokument D9 ble heller ikke trukket frem under EP-innsigelsen.

Membranteknikk synes å være de eneste som kjente til dokument D9 som et angivelig foregripende mothold overfor norsk patent 320964. Patentet ble meddelt 20. februar 2006. En naturlig reaksjon fra Kravstiller på at Patentet ble meddelt ville vært å innlevere en innsigelse i stedet for å reagere med å innlevere en begjæring om administrativ overprøving nesten 9 år senere og lenge etter at Patenthaver har sendt et varsel om mulig inngrep.

Patenthaver har ved Patentet løst et langvarig og velkjent problem innen teknikken. Det er mange interessenter og konkurrenter på området. Marine Bioproducts reagerte med å innlevere en innsigelse, en innsigelse som ikke førte frem. Mer enn 10 lisenstakere forholder seg til Patentet ved å betale rettmessige lisenskostnader til Patenthaver. I stedet for å ville betale rettmessige lisenskostnader til Patenthaver, reagerer Membranteknikk nå med å begjære administrativ overprøving basert på et nytt angivelig foregripende dokument D9, angivelig gjort allment tilgjengelig gjennom et angivelig foredrag den 29. april 2004.

3.4 Konklusjon

Med begrunnelse i at ingen skriftlig publisering har vært å oppdrive, at IFFO er et lukket forum, og det faktum at D9 ikke ble trukket frem under noen av innsigelsesprosessene mener vi at D9 ikke kan anses allment tilgjengelig før Patentets prioritetsdag. D9 kan dermed ikke være et mothold i saken.

4. Patenterbarhet

Siden Patenthaver mener at det ikke kan være det vedlagte foredraget D9 som ble presentert den 29. april 2004, og at D9 heller ikke kan anses allment tilgjengelig før Patentets prioritetsdag, avstår vi i denne omgang fra å gå inn i diskusjonen om patenterbarhet av norsk patent 320964 i forhold til D9 og annen kjent teknikk.

Hvis Patentstyret mot formodning skulle komme til at D9 er et reelt mothold ber vi om en ny mulighet til å argumentere for nyhet og oppfinnelseshøyde for Patentets krav 1-15, eventuelt innlevere kravendringer.

5. Andre kommentarer

Til begjæringens side 7, avsnitt «Andre kommentarer til NO320964», dvs. «Manglende støtte i beskrivelsen» og «uklar beskrivelse», avstår vi fra å gå inn i denne diskusjonen. Søknaden er blitt nøye gransket og vurdert av Patentstyret og funnet å tilfredsstillende kravene til støtte i beskrivelsen og klarhet. Administrativ overprøving kan bare begjæres basert på PL§1 til 2, og er i begjæringen fra Håmsø begjært basert på PL§2. Under innsigelsesprosessen ble det heller ikke avdekket forhold ved Patentet som var til hinder for at Patent ble opprettholdt.

Kommentarene under dette avsnittet er derfor irrelevante.

6. Sakskostnader

Patenthaver vil kreve nødvendige sakskostnader dekket i forbindelse med arbeidet av denne saken, jf. patentstyreloven § 9, gitt at Patenthaver får medhold. Vi vil komme tilbake med en spesifisert kostnadsoppgave når saksbehandlingen avsluttes.

7. Avslutningsvis

Når det nå, ca. 9 år etter at Patent ble innvilget, begjæres administrativ overprøving av norsk patent 320964, basert på et angivelig foregripende dokument D9, som har vært kjent for Klagestiller helt siden den påståtte dato for offentliggjøring, må det finnes helt sikre bevis på at foredraget D9 med dets innhold som anføres av Membranteknikk,

vitterlig ble holdt før Patentets prioritetsdag. Vi mener begjæringen ikke inneholder sikre bevis for at foredraget D9 ble holdt den 29. april 2004 med det påståtte innhold.

Med begrunnelse i manglende datering av D9 og bildebeviset D9d, og det faktum at vedlagte D9 er laget i et format som ikke var tilgjengelig den 29. april 2004, mener vi at det ikke kan være vedlagte foredrag D9 som ble presentert den 29. april 2004.

Med begrunnelse i at ingen skriftlig publisering har vært å oppdrive, at IFFO er et lukket forum, og det faktum at D9 ikke ble trukket frem under innsigelsesprosessene mener vi at D9 ikke kan anses allment tilgjengelig før Patentets prioritetsdag.

D9 kan derfor ikke anses som et reelt mothold i saken.

Hvis Patentstyret mot formodning skulle komme til at D9 er et reelt mothold ber vi om en ny mulighet til å argumentere for patenterbarheten av Patentet i lys av kjent teknikk.

Patent er ikke meddelt i strid med PL§2 og Patentet må opprettholdes i sin nåværende form.

Med vennlig hilsen
Zacco Norway AS

Anne Sønstevold

Vedlegg 10a, b, c: e-postkorrespondanse mellom Patenthaver og Kravstiller
Vedlegg 11: Dokumentasjon på at D9 er laget i PDF versjon 1.6 (Acrobat 7.x)
Vedlegg 12a, b, c: Dokumentasjon på lanseringsdato for PDF versjon 1.6 (Acrobat 7.x)
Vedlegg 13: IFFO non-producer member application form