

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

[svar@dkpto.dk](mailto:svar@dkpto.dk)

cc: [fsp@dkpto.dk](mailto:fsp@dkpto.dk), [tdu@dkpto.dk](mailto:tdu@dkpto.dk)

**Høring vedrørende "Amendments of Articles 9 and 11 of the Rules relating to Fees", CA/87/12**

**3. oktober 2012**

Vi henviser til Styrelsens mail af 25. september 2012 og kan oplyse, at ADIPA ikke støtter forslaget om ændringer i refusion af søge- og examinationsgebyrer, når en ansøgning tilbagetrækkes.

Forslaget fra EPO indebærer, at muligheden for en 75 % refusion af examinationsgebyret fjernes, hvis ansøgningen tilbagetrækkes efter examination er begyndt. Derudover foreslås, at muligheden for 100 % refusion af søgegebyret, hvis en ansøgning tilbagetrækkes, helt fjernes.

Forslagene angives at være en konsekvens af afgørelser fra EPOs Board of Appeal, nærmere bestemt J 25/10 og J 9/10.

Det bemærkes, at i begge disse afgørelser blev det bestemt, at ansøger var berettiget til refusion, og det blev fastslået, at der skal være verificerbare kendsgerninger, der afgør, hvorvidt et bestemt stadium er påbegyndt (i disse tilfælde start af "substantive examination"). Det er således ikke tilstrækkeligt, at en Examiner blot påstår, at sagsbehandlingen er indledt. Dette ville indebære en arbitrær afgørelse, "*which is not verifiable and goes against all legal certainty*" (J 0025/10, punkt 10 i begrundelsen).

EPOs reaktion på ovenstående problem synes at være, at man blot fjerner muligheden for refusion. Dette er imidlertid ikke en løsning. Endvidere synes det ikke rimeligt, at ansøger betaler for et arbejde, som ikke udføres.

Derudover har ADIPA også vanskeligt ved at følge EPOs øvrige argumenter.

I afsnit 17 skriver EPO, at "*the possibility of a partial refund of the examination fee was introduced to encourage applicants to withdraw applications they are no longer interested in pursuing. This incentive no longer exists now that applicants must address the substantive patentability requirements earlier. Thus the proposed deletion will reinforce the right of third parties to be informed about the examiner's*


*detailed position on the patentability of the application, since if the application is not withdrawn substantive examination will begin."*

Dette argument anser vi for at være forfejlet. Det er tværtimod fortsat i ansøgerens interesse at modtage 75% refusion, selvom man allerede måtte have brugt kræfter på en besvarelse. Endvidere har vi svært ved at se, hvordan dette skulle være i offentlighedens interesse. Offentligheden er blevet gjort bekendt med EPOs vurdering i EESR og med ansøgerens svar på EESR. Hvis ansøgeren derefter trækker ansøgningen tilbage, vil EPO ikke fortsatte behandlingen, uanset om der skal betales en 75% refusion eller ej. Skulle ansøgere omvendt i fremtiden undlade at trække ansøgninger tilbage, som de ikke længere er interesseret i, bare fordi de ikke kan opnå en delvis refusion, vil EPO lave spildt arbejde (i modsætning til de påståede socioøkonomiske besparelser i afsnit 18).

ADIPA foreslår, at man i stedet "sætter en streg i sandet", når sagsbehandlingen (substantive examination) går i gang, f.eks. ved at markere dette i registret eller ved autogenerering af en standardskrivelse.

Endelig er det værd at bemærke, at der ifølge afsnit 5 og 6 er over 8000 ansøgninger årligt, som vil blive berørt af denne ændring, svarende til 7,5 Mio Euro mistet gebyrrefusion, dvs. dette er en ganske betydelig forringelse af ansøgernes stilling. Såfremt forslaget alligevel gennemføres, vil det være rimeligt, at search og examination fee generelt sænkes svarende til besparelsen.

Med venlig hilsen



Ulla Klinge  
formand