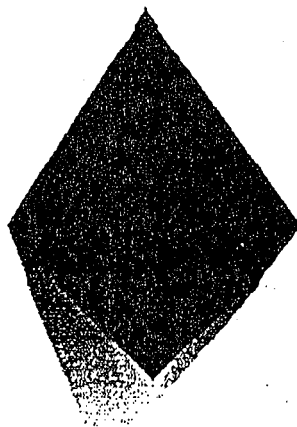


Forskrift om nærmere bestemmelser om patentsøknaden og dens behandling



*Gitt av Patentstyret (Styret for det industrielle rettsvern) 22. juni 1992
i medhold av forskrifter om søknad om patent m.v. av
12. oktober 1979 med senere endringer.
Endret 29. juni 1994.*



STYRET FOR DET INDUSTRIELLE RETTSVERN

Forskrift om nærmere bestemmelser

INNHOLDSFORTEGNELSE

Side

Kapittel 1	
§§ 1 til 2	Generelle bestemmelser3

Kapittel 2	Patentsøknaden
§ 3	Søknadsskriv og bilag3
§§ 4 til 10	Beskrivelse3
§§ 11 til 22	Patentkrav5
§§ 23 til 24	Sammendrag6
§§ 25 til 27	Tegning7
§§ 28 til 30	Ytterligere bestemmelser vedrørende beskrivelse, krav og sammendrag samt bilag8
§ 31	Modeller m v8
§§ 32 til 34	Fullmakt9
§§ 35 til 38	Prioritetsbegjæring og dennes virkning9
§ 39	Nyhetgransking av internasjonal type9
§§ 40 til 43	Oversettelse av dokumenter i patentsøknader10

Kapittel 3	Patentsøknadens behandling hos Patentstyret
§§ 44 til 47	Mangler som foranlediger omgående tilskrivning11
§§ 48 til 51	Oppfinnelsens enhet12
§§ 52 til 58	Endring av patentsøknaden13
§§ 59 til 66	Deling og utskillelse14
§ 67	Hemmeligholdelse av patentsøknader15
§§ 68 til 82	Realitetsbehandling av patentsøknaden16
§§ 83 til 87	Angivelse av publikasjoner19
§§ 88 til 90	Foranstaltninger ved godkjennelse til utlegning21
§§ 91 til 97	Innsigelse22
§ 98	Innvending23
§§ 99 til 103	Svarfrister23

Kapittel 4	Ikrafttreddelses- og overgangsbestemmelser
§§ 104 til 10824

Bilag:	Særlige bestemmelser for behandling av patent- søknader som angår nærings- og legemidler25
--------	---

Forkortelser:

- PL: Lov 15. desember 1967 nr 9 om patenter med senere endringer.
PF: Forskrifter angående søknad om patent m.v., fastsatt ved kgl res av
12. oktober 1979 med senere endringer.

Forskrift om nærmere bestemmelser

KAPITTEL 1 GENERELLE BESTEMMELSER

§ 1. Denne forskrift har samme gyldighetsområde som det som er fastsatt i PF § 1 tredje ledd.

§ 2. For Patentstyrets virksomhet som mottakende myndighet i henhold til konvensjonen om patentsamarbeid (PCT) gjelder bestemmelsene i PF §§ 50 til 56.

Internasjonal nyhetsgranskingsmyndighet og internasjonal myndighet for forberedende patenterbarhetsprøving for internasjonale patentsøknader der Patentstyret er mottakende myndighet, er etter patentsøkerens valg enten det svenske eller det europeiske patentverk (EPO). Internasjonal søknad som ønskes underkastet nyhetsgranskning eller forberedende patenterbarhetsprøving ved det svenske patentverk, inngis på norsk eller engelsk. Internasjonal søknad som ønskes underkastet nyhetsgranskning eller forberedende patenterbarhetsprøving ved det europeiske patentverk, inngis på engelsk.

KAPITTEL 2 PATENTSØKNADEN

Søknadsskriv og bilag

§ 3. Søknadsskrivet (jf PF § 2) bør skrives på fastsatt blankett og inngis i to eksemplarer.

Beskrivelse med tegninger, patentkrav og sammendrag skal inngis i tre eksemplarer. Endring i beskrivelse, tegning, patentkrav eller sammendrag skal inngis i to eksemplarer.

Søknad som er inngitt via telefaks el l, skal bekreftes ved innsendelse av søknadsskriv undertegnet av søkeren eller dennes fullmektig.

Beskrivelse

§ 4. Beskrivelsen innledes med en kort og saklig benevnelse på oppfinnelsen. I den utstrekning Patentstyret i det enkelte tilfelle ikke finner å kunne gjøre unntak fra det, skal beskrivelsen for øvrig bestå av:

1. En alminnelig del, som skal inneholde angivelse av oppfinnelsens anvendelsesområde, den teknikk oppfinnelsen bygger på (teknikkens stilling) med henvisninger til litteratur som søkeren kjenner til, og som den angitte teknikk fremgår av. Det skal angis hva som særlig oppnås i forhold til teknikkens stilling, og hvilke midler som er nødvendige for å oppnå dette. Sistnevnte angivelse skal stemme overens med det som er angitt i patentkravene, og kan bestå i henvisninger til vedkommende krav.

Forskrift om nærmere bestemmelser

Hvis det ikke av oppfinnelsens art umiddelbart fremgår hvordan den kan utnyttes industrielt, skal beskrivelsen angi dette.

2. En spesiell del som skal gi nærmere forklaring på oppfinnelsen, fortrinnsvis belyst ved utførelseseksempler eller utførelsesformer, med henvisning til eventuell tegning. Oppfinnelsen skal være så eksemplifisert at kravene kan anses å være tilstrekkelig underbygget. Foreligger tegning, bør som regel en samlet figurfortegnelse opptas i beskrivelsen som innledning til den spesielle del.

§ 5. Dersom en oppfinnelse angår eller omfatter sekvenser på 10 eller flere nukleotider eller uforgrenede sekvenser på 4 eller flere aminosyrer, bør beskrivelsen inneholde en liste over sekvensene. Sekvenslisten skal utformes i samsvar med gjeldende standard (WIPO standard ST. 23) og bør stå umiddelbart forran kravene.

Sekvenslister innlevert senere enn basisdokumentene skal være ledsaget av erklæring i henhold til § 55.

§ 6. Mikroorganismer skal karakteriseres så utførlig at forveksling med andre mikroorganismer unngås. Mikroorganismer som tidligere er beskrevet i allment tilgjengelig skrift, kan dog karakteriseres ved sin taxonomiske betegnelse, om nødvendig komplettert med henvisning til litteratursteder der metoden for den systematiske bestemmelse er beskrevet.

Mikroorganismer skal som regel beskrives på den måte som angis i standardverker på området.

For allment tilgjengelige mikroorganismer skal det angis hvordan de kan fremskaffes.

§ 7. Omfatter patentkravene flere selvstendige krav, skal oppfinnelsene ifølge disse omtales i beskrivelsen på den måte som er angitt i § 4. Også det som begjæres beskyttet ved uselvstendige krav (utførelsesformer), skal omtales i beskrivelsen i det omfang som er nødvendig for bedømmelse av kravet. Det er tilstrekkelig at dette gjøres i beskrivelsens spesielle del.

§ 8. Fantasibetegnelser skal ikke anvendes. Varemerke kan dog anvendes i slike unntakstilfelle der vedkommende vare ikke hensiktsmessig kan angis med annen anerkjent betegnelse. I slike tilfelle skal det fremgå at det gjelder et varemerke. Er merket registrert her i riket, skal dette angis, fortrinnsvis med symbolet®. Varens beskaffenhet skal alltid angis så tydelig som mulig.

§ 9. Beskrivelsens tekst og tegning skal holdes atskilt. Tabeller samt kjemiske og matematiske formler kan opptas i teksten.

§ 10. Ved angivelse av litteraturhenvisninger bør retningslinjene i § 83 følges.

Forskrift om nærmere bestemmelser

Patentkrav

§ 11. Patentkrav skal avfattes med en innledning som inneholder det som er angitt i PF § 14 første ledd nr 1 og 2, samt en kjennetegnende del som inneholder det som er angitt i nr 3 i nevnte bestemmelse. Den kjennetegnende del innledes med ordene "karakterisert ved" el l.

En annen avfatning av kravene kan tillates når særlige grunner foreligger, feks ved krav av kategori anvendelse.

§ 12. Hvert patentkrav skal angi de trekk som er nødvendige for å oppnå den tilsiktede virkning.

§ 13. Produkter og anordninger (feks et apparat) skal som regel karakteriseres ved angivelse av deres sammensetning eller konstruktive detaljutforming. Den nærmere karakterisering kan skje ved angivelse av detaljenes funksjon hvis oppfinnelsen ikke hensiktsmessig kan uttrykkes på annen måte. Når det foreligger betydelige definisjonsvanskeligheter, kan et produkt, særlig et kjemisk produkt, også karakteriseres ved angivelse av produktets fremstillingsmåte ("product-by-process"), om nødvendig kombinert med angivelse av andre parametre for produktet.

§ 14. Tidligere beskrevne mikroorganismer karakteriseres ved sin taxonomiske betegnelse.

Tidligere ikke beskrevne mikroorganismer kan karakteriseres ved en direkte eller indirekte henvisning til organismekarakteristikken i beskrivelsen, fortrinnsvis i form av den taxonomiske betegnelse.

§ 15. Når patent i tilfelle som omhandlet i PL § 2 fjerde ledd søkes på i og for seg kjente stoffer eller stoffblandinger, skal anvendelsen angis i patentkravet.

§ 16. En fremgangsmåte skal karakteriseres ved angivelse av foranstaltninger eller handlinger.

§ 17. I patentkrav som gjelder anvendelse, skal det gis opplysninger om det særlige formål som vedkommende produkt, apparat etc eller fremgangsmåte skal anvendes for. Om nødvendig skal det også gis nærmere opplysninger om produktet, apparatet eller fremgangsmåten.

§ 18. I en og samme søknad kan det oppstilles særskilte og i forhold til hverandre selvstendige patentkrav, feks krav rettet på et produkt og en fremgangsmåte, selv om oppfinnelsen ifølge kravene karakteriseres ved opplysninger som svarer til hverandre i teknisk innhold.

§ 19. Flere selvstendige patentkrav innen samme kategori kan bare opp-

tas når det foreligger åpenbare vanskeligheter med feks i form av alternativer å angi oppfinnelsene tilstrekkelig bestemt hvis de skulle omfattes av felles bestemmelser i ett og samme krav. Også oppfinnelser av typen sender/mottaker kan opptas i atskilte, selvstendige krav.

§ 20. Et selvstendig patentkrav kan være sideordnet et annet selvstendig krav. Et sideordnet selvstendig krav skal angi vedkommende oppfinnelse fullstendig. Det kan formelt tilknyttes et annet krav. Uselvstendige krav bør grupperes umiddelbart etter det selvstendige krav som det direkte eller gjennom et annet uselvstendig krav henviser til.

§ 21. Et uselvstendig patentkrav må ikke bare gjelde selvfølgelig eller innlysende enkle konstruksjonsmessige eller fremgangsmåtetekniske foranstaltninger. Oppregninger som utelukkende angir banale eksempler, tillates ikke i patentkrav.

§ 22. Patentkrav bør såvel i innledningen som i den kjennetegnende del inneholde henvisningsbetegnelser, fortrinnsvis i parentes, til tegningen. Kravet skal dog uten slike henvisningsbetegnelser klart angi det som søkes beskyttet. Alminnelige bemerkninger som feks "som beskrevet" eller "som vist på tegningen" må ikke forekomme i kravene. Unntaksvis kan det i krav henvises direkte til kurvediagrammer eller som er vist på tegningen.

Varemerker skal som regel ikke forekomme i patentkrav.

Sammendrag

§ 23. Sammendraget skal være slik avfattet at det utgjør et effektivt hjelpemiddel for nyhetsundersøkelse innen vedkommende tekniske område.

Sammendraget skal inneholde en kort sammenfatning av det som fremgår av beskrivelse, patentkrav og tegninger. I sammenfatningen skal angis det tekniske område oppfinnelsen tilhører. Sammenfatningen skal være avfattet slik at den på lettfattelig måte angir det tekniske problem oppfinnelsen vedrører, grunnprinsippene for den løsning av problemet oppfinnelsen innebærer samt den hovedsakelige anvendelse av oppfinnelsen. Når søknaden inneholder kjemiske formler, skal i tilfelle den formel angis som best karakteriserer oppfinnelsen. Sammendraget må ikke inneholde påstander vedrørende fordeler ved eller verdien av oppfinnelsen eller vedrørende teoretisk mulige, ikke underbygde anvendelser av den.

Sammendraget skal gjøre det mulig å avgjøre om det er nødvendig å se nærmere på selve søknaden eller patentskriftet.

Sammendraget bør ikke inneholde mer enn 150 ord.

Forskrift om nærmere bestemmelser

§ 24. Inneholder patentsøknaden tegninger, bør søkeren i søknadsskrivet angi hvilken figur som ønskes publisert sammen med sammendraget. Foreligger det ikke noen slik angivelse, eller finner Patentstyret at en annen figur enn den søkeren har foreslått, bedre illustrerer oppfinnelsen, skal den figur som Patentstyret velger, publiseres sammen med sammendraget. Finner Patentstyret det unødvendig å publisere noen figur, kan det unnlate slik publisering. Hvert enkelt av de kjennetegn som er angitt i sammendraget og belyst ved figuren, skal etterfølges av en henvisningsbetegnelse som skal settes i parentes.

Tegning

§ 25. Tegningen skal være utformet på ark av format A 4. Flere ark anvendes når tegningen består av så mange figurer at de ikke får plass på et ark. Det ene eksemplar av tegningen skal være utført på hvitt, matt, ugjennomsiktig, sterkt papir eller annet holdbart og til offsetreproduksjon egnet materiale. Den anvendte flate på arket må ikke overskride 26,2 cm x 17,0 cm. Arkene må ikke være forsynt med ramme. Minste margbredde skal øverst være 2,5 cm, til venstre 2,5 cm, til høyre 1,5 cm og nederst 1,0 cm.

Tegningsarkene må ikke brettes eller rulles.

§ 26. Tegningen skal vise de enkeltheter som er nødvendige for forståelse av beskrivelsen, og disse skal i beskrivelse og tegning være angitt ved overensstemmende bokstaver eller tall. Andre betegnelser enn de som omtales i beskrivelsen, må ikke finnes på tegningen, og det bør ikke forekomme flere betegnelser enn det som er nødvendig for forståelse av beskrivelsen. Tegningen må heller ikke inneholde forklarende bemerkninger, med unntak av ganske korte angivelser som feks "vann" eller "damp", "snitt A-B" eller "lukket". Tegninger som viser skjematiske blokkdiagrammer, flytskjemaer eller elektriske koblingsskjemaer, skal inneholde slike forklarende uttrykk som tjener til å gjøre dem umiddelbart forståelige.

§ 27. Figurene og all skrift på tegningene skal være utført med holdbare, dypsorte, kraftige, rene linjer og uten farger.

Alle snittflater skal være skravert. Alle skriftegn (tall eller bokstaver) på tegningen skal være tydelige og av lett lesbar type. Såvel figurene som skriftegnene må være egnet til offsetreproduksjon med 15% forminskelse. Ved kompliserte figurer må det ikke medtas så mange enkeltheter at uklarhet kan oppstå. De enkelte figurer skal være atskilt innbyrdes ved passende mellomrom. Figurene skal uten hensyn til tegningsarkenes antall være betegnet med fortløpende nummer eller, eventuelt i tilknytning til disse, med bokstaver, så vidt mulig i den rekkefølge hvori de er anbrakt på tegningen. Samme deler i samme utførelsesform skal i alle figurer være betegnet med samme tegn.

Forskrift om nærmere bestemmelser

Ytterligere bestemmelser vedrørende beskrivelse, krav og sammendrag samt bilag

§ 28. Beskrivelse, krav og sammendrag skal utferdiges i sort maskinskrift eller trykk på sterkt, ugjennomsiktig, hvitt papir av format A4 og skal være egnet til offsetreproduksjon med 15 % forminskelse. Teksten skrives med 1½ linjeavstand med marg til venstre på 2,5 - 4 cm, øverst på 2 - 4 cm og nederst på 2 - 3 cm. I beskrivelse og krav skrives teksten ut til høyre kant med en marg på 2 - 3 cm. Sammendraget bør skrives med en maksimal linjelengde på 10 cm. Det må bare finnes tekst på papirets ene side. Teksten skal fremtre ensartet, og de enkelte bokstaver skal fremtre skarpt og tydelig. Inneholder teksten håndskrevne tegn eller formler, skal disse utføres med sort farge.

Angivelsen "karakterisert ved" el l bør i patentkrav skrives med sperret skrift.

Beskrivelse og krav pagineres fortløpende med arabiske tall. Pagineringstillene plasseres midt på og minst 2 cm fra arkets øvre kant uten forutgående eller etterfølgende punkter eller streker. Hver femte linje i beskrivelse og krav bør nummereres med tall minst 2,5 cm fra arkets venstre kant. Patentkravene kan skrives på særskilt ark. Sammendraget skal skrives på særskilt ark.

Foreligger rettelsener i et til utlegning bestemt eksemplar av beskrivelse med krav, skal disse rettelsener være utført på slik måte, feks ved overklebing eller radering, at det ikke kan sees på den trykte kopi at rettelse er foretatt.

§ 29. Mål- og vektenheter angis etter det metriske system eller, hvis de først angis etter et annet system, dessuten etter det metriske system. Temperatur angis i grad celsius eller, i tilfelle der det er allminnelig godtatt, kelvin. Tetthet (densitet) angis i metriske enheter. Ved angivelse av matematiske formler, elektriske enheter og enheter for varme, energi, lys og magnetisme bør internasjonal praksis følges. I kjemiske formler bør allminnelig anvendte symboler, atomvekter og molekyl- eller strukturformler anvendes. For øvrig bør bare slike tekniske uttrykk, tegn og symboler anvendes som er vanlig brukt på vedkommende område.

§ 30. Skriv til Patentstyret bør avfattes på hvitt papir av et format som ikke er større enn A4 og, hvis bilag medfølger, på dobbelt ark. Søknadens nummer skal så vidt mulig angis på skrivets forside.

Modeller m v

§ 31. Modell, prøve el l skal bare inngis når det er nødvendig for å forstå beskrivelsen. De vil som regel ikke bli tilbakelevert.

Forskrift om nærmere bestemmelser

Fullmakt

§ 32. Søkere som ikke har bopel her i riket, skal ha en her bosatt fullmektig som kan representere dem i alt som gjelder søknaden.

Også søkere som har bopel her i riket, kan la seg representere av fullmektig.

§ 33. Fullmakten kan enten gis i søknadsskrivet (PF §2 tredje ledd bokstav b), der søkeren i tilfelle dessuten angir fullmektigens navn og fullstendige postadresse, eller i et særskilt dokument, som i tillegg til de nevnte opplysninger skal inneholde oppfinnelsens benevnelse og/eller søknadens nummer.

Baseres et fullmektigforhold på en generalfullmakt, skal hver søknad der generalfullmakten påberopes, inneholde en henvisning til denne.

§ 34. Skal fullmektigen ha fullmakt som angitt i PL § 67, skal dette fremgå av fullmakten.

Prioritetsbegjæring og dennes virkning

§ 35. Dersom prioritet (jf PL § 6) begjæres etter søknadens inngivelsesdag, skal dette skje i særskilt skriv. Begjæringen må være innkommet til Patentstyret innen frist som angitt i PF § 10 og skal inneholde de der angitte opplysninger.

§ 36. Er prioritet begjært fra flere søknader med forskjellige innleveringsdager (multippelprioritet), skal fristen etter PF § 11 første ledd regnes særskilt for hver prioritetsdag. Er bevis og kopi som angitt i PF § 11 første ledd innsendt til Patentstyret i en tidligere eller samtidig patentsøknad, og søkeren henviser til denne, eller det er påberopt prioritet fra en her i riket inngitt søknad, behøver nevnte bevis og kopi bare inngis når Patentstyret forlanger det.

§ 37. Foreligger gyldig begjæring om prioritet når søknaden blir tilgjengelig for enhver etter PL § 22, skal søknadens innhold i det omfang det fremgår av prioritetsdokumentet, betraktes som kjent i henhold til PL § 2 annet ledd, fra prioritetsdagen.

§ 38. Tilbakekalling av begjæring om prioritet skal skje i særskilt skriv.

Nyhetsgransking av internasjonal type

§ 39. For patentsøknad som skal underkastes nyhetsgransking av internasjonal type (PL § 9; PF § 5) gjelder, så langt de passer, de samme formkrav som for internasjonale søknader.

Forskrift om nærmere bestemmelser

Er patentsøknaden ikke avfattet på et språk som godtas av den internasjonale nyhetsgranskingsmyndighet, skal begjæringen om nyhetsgransking av internasjonal type ledsages av oversettelse til slikt språk.

Øversettelse av dokumenter i patentsøknader

§ 40. I patentsøknader skal beskrivelse, patentkrav og sammendrag være avfattet på norsk. Andre dokumenter skal være avfattet på norsk, dansk eller svensk, når ikke annet følger av bestemmelsene i § 42.

Er det i en patentsøknad inngitt dokumenter på fremmed språk for identifisering av oppfinnelsen, skal beskrivelse, krav og sammendrag i norsk øversettelse inngis innen en frist angitt av Patentstyret. Øversettelsen til norsk skal være bekreftet, jf § 43. Er dokumentet avfattet på dansk, svensk, engelsk, fransk eller tysk, er det tilstrekkelig at søker eller fullmektig avgir erklæring om at øversettelsen har motsvarighet i det fremmedspråklige dokument.

§ 41. Øversettelse som angitt i PL § 31 skal omfatte beskrivelse, patentkrav og sammendrag.

Med mindre Patentstyret særskilt krever det, behøver øversettelsen ikke omfatte slik del av søknaden som den internasjonale granskingsmyndighet har ansett som en uavhengig oppfinnelse, og som søkeren ikke har betalt tilleggsavgift for til vedkommende internasjonale myndighet (artikkel 17.3.a i samarbeidskonvensjonen), og kan begrenses til de deler av søknaden som videreføres etter endring ved det internasjonale byrå (artikkel 19.1 og 2 i samarbeidskonvensjonen). Med mindre Patentstyret særskilt krever det, behøver øversettelsen heller ikke omfatte deler av den internasjonale søknad som ikke opprettholdes etter endring ved den internasjonale prøvingsmyndighet (artikkel 34.1.b i samarbeidskonvensjonen) eller på grunn av unntakene i PL § 1 annet til fjerde ledd bare videreføres for en dels vedkommende.

Vil søkeren utnytte mulighet i henhold til annet ledd for å utelate en viss del av søknaden, skal det inngis en erklæring hvorav tydelig fremgår hvilken del som ikke omfattes av øversettelsen. Erklæringen skal også angi grunnen til at utelatelse har funnet sted.

§ 42. Når det gjelder skriv som i patentsøknad rettes til Patentstyret (feks søknadsskriv, innsigelsesskriv eller svarskriv), kan det hvis særlige grunner foreligger, og en motpart ikke protesterer mot det, også godtas dokumenter avfattet på engelsk, fransk eller tysk.

Hvis et annet dokument som inngis i en patentsøknad (feks fullmakts-, overdragsels- eller prioritetsdokument), er avfattet på eller er ledsaget av øversettelse til et av de språk som er nevnt i første ledd, eller til dansk eller svensk, kreves ikke øversettelse til norsk, med mindre Patentstyret i det enkelte tilfelle finner dette nødvendig. Er et slikt dokument avfattet på et annet språk enn de her nevnte, skal øversettelse inngis, med mindre Patentstyret finner å kunne gjøre unntak i det enkelte tilfelle.

Forskrift om nærmere bestemmelser

§ 43. Oversettelse som omhandlet i §§ 40 til 42 skal, med unntak av det tilfelle er som nevnt i § 40 annet ledd siste punktum, være bekreftet av den som har ansvaret for oversettelsen, med mindre Patentstyret bestemmer noe annet.

KAPITTEL 3 PATENTSØKNADENS BEHANDLING HOS PATENTSTYRET

Mangler som foranlediger omgående tilskrivning

§ 44. Søkeren skal ved "uttalelse om formelle mangler" pålegges å avhjelp følgende mangler ved patentsøknaden:

1. Søknadsskrivet er ikke undertegnet.
2. Søknadsavgiften er ikke betalt eller er bare delvis betalt.
3. Oppfinnerens(-nes) navn er ikke oppgitt.
4. Navn og adresse på her i riket bosatt fullmektig er ikke oppgitt.
5. De opprinnelig inngitte dokumenter omfatter ikke beskrivelse, patentkrav eller sammendrag, eller disse er ikke avfattet på norsk, eller tegning som det er vist til i beskrivelse, krav eller sammendrag, mangler, eller noen av de nevnte dokumenter er av en slik beskaffenhet at det er åpenbart at nyhetsgransking ikke kan foretas.

Uttalelsen skal avgis snarest mulig etter søknadens inngivelse og før den underkastes nyhetsgransking. Av uttalelsen skal det fremgå at søknaden kan bli henlagt eller avslått dersom mangelen ikke rettes (PL § 15 annet ledd og § 16).

Dersom dokumenter som er angitt i bilagsfortegnelsen (jf PF § 2 annet ledd nr 7), mangler, bør også dette snarest meddeles søkeren. Det samme gjelder hvis søkeren har unnlatt å dokumentere sin rett til oppfinnelsen, eller hvis en inngitt overdragelseserklæring lider av formelle mangler.

§ 45. Er det åpenbart at de først inngitte dokumenter er så ufullstendige at den opprinnelige løpedag ikke kan bibeholdes etter rettelse, skal dette meddeles søkeren. Søkeren skal i så fall gjøres oppmerksom på adgangen til å begjære løpedagsforskyving i henhold til PL § 14, dersom søknaden opprettholdes.

§ 46. Søkeren bør gjøres oppmerksom på muligheten for å søke hjelp hos sakkyndige dersom de inngitte dokumenter er i slik forfatning at dette synes nødvendig.

§ 47. Innkommer til Patentstyret uttalelse som ikke innebærer at søknaden trekkes tilbake, og heller ikke at de i § 44 første ledd angitte mangler blir rettet, skal søknaden snarest mulig og uten ytterligere tilskrivning avgjøres i den foreliggende form, med mindre det foreligger særlige grunner for å tilskrive søkeren på nytt.

Oppfinnelsens enhet

Oppfinnelser av samme kategori

§ 48. I uselvstendige krav (PF § 15 annet ledd annet punktum) kan som tillegg til det som angis i selvstendige krav, opptas presiseringer samt slike bestemmelser som er egnet til å gi øket teknisk effekt eller annen ytterligere virkning i forbindelse med oppfinnelsen ifølge et slikt selvstendig krav, og tillegget anses forenlig med det som gjelder i henhold til PL § 10. Ved en kombinasjonsoppfinnelse kan uselvstendig krav bare oppstilles på den spesielle utforming av kombinasjonsledd hvis denne utforming har betydning for oppnåelse av kombinasjonseffekten.

Oppfinnelser av forskjellige kategorier

§ 49. Kravet til oppfinnelsens enhet i PF § 16 skal alltid anses oppfylt dersom følgende krav av forskjellig kategori er opptatt i samme søknad:

1. ut over et selvstendig krav som angår et produkt, et selvstendig krav på en fremgangsmåte særlig egnet for fremstilling av dette produkt og en anvendelse av nevnte produkt, eller

2. ut over et selvstendig krav som angår en fremgangsmåte; et selvstendig krav på et apparat særlig utformet eller et middel særlig egnet for utførelse av denne fremgangsmåten, eller

3. ut over et selvstendig krav som angår et produkt, et selvstendig krav på en fremgangsmåte særlig egnet for fremstilling av dette produkt, og et selvstendig krav på et apparat særlig utformet eller et middel særlig egnet for utførelse av denne fremgangsmåten.

Omfatter selvstendige patentkrav andre kategorikombinasjoner enn det som er angitt i første ledd, skal spørsmålet om enhet etter PL § 10 prøves særskilt.

§ 50. Er en søknad åpenbart uenhetlig, bør dette om mulig være meddelt og avhjulpet innen nyhetsgransking foretas.

Har Patentstyret meddelt at en søknad angår to oppfinnelser (A og B) som er uavhengige av hverandre, er det ikke tillatt for søkeren først å begrense søknaden til A og deretter, hvis denne finnes å være kjent, endre søknaden til å gjelde B. Søkeren kan heller ikke, for å holde en slik mulighet åpen, rette søknaden parallelt på både A og B.

Søker som har begrenset patentkravene etter å ha mottatt uttalelse om manglende enhet fra Patentstyret, skal anses i samme søknad med endelig virkning å ha gitt avkall på den eller de oppfinnelser som ved begrensningen er strøket av kravene.

§ 51.²⁾ Har en del av en internasjonal søknad ikke vært gjenstand for internasjonal nyhetsgransking eller internasjonal forberedende patenterbarhetsprøving fordi søknaden er blitt ansett å omfatte flere oppfinnelser som er

Forskrift om nærmere bestemmelser

uavhengige av hverandre, og søkeren ikke innen fastsatt frist har betalt tilleggsavgift som angitt i artikkel 17.3.a eller artikkel 34.3.a i samarbeidskonvensjonen, skal Patentstyret prøve spørsmålet om søknaden omfatter flere oppfinnelser som er uavhengige av hverandre. Finnes dette å være tilfelle, skal den del av søknaden som ikke har vært gjenstand for slik nyhetsgransking, anses for trukket tilbake for så vidt angår Norge, med mindre søkeren betaler fastsatt tilleggsavgift innen to måneder etter at Patentstyret har sendt underretningen om utfallet av Patentstyrets prøving av spørsmålet. Finner Patentstyret at søknaden ikke omfatter flere oppfinnelser som er uavhengige av hverandre, skal det fortsette behandlingen av søknaden (PL § 36).

Ønsker søkeren beskyttelse for en uavhengig oppfinnelse angitt i en internasjonal søknad, må søknaden deles (PF § 22) og ny søknadsavgift betales, selv om tilleggsavgift er betalt etter første ledd.

Endring av patentsøknaden

Patentkravene

§ 52. Tallangivelser og andre angivelser som saklig tjener til å definere oppfinnelsen, kan bare innføres i patentkravene når de kan anses å ha teknisk motsvarighet i basisdokumentene. Dog kan det i kravene foretas korrigerende av rene skrivefeil og åpenbare oversettelsesfeil. Det må herved fremtre som sannsynlig at endringen gir uttrykk for det som opprinnelig var hensikten. Det kan herunder tas hensyn til avfattelsen av den opprinnelige tekst eller innholdet av eventuelle prioritetsdokumenter.

§ 53. Ved anvendelse av PF § 19 annet ledd er det ikke den formelle, men den tekniske avhengighet, det vil si enhet med henblikk på problem og løsning, som er avgjørende. Endringer med hensyn til kravkategorier skal godtas når teknisk avhengighet er til stede og fremgår av basisdokumentene.

Patentkrav som er endret i strid med PF § 19 annet ledd, kan opptas i avdelt eller utskilt søknad (§§ 59 til 66).

Beskrivelsen

§ 54. I beskrivelsen med tilhørende tegning kan søkeren bare foreta slike endringer og tillegg, derunder opptakelse av ytterligere utførelseseksemplere, som er nødvendige for å tydeliggjøre eller korrigere, eller for å tilpasse beskrivelsen til nye eller endrede patentkrav. Disse endringer og tillegg må ikke være slik avfattet at kravene dermed gir inntrykk av å være mer omfattende eller å omfatte noe annet enn hva som er begrunnet i basisdokumentene.

§ 55. Når søkeren inngir nye beskrivelseseksemplarer, skal han avgi erklæring om hvilke deler av beskrivelsen som ikke stemmer nøyaktig med tidligere inngitt beskrivelse, samt i hvilket henseende foretatt endring innebærer noe nytt med hensyn til realiteten. Med mindre særlige grunner

Forskrift om nærmere bestemmelser

tilsier noe annet, kan behandlende medlem uten særskilt kontroll godta slik erklæring.

§ 56. Foretas endring av mindre omfang i beskrivelsen, skal det i marginen i det ene eksemplar anmerkes når endringen ble foretatt, og hvem som foretok den.

Løpedagsforskyving

§ 57. Har søkeren innen seks måneder fra inngivelsesdagen foretatt slik endring i søknaden at den opprinnelige inngivelsesdag ikke kan bibeholdes for søknaden som helhet, kan det tilføye enten skilles ut eller det kan begjæres løpedagsforskyving for søknaden i dens helhet. Begjærer søkeren løpedagsforskyving, prøver Patentstyret ikke om slik forskyving er nødvendig.

Endret søknad som det er begjært eller kan komme til å bli begjært løpedagsforskyving for, behandles på samme måte som andre søknader når det gjelder enhet, endring av patentkrav osv. Den nye løpedag skal legges til grunn ved søknadsbehandlingen. Er søknaden blitt nyhetsgransket før endringen innkom til Patentstyret, vil derfor, når det gjelder spørsmålet om enhet, bestemmelsen i PF § 19 annet ledd ikke være til hinder for at søkeren kan få endrede krav gransket i samme søknad. Er søknaden blitt uenhetlig som følge av endring foretatt innen seks måneder fra inngivelsesdagen, bør den manglende enhet avhjelpest før nyhetsgranskning foretas (jf § 50). Bestemmelsene om basisdokumenter skal ved løpedagsforskyving anvendes på de søknadsdokumenter som foreligger på den nye løpedag.

Har søkeren begjært løpedagsforskyving, skal sammendraget utarbeides på grunnlag av de basisdokumenter som gjelder fra den nye inngivelsesdag.

§ 58. Begjæres løpedagsforskyving i søknad med prioritet i henhold til PF § 10, bortfaller prioriteten dersom den nye løpedag ligger utenfor prioritetsåret.

Deling og utskillelse

Generelt

§ 59. Deling innebærer at en del av innholdet i basisdokumentene (jf PF § 21) i en patentsøknad (stamsøknaden) gjøres til gjenstand for en ny søknad (jf PL § 11 og PF § 22).

§ 60. Utskillelse foreligger når det ved tillegg til beskrivelse eller patentkrav eller på annen måte angis noe som ikke fremgår av basisdokumentene i søknaden, og dette gjøres til gjenstand for en særskilt ny søknad (jf PL § 11 og PF § 23).

§ 61. Kontinuiteten mellom stamsøknaden og den avdelte eller utskilte søknad må være ubrutt. Stamsøknaden kan således ikke være endelig avgjort når den nye søknad inngis. Deling og utskillelse må altså skje innen

Forskrift om nærmere bestemmelser

patent meddeles i stamsøknaden. Er stamsøknaden avslått eller henlagt, men løper klagefristen eller gjenopptakelsesfristen, er det nødvendig at klage inngis eller gjenopptakelse begjæres samt at foreskrevet klage- eller gjenopptakelsesavgift betales innen fastsatt tid.

§ 62. Foretas deling som omhandlet i PF § 22 annet ledd, gjelder den der angitte frist på fire måneder fra begrensningen av stamsøknaden. I disse tilfelle må ikke stamsøknaden godkjennes til utlegning eller avslås eller avgjørelse treffes vedrørende innsigelse før nevnte frist er utløpt.

§ 63. I avdelt eller utskilt søknad anses som basisdokument beskrivelse med tilhørende tegning og patentkrav som inngis samtidig med søknadsskrivet i den nye søknad (PF § 24). Etter at basisdokument i avdelt eller utskilt søknad er inngitt, er det således ikke tillatt i denne søknad å tilføye trekk fra stamsøknaden (jf PF § 19).

§ 64. Ved deling og utskillelse påligger det søkeren å angi hvilke deler av stamsøknaden den avdelte eller utskilte søknad bygger på, jf PF § 19.

Søkeren bør i stamsøknaden angi at deling eller utskillelse har funnet sted eller skal finne sted.

§ 65. Dersom et prioritetsdokument omfatter en oppfinnelse som ikke fremgår av basisdokumentene, jf PF § 21, skal søkeren i den foreliggende sak anses frivillig å ha avstått fra denne oppfinnelse. Søknaden omfatter derfor ikke slik oppfinnelse, og denne kan således ikke avdeles eller utskilles. Dette gjelder uten hensyn til om prioritetsdokumentet er innkommet før, samtidig med eller etter basisdokumentene.

Fullmakt i avdelte og utskilte søknader

§ 66. Ved deling og utskillelse kan det i stedet for ny fullmakt inngis kopi eller avskrift av fullmakten i stamsøknaden.

Hemmeligholdelse av patentsøknader

§ 67. Hemmeligholdelsestiden på 18 måneder i henhold til PL § 22 løper fra inngivelsesdagen eller fra løpedagen når denne er en annen enn inngivelsesdagen. Begjæres det prioritet, løper hemmeligholdelsestiden fra prioritetsdagen. Begjæres det prioritet fra flere søknader, regnes hemmeligholdelsestiden fra det første prioritetsdøgnpunkt. Hemmeligholdelsestiden løper til og med den dag i måneden som med sitt tall svarer til den dag da den nevnte tid begynte å løpe. Har måneden ikke dette tall, løper den nevnte tid til og med den siste dag i måneden. Løper hemmeligholdelsestiden ut på en dag Patentstyret ikke har ekspedisjonstid, anses søknaden alment tilgjengelig fra og med den første dag Patentstyret har ekspedisjonstid.

Forskrift om nærmere bestemmelser

Realitetsbehandling av patentsøknaden

§ 68. Samtlige selvstendige patentkrav skal prøves med hensyn til nyhet og patenterbarhet. Uselvstendige krav prøves i disse henseender bare når det foreligger grunn til anmerkning mot patenterbarheten av det som angis i det eller de selvstendige krav som det uselvstendige krav er knyttet til.

Opplysning om resultat av undersøkelse i utlandet av oppfinnelsens patenterbarhet

§ 69. Pålegger Patentstyret søkeren å sende inn opplysning om resultatet av undersøkelsen av oppfinnelsens nyhet eller patenterbarhet for øvrig utenfor riket, skal det gis frist til å gjøre dette og dersom Patentstyret forlanger det, til å sende inn bekreftet kopi av det som er meddelt fra vedkommende patentinstitusjon (PF § 29).

Unnlater søkeren å sende inn resultatet av undersøkelsen, henholdsvis avgi forsikring som nevnt i PF § 29, henlegges søknaden i henhold til PL § 15. Nekter søkeren å sende inn resultatet av undersøkelsen, avslås søknaden i henhold til PL § 16.

Uklare patentsøknader

§ 70. Fremgår det ikke klart av søknadsdokumentene hva som ønskes beskyttet, bør søkeren pålegges å inngi ny beskrivelse og eventuelt nye patentkrav før nyhetsgranskingen påbegynnes (jf PL § 8 annet ledd og § 14).

Nyhetsgransking

§ 71. Nyhetsgransking skal foretas på grunnlag av det materiale som angis i PF § 26.

Det skal allerede fra begynnelsen gjennomføres en så fullstendig gransking at spørsmålet om oppfinnelsens nyhet blir tilfredsstillende utredet. Granskingen kan imidlertid avbrytes så snart den anses tilstrekkelig for bedømmelse av oppfinnelsens patenterbarhet.

§ 72. Nyhetsgranskingen skal strekke seg frem til tidspunktet for inngivelsen av den norske søknad. Dette gjelder selv om det er begjært prioritett.

§ 73. Mottatt resultat av nyhetsgransking i utlandet skal medføre de nedenfor angitte begrensninger i egen gransking. Foreligger granskingsresultat fra et av de andre nordiske land, er det som regel bare nødvendig å komplettere granskingen med norsk materiale. Foreligger internasjonal nyhetsgrankingsrapport, rapport om gransking av internasjonal type, granskingsresultat fra EPO, Tyskland, Frankrike, Nederland eller Østerrike, er det som regel bare nødvendig å komplettere granskingen med nordisk materiale. Foreligger granskingsresultat fra Storbritannia eller USA, er det som regel bare nødvendig å granske det øvrige obligatoriske materiale angitt i PF § 26.

Forskrift om nærmere bestemmelser

Nyhetsgransking i forhold til eldre, ikke allment tilgjengelige søknader

§ 74. Er den oppfinnelse som søkes patentert, ikke ny i forhold til innholdet i en eldre, ikke allment tilgjengelig norsk patentsøknad, og dersom søknaden ikke av andre grunner kan avslås, skal behandlingen som regel stilles i bero inntil den eldre søknad er blitt allment tilgjengelig i henhold til PL § 22, eller inntil den før dette tidspunkt er endelig avgjort.

Tilsvarende gjelder i forhold til eldre internasjonale søknader som Norge er utpekt i, og hvis innhold Patentstyret er kjent med, idet behandlingen av den yngre søknad gjenopptas når den internasjonale søknad etter videreføring her i riket blir allment tilgjengelig i henhold til PL § 22 eller bortfaller for så vidt angår Norge.

§ 75. Basisdokumentene i en patentsøknad (PF § 21) anses nyhets-hindrende etter PL § 2 annet ledd annet punktum fra prioritetsdagen i den utstrekning de har motsvarighet i prioritetsdokument, ellers fra søknadens inngivelsesdag.

Sammendraget og andre dokumenter (f.eks. tillegg til beskrivelsen, svar-skrivelser, prioritetsdokument som sådant) i søknaden blir nyhetshindrende fra og med den dag dokumentene blir tilgjengelig for enhver etter PL § 22.

Det som her er uttalt, gjelder tilsvarende for her i riket videreførte inter-nasjonale søknader.

Prioritet

§ 76. Søkes patent i Norge av søkeren i den prioritetsbegrunnende søknad samt en annen, kreves ingen dokumentasjon for sistnevntes rett til prioritet. Har den som søker patent i Norge, i den prioritetsbegrunnende søknad søkt sammen med en annen, kreves overdragelsesdokument fra sist-nevnte.

§ 77. Utvidelser i forhold til prioritetsdokumentets innhold (delprioritet) er tillatt uten tap av prioritet. Prioriteten gjelder alt som åpenbares i priori-tetsdokumentet, uavhengig av om det finnes angitt i patentkravene eller ikke. En av samme søker senere inngitt søknad som i patentkrav opptar noe som bare fantes i en tidligere søknads beskrivelse (tegning) og ikke i dens krav, kan derfor ikke anses å være den i et unionsland først inngitte søknad, med mindre de i PF § 12 annet ledd angitte vilkår er oppfylt.

Også i søknader der prioritet påberopes, skal basisdokumentene legges til grunn for søknadens behandling. Prioritetsdokumentet kan altså ikke påbero-pes for innføring av nytt innhold i den norske patentsøknad. Åpenbare feil eller skrivefeil kan imidlertid rettes med støtte i prioritetsdokumentet.

Gjennomgåelse av beskrivelsen før godkjennelse til utlegning

§ 78. Når patentkravene finnes å kunne godtas, skal beskrivelsen gjennomgås før søknaden godkjennes til utlegning. Herunder skal det påses at

Forskrift om nærmere bestemmelser

beskrivelsen oppfyller det som er foreskrevet om dens utforming, at den er i samsvar med kravene, samt at den inneholder de nødvendige utførelseseksemplere. For øvrig bør det i alminnelighet ikke foreslås andre endringer og rettelser av beskrivelse og tegning enn slike som er nødvendige for at en fagkyndig på grunnlag av disse dokumenter skal kunne utøve oppfinnelsen(e). Det bør således i alminnelighet ikke gjøres anmerkning angående utforming, teknisk terminologi etc, med mindre det kan oppstå feiltolkning. Det er heller ikke nødvendig å kontrollere at alle betegnelser på en tegning er omtalt i beskrivelsen.

Klassifisering og indeksering

§ 79. Patentsøknaden skal klassifiseres. Klassifiseringen skal skje henhold til gjeldende utgave av det internasjonale patentklassifikasjonssystem (The International Patent Classification) og etter dette systems regler (The Guide). Denne utgave angis ved sitt nummer umiddelbart etter forkortelsen "Int. Cl." således "Int.Cl⁶" fra 1. januar 1995.

§ 80. For den eller de oppfinnelser som er angitt i patentkravene, er klassifisering obligatorisk. Inneholder patentsøknaden ny teknisk informasjon som ikke utgjør en del av oppfinnelsen, men som kan anses nyttig for dokumentasjonsformål, kan også denne informasjon klassifiseres (ikke-obligatorisk klassifisering).

Innenfor visse tekniske områder er det innført hybridsystemer ved at klassifikasjonssystemet er komplettert med fortegnelser over indekseringskoder eller ved at visse klassifiseringssymboler også kan anvendes som indekseringskoder. Indekseringskoder (ikke-obligatoriske) tjener som supplement til klassifiseringen og kompletterer den informasjon denne gir, feks ved å angi vesentlige bestanddeler, fremgangsmåte-trinn eller anvendelsesområder for det som er klassifisert. Slike indekseringskoder bør også anvendes.

§ 81. For obligatorisk klassifisering gjelder:

En oppfinnelse skal om mulig klassifiseres som en helhet og ikke ved særskilt klassifisering av oppfinnelsens enkelte deler.

Kan oppfinnelsen(e) ikke henføres til en enkelt gruppe i klassifikasjonssystemet, skal ytterligere grupper anvendes (multipelklassifisering). Multipelklassifisering bør feks foretas:

1. når flere selvstendige patentkrav angir oppfinnelser som ikke kan klassifiseres i samme gruppe.
2. når et selvstendig krav angir en oppfinnelse som ikke kan henføres til en enkelt gruppe eller
3. når kravene angir en oppfinnelse med både generelle og spesielle anvendelsesområder og det i nevnte klassifikasjonssystem finnes både generelle og spesielle anvendelsesgrupper.

Multipelklassifisering bør unngås ved undergrupper som tilhører samme hovedgruppe.

Forskrift om nærmere bestemmelser

Ved multipelklassifisering skal det klassifiseringssymbol som best representerer oppfinnelsen, angis først.

§ 82. For å være fullstendig skal et klassifiseringssymbol omfatte symboler for seksjon, klasse, underklasse og gruppe (hovedgruppe eller undergruppe). Symbolet for gruppe består av to tall som er atskilt ved en skråstrek. Ved anvendelse av indekseringskode erstattes skråstrekken med kolon.

Symbolene for obligatorisk klassifisering angis først. Etter en dobbelt skråstrek angis så eventuelle symboler for ikke-obligatorisk klassifisering. Deretter følger i parentes indekseringskoder som er koplet til et klassifiseringssymbol, og til slutt indekseringskoder som ikke har slik kopling.

Symbolene skilles for øvrig fra hverandre ved kommaer eller ved parenteser om et sammenkoplet sett av klassifiseringssymboler og indekseringskoder.

Følger flere gruppesymboler/koder fra samme underklasse umiddelbart etter hverandre, skal underklassen kun angis en gang.

Eksempler på angivelse og rekkefølge av klassifiseringssymboler og indekseringskoder (jf Guiden bl a nr 87):

1. C 08 F 210/16, 255/04
// A 61 K 47/00, C 09 J 151/06
(C 08 F 210/16, 214:06) (C 08 F 255/04, 214:06)
2. B 29 C 65/08
// B 29 K 83:00, B 29 L 23:18

Angivelse av publikasjoner

I tilskrivninger

§ 83. I tilskrivninger anføres nyhetshindrende publikasjoner vanligvis på følgende måte:

1. Patentpublikasjoner:
landkode (WIPO Standard ST. 3),
dokumentkode som angitt på dokumentet eller dokumenttype,
dokumentnummer,
henvisning til relevante deler av dokumentet når det passer.
Eksempel: DE B2 2124745, spalte 7, linje 15-36.
2. Tidsskrifter og seriepublikasjoner:
fullstendig tittel,
volum (årgang),
nummer eller hefte,
utgivelsesdato og -sted,
artikkelens forfatter og tittel,
sider for artikkelen og, der det passer, relevante deler.

Forskrift om nærmere bestemmelser

Eksempel: Melliand Textilberichte, Vol 50, desember 1969, Heidelberg, R. Grosser, "Jacquardeinrichtungen an Grossrundstrickmaschinen", p 1436-1445, spesielt p 1443, spalte 1, linje 1 - spalte 2, linje 18; fig 19, 20.

3. Sammendrag (referater):

A) Er sammendraget publisert sammen med hele den tekst som utgjør grunnlaget for det, angis publikasjonen etter de retningslinjer som er gitt for vedkommende kategori publikasjoner.

Eksempel: The Journal of the Acoustical Society of Japan, Vol 32, nr 5, publ mai 1976, Tokyo, Y. Kikuchi et al, "A Measuring Method for Internal Loss of Magnetostrictive Transducers Excited in Large Amplitude", p 310-318, sammendrag p 310-311 (engelsk).

B) Er sammendraget ikke publisert sammen med den tekst som utgjør grunnlaget for det, angis både hvor sammendraget og den fullstendige tekst finnes, og hvilket språk som er anvendt i sammendraget, basert på opplysningene i dette.

Eksempel på sammendrag av russiske patentdokumenter:

Derwents abstract No 88 963 B/49, SU 653 273.

Eksempel på sammendrag av japanske patentdokumenter:

Patent Abstracts of Japan, sammendrag av JP 55-11013, publ 25.01.1980.

Eksempler på sammendrag i Chemical Abstracts:

a) Chemical Abstracts, Vol 75 (1971), abstract No 120 718, Fiz.-Khim-Mekh. Mater., 1971, 7 (2), 7-11 (russisk).

b) Chemical Abstracts, Vol 92 (1980), abstract No 215 278, SU 697 515.

4. Bøker og andre publikasjoner, feks rapporter, som ikke utgis i serie:

forfatterens eller redaktørens navn,

bokens tittel,

utgave og volum,

trykningsår,

forlag,

utgivelsessted (eller stedfestelse av forlaget om ikke annet er angitt) samt opplysninger om relevante sider.

Eksempel: H. Walton, "Microwave Quantum Theory", Vol 2, 1973

Sweet and Maxwell, London, p 138-192, spesielt p 146-148.

Er boken sammensatt av kapitler som har forskjellige forfattere og titler, bør henvisning til disse deler gjøres på følgende måte:

C. - G. Hedén, "Selection of Bacteria as Sources of Enzymes", i Z. Bohak - N. Sharon, "Biotechnological Applications of Proteins and Enzymes", 1977, Academic Press, New York, p 21-37.

5. Firmapublikasjoner (kataloger o l):

firmaets navn og postadresse

publikasjonens tittel,

utgivelsessted,

trykningsår,

relevante sider.

Forskrift om nærmere bestemmelser

Da firmakataloger o l som regel ikke finnes i offentlige bibliotek og dessuten ved sin skiftende utforming unndrar seg vanlige katalogiseringsregler, er det av stor betydning at det gis så fullstendige opplysninger som mulig.

Motholdsliste

§ 84. Før godkjennelse til utlegning skal det oppstilles en fortegnelse over nyhetshenvisninger som er anført mot søknaden under behandlingen (motholdsliste). Fortegnelsen skal omfatte de publikasjoner Patentstyret har anført mot søknaden. I motholdslisten anføres publikasjoner på samme måte som i tilskrivninger.

Når særlige grunner foreligger, kan en publikasjon utelates fra fortegnelsen, eller en publikasjon som ikke er anført av Patentstyret, tas med. Feks kan publikasjon tas med som er angitt i svarskrift fra søkeren, eller som er anført i søknad hvorfra den foreliggende er avdelt eller utskilt.

§ 85. Er det i saken oppstått feilskrift ved angivelse av publikasjonen, feks for patentskrift feilaktig land eller nummer, for påberopt tidsskrift feilaktig nummer eller side, skal publikasjonen i fortegnelsen angis på korrekt måte under forutsetning av at søkeren er blitt varslet om korrigeringen under sakens behandling. Er dette ikke skjedd, skal publikasjonen ikke medtas i fortegnelsen.

§ 86. Publikasjonene opptas i fortegnelsen i slik rekkefølge: Først angis allment tilgjengelige norske patentsøknader og norske utlegnings- og patentskrifter. Deretter angis nasjonale, regionale og internasjonale patentpublikasjoner eller utdrag av disse i alfabetisk rekkefølge etter landkode. Patentsøknader, utlegnings- og patentskrifter fra samme land opptas i nummerrekkefølge. Andre publikasjoner opptas sist i fortegnelsen.

Patentsøknader motholdt med hjemmel i PL § 2 annet ledd annet og tredje punktum bør angis særskilt ved tilføyelsen ("PL §2.2.3") etter søknadsnummeret.

§ 87. Ved utlegning av patentsøknad skal ovennevnte fortegnelse inntas i utlegningsskriftet under betegnelsen "Anførte publikasjoner". Ved senere trykking av patentskrift skal dette inneholde den nevnte fortegnelse over nyhetshenvisninger, supplert med eventuelt motholdsmateriale anført etter utlegningen.

Er det ikke anført noen publikasjoner, angis dette ved ordet "Ingen" etter den nevnte betegnelse.

Foranstaltninger ved godkjennelse til utlegning

§ 88. Ved godkjennelse til utlegning kan det ikke gjøres endringer i søknadsdokumentene uten at søkeren er blitt underrettet på forhånd, med

Forskrift om nærmere bestemmelser

mindre det bare er tale om rettelse av åpenbare formelle feil i beskrivelse eller krav eller ellers når det er åpenbart at underretning er unødvendig.

§ 89. Dersom søknaden ellers er klar for godkjenning til utlegning, men dokumenter som egner seg for offsetreproduksjon (§ 28) ikke foreligger, skal søkeren gis en frist til å sende inn slike dokumenter, ledsaget av en erklæring om at de stemmer overens med sist innsendte dokumenter.

§ 90. For at begjæring om utsettelse med utlegning (PF § 30) skal bli tatt hensyn til, må begjæringen være innkommet til Patentstyret og utlegningsavgiften være betalt innen fristene ifølge PL § 20. Begjæringen skal inngis eget skriv.

Innsigelse

§ 91. Innsigelser og tilhørende bilag skal inngis i tre eksemplarer. Likeledes skal søkerens og innsigerens senere skriv med bilag inngis i tre eksemplarer. Ved endringer i beskrivelse og krav skal det inngis fire eksemplarer av disse, og når det er flere innsigere, ytterligere to pr innsiger.

§ 92. Også når en innsigelse er innkommet for sent og således ikke kan behandles etter de regler som gjelder for innsigelsesbehandling, eller en innsigelse er trukket tilbake, skal Patentstyret undersøke de forhold innsigelsen er grunnet på.

§ 93. Har en innsiger angitt de omstendigheter innsigelsen grunner seg på (feks patentskrifter, bestemt åpenlys utøvelse), men ikke nærmere begrunnet sin innsigelse, kan Patentstyret gi frist for innsendelse av slik nærmere begrunnelse.

§ 94. Søkeren skal tilstilles eksemplarer av samtlige skriv fra innsigeren (PF § 35). Skriftvekslingen med innsigere bør derimot innskrenkes til det som er uomgjengelig nødvendig for sakens utredning. Innsigeren bør bare når det finnes grunn til det, gis adgang til å ytre seg om søkerens første uttalelse angående innsigelsen. Deretter bør innsigeren ikke gis adgang til å uttale seg ytterligere i saken med mindre særlige grunner foreligger for det (PF § 35 annet ledd).

Ved oversendelse av innsigesskriv der åpenlys utøvelse påberopes, bør søkeren oppfordres til å opplyse hvorvidt denne innrømmer eller bestrider riktigheten av de opplysninger om åpenlys utøvelse som er gitt fra innsigerens side.

Dersom Patentstyret sender skriv til søker eller innsiger vedrørende sakens realitet, skal kopi samtidig tilstilles motparten.

Kopi av innkomne dokumenter som motparten ikke tidligere har fått gjenspart av, skal vedlegges utskriften av avgjørelsen i saken.

Forskrift om nærmere bestemmelser

§ 95. Til muntlig forhandling skal både søker og samtlige innsigere innkalles.

§ 96. Såvel søker som innsiger skal få utskrift av avgjørelsen. Anses søknaden å burde føre til patent tross innsigelsen, skal grunnene for at innsigeren ikke er gitt medhold, opptas i avgjørelsen.

§ 97. Er innsigelsen uttrykkelig trukket tilbake eller foreligger det skriftlig erklæring om at innsigeren ikke lenger har noe å innvende mot at søknaden imøtekommes, anses innsigeren med endelig virkning å ha avstått fra sin rett til å påklage beslutning om å meddele patent til Patentstyrets annen avdeling. Finnes det ikke flere innsigere, har en beslutning om å meddele patent i slike tilfelle rettskraft umiddelbart.

Innvending

§ 98. Er det i skriv inngitt i medhold av PF § 36 (innvending) påberopt annet nyhetshinder enn åpenlys utøvelse, skal det umiddelbart undersøkes om dette foranlediger at søkeren bør tilskrives om sakens realitet.

Inneholder innvendingen spørsmål om åpenlys utøvelse av oppfinnelsen, opptas slike spørsmål som regel først til prøving etter utlegningstidens utløp og bare dersom det som er fremkommet i innvendingen, også anføres i en innsigelse.

Svarfrister

§ 99. Svarfrister i henhold til §§ 100 til 103 løper fra den dag vedkommende skriv sendes fra Patentstyret.

§ 100. Frister for søkerens besvarelse - før utlegning - av:

1. Uttalelse om formelle mangler
når søknadsavgift ikke er betalt 1 måned,
når søknadsavgift er betalt..... 3 måneder.
Når mangler med hensyn til søknadsavgiften bare gjelder tilleggsavgiften, gjelder likevel sistnevnte frist. Tilleggsavgiften beregnes etter de krav som gjelder ved utløpet av fristen (PF § 44, 1.b).
2. Første realitetsuttalelse etter nyhetsgransking 8 måneder.
3. Ny uttalelse med nytt mothold 6 måneder.
4. Andre uttalelser 1 til 4 måneder.
5. Anmodning om innsendelse av resultat av patenterbarhetsundersøkelse i utlandet 3 til 6 måneder.

§ 101. Frister ved innsigelse for besvarelse av:

1. Anmodning om nærmere begrunnelse av innsigelsen i tilfelle som omhandlet i § 93 2 måneder.

Forskrift om nærmere bestemmelser

2. Innsigelsen (søkerens første tilsvare)6 måneder.
3. Eventuelle senere innlegg fra partene3 måneder.
4. Eventuelle uttalelser fra Patentstyret1 til 3 måneder.

§ 102. Frist for part som i henhold til PL § 17 blir oppfordret til å reise søksmål.....2 måneder.

§ 103. Når særlige grunner foreligger, kan det gis andre frister enn angitt i §§ 100 til 102.

De frister som er angitt i §§ 100 til 102, kan bare forlenges når det foreligger særlige grunner for det.

KAPITTEL 4 IKRAFTTREDELSE- OG OVERGANGSBESTEMMELSER

§ 104. Denne forskrift trer i kraft 1. juli 1992. Samtidig oppheves forskrift om nærmere bestemmelser om patentsøknaden og dens behandling av 31. oktober 1980 med senere endringer.

§ 105. Skal en patentsøknad behandles og avgjøres etter patentloven og patentforskriften slik disse var i kraft før 1. januar 1980, gjelder for denne søknad patentbestemmelsene av 2. januar 1968 med senere endringer. Tilsvarende gjelder for søknader som skal behandles og avgjøres etter patentloven og patentforskriften slik disse var i kraft før 1. januar 1986. For søknader inngitt før 1. januar 1986 som angår mikrobiologiske fremgangsmåter eller produkter av slike fremgangsmåter, gjelder således det tidligere bilag I i stedet for nye §§ 6 og 14.

§ 106. Reglene om tilleggspatent i patentbestemmelsene av 2. januar 1968 med senere endringer finner anvendelse på søknader inngitt før 1. januar 1980 (lov 8. juni 1979 nr 35, III 1.a, PF § 62 nr 1). Forutsatt at vilkårene i den tidligere lovgivning for øvrig er oppfylt, kan således søknad om selvstendig patent inngitt før 1. januar 1980 omgjøres til søknad om tilleggspatent.

§ 107. For patentsøknader inngitt før 1. januar 1980 som gjelder et produkt, feks et kjemisk produkt, skal vilkåret om at anvendelsen(e) skal angis i vedkommende patentkrav, såfremt den (de) ikke klart fremgår av produktets angitte anvendelse, fortsatt gjelde (lov 8. juni 1979 nr 35, III 1.b).

§ 108. For patentsøknader som er eller skal anses inngitt før 1. januar 1992, skal §§ 2, 13 og 39 i forskrift av 31. oktober 1980 og bilaget til denne forskrift fortsatt gjelde.

Forskrift om nærmere bestemmelser

BILAG

SÆRLIGE BESTEMMELSER FOR BEHANDLINGEN AV SØKNADER INNGITT ELLER SOM SKAL ANSES INNGITT FØR 1. JANUAR 1992, OG SOM ANGÅR LEGE-ELLER NÆRINGSMIDLER

1. Som et unntak fra det som bestemmes i patentloven § 1, kan for oppfinnelser som angår nærings- eller legemidler, patent ikke meddeles på selve produktet, men bare på fremgangsmåten for dets fremstilling (jf patentloven § 76 nr 1).
2. Dersom det som er nytt ved oppfinnelsen, påberopes å ligge i fremgangsmåten for produktets fremstilling, gjelder vanlige regler for prøving av nyhet, oppfinneshøyde og oppfinnelsens enhet.
3. Dersom det som er nytt ved oppfinnelsen, påberopes å ligge utelukkende i produktet, skal kravene rettes på "analogifremgangsmåte". Det kan da gis patent på produktets fremstilling ved kjemisk omsetning selv om fremgangsmåten som sådan ikke innebærer noe patenterbart nytt (dvs er analog med tidligere kjente, kjemiske fremgangsmåter). Forutsetningene for dette er at produktet er nytt og har uventede og verdifulle egenskaper, noe som skal fremgå av beskrivelsen. Produktets virkning eller dets anvendelse som nærings- eller legemiddel skal fremgå av kravene.
4. Det som for øvrig er bestemt om søknadens enhet, er ikke til hinder for at det i det første selvstendige krav medtas innbyrdes forskjellige analogifremgangsmåter (hovedreaksjoner og tilknyttede omdannelsesreaksjoner) for fremstilling av ett og samme produkt som er et nærings- eller legemiddel. Dette produkt kan være en kjemisk forbindelse eller en gruppe av kjemiske forbindelser av nær beslektet (likeartet) kjemisk struktur, dvs med samme generelle formel, og med samme uventede og verdifulle egenskaper.
5. I alminnelighet kan det i kravene bare medtas slike analogifremgangsmåter som er eksemplifisert i beskrivelsen.
6. Som eksempler på omdannelsesreaksjoner som kan medtas i samme patent som hovedreaksjonen(e), kan nevnes:
 - a. Forestring av en karboksylsyre.
 - b. Fremstilling av salter av en karboksylsyre.
 - c. Foretring av alkoholer.
 - d. Acylering av alkoholer.
 - e. Alkylering av aminer.
 - f. Acylering av aminer.
 - g. Fremstilling av salter og kvaternære forbindelser av aminer.

Forskrift om nærmere bestemmelser

- h. Hydrogenering av dobbeltbindinger av ikke-aromatisk karakter.
- i. Oksidasjon av en RS-gruppe til en RSO₂-gruppe.
- j. Reduksjon av en karboksylgruppe til en aldehydgruppe.
- k. Reduksjon av en nitrogruppe til en aminogruppe.
- l. Oppdeling av et racemat i optisk aktive isomere.

7. Når det gjelder enhetsvilkåret, kan en søknad gjelde enten bare "fremgangsmåte" eller bare "analogifremgangsmåte". Før nyhetsprøvingen skal søkeren om nødvendig gis adgang til å klargjøre hvorvidt oppfinnelsen søkes beskyttet som "analogifremgangsmåte" eller ikke.

8. Etter at den første realitetsuttalelse etter nyhetsprøvingen er avgitt, kan søkeren ikke endre patentkravet fra "analogifremgangsmåte" til "fremgangsmåte" med mindre det skjer i en avdelt eller utskilt søknad. Viser det seg at produktet er tidligere kjent, eller at det ikke har uventede og verdifulle egenskaper, skal søknaden således avslås. Derimot kan endring fra "fremgangsmåte" til "analogifremgangsmåte" skje også etter det ovenfor nevnte tidspunkt.

9. Uansett det som er fastsatt ovenfor, er en allment tilgjengelig patentsøknad hvorfra en kjemisk forbindelse og dens egenskaper er kjent, ikke til hinder for at det gis patent på fremstilling av forbindelser ved analogifremgangsmåter som ikke er omtalt i den første søknad, på grunnlag av senere patentsøknader som har inngivelsesdag/prioritetsdag før den første søknad ble allment tilgjengelig.

1) Endret 29. juni 1994.