

Patent- og Varemærkestyrelsen
Att. Jura og Politik
pvs@dkpto.dk

President:

Anne Schouboe

Plougmann & Vingtoft A/S
Sundkrogsgade 9
DK-2100 København Ø
Tlf. +45 33 63 93 00
Fax +45 33 63 96 00
as@pv.dk

Secretary:

Marianne Johansen

Albihns A/S
Havneholmen 29, bygn 2, 3.
DK-1561 København V
Tlf. +45 33 97 00 70
Fax +45 33 97 00 71
marianne.johansen@albihns.dk

Treasurer:

Susanne Høiberg

Høiberg A/S
St. Kongensgade 59 A
DK-1264 København K
Tlf. +45 33 32 03 37
Fax +45 33 32 03 84
shg@hoiberg.com

14. april 2008

Høring, EM 08/338

(Høring over ny bekendtgørelse om patenter og ikrafttrædelsesbekendtgørelse for London-aftalen)

Patentagentforeningen har med tak modtaget Patent- og Varemærkestyrelsens høringsnotat dateret 13. marts 2008 og skal i den anledning fremkomme med følgende bemærkninger.

Vedrørende bekendtgørelsen:

§ 5 stk. 2: Det foreslås, at fristen regnes fra Styrelsens meddelelse om, at ansøgningen ikke kan tildeles indleveringsdag. Dette vil være i overensstemmelse med den tilsvarende regel under EPC og i overensstemmelse med PL § 8b stk. 3, hvoraf det fremgår, at Patent- og Varemærkestyrelsen giver ansøgeren en frist på 2 måneder. Endvidere foreslås, at § 5 stk. 2 ændres til, at Styrelsen forpligtes til at give ansøger denne frist, f.eks. ved, at "vil" ændres til "skal", jf. den tilsvarende bestemmelse i PLT.

§ 5 stk. 4: Det foreslås at reglen omformuleres således, at PVS også skal opfordre ansøger til at indsende ... , jf. § 5(5) PLT. Desuden foreslås, at der – lige som i § 5, stk. 2, tilføjes: "fra meddelelse herom, at indsende..."

§ 5 stk. 5: Det foreslås, at stk. 5 affattes som følger:

"Hvor en manglende del af beskrivelsen eller en manglende tegning indleveres til myndigheden inden udløbet af en frist på to måneder regnet fra den dag, hvor et eller flere elementer som henvist til i PL § 8(b) er modtaget første gang, eller fra myndighedens meddelelse under Stk. 4, skal denne del af beskrivelsen eller tegningen... "

§ 5 stk. 7: Henvisningen til "art. 5(6) a" foreslås rettet til en henvisning til "stk. 5"; desuden foreslås det, at der anføres, hvorfra den nævnte frist på 2 måneder regnes.

§ 8, 24 og 120: Patentagentforeningen hilser det som hovedprincip velkomment, at der skabes størst mulig fleksibilitet og effektivitet for patentansøgere, hvad enten disse foretrækker dansk eller engelsk som behandlingssprog. Foreningen er derfor positive over for den nye mulighed for udvidet adgang til sagsbehandling på engelsk. Vi gør dog opmærksom på, at der tilsyneladende mangler overgangsbestemmelser også for denne regel.

Med den foreslåede nye mulighed for sagsbehandling af nationale danske ansøgninger på engelsk helt frem til patentudstedelse skabes der imidlertid en ubalance i forhold til videreførte PCT-ansøgninger, der ifølge patentlovens § 31 skal oversættes allerede ved videreførelsesdagen på 31 måneder fra prioritetsdatoen. Dette er uheldigt og bør korrigeres ved den nærmeste mulighed for revision af Patentloven.

§ 59: Næstsidste sætning foreslås præciseret til:

*"Patentmyndigheden vurderer på baggrund af den modtagne tekst, om patent kan opretholdes i **denne ændrede** form."*

§ 68: Tilsvarende ændring som foreslået for § 59.

§81: Linket i fodnote 1 er til Rådets forordning 1768/82. Der bør også indsættes et link til forordning 1901/2006 og de øvrige forordninger, idet disse forordninger indeholder betydelige ændringer i forhold til de hidtil gældende regler.

§83: Det fremgår ikke klart, hvorvidt oversættelsen både kan være til dansk og engelsk.

§124: Tilsyneladende mangler der overgangsregler for patenter udstedt før ikrafttrædelsen (fx med hensyn til ændrede regler for adm. omprøvning).

Derudover har foreningen følgende generelle kommentarer:

I forbindelse med den nye centrale mulighed under EPK for at begrænse et europæisk patent kan der opstå den situation, at et europæisk patent begrænses centralt ved EPO, men hvor den danske del af samme patent tidligere blev begrænset på anden måde (evt. mere eller bare anderledes). Umiddelbart ser det ikke ud til, at der hverken i PL eller i BKG er klare regler for, hvordan denne situation skal håndteres, herunder hvorvidt det vil kunne medføre en genudvidelse af den allerede begrænsede danske del.

I forbindelse med den nye omprøvesprocedure under EPK (som jo ikke har opsættende virkning), kan det ske, at et europæisk patent valideret i Danmark, som i en indsigelses-appel er blevet kendt ugyldigt, på et senere tidspunkt (og muligvis en del år senere) igen kendes gyldigt. Så vidt vi kan se, findes der ikke klare regler for betaling af årsafgifterne for den danske del af et sådan patent.

Endelig opfordres Styrelsen til at indføre Protokollen til Art. 69 EPC på et hensigtsmæssigt sted i det danske lovkompleks for at tydeliggøre, at protokollens regulering af europæiske patenters beskyttelsesomfang også gælder for nationalt udstedte patenter."

Vedrørende NOTAT angående Styrelsens praksis for så vidt angår muligheden for at undtage fra kravet om indsendelse af fuldmagt:

Det foreslås, at undtagelserne for fremsendelse af fuldmagt i afsnit 3 tydeliggøres, således at det klart fremgår, at blot fuldmægtig opfylder et af de fire kriterier, skal der ikke indleveres fuldmagt.

På Patentagentforeningens vegne

Marianne Johansen
Sekretær