

Patent- og Varemærkestyrelsen
Helgeshøj Allé 81
2630 Taastrup

D I P

Dansk Forening for Industriens
Patent- og Varemærkespecialister

Association of Danish Industrial Property
Executives

Preben Kjær Kristensen
c/o DIP
Holstebrovej 35
DK-4200 Slagelse

Telephone +45 49 14 76 40
Telefax +45 49 14 71 44

19. marts 2009

DIP-09-02

Vedrørende: EPO's forslag om ændringer i reglerne under EPC.

Under henvisning til det fremsendte høringsbrev af 10. marts 2009 vedrørende et forslag til ændringer i regelsættet under den Europæiske Patentkonvention, skal DIP takke for muligheden for at kommentere forslaget.

DIP har følgende bemærkninger.

Det fremgår af EPO's kommentarer til ændringsforslaget, at hensigten med de foreslåede ændringer er at strømline behandlingsproceduren, således at sagsbehandlingen bliver mindre ressourcetrækvende og kan gennemføres hurtigere, end det sker i dag. I den forbindelse skal forslaget om at indføre den nye Rule 62(a) gøre det muligt for search examiner at anvende Rule 43(2) EPC allerede på det meget tidlige trin i behandlingsprocessen, hvor nyhedssøgningen skal foretages.

En af årsagerne til, at der kan forekomme flere uafhængige patentkrav i samme kravkategori i en indleveret patentansøgning, kan være at den i ansøgningen beskrevne opfindelse endnu ikke er udviklet til et niveau, hvor man er i stand til at afgøre, hvilket aspekt af opfindelsen, der er væsentligt for patentbeskyttelsen af det færdige produkt. Generelt betragtet forekommer det derfor uheldigt at tvinge ansøgeren til at vælge et uafhængigt krav til videre sagsbehandling på et så tidligt tidspunkt, idet det i uheldigste fald kan føre til, at det færdigudviklede produkt ikke er tilstrækkeligt beskyttet af de foreliggende patentkrav. Det kan især blive et problem, hvis ansøgeren ikke senere kan få lov til at vælge et af de andre uafhængige krav fra den oprindeligt indleverede ansøgning til videre sagsbehandling, selv om dette måtte føre til en mere fyldestgørende patentlydning. Det fremgår ikke af forslaget, at et sådant valg vil være en mulighed.

Den foreslåede frist på 2 måneder til besvarelse af indvendinger under Rule 62(a) er velsagtens til at leve med, selv om den virker meget kort i forhold til den frist på fire måneder, som ansøgeren sædvanligvis får til besvarelse af betænknings under Art. 94(3) EPC. Derimod forekommer det urimeligt, at ansøgeren ikke kan få bevilget den normale

fristforlængelse på to måneder og explicit heller ikke har adgang til "further processing" under Art 121 EPC.

I forslaget til ændring af Rule 161 forekommer det aldeles grotesk, at ansøgeren har pligt til at svare på enhver "written opinion" fra EPO i dets egenskab af enten International Searching Authority eller International Preliminary Examining Authority og foretage ændringer i krav og beskrivelse samt evt. tegning i overensstemmelse hermed, idet ansøgningen i modsat fald skal anses som tilbagetaget.

Først og fremmest ser det ikke umiddelbart ud til, at PCT-reglerne giver hjemmel til, at EPO kan indføre en så drastisk sanktion i forhold til patentansøgninger i den internationale fase. Således giver Art 19(1) PCT ansøgeren ret (men ikke pligt) til at indlevere ændrede patentkrav efter modtagelse af den internationale søgerapport, ligesom det af Art 34(2)(a), (b) og (d) samt Art 34(3)(b) fremgår, at ansøgeren har ret (men ikke pligt) til at besvare en written opinion. I tilfælde hvor examiner har fundet manglende enhed, og hvor ansøgeren ikke selv har angivet, hvilke krav der skal lægges til grund for den videre behandling, kan International Preliminary Examining Authority vælge, hvilke krav der skal behandles og resten kan derefter af en national myndighed anses for tilbagetaget. Det fremgår ikke af Art 19 eller 34 PCT, at hele ansøgningen skal anses som tilbagetaget, såfremt ansøgeren ikke rettidigt indleverer en besvarelse.

Desuden skal man ikke glemme, at EPO i denne sammenhæng netop leverer en præliminær patenterbarhedsvurdering, som i kraft af sin præliminære karakter ikke burde kunne afstedkomme et uigenkaldeligt retstap såsom bortfald af ansøgningen.

Da man ikke kan forvente, at andre patentmyndigheder vil følge EPO i dette forslag, kommer det, såfremt det vedtages, til at betyde, at Euro-PCT ansøgere vil blive stillet urimeligt ringere end de ansøgere, der benytter en anden myndighed til at få foretaget internationale nyhedssøgninger og/eller præliminære patenterbarhedsvurderinger.

Ændringsforslaget bærer som nævnt ovenfor præg af et ønske fra EPO's side om at gennemføre sagsbehandlingen på kortere tid end i dag. Vi har imidlertid svært ved at se, at forslaget harmonerer med det tidligere fremsatte forslag om udskudt prøvning.

Det er vanskeligt at danne sig et indtryk af, hvor omfattende problemet med mange uafhængige krav inden for samme kravkategori reelt er for EPO. Som det fremgår af ovenstående kommentarer forekommer den foreslåede løsningsmodel ikke hensigtsmæssig. En alternativ mulighed kunne eventuelt være at opkræve et passende beløb i kravafgift for denne type krav, således at det ud fra et økonomisk synspunkt ikke vil være attraktivt at indlevere ansøgninger med mange uafhængige krav inden for samme kategori.

Med venlig hilsen

Dansk Forening for Industriens
Patent- og Varemærkespecialister