

Patent- og Varemærkestyrelsen

Helgeshøj Allé 81

2630 Tåstrup

Vendersgade 22

1363 København K

Telefon 33 12 18 38

sekretariat@patentagentforeningen.dk

www.patentagentforeningen.dk

18. marts 2009

Høring vedrørende ændringer i regelsættet under den Europæiske Patentkonvention (dokument CA/29/09)

Idet vi henviser til Styrelsens mail af 10. marts 2009 vedrørende ovenstående, har vi følgende kommentarer hertil.

De foreslåede ændringer synes at være i strid med hele grundlaget for nyhedsundersøgelse og behandling af europæiske patentansøgninger, nemlig at disse er adskilte i en undersøgelsesfase og en behandlingsfase, jf. Artikel 92 og Artikel 94 EPC. Med de nu foreslåede stramninger tvinges ansøgere til på et meget tidligt tidspunkt og i nogle tilfælde på et ufuldstændigt oplyst grundlag, nemlig hvor nyhedsundersøgelsen ikke tager (eller kan tage) højde for al kendt teknik, at skulle tage stilling til kravomfanget.

Tilmed er det ifølge forslaget hensigten, at såfremt ansøger ikke svarer på invitationen fra EPO vedrørende nyhedsundersøgelsen, vil ansøgningen blive anset for tilbagetaget, jf. ny Rule 70a. Dette synes at være en disproportional straf, især set i lyset af, at der kun gives ansøger to måneder til besvarelsen.

Hvad angår den foreslåede nye Rule 62a EPC vil denne uden tvivl give ansøger incitament til at indlevere krav, der er i overensstemmelse med enhedsbestemmelserne. Det forekommer dog ikke rimeligt, at ansøger ikke efter indlevering får mulighed for at rette op på, hvad der må betragtes som en rent formel mangel. Hvis man er uenig med sagsbehandlerens vurdering, kan man bestride indvendingen, men hvis man ikke har en afgørelse inden for 24 måneder fra første behandlingsskrivelse, vil man (selv om man har ret) stadig være nødsaget til at indlevere en afdelt ansøgning for at sikre sig muligheden for beskyttelse af hele kravomfanget, jf. de foreslåede nye regler for afdelte ansøgninger. Ansøger vil således altid blive tvunget til enten at afdele eller opgive beskyttelsesomfang alene p.g.a. en formel mangel, selv i de tilfælde, hvor nyhedsundersøgelsens afgørelse i spørgsmålet er forkert.

Patentagentforeningen henstiller derfor til, at forslaget tages af bordet eller –
som alternativ – at konsekvenserne af gennemførelsen heraf undersøges nærmere,
inden de ændrede regler sættes i kraft.

Med venlig hilsen

p.f.v.



Anne Schouboe

Formand