

Patent- og Varemærkestyrelsen
Helgeshøj Allé 81
2630 Taastrup

Vendersgade 22
DK 1363 København K
+45 8161 5142
info@adipa.dk
www.adipa.dk
CVR nr. 33434200

svaer@dkpto.dk

cc: fsp@dkpto.dk

tdu@dkpto.dk

Høring vedrørende foreslåede ændringer i regler 51ter og 76bis i det internationale patentsystem (PCT Regulations) omkring tvungen besvarelse af henholdsvis en negativ "written opinion" og negativ præliminær prøvningsrapport fra den internationale søgemyndighed

13. maj 2012

Vi henviser til Styrelsens mail af 30. april 2013 og kan oplyse, at ADIPA støtter en mest muligt effektiv patenteringsproces.

Behandlingen ved den internationale myndighed bør ikke miste sin status som et foreløbigt og ikke-bindende behandlingstrin. Vi har dog ikke noget principielt imod, at patentansøger i tilfælde af enten en negativ "written opinion" eller en negativ præliminær prøvningsrapport fra den internationale søgemyndighed forpligtes til at tage hensyn hertil ved overgang til national eller regional fase. Ved EPO er ansøger som bekendt allerede i dag underlagt en sådan forpligtelse.

Vi anser det imidlertid for meget vigtigt, at der i PCT-reglerne stipuleres en frist for en sådan besvarelse.

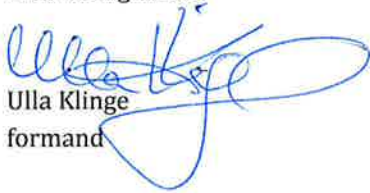
I denne forbindelse bør der tages hensyn til, at en række ansøgere først kort før 30 måneders fristen beslutter sig for at videreføre ansøgningen (måske i mange lande), og som derefter kan imødesee krav om besvarelser i lige så mange lande. Derudover er der i en række lande udskudt behandling, og det kan vel ikke være rimeligt, at man i sådanne lande allerede ved indgang til national fase skal påbegynde en behandling, som jo netop er udskudt. Et forslag kunne være, at fristen ikke må være under 6 måneder fra national/regional videreførelse, men at de enkelte nationale myndigheder kan fastlægge en længere frist.

I øvrigt kan det i visse tilfælde være vanskeligt at "besvare" ISR/WO/IPRP, hvis man er usikker på, om den aktuelle nationale patentmyndighed ville rejse de samme indvendinger som i PCT-fasen. Faktisk har EPO som ISA i visse tilfælde den (u)skik at henvise til EPC-bestemmelser, hvilket selvfølgelig gør det lettere at svare, når EPO er designated/elected office, men ikke er en fordel i forhold til andre designated/elected offices.

Det fremgår endvidere af forslaget, at der kan ("may") pålægges en sanktion, såfremt der ikke fremsendes en besvarelse. Hvis bestemmelsen skal have nogen

effekt, foreslår vi, at der skal være en sanktion ved manglende besvarelse inden for fristudløb, f.eks. at ansøgningen anses for tilbagetaget.

Med venlig hilsen



Ulla Klinge
formand