

DEL B	4
KAPITEL I - INTRODUKTION	4
1. FORMÅL MED DEL B	4
KAPITEL II - GENERELT	5
1. NYHEDSUNDERSØGELSE OG SUBSTANTIEL BEHANDLING	5
2. FORMÅLET MED NYHEDSUNDERSØGELSEN	5
3. SØGEMATERIALE	5
4. NYHEDSUNDERSØGELSESRAPPORT	5
4.1 DANSKE NYHEDSUNDERSØGELSER	5
4.2 YDERLIGERE NYHEDSUNDERSØGELSER	6
4.3 NYHEDSUNDERSØGELSER I ANSØGNINGER MED NYHEDSRAPPORTER FRA ANDRE MYNDIGHEDER	6
4.5 NYHEDSUNDERSØGELSER AF INTERNATIONAL TYPE	7
4.7 SUPPLERENDE NYHEDSUNDERSØGELSE EFTER CA. 24 MÅNEDER	7
4.8 ORIENTERING TIL ANSØGER OM MULIGHEDEN FOR SUPPLERENDE NYHEDSUNDERSØGELSE EFTER CA. 24 MÅNEDER	8
KAPITEL III - KARAKTERISTIKA VED NYHEDSUNDERSØGELSEN	9
1. FORMÅLET MED NYHEDSUNDERSØGELSEN	9
1.1 VURDERINGER VEDRØRENDE NYHEDSUNDERSØGELSESRAPPORTEN	9
1.2 VURDERINGER AF EMNER VEDRØRENDE BEGRÆNSNINGEN AF NYHEDSUNDERSØGELSEN	9
2. NYHEDSUNDERSØGELSENS OMFANG	9
2.1 FULDSTÆNDIGGØRELSE AF NYHEDSUNDERSØGELSESRAPPORTEN	9
2.2 EFFEKTIVITETEN OG UDBYTTET AF NYHEDSUNDERSØGELSEN	10
2.4 NYHEDSUNDERSØGELSE I ANALOGE TEKNIKOMRÅDER	10
3. NYHEDSUNDERSØGELSEN	11
3.1 BASIS FOR NYHEDSUNDERSØGELSEN	11
3.2 FORTOLKNING AF KRAV	11
3.3 ÆNDREDE KRAV	11
3.4 OPGIVELSE AF KRAV	11
3.5 FOREGRIBELSE AF ÆNDRINGER I KRAV	12
3.6 BREDE KRAV	12
3.7 SELVSTÆNDIGE OG USELVSTÆNDIGE KRAV	13
3.8 NYHEDSUNDERSØGELSE AF USELVSTÆNDIGE KRAV	13
3.9 KOMBINATION AF ELEMENTER I ET KRAV	14
3.10 FORSKELLIGE KRAV KATEGORIER	14
3.11 EMNER, DER ER SKAL UDELUKKES FRA NYHEDSUNDERSØGELSEN	14
3.12 MANGLENDE ENHED	14
3.13 TEKNOLOGISK BAGGRUND	15
3.14 NYHEDSUNDERSØGELSENS TIDSPUNKT	15
KAPITEL IV - SØGEPROCEDURE OG STRATEGI	16
1. ANSØGNINGENS BEHANDLING INDEN NYHEDSUNDERSØGELSE	16
1.1 GENNEMGANG AF ANSØGNINGEN	16
1.2 FORMELLE MANGLER	16
1.3 CITEREDE DOKUMENTER I ANSØGNINGEN	17
1.4 KLASSIFIKATION OG TITEL, I FORBINDELSE MED PUBLICERING	17
2. SØGESTRATEGI	17
2.1 OMFANGET AF NYHEDSUNDERSØGELSEN, BEGRÆNSNINGER	17
2.1.1 SPECIELT OM HIDTIL UKENDTE KEMISKE FORBINDELSER	17
2.2 FORMULERING AF EN SØGESTRATEGI	18
2.3 UDFØRELSE AF NYHEDSUNDERSØGELSEN, TYPER AF DOKUMENTER	18
2.5 DEN NÆRMESTE KENDTE TEKNIK OG DENS EFFEKT PÅ NYHEDSUNDERSØGELSEN	19
2.6 AFSLUTNING AF NYHEDSUNDERSØGELSEN	19
3. PROCEDURE EFTER NYHEDSUNDERSØGELSEN	20
3.1 UDARBEJDELSE AF NYHEDSUNDERSØGELSESRAPPORTEN	20

3.2	DOKUMENTER FUNDET EFTER AFSLUTNING AF NYHEDSUNDERSØGELSEN	20
3.3	FEJL I NYHEDSUNDERSØGELSESRAPPORTEN	20
KAPITEL V - OFFICIEL KLASSIFIKATION AF PATENTANSØGNINGER.....		21
1.	DEFINITIONER.....	21
4.	OFFICIEL KLASSIFIKATION AF ANSØGNINGEN	21
6.	KLASSIFIKATION NÅR OPFINDELSENS BESKYTTELSESOMFANG ELLER TEKNISKE KARAKTER IKKE ER KLAR (EN UFULDSTÆNDIG NYHEDSUNDERSØGELSE)	22
7.	KLASSIFIKATION I TILFÆLDE AF MANGLENDE ENHED I OPFINDELSEN	22
9.	KLASSIFIKATION VED PATENTUDSTEDELSE	22
KAPITEL VI - KENDT TEKNIK		23
1.	GENERELT	23
2.	KENDT TEKNIK – MUNDTLIG FREMLÆGGELSE, OSV.	23
3.	PRIORITET	23
4.	KONFLIKTENDE ANSØGNINGER JF. PL § 2 STK. 2, 2. OG 3. PUNKTUM	23
4.1	POTENTIELT KONFLIKTENDE INTERNATIONALE ANSØGNINGER	24
4.2	NATIONALE TIDLIGERE RETTIGHEDER	24
5.	REFERENCEDATO FOR DOKUMENTER, DER ER CITERET I NYHEDSUNDERSØGELSESRAPPORTEN; INDLEVERINGSDAG OG PRIORITETSDATO	24
5.1	BEKRÆFTELSE AF PRIORITETSDATO(ER)	24
5.2	MELLEMLIGGENDE DOKUMENTER	25
5.3	TVIVL MED HENSYN TIL PRIORITETENS GYLDIGHED; UDVIDELSE AF NYHEDSUNDERSØGELSEN	25
5.4	DOKUMENTER, DER ER OFFENTLIGGJORT EFTER INDLEVERINGSDAGEN	26
5.5	IKKE-SKADELIGE OFFENTLIGGØRELSER.....	27
6.	INDHOLDET AF FREMDRAGET KENDT TEKNIK	27
6.1	GENERELT	27
6.2	CITATION AF DOKUMENTER, DER SVARER TIL DOKUMENTER, DER IKKE ER TILGÆNGELIGE ELLER IKKE ER OFFENTLIGGJORTE PÅ ET AF SPROGENE: DANSK, SVENSK, NORSK, ENGELSK, TYSK, FRANSK.....	27
6.3	ANVENDELSER AF TEGNINGER/FOTOGRAFIER SOM MODHOLD	28
KAPITEL VII - OPFINDERISK ENHED		29
1.	GENERELT	29
1.1	NYHEDSUNDERSØGELSESRAPPORTEN.....	29
1.3	DOKUMENTER, DER KUN ER RELEVANTE FOR ANDRE OPFINDELSER END DEN, DER ER ANGIVET FØRST I KRAVENE.	29
2.	PROCEDURER I TILFÆLDE AF MANGLENDE ENHED	30
2.2	VURDERING AF OPFINDERISK ENHED	30
2.3	FULDSTÆNDIG NYHEDSUNDERSØGELSE PÅ TRODS AF MANGLENDE ENHED	30
2.4	SUPPLERENDE NYHEDSUNDERSØGELSE	30
KAPITEL VIII - EMNER, DER SKAL UDELUKKE FRA NYHEDSUNDERSØGELSEN.....		31
1.	GENERELT	31
2.	FREMANGSMÅDER TIL BEHANDLING AF MENNESKER ELLER DYR; DIAGNOSTISKE FREMGANGSMÅDER	31
3.	INGEN MENINGSFULD NYHEDSUNDERSØGELSE ER MULIG	32
KAPITEL IX - SØGEMATERIALE.....		34
1.	GENERELT	34
1.1	ORGANISERING OG SAMMENSÆTNING AF SØGEMATERIALET TILGÆNGELIGT FOR SAGSBEHANDLERE I PATENT- OG VAREMÆRKESTYRELSEN	34
1.2	ELEKTRONISK TILGÆNGELIGT SØGEMATERIALE	34
2.	SYSTEMATISK TILGÆNGELIGE PATENTDOKUMENTER	34
2.1	PCT-MINIMUMSDOKUMENTATION.....	34
2.2	ANDRE NATIONALE PATENTER.....	35
2.3	IKKE OFFENTLIGGJORTE PATENTANSØGNINGER.....	35
2.4	NYHEDSUNDERSØGELSESRAPPORTER.....	35
2.5	PAPIRARKIVET	36
3.	SYSTEMATISK TILGÆNGELIG IKKE-PATENTLITTERATUR	36

3.1	TIDSSKRIFTER, RAPPORTER, BØGER, OSV.....	36
4.	IKKE-PATENTLITTERATUR	36
4.1	FORMÅL.....	36
7.	ELEKTRONISK SØGEMATERIALE.....	36
7.1	ELEKTRONISK SØGEMATERIALE STILLET TIL RÅDIGHED AF EPO.....	36
KAPITEL X - RAPPORT OVER NYHEDSUNDERSØGELSEN		37
1.	GENERELT	37
2.	NYHEDSUNDERSØGELSESRAPPORTER UDARBEJDET AF PATENT- OG VAREMÆRKESTYRELSEN.....	37
3.	NYHEDSUNDERSØGELSESRAPPORTENS FORM	38
3.1	NYHEDSUNDERSØGELSESRAPPORTENS FORM	38
3.2	SPROG.....	38
4.	IDENTIFICERING AF ANSØGNINGEN	38
5.	KLASSIFIKATION AF PATENTANSØGNINGEN.....	38
6.	TEKNIKOMRÅDER OMFATTET AF NYHEDSUNDERSØGELSEN.....	39
8.	BEGRÆNSNINGER I NYHEDSUNDERSØGELSEN.....	39
9.	DOKUMENTER ANGIVET I NYHEDSUNDERSØGELSESRAPPORTEN.....	40
9.1	IDENTIFIKATION AF DOKUMENTER I NYHEDSUNDERSØGELSESRAPPORTEN.....	40
9.1.1	BIBLIOGRAFISKE OPLYSNINGER.....	40
9.1.2	TILSVARENDE DOKUMENTER.....	42
9.1.3	SPROGET I DE OMTALTE DOKUMENTET.....	43
9.1.4	SUPPLERENDE NYHEDSUNDERSØGELSESRAPPORT VED CA. 24 MÅNEDER.....	44
9.2	KATEGORIER AF DOKUMENTER (X, Y, A, D, P OSV.).....	44
9.3	SAMMENHÆNG MELLEM DOKUMENTER OG KRAV.....	47
10.	GYLDIGHED OG DATOER	47
11.	VEDLAGTE KOPIER TIL NYHEDSUNDERSØGELSESRAPPORTEN.....	47
11.1	GENERELLE BEMÆRKNINGER	47
11.2	ELEKTRONISK VERSION AF ET OMTALT DOKUMENT.....	48
11.3	PATENTFAMILIER, ”&”-TEGN	48
11.4	TIDSSKRIFTER ELLER BØGER	48
11.5	REFERATER, UDDRAG ELLER SAMMENDRAG.....	48
12.	FREMSENDELSE AF NYHEDSUNDERSØGELSESRAPPORTEN.....	48
13.	REFERENCELISTEN.....	49
KAPITEL XI - SAMMENDRAGET		50
1.	FORMÅLET VED ET SAMMENDRAG	50
2.	SAMMENDRAGETS UDFORMNING.....	50
3.	SAMMENDRAGETS INDHOLD.....	50
4.	FIGURER, DER LEDSAGER SAMMENDRAGET	51
6.	SAMMENDRAGET SENDES TIL ANSØGER.....	51

DEL B**Kapitel I - Introduktion****1. Formål med del B**

Del B blev udarbejdet til og gælder for nyhedsundersøgelser af danske patentansøgninger, dvs. nyhedsundersøgelser udført af Patent- og Varemærkestyrelsen af danske ansøgninger. Udover disse nyhedsundersøgelser anmodes Patent- og Varemærkestyrelsens patentenhed om at udføre andre typer af søgninger (se II, 4). Patent- og Varemærkestyrelsen udfører også søgninger i erhvervsservicesager og for fremmede myndigheder, men disse er ikke omfattet af denne vejledning.

Fra 1. januar 2008 gælder endvidere følgende: Søgninger inden for rammerne af Patent Co-operation Treaty (PCT) behandles i vejledningen for PCT nyhedsundersøgelser og patenterbarhedsundersøgelser (PCT Search and Examination Guidelines).

Kapitel II - Generelt

1. Nyhedsundersøgelse og substantiel behandling

Den procedure, som en patentansøgning går igennem fra indleveringen af ansøgningen til meddelelsen af patent (eller afslag af ansøgningen) kan opdeles i mindst to faser: 1. behandling med nyhedsundersøgelse og efterfølgende behandlinger. Så vidt muligt er det den samme sagsbehandler der udfører samtlige behandlinger. [PL § 7, stk. 1](#)

2. Formålet med nyhedsundersøgelsen

Formålet med nyhedsundersøgelsen er at finde frem til den kendte teknik, som er relevant for at kunne vurdere, om (og i givet fald i hvilket omfang) den opfindelse, som ansøgningen vedrører, er ny og adskiller sig væsentligt fra den kendte teknik. [BEK § 37, stk. 1](#)

Behandlingen af patentansøgningen er baseret på resultatet af nyhedsundersøgelsen, der afdækker den relevante kendte teknik, og danner grundlag for vurdering af opfindelsens patenterbarhed. Nyhedsundersøgelsen skal derfor være så fuldstændig og så effektiv som muligt inden for de begrænsninger, den nødvendigvis er pålagt af begreber som opfinderisk enhed og andre overvejelser som fremgår af kapitlerne III (afsnit 2), VII og VIII.

3. Søgemateriale

Nyhedsundersøgelsen foretages i interne og/eller eksterne samlinger af dokumenter eller databaser, hvis indhold er systematisk tilgængeligt, f.eks. ved hjælp af ord, klassifikationssymboler eller indekscoder. Disse dokumenter er hovedsageligt patentlydokumenter fra forskellige lande suppleret med et antal artikler fra tidsskrifter og anden ikke-patentlitteratur (se IX).

4. Nyhedsundersøgelsesrapport

En nyhedsundersøgelsesrapport udarbejdes, og indeholder resultatet af nyhedsundersøgelsen ved at angive de dokumenter, som udgør den relevante kendte teknik (se X, 9). [BEK § 37, stk. 1](#)

Nyhedsundersøgelsesrapporten giver information om den relevante kendte teknik til ansøgeren og ved dens offentliggørelse til offentligheden. [PL § 22, stk. 2-3](#)

Patent- og Varemærkestyrelsen formidler resultatet af nyhedsundersøgelsen til ansøger i en nyhedsundersøgelsesrapport sammen med 1. behandlingen af ansøgningen.

4.1 Danske nyhedsundersøgelser

Patentenhedens hovedopgave er at udføre nyhedsundersøgelser og patenterbarhedsvurderinger af danske patentansøgninger. Udover disse almindelige undersøgelser, kan patentenheden blive pålagt at udføre

forskellige andre typer af nyhedsundersøgelser, som fremgår af følgende afsnit.

4.2 Yderligere nyhedsundersøgelser

I en patentansøgnings substantielle behandlingsfase kan en yderligere nyhedsundersøgelse blive nødvendig. Grundene til en yderligere nyhedsundersøgelse kan for eksempel være:

- (i) Ansøger ændrer kravene, så de omfatter genstande, der ikke er dækket af den oprindelige nyhedsundersøgelse.
- (ii) ansøger fjerner de mangler, som resulterede i den delvise nyhedsundersøgelse; ved at ændre eller tilbagevise disse under den substantielle sagsbehandling,
- (iii) sagsbehandleren ændrer standpunkt i sin bedømmelse af nyhed eller vurdering af væsentlig adskillelse fra kendt teknik (se III, 1.1) eller af andre årsager (se III, 1.2), f. eks. efter yderligere forklaringer fra ansøger, eller
- (iv) begrænsninger eller mangelfuldheder i den første nyhedsundersøgelse.

Sagsbehandleren anvender dokumenter, han finder i en sådan yderligere nyhedsundersøgelse, hvis de anses for relevante for sagsbehandlingen af ansøgningen. Hvis et nyt dokument anvendes senere under sagsbehandlingen, fremsendes en kopi af dette til ansøgeren.

4.3 Nyhedsundersøgelser i ansøgninger med nyhedsrapporter fra andre myndigheder

Nyhedsrapporter fra tilsvarende ansøgninger indleveret i udlandet anvendes til at begrænse nyhedsundersøgelsen mest muligt. Sagsbehandleren vil udarbejde en supplerende nyhedsundersøgelsesrapport som beskrevet nedenfor, hvis:

- (a) Der foreligger en nyhedsrapport fra EPO, PCT, AT, DE, FR (EPO nyhedsundersøger for FR), GB og NL:

Nyhedsundersøgelsen foretages kun i materiale fra DK, FI, NO og SE.

Hvis PCT nyhedsundersøgelsen er udført i SE eller FI, undersøges kun i materiale fra DK.

Hvis PCT nyhedsundersøgelsen er udført af NPI, skal der ikke foretages yderligere undersøgelser.

Hvis PCT nyhedsundersøgelsen ikke er foretaget af EPO udfører EPO efterfølgende en supplerende nyhedsundersøgelse. Denne nyhedsundersøgelse kan også indgå i sagsbehandlerens vurderingsgrundlag.

- (b) Der foreligger en nyhedsrapport fra FI, NO, SE:

Nyhedsundersøgelsen foretages kun i materiale fra DK.

- (c) Der foreligger en nyhedsrapport fra US, CH, JP, KR, RU eller SU:

Der undersøges ikke i materiale fra det pågældende land.

Generelt set skal Patent- og Varemærkestyrelsen undgå overflødig arbejde og dobbeltarbejde, og bør i videst muligt omfang stole på

kvaliteten af internationale nyhedsundersøgelser. Når citerede dokumenter ikke er affattet på et af følgende sprog: dansk, svensk, norsk, engelsk, tysk, fransk, og sagsbehandleren har brug for en oversættelse til et af disse sprog, skal han selv sørge for det (f. eks. ved at identificere et patentfamiemedlem eller alternativt et sammendrag af dokumentet, se VI, 6.2), medmindre det er muligt at få oversættelsen fra en anden kilde, f. eks. ansøgeren.

For PCT ansøgninger, der er videreført i Danmark, skal både behandling og en eventuel nyhedsundersøgelse baseres på den nationalt videreførte danske ansøgning.

4.5 Nyhedsundersøgelser af international type

Inden tre måneder fra den dag, ansøgningen er indleveret eller skal anses for indleveret, kan ansøger skriftligt bede Patent- og Varemærkestyrelsen om at bestille en nyhedsundersøgelse af international type, jf. PL § 9 hos en international søgemyndighed mod et fastsat gebyr. Ansøger kan vælge mellem EPO og den svenske (PRV) som international søgemyndighed. Pr. 1. januar 2008 kan Nordisk Patent Institut (NPI) også vælges som international søgemyndighed.

[PL § 9](#)
[BEK § 38](#)

4.7 Supplerende nyhedsundersøgelse efter ca. 24 måneder.

En nyhedsundersøgelse er ikke fuldstændig, hvis den er foretaget på et tidspunkt, hvor det nyeste relevante materiale (se VI, 4) endnu ikke indgik i Patent- og Varemærkestyrelsens klasseordnede samling eller i elektroniske patentdatabaser. Situationen vil navnlig opstå ved nyhedsundersøgelse af grundansøgninger, men kan også opstå i andre sager, hvis de nyhedsundersøges meget hurtigt efter indleveringen, f. eks. ved en fremskyndet behandling.

Der kan også være relevant materiale, der endnu ikke er offentligt tilgængeligt, dvs. "PL § 2.2.2/3-materiale", som består af

- (a) Danske grundansøgninger, der er indleveret indtil 18 måneder før den ansøgning, der nyhedsundersøges, og brugsmodel-ansøgninger indleveret indtil 15 måneder før den ansøgning, der nyhedsundersøges.
- (b) PCT-ansøgninger, som er omfattet af PL § 29, 2. punktum, eller PL § 38, stk. 4, hhv. BML § 27, 2. punktum eller BML § 35, stk. 4, samt EP-ansøgninger, der er omfattet af PL § 82, stk. 2.

[PL § 29, 2. punktum](#)
[PL § 38, stk. 4](#)
[PL § 82, stk. 2](#)
[BML § 27, 2. punktum](#)
[BML § 35, stk. 4](#)

Dette giver ikke noget problem, hvis det fremdragne materiale er tilstrækkeligt til at dokumentere, at opfindelsen ikke er patenterbar. I modsat fald er det nødvendigt at supplere nyhedsundersøgelsen på et senere tidspunkt, hvis nyhedsundersøgelsen skal være fuldstændig. Det er op til ansøger selv at vælge, om den supplerende nyhedsundersøgelse ønskes foretaget.

En supplerende nyhedsundersøgelse i alt det relevante materiale foretages først efter ansøgningens 24-måneders dag (regnet fra indleveringsdagen i grundansøgningen og fra prioritetsdagen i ansøgninger med prioritet).

Hvis der ved undersøgelsen fremdrages et relevant WO-offentliggørelsesdokument, stilles ansøgningens videre behandling i bero, indtil det er afklaret, om PCT-ansøgningen videreføres i Danmark, jf. C-VI, 2.2-2.4.

- 4.8 Orientering til ansøger om muligheden for supplerende nyhedsundersøgelse efter ca. 24. måneder.
- (a) Ved 1. behandling:
Hvis nyhedsundersøgelsen er ufuldstændig, og patentering ikke er udelukket på det foreliggende grundlag, skal ansøgeren i forbindelse med 1. behandling have at vide, at undersøgelsen er ufuldstændig og senere kan suppleres.
Også i de tilfælde, hvor der ikke er fremdraget relevant materiale, og der ikke er andre indvendinger, der hindrer patentmeddelelse, skal ansøgeren naturligvis have en 1. behandling, hvori orienteres om, at undersøgelsen er ufuldstændig. Ansøgeren får da orientering om muligheden dels for supplerende nyhedsundersøgelse, dels for udsættelse af patentmeddelelsen, jf. C-VI, 2.2-2.4.
- (b) Efter 1. behandling:
I den situation, hvor patentering er udelukket på det foreliggende grundlag, men at det på baggrund af den efterfølgende brevveksling viser sig, at patentering ikke er udelukket, skal ansøgeren i forbindelse med meddelelse om den ændrede konklusion orienteres om, at undersøgelsen er ufuldstændig, og at der er mulighed for at få foretaget en supplerende nyhedsundersøgelse og have information om muligheden for udsættelse af patentmeddelelsen, jf. C-VI, 2.2-2.4.
- (c) Efter den supplerende nyhedsundersøgelse ved 24-måneder:
Hvis resultat af 24-måneders nyhedsundersøgelsen er, at behandlingen skal stilles i bero i længere tid på grund af 33-måneders fristen for videreførelse, jf. PL § 31, skal ansøgeren have dette at vide. Ansøgeren skal også have at vide, hvornår fristen udløber.

Kapitel III - Karakteristika ved nyhedsundersøgelsen

1. Formålet med nyhedsundersøgelsen

1.1 Vurderinger vedrørende nyhedsundersøgelsesrapporten

Som det fremgår af II, 2, er formålet med nyhedsundersøgelsen at finde frem til den relevante kendte teknik for at kunne bestemme nyhed og vurdere væsentlig adskillelse. Beslutninger om nyhed og væsentlig adskillelse er sagsbehandlerens opgave. Vurderinger vedrørende patenterbarhed udtrykkes også implicit i nyhedsundersøgelsesrapporten ved anførelse af dokumentkategorier som defineret i X, 9.2.

[BEK § 37, stk. 1](#)

Vurderingen af patenterbarhed i nyhedsundersøgelsesfasen kan have direkte indflydelse på udførelsen af selve nyhedsundersøgelsen, se: III, 3.8 (søgning efter uselvstændige krav), III, 2.4 (søgning indenfor analoge tekniske felter) og IV, 2.6 (søgningen stoppes, når der kun er trivielle og almindeligt kendte detaljer tilbage).

1.2 Vurderinger af emner vedrørende begrænsningen af nyhedsundersøgelsen

Lejlighedsvis har sager om substantiel behandling udover nyhed eller væsentlig adskillelse en direkte forbindelse med udførelsen af nyhedsundersøgelsen og kan resultere i en begrænsning af den, II 4.2 (iii).

2. Nyhedsundersøgelsens omfang

2.1 Fuldstændiggørelse af nyhedsundersøgelsesrapporten

Nyhedsundersøgelsen er i al væsentlighed en grundig og altomfattende nyhedsundersøgelse af høj kvalitet. Ikke desto mindre skal man være klar over, at nyhedsundersøgelser ikke altid kan blive 100 % fuldstændige på grund af faktorer såsom de uundgåelige unøjagtigheder, der er ved ethvert informationsøgningssystem, og dets implementering. Fuldstændige nyhedsundersøgelser er ikke altid økonomisk rentable, hvis omkostningerne skal holdes inden for rimelighedens grænser. Nyhedsundersøgelsen skal udføres på en sådan måde, at risikoen for at overse dokumenter, der fuldstændig foregriber et eller flere krav eller anden særdeles relevant kendt teknik, begrænses til et minimum. For mindre relevant kendt teknik, som ofte findes i rimelige mængder blandt dokumenterne i søgematerialet, kan en lavere forholdsmæssig træfprocent accepteres (se imidlertid i denne sammenhæng III, 2.4). Vedrørende begrænsninger af det nyhedsundersøgte emne, se VIII,1.

Omfanget af nyhedsundersøgelsen skal være således, at der tilstræbes at finde frem til så meget af den kendte teknik, som faciliteterne tillader (BEK § 37, stk. 2). Det betyder i praksis, at nyhedsundersøgelsen svarer til en international nyhedsundersøgelse i overensstemmelse med PCT-reglerne suppleret med skandinavisk materiale.

2.2 Effektiviteten og udbyttet af nyhedsundersøgelsen

Effektiviteten og udbyttet af enhver søgning efter relevante dokumenter afhænger af graden af den inddeling, som de er tilgængelig i eller som kan anvendes på samlingen af dokumenter, der skal nyhedsundersøges. Inddelingen giver sagsbehandleren mulighed for at bestemme de dele af materialet, der skal tages hensyn til. Den enkelte sagsbehandler skal af økonomiske grunde bruge sin dømmekraft baseret på hans viden om den pågældende teknologi og det informationssøgningssystem der er til rådighed, til at tilrettelægge sit arbejde, ved at udelade de dele af søgematerialet, hvor sandsynligheden for at finde dokumenter, der er relevante i forbindelse med nyhedsundersøgelsen, er forsvindende lille. Sagsbehandleren kan normalt udelade dokumenter inden for en bestemt periode, der ligger forud for tidspunktet, hvor det pågældende teknologiske felt begyndte at blive udviklet. Ligeledes behøver han kun at tage hensyn til et medlem af en patentfamilie, medmindre han, i særlige tilfælde har god grund til at formode, at der er relevante substantielle forskelle i indholdet af forskellige medlemmer af samme familie.

2.3 -

2.4 Nyhedsundersøgelse i analoge teknikområder

Nyhedsundersøgelsen udføres i samlinger af dokumenter eller i databaser, som kan indeholde materiale inden for alle de tekniske områder, der vedrører opfindelsen. Den valgte søgestrategi skal bestemme de dele af søgematerialet, som skal medtages i nyhedsundersøgelsen, og skal dække alle direkte relevante tekniske områder. Det kan desuden være relevant at nyhedsundersøgelsen udvides til de dele af søgematerialet, som dækker analoge teknikområder. Sagsbehandleren vurderer i hver enkelt sag behovet for at udvide nyhedsundersøgelsen til også at omfatte analoge områder. Vurderingen er afhængig af resultatet af nyhedsundersøgelsen i de dele af søgematerialet, der først blev taget i betragtning (se III, 3.2).

Spørgsmålet om, hvilket teknisk område, der i et givent tilfælde skal anses for det analoge område, skal overvejes i lyset af, hvad der viser sig at være opfindelsens essentielle tekniske bidrag og ikke kun de specifikke funktioner, der udtrykkeligt er angivet i ansøgningen.

Beslutningen om at udvide nyhedsundersøgelsen til områder, der ikke er nævnt i ansøgningen, skal overlades til sagsbehandlerens skøn, som ikke skal sætte sig i opfinderens sted og prøve at forestille sig alle mulige anvendelsesmuligheder af opfindelsen. Det altoverskyggende princip i udvidelsen af nyhedsundersøgelsen til også at omfatte de analoge teknikområder bør være, om det er sandsynligt, at en rimelig indvending om manglende væsentlig adskillelse kan rejses på basis af, hvad der sandsynligvis kan findes ved en nyhedsundersøgelse i disse områder.

3. Nyhedsundersøgelsen

3.1 Basis for nyhedsundersøgelsen

Nyhedsundersøgelsen rettes mod opfindelsen defineret af kravene, da dette afgør omfanget af beskyttelsen som vil blive givet ved patentmeddelelse. Til forståelse af kravene kan vejledning hentes i beskrivelsen og eventuelle tegninger.

[PL § 39](#)
[BEK § 15](#)

3.2 Fortolkning af krav

Nyhedsundersøgelsen skal på den ene side ikke være begrænset til kravenes ordlyd, men på den anden side skal den heller ikke udvides til at omfatte alt, som kan udledes af en fagmand efter vurdering af beskrivelsen og tegningerne. Formålet med nyhedsundersøgelsen er at finde den kendte teknik, der er relevante for bedømmelsen af nyhed og/eller vurdering af væsentlig adskillelse (se II, 2). Nyhedsundersøgelsen skal rettes mod det, der synes at være de essentielle træk ved opfindelsen og tage hensyn til ændringer i det (objektive) tekniske problem, der ligger til grund for opfindelsen, som kan opstå under nyhedsundersøgelsen som et resultat af den fundne kendte teknik (se IV, 2.3, og C-IV 11.7.2). Bemærk, at selvom udtrykkelige henvisninger i kravene til træk, der er belyst i beskrivelsen, kun kan tillades, hvor det er ”absolut nødvendigt” (BEK § 15, stk. 5.2 – se også III, 3.5 og C-III, 4.17), skal krav, der indeholder sådanne henvisninger stadig nyhedsundersøges, hvis disse tekniske træk er klart definerede i specifikke dele af beskrivelsen.

Når kravene fortolkes i forbindelse med nyhedsundersøgelsen, vil nyhedsundersøgelsen også tage kendt teknik i betragtning, der omfatter tekniske træk, som er velkendte ækvivalente til de tekniske træk ved den påberåbte opfindelse, og som kan underminere væsentlig adskillelse fra den kendte teknik (se C-IV-Bilag, 1.1(ii)).

3.3 Ændrede krav

Hvis en ansøgning stammer fra en tidligere international ansøgning, kan ansøgeren have ændret den internationale ansøgning i den internationale fase, enten efter modtagelsen af den internationale nyhedsundersøgelsesrapport (Art. 19(1) PCT) eller i forbindelse med den internationale patenterbarhedsvurdering (Art. 34(2)(b) PCT). Ansøgeren kan så angive, at han ønsker at videreføre ansøgningen nationalt med disse eller på anden vis ændrede ansøgningsdokumenter (herunder krav) i henhold til BEK § 25, stk. 3 og BEK § 108, stk. 2. Derudover, giver Patent- og Varemærke-styrelsen ansøgeren muligheden for at ændre ansøgningsdokumenterne (herunder kravene) inden for en fastsat tidsfrist (BEK § 25, stk. 3). Den ændrede ansøgning danner grundlaget for enhver nyhedsundersøgelse, der skal udføres (se II, 4.3).

[BEK § 24, stk. 3](#)
[BEK § 25, stk. 2](#)
[BEK § 105, stk. 2](#)

3.4 Opgivelse af krav

Krav der anses for opgivet på grund af manglende betaling af gebyrer, skal udelukkes fra nyhedsundersøgelsen. Dette gælder både for

[PL § 8, stk. 5](#)
[PL § 31, stk. 1](#)

nyhedsundersøgelser, som skal udføres i forbindelse med direkte indleverede ansøgninger, og for nyhedsundersøgelser, som skal udføres i forbindelse med PCT ansøgninger, der videreføres i den nationale fase. [Gebyr BEK § 1, stk. 1-2](#)

3.5 Foregribelse af ændringer i krav

I princippet, og så vidt det er muligt og rimeligt, skal nyhedsundersøgelsen dække alt det, som kravene omfatter, eller mod hvilke de med rimelighed kan forventes at blive rettet, efter at de er blevet ændret (se imidlertid VII, 1.3, i tilfælde af manglende enhed).

Eksempel: En ansøgning vedrørende et elektrisk kredsløb indeholder en eller flere krav, som kun er rettet mod funktionen og virkemåden, og hvor beskrivelsen og tegningerne indeholder et eksempel med et detaljeret ikke-trivielt transistor-kredsløb. Nyhedsundersøgelsen skal derfor også omfatte dette transistor-kredsløb.

3.6 Brede krav

Der gøres ikke nogen speciel indsats for at nyhedsundersøgelse urimeligt brede eller spekulative krav, ud over genstanden, som er tilstrækkeligt beskrevet i ansøgningen (PL § 8, stk. 2), og som er underbygget af beskrivelsen (PL § 39). [PL § 8, stk. 2](#)
[PL § 39](#)

Eksempel 1: Kravene i en ansøgning, der vedrører og i detaljer beskriver en automatisk telefoncentral, og retter sig mod en automatisk kommunikationsomkoblingscentral. Nyhedsundersøgelsen skal ikke udvides til automatiske telegrafcentraler, dataomkoblingscentraler, osv., blot på grund af den brede formulering af kravet, men kun hvis det er sandsynligt, at en sådan udvidet nyhedsundersøgelse kan fremskaffe et dokument, på baggrund af hvilket en rimelig indvending med hensyn til manglende nyhed eller væsentlig adskillelse kan rejses.

Eksempel 2: Et krav er rettet mod en fremgangsmåde til fremstilling af et "impedans element", men beskrivelsen og tegningerne vedrører kun fremstillingen af et modstandselement og ikke giver nogen angivelse af, hvordan andre typer impedans elementer kunne fremstilles ved opfindelsens fremgangsmåde. Udvidelsen af nyhedsundersøgelsen til for eksempel at omfatte fremstilling af kondensatorer vil i dette tilfælde ikke være berettiget.

Eksempel 3: Et selvstændigt krav vedrører en kemisk behandling af et substrat, hvorimod det fremgår af beskrivelsen eller alle eksemplerne, at problemet, der skal løses, udelukkende er afhængig af beskaffenheden af naturlæder. Her er det klart, at nyhedsundersøgelsen ikke skal udvides til at omfatte teknikområderne for plastik, stof eller glas.

Eksempel 4: Beskrivelsen og tegningerne er rettet mod en lås med en sikkerhedscylinder, hvorimod kravene henviser til en anordning, der tillader indekseringen af vinkelindstillingen af et førstelement med hensyn til to andre roterende elementer. Nyhedsundersøgelsen begrænses i dette tilfælde til låse.

Når kravene mangler uddybning eller underbygning i beskrivelsen i en sådan grad, at en meningsfuld nyhedsundersøgelse af hele omfanget af kravene derved bliver umulig, kan det være passende at udføre en

ufuldstændig nyhedsundersøgelse eller en erklæring, som træder i stedet for en nyhedsundersøgelsesrapport (se VIII, 3).

3.7 Selvstændige og uselvstændige krav

[BEK § 16, stk. 2](#)

Nyhedsundersøgelsen tager udgangspunkt i opfindelsen som den er angivet i de selvstændige krav. Samtidigt undersøger sagsbehandleren, om der findes kendt teknik, der er relevant for bedømmelse af patenterbarheden af de uselvstændige krav og de ikke-trivielle udførelsesformer fra beskrivelsen, som vi med rimelighed kan forvente at kravene kan blive rettet mod ved en senere ændring af kravsættet.

Uselvstændige krav skal fortolkes som værende begrænsede af alle trækkene i de krav, som de er afhængige af. Hvor genstanden i et selvstændigt krav er ny, vil genstanden i dets uselvstændige krav derfor også være ny. Når patenterbarheden af genstanden i det selvstændige krav ikke bestrides efter nyhedsundersøgelsen, er det ikke nødvendigt at foretage en yderligere nyhedsundersøgelse eller at citere dokumenter med hensyn til genstanden i de uselvstændige krav som sådan (se imidlertid II, 4.2 (iii)).

Eksempel 1: I en ansøgning vedrørende katodestråle-oscilloskop-rør, i hvilken det selvstændige krav er rettet mod specifikke tekniske træk til illuminering af skærmen langs kanten af fronten på røret, og et uselvstændigt krav er rettet mod en specifik forbindelse mellem fronten og hoveddelen af røret. Sagsbehandleren skal også søge efter de forbindende tekniske træk og om de er i kombination med illumineringsmidlerne eller ej, indenfor de dele af søgematerialet, han tager hensyn til i nyhedsundersøgelsen af illumineringsmidlerne. Hvis patenterbarheden af illumineringsmidlerne ikke bestrides efter denne nyhedsundersøgelse, skal sagsbehandleren ikke udvide sin søgning efter de forbindende tekniske træk til også at omfatte yderligere dele af søgematerialet, som sandsynligvis indeholder materiale, der vedrører, eller som specifikt indeholder disse forbindelser.

Eksempel 2: En ansøgning omhandler en farmaceutisk sammensætning til behandling af negleinfektioner. Hvis patenterbarheden af genstanden i det selvstændige krav, der vedrører specifikke kombinationer af de aktive ingredienser, ikke bestrides efter udførelsen af nyhedsundersøgelsen, er der ingen grund til at fortsætte søgningen efter uselvstændige krav, der omhandler anvendelsen af en specifik flygtig organisk opløsning som bærer i en farmaceutisk sammensætning.

3.8 Nyhedsundersøgelse af uselvstændige krav

Hvor patenterbarheden af genstanden i de selvstændige krav imidlertid bestrides, kan det være nødvendigt at forsætte søgningen i andre dele af søgematerialet for at kunne bestemme, om genstanden i de uselvstændige krav er ny og adskiller sig væsentligt fra den kendte teknik. Der skal ikke foretages en speciel nyhedsundersøgelse efter træk, der er trivielle eller almindeligt kendte inden for teknikken. Hvis en håndbog eller andet dokument, der viser, at et træk er almindeligt kendt, kan findes hurtigt, skal dette dokument citeres (se C-IV, 11.8(iii)). Når de uselvstændige krav tilføjer et yderligere træk (i stedet for at give flere detaljer om et element,

der allerede fremgår af det selvstændige krav), skal det uselvstændige krav behandles i kombination med trækkene i det selvstændige krav, og skal behandles i overensstemmelse hermed (se C-III, 3.4).

3.9 Kombination af elementer i et krav

For krav, der er kendetegnet ved en kombination af elementer (f. eks. A, B og C), skal nyhedsundersøgelsen være rettet mod kombinationen. Når der søges i dele af søgematerialet i denne hensigt, skal underkombinationer, herunder elementerne individuelt (f. eks. A og B, A og C, B og C og også A, B og C enkeltvis) imidlertid nyhedsundersøges samtidigt i disse dele af materialet. En nyhedsundersøgelse i yderligere dele af søgematerialet, enten efter underkombinationer eller efter individuelle delelementer af kombinationen skal kun udføres, hvis det stadig er nødvendigt for at kunne påvise nyheden ved delelementet for at kunne vurdere væsentlig adskillelse af selve kombinationen.

3.10 Forskellige krav kategorier

Når ansøgningen indeholder krav af forskellige kategorier, skal alle disse omfattes af nyhedsundersøgelsen. Imidlertid hvis et produktkrav klart synes både nyt og ikke-nærliggende, skal sagsbehandleren ikke gøre sig nogen specielle anstrengelser for at nyhedsundersøge fremgangsmådekrav, som uundgåeligt resulterer i fremstillingen af dette produkt, eller efter anvendelse af produktet (jf. C-III, 3.8 og C-IV, 11.12). Når ansøgningen kun indeholder krav fra én kategori, kan det være ønskeligt at inkludere andre kategorier i nyhedsundersøgelsen.

Eksempel: Man kan almindeligvis (dvs. undtagen når ansøgningen indeholder indikationer om det modsatte) formode, at udgangsprodukterne i et krav rettet mod en kemisk proces er en del af den kendte teknik og derfor behøver disse ikke at blive nyhedsundersøgt. Mellemprodukterne nyhedsundersøges kun, når de er genstand for et eller flere krav, mens slutprodukterne altid skal nyhedsundersøges, undtaget når de er åbenbart kendte.

3.11 Emner, der er skal udelukkes fra nyhedsundersøgelsen

Sagsbehandleren kan udelukke bestemte emner fra sin nyhedsundersøgelse. Disse udelukkelse kan ske, hvis ansøgningen indeholder emner, som helt eller delvis er omfattet af undtagelsesbestemmelserne* i det danske regelsæt eller som ikke indebærer industriel anvendelighed (se VIII, 1 og 2). Udelukkelse af emner fra nyhedsundersøgelse kan også opstå, hvor ansøgningen ikke opfylder bestemmelserne i det danske regelsæt, således at en meningsfuld nyhedsundersøgelse er umulig for nogen af eller alle kravene, eller for en del af et krav, eller af andre grunde (se VIII, 3).

[PL §1, stk 1-2.](#)

3.12 Manglende enhed

Når kravene i en ansøgning ikke kun vedrører en opfindelse eller en gruppe af opfindelser, der er sådan forbundet, at de udgør et enkelt overordnet opfinderisk koncept, vil nyhedsundersøgelsen normalt blive

begrænset til den opfindelse eller gruppe af opfindelser, der først er angivet i kravene (se Kapitel VII). Begrænsning af nyhedsundersøgelsen af ovennævnte grunde meddeles ansøgeren i 1. behandlingsbrevet, der ledsager nyhedsundersøgelsesrapporten (se VII, 1.2).

3.13 Teknologisk baggrund

Under visse omstændigheder kan det være ønskeligt at udvide nyhedsundersøgelsen til at omfatte den ”teknologiske baggrund” ved opfindelsen. Dette ville omfatte:

- indledningen til det første krav, dvs. den del, der går forud for udtrykket ”kendetegnet ved”,
- den kendte teknik, som i indledningen i ansøgningens beskrivelse siges at være kendt, men ikke er identificeret ved specifikke citationer eller,
- den almindelige teknologiske baggrund for opfindelsen (ofte kaldet ”almindeligt kendt teknik”).

3.14 Nyhedsundersøgelsens tidspunkt

Det er ofte i ansøgerens interesse, at nyhedsundersøgelsen sker så tidligt som muligt efter indleveringen af patentansøgningen. Omvendt sker nyhedsundersøgelsen på et mere solidt grundlag, hvis man venter med den. Udenlandske patenter, fremlæggelses- og offentliggørelsesskrifter er nemlig først på plads i samlingen eller medtaget i de elektroniske patentdatabaser med en vis forsinkelse. Typisk vil forsinkelsen være seks måneder. Nyhedsundersøgelsen foretages derfor normalt omkring 7,5 måneder efter ansøgningens indlevering, og resultatet af undersøgelsen meddeles ansøgeren senest 10 måneder efter indleveringen.

Hvis ansøgeren anmoder om det, kan undersøgelsen foretages tidligere, se A-II, 6. Resultatet af nyhedsundersøgelsen kan dog ikke forventes tidligere end 3 måneder efter, at de formelle forhold er bragt i orden, se A-III.

Hvis undersøgelsen efter ønske fra ansøgeren sker tidligere end 6 måneder efter indleveringen, kan det (jf. ovenstående) ikke forventes, at alle udenlandske skrifter med publikationsdag før ansøgningens indleveringsdag er på plads i samlingen eller er medtaget i de elektroniske patentdatabaser. Nyhedsundersøgelsen i disse skrifter suppleres i så fald, hvis der omkring 24 måneder efter ansøgningens indlevering foretages supplerende nyhedsundersøgelse, jf. II, 4.8.

* Krav, der vedrører opfindelser, der er omfattet af undtagelsesbestemmelserne, vil blive nyhedsundersøgt, hvis det er muligt at udføre en meningsfuld nyhedsundersøgelse.

Eksempel:

Opfindelser, der udgør rene forretningsmetoder, er omfattet af undtagelsesbestemmelserne, og krav vedrørende denne type metoder vil ikke blive nyhedsundersøgt.

Hvis kravene vedrørende forretningsmetoden også indeholder tekniske træk, vil sagsbehandleren rette sin nyhedsundersøgelse mod disse træk i kravene i det omfang, det er muligt at udføre en meningsfuld nyhedsundersøgelse.

Kapitel IV - Søgeprocedure og strategi

1. Ansøgningens behandling inden nyhedsundersøgelse

1.1 Gennemgang af ansøgningen.

Når en ansøgning tages til behandling og nyhedsundersøgelse, skal sagsbehandleren først tage stilling til, hvad ansøgningen omhandler for at fastslå, hvad der søges patent på under iagttagelse af den vejledning, der er angivet i III, 3. Til dette formål skal han foretage en kritisk gennemgang af kravene set i lyset af beskrivelsen og tegningerne. Han skal specielt tage stilling til omfanget af kravene, beskrivelsen og tegningerne for at kunne identificere problemet, der ligger til grund for opfindelsen, det opfinderiske koncept der fører til løsning af problemet, de tekniske træk der er nødvendige for løsningen, som fremgår af kravene, samt de opnåede resultater og virkninger (se III, 3.5). Hvis de tekniske træk, der er nødvendige for løsningen af det påståede problem, ikke fremgår af kravene men er angivet i beskrivelsen, skal disse træk medtages i nyhedsundersøgelsen (se C-III, 4.3(ii)).

1.2 Formelle mangler

Nyhedsundersøgelsen foretages efter formalbehandlingen. Hvis sagsbehandleren bemærker nogle formelle mangler, som er blevet overset ved formalbehandlingen, gør sagsbehandleren opmærksom på disse i 1.behandlingsbrevet. De mangler, som bemærkes af sagsbehandleren, kan være:

- (i) Fysiske mangler i ansøgningen indbefatter:
 - (a) ingen sekvensliste i papir- og/eller elektronisk format, [PL § 8, stk. 2](#)
[PL § 1b, stk. 1](#)
 - (b) ukorrekt rækkefølge og/eller forkert anbringelse af [PL § 8a](#)
[BEK §§ 15-21](#)
 - (c) sidenummerering og/eller mangler på anvendelse af arabiske tal i sidenummereringen, se A-III, 3.2,
 - (d) tegninger placeret i beskrivelsen og/eller krav, [BEK § 3, stk. 2-5](#)
[BEK § 19](#)
 - (e) udvisninger og/eller rettelser i ansøgningsdokumentet således at ægtheden af indholdet og/eller betingelserne for god reproduktion er nedsat, se BEK § 9. [BEK § 9](#)
- (ii) Tilstedeværelsen af forbudt materiale i ansøgningen: [PL § 1b, stk. 1](#)
 - (a) indhold som strider mod offentlig orden (se C-II, 7.2 og C-IV, 4.1 til 4.3) eller
 - (b) fremsætning af nedvurderende erklæringer.
- (iii) Mangelfuld opfyldelse af retningslinierne for oplysninger i [BEK §§ 22-24](#) beskrivelsen om deponering af biologisk materiale (se A-IV, 4), især hvad angår korrekt identifikation af deponeringsmyndigheden og adgangnummeret på det biologiske materiale, som det har fået tildelt af deponeringsmyndigheden.

- (iv) Mangelfuld eller ukorrekt angivelse af at ansøgningen er en afdelt ansøgning ifølge BEK § 28, se også BEK § 30, stk. 1. [BEK § 23](#)
[BEK § 28](#)
[BEK § 30, stk. 1](#)
- (v) Kontrol af, om der er betalt kravafgift for alle krav udover de 10. [Gebyr BEK § 1 stk. 1](#)

1.3 Citerede dokumenter i ansøgningen.

Citerede dokumenter i ansøgningen skal undersøges, hvis de er omtalt som udgangspunktet for opfindelsen, hvis de angiver den kendte teknik, hvis de giver alternative løsninger til det omhandlede problem, eller når de er nødvendige for en korrekt forståelse af ansøgningen. Imidlertid hvis sådanne omtalte dokumenter tydeligvis kun angår detaljer, som ikke er direkte relevante for den ansøgte opfindelse, kan sagsbehandleren se bort fra dem.

1.4 Klassifikation og titel, i forbindelse med publicering

Hvis offentliggørelse af ansøgningen skal finde sted før nyhedsundersøgelsen er påbegyndt (f. eks. publicering ved indlevering), skal sagsbehandleren fastlægge den officielle klassificering af ansøgningen meget tidligere end selve nyhedsundersøgelsen (se V, 4). [PL § 22](#)

2. Søgestrategi

2.1 Omfanget af nyhedsundersøgelsen, begrænsninger

Efter at have fastslået omfanget af opfindelsen som angivet i 1.1, kan det være en fordel for sagsbehandleren at definere omfanget af søgningen så præcist som muligt. På dette tidspunkt skal overvejelser angående undtagelser for patentering (se VIII, 1 og 2) og manglende opfinderisk enhed (se VII, 1.1) huskes. Sagsbehandleren kan også være nødt til at begrænse nyhedsundersøgelsen fordi bestemmelserne i regelsættet ikke er tilstrækkeligt opfyldt, så en meningsfyldt nyhedsundersøgelse bliver umulig (se VIII, 3).

2.1.1 Specielt om hidtil ukendte kemiske forbindelser

For ansøgninger, der angår hidtil ukendte forbindelser, f. eks. karakteriseret ved en generisk formel (Markush-formel), lægges hovedvægten i nyhedsundersøgelsen på de eksemplificerede forbindelser, uanset om disse er karakteriserede ved data eller ej, og på andre forbindelser, der er nævnt med data. Hvis en søgeprofil, der omfatter alle disse forbindelser, er for bred til, at der kan udføres en meningsfuld søgning, kan undersøgelsen begrænses til en mere snæver søgeprofil, der omfatter hovedparten af forbindelserne. Teoretiske produkter - dvs. produkter, som blot er nævnt specifikt uden data, men ikke eksemplificeret - nyhedsundersøges normalt ikke, medmindre det kan ske uden udvidelse af søgeprofilen.

Produktkrav på hidtil ukendte forbindelser (stofkrav) nyhedsundersøges ikke i anvendelsesklassen, medmindre nyhedsundersøgelsen i stofklassen viser, at forbindelserne er kendte. Det samme gælder for krav på en anvendelse af en hidtil ukendt forbindelse eller en fremgangsmåde til

fremstilling af en hidtil ukendt forbindelse. For krav på en hidtil ukendt formulering (f. eks. en farmaceutisk formulering) omfattende en hidtil ukendt kemisk forbindelse, hvor det patenterbare er den hidtil ukendte formulering og ikke den hidtil ukendte forbindelse, søges både i stofklassen og i klassen for formuleringen.

2.2 Formulering af en søgestrategi

Sagsbehandleren skal begynde nyhedsundersøgelsen ved at formulere en søgestrategi.

Normalt er flere forskellige søgestrategier mulige, og sagsbehandleren bør bruge sin dømmekraft, baseret på hans erfaring og viden om de tilgængelige søgeværktøjer, til at vælge den søgestrategi, der er bedst egnet til den pågældende sag (se III, 2.2). Han skal vælge en søgestrategi, der vil føre ham til de dele af dokumentationen, hvor sandsynligheden for at finde relevante dokumenter er størst. Normalt gives opfindelsens primære teknikområde forrang, og heri søges med de bedst dækkende søgetermer (ord, klasser osv.), som er mest relevante for konkrete eksempel(er) og foretrukne udførelsesformer for den ansøgte opfindelse.

2.3 Udførelse af nyhedsundersøgelsen, typer af dokumenter

Sagsbehandleren skal derpå udføre nyhedsundersøgelsen, idet han skal rette opmærksomheden på de dokumenter, der er relevante for bedømmelse af nyhed, men selvsagt også samtidig være opmærksom på eventuelle dokumenter, som er relevante med hensyn til vurdering af væsentlig adskillelse fra den kendte teknik.

Han bør også udtage andre dokumenter, der kan være relevante af andre årsager såsom:

- (i) konfliktende ansøgninger (se VI, 4), omtales i nyhedsundersøgelsesrapporten som "P" dokumenter (se X 9.2(iv)) eller som "E" dokumenter (se X 9.2(vi))
- (ii) dokumenter som sår tvivl om gyldigheden af den påberåbte prioritet (se VI 3, og C-V, 1.4.1), omtales i nyhedsundersøgelsesrapporten som "L" dokumenter (se X 9.2(viii)(a)),
- (iii) dokumenter, som bidrager til en bedre eller mere korrekt forståelse af den ansøgte opfindelse, omtales i nyhedsundersøgelsesrapporten som "T" dokumenter (se X, 9.2(v)),
- (iv) dokumenter, som viser den tekniske baggrund, omtales i nyhedsundersøgelsesrapporten som "A" dokumenter (se X, 9.2(ii)), når disse dokumenter ikke udgør den nærmeste kendte teknik (se IV, 2.5), og
- (v) Danske patentansøgninger som har den samme indleverings- eller prioritetsdato som ansøgningen med hensyn til hvilken nyhedsundersøgelsen foretages, fra den samme ansøger og angår den samme opfindelse og derfor er relevant for spørgsmålet om dobbelt patentering (se C-IV, 7.4), som er omtales i nyhedsundersøgelsen som "L" dokumenter (se X, 9.2.(viii)(c)).

Sagsbehandleren skal ikke bruge væsentlig tid på at finde disse

dokumenter, eller på overvejelser af sådanne forhold, med mindre der er en speciel grund til at gøre det (se VI, 5.3 og XII, 4).

Sagsbehandleren skal anvende en søgestrategi, som vil lede til de områder af dokumentationen, hvor sandsynligheden for at finde relevant modholdsmateriale er størst. Han skal altid tage hensyn til de allerede opnåede søgeresultater i sine overvejelser om at udvide nyhedsundersøgelsen til andre mindre relevante områder af dokumentationen.

2.4 -

2.5 Den nærmeste kendte teknik og dens effekt på nyhedsundersøgelsen.

Det kan ske, at sagsbehandleren ikke finder nogle dokumenter, der er publiceret før den tidligste prioritetsdato, som forgriber nyhed eller væsentlig adskillelse for den ansøgte ansøgning. I sådanne tilfælde skal sagsbehandleren, hvis det er muligt, citere i det mindste den kendte teknik, som blev fundet under nyhedsundersøgelsen, i nyhedsundersøgelsesrapporten. Den citerede kendte teknik skal angive en løsning på det samme problem som ligger til grund for den ansøgte opfindelse (dette tekniske problem kan ændre sig afhængigt af den fundne kendte teknik (C-IV, 11.7.2)) og hvor den kendte løsning teknisk ligger nærmest på den ansøgte opfindelse ("nærmest kendte teknik"). Sådant kendt teknik skal omtales som et "A" dokumenter i nyhedsundersøgelsesrapporten (se X, 9.2(ii)).

Hvis sådant et dokument ikke kan findes, skal sagsbehandleren citere et dokument som løser et problem nært beslægtet med det problem, som ligger til grund for den ansøgte opfindelse, som den nærmeste kendte teknik, og hvor løsningen teknisk set har størst lighed med ansøgningen under behandling.

Sagsbehandleren kan fremdrage, dokumenter som er tilfældigt nyhedsskadelige for opfindelsen angivet i kravene, men som ikke forgriber nyhed eller væsentlig adskillelse efter behørig ændring af ansøgningen. Hvis sagsbehandleren ikke fremdrager andre dokumenter som er skadelige for væsentlig adskillelse, bør han fortsætte som angivet ovenfor.

2.6 Afslutning af nyhedsundersøgelsen

Af økonomiske grunde må, sagsbehandleren bruge sin dømmekraft til at afslutte nyhedsundersøgelsen, når sandsynligheden for at finde yderligere relevant materiale andre steder er lille set i forhold til tidsforbruget. Nyhedsundersøgelsen kan også stoppes, hvis de fundne dokumenter klart viser at hele opfindelsen, dvs. at både de selvstændige krav, de selvstændige krav og de udførelsesformer fra beskrivelsen, som det med rimelighed kan forventes at kravene kan blive rettet mod, mangler nyhed, bortset fra træk hvorom det umiddelbart og ubestrideligt vides, at de er velkendte inden for ansøgningens tekniske område. Søgningen efter konfliktende ansøgninger (Kap VI, 4) bør dog altid være gennemført i det omfang, disse ansøgninger er til stede i den tilgængelige dokumentation.

3. Procedure efter nyhedsundersøgelsen

3.1 Udarbejdelse af nyhedsundersøgelsesrapporten

Efter gennemførelse af nyhedsundersøgelsen, skal sagsbehandleren vælge mellem de fremdragne dokumenter, som skal omtales i nyhedsundersøgelsesrapporten. Disse skal altid inkludere de mest relevante dokumenter (som vil blive kategoriseret efter relevans i nyhedsundersøgelsesrapporten (se X, 9.2). Mindre relevante dokumenter skal kun omtales, hvis de angår aspekter eller detaljer ved den ansøgte opfindelse, når de ikke findes i de dokumenter, der allerede er valgt.

For at undgå unødvendige omkostninger, bør sagsbehandleren ikke omtale flere dokumenter end nødvendigt. Det vil sige, hvis der er flere dokumenter af tilsvarende relevans, bør nyhedsundersøgelsesrapporten normalt ikke omtale mere end et af disse. Når sagsbehandleren udvælger relevante dokumenter, bør han tage hensyn til passende sprog og fortrinsvis omtale (eller i det mindste bemærke) dokumenter på samme sprog som ansøgningen (se X, 9.1.2).

Herefter udarbejder sagsbehandleren nyhedsundersøgelsesrapporten.

3.2 Dokumenter fundet efter afslutning af nyhedsundersøgelsen

I nogle tilfælde kan det ske, at sagsbehandleren finder flere relevante dokumenter efter afslutningen af nyhedsundersøgelsesrapporten (f. eks. i en senere nyhedsundersøgelse i en relateret (afdelte) ansøgning). Sådanne senere fundne dokumenter bør meddeles til ansøgeren i et behandlingsbrev og denne information vil blive offentliggjort i en nyhedsundersøgelsesrapport.

3.3 Fejl i nyhedsundersøgelsesrapporten

Hvis der findes afgørende fejl i nyhedsundersøgelsesrapporten inden offentliggørelsen af den, bliver en ny nyhedsundersøgelsesrapport udarbejdet som erstatning for den foregående. Hvis nyhedsundersøgelsesrapporten er blevet sendt til ansøger, bør fejlen øjeblikkeligt meddeles til ansøger. Hvis fejlen også har medført fremsendelse af et forkert dokument, skal det rigtige dokument sendes til ansøger.

Kapitel V - Officiel klassifikation af patentansøgninger

1. Definitioner

Patent og Varemærkestyrelsen anvender Det internationale patentklassifikationssystem (IPC systemet) ved officiel klassifikation af patentansøgninger. Ved ”officiel klassifikation” forstås den tildeling af passende klassifikationer, som identificerer det tekniske aspekt af den ansøgte opfindelse (eller aspekter for hver af de ansøgte opfindelser, hvis der er flere end én). Denne identifikation skal være så præcis og fyldestgørende som klasserne i det tekniske område tillader. Derover kan yderligere (ikke-obligatoriske) klasser eller indekseringskoder tildeles for at give yderligere informationer om det dokument, der klassificeres. Disse yderligere klasser og/eller indekseringskoder skal identificeres som angivet i IPC-guiden (”Guide for International Patent Classification” (”IPC”)) publiceret af WIPO (se WIPO’s hjemmeside: www.wipo.int/classifications/ipc/en/about_ipc.html).

Den obligatoriske officielle klassifikation af en patentansøgning foretages af sagsbehandleren med udgangspunkt i opfindelsen/opfindelserne, som den/de er angivet i patentkravene ved anvendelse af relevante IPC-klasser og ud fra retningslinierne for IPC-klassifikation (Obligatorisk klassifikation, se IPC-guiden)). Han kan også anviser yderligere klasser og/eller indekseringskoder til yderligere information (ikke-obligatorisk klassifikation) som foreslået i IPC-guiden.

2. -

3. -

4. Officiel klassifikation af ansøgningen

Den officielle klassifikation af en ansøgning udføres af sagsbehandleren som anført ovenfor i afsnit 1. Dette bør fortrinsvis ske, når sagsbehandleren har undersøgt indholdet af ansøgningen for at udføre nyhedsundersøgelsen. Hvis offentliggørelsen af ansøgningen skal ske før afslutningen af nyhedsundersøgelsen og 1. behandlingen af ansøgningen, er det nødvendigt for sagsbehandleren at undersøge ansøgningen tilstrækkeligt for at fastlægge den officielle klassifikation på dette tidlige stadie (se kapitel X, 5).

Hvis den officielle klassifikation af ansøgningen er i mere end en underklasse, eller i flere end én hovedgruppe (”00”) inden for en underklasse, bør alle disse klasser angives. Den obligatoriske klassifikation af den ansøgte opfindelse (”invention information”) skal kunne skelnes fra enhver yderligere klasse og/eller indekseringskode (”additional information”). Hvis det er nødvendigt at angive mere end en klasse for selve opfindelsen, skal den klasse som efter sagsbehandlerens mening dækker opfindelsen bedst, angives først, eller, hvis dette giver anledning til problemer, angive den klasse som giver mest information om opfindelsen først.

Når en ansøgning bliver offentliggjort, publiceres den, som den var på indleveringsdagen. Klassifikationen foretages derfor ud fra ansøgningen,

som den så ud ved indleveringen (basisdokumenterne), idet klassifikationen skal angå indholdet af den offentliggjorte ansøgning, og altså uden at tage hensyn til indholdet af ansøgningen efter eventuelle ændringer eller tilføjelser.

Hvis sagsbehandlerens opfattelse af ansøgningen, eller af indholdet af ansøgningen på indleveringsdagen, ændres betydeligt som et resultat af nyhedsundersøgelsen (det vil sige som et resultat af funden kendt teknik eller efter afklaring af åbenbare fejl, mangler og/eller uklarheder), bør klasser tilføjes tilsvarende, hvis forberedelserne til offentliggørelse ikke er afsluttet på dette tidspunkt.

5. -

6. Klassifikation når opfindelsens beskyttelsesomfang eller tekniske karakter ikke er klar (en ufuldstændig nyhedsundersøgelse)

Hvis opfindelsens beskyttelsesomfang eller tekniske karakter ikke er klar, må klassifikationen baseres på, hvad der fremgår at være opfindelsen, så længe dette kan forstås. Det kan derfor blive nødvendigt at tilføje eller ændre i klassifikationen når uklarhederne er blevet afklaret, f. eks. som omtalt ovenfor i afsnit 4, sidste afsnit.

7. Klassifikation i tilfælde af manglende enhed i opfindelsen

Hvis ansøgningen indeholder flere uafhængige opfindelser, bør alle opfindelser klassificeres, idet alle vil blive offentliggjort i den offentliggjorte ansøgning. Hver af de ansøgte opfindelser skal klassificeres som angivet i afsnit 4 til 6.

8. -

9. Klassifikation ved patentudstedelse

Når patentansøgningen er klar til patentudstedelse, skal sagsbehandleren sikre at den endelige klassifikation er udført efter den gældende IPC version, og at der er anvendt korrekt klassifikation for opfindelsen.

Kapitel VI - Kendt teknik

1. Generelt

De generelle overvejelser vedrørende den kendte teknik og patenterbarhed, særligt med hensyn til bedømmelse af nyhed og opfindeshøjde, fremgår af C-IV.

Ved "almindelig tilgængelig teknik" forstår man al teknik, som var almindelig tilgængelig før en given patentansøgnings indleveringsdag (prioritetsdag).

2. Kendt teknik – mundtlig fremlæggelse, osv.

I henhold til PL § 2, stk. 2 betragtes et offentligt foredrag eller offentlig brug som kendt teknik. Imidlertid skal sagsbehandleren ved udførelse af nyhedsundersøgelsen kun citere et mundtligt foredrag, osv. som kendt teknik, hvis han har skriftlig bekræftelse til rådighed eller han på anden måde er overbevist om, at fakta kan bevises. Sådanne henvisninger til mundtlige foredrag, tidligere offentlig brug, offentliggørelse ved salg, osv., frembringes ellers oftest af indsigere under indsigelsesforløbet.

3. Prioritet

Hvis de påberåbte prioritetsdatoer ikke kan verificeres på tidspunktet for nyhedsundersøgelsen, vil der være usikkerhed med hensyn til deres gyldighed, og søgningen efter betingede modhold (jf. PL § 2.2.2/3) skal udvides til også at dække alle offentliggjorte ansøgninger med en tidligste påberåbt prioritetsdato op til indleveringsdatoen (ikke de(n) påberåbte prioritetsdato(er) af den ansøgning, der er under behandling (se IV, 2.3).

4. Konfliktende ansøgninger jf. PL § 2 stk. 2, 2. og 3. punktum

Ved "PL § 2.2.2/3-teknik" (PL § 2, stk.2, 2. og 3. punktum) forstår man:

- (i) Hele indholdet (beskrivelse, krav og tegninger) af patentansøgninger og ansøgninger om registrering af brugsmønstre, som er indleveret eller skal anses for indleveret her i landet før en given, anden ansøgning om patent, men som først er blevet almindeligt tilgængelige på eller efter nævnte anden ansøgnings indleveringsdag (prioritetsdag); [PL § 2, stk. 2, 2. og 3. punktum](#) [PL § 31](#)

- (ii) Hele indholdet (beskrivelse, krav og tegninger) af sådanne internationale ansøgninger (se VI, 4.1), som er omfattet af PL § 29, 2. punktum eller PL § 38, stk. 4, hhv. BML § 27, 2. punktum eller BML § 35, stk. 4; og [PL § 29](#)
- (iii) Indholdet af sådanne europæiske ansøgninger (se VI, 4.2), som er omfattet af PL § 82, stk. 2.

PL § 2.2.2/3-teknik skal og bør kun fremdrages, hvis denne teknik

- kan give anledning til ændring (f. eks. begrænsning) af beskyttelsesområdet, udover hvad den almindeligt tilgængelige teknik gør nødvendigt, eller
- medfører, at angivelser i beskrivelsen med hensyn til, hvad der er ukendt og overraskende, ikke længere er korrekte.

4.1 Potentielt konfliktende internationale ansøgninger

Der kan senere, via PCT-ordningen, blive indleveret danske ansøgninger (eller EP-ansøgninger, som Danmark er designeret i) med prioritet, således at deres indhold er nyhedsskadeligt med tilbagevirkende kraft (se II, 4.7-4.8). Herved forstås PCT-ansøgninger, som er omfattet af PL § 29, 2. punktum, eller PL § 38, stk. 4, hhv. BML § 27, 2. punktum eller BML § 35, stk. 4, samt EP-ansøgninger, der er omfattet af PL § 82, stk. 2. [PL § 2, stk. 2](#)

4.2 Nationale tidligere rettigheder

Der kan også være nationale ansøgninger (patentansøgninger, brugsmødelansøgninger eller EP-ansøgninger, som Danmark er designeret i), hvis indleveringsdag ligger forud for ansøgningens indleveringsdag eller prioritetsdato, og som bliver offentliggjort som nationale ansøgninger eller patenter på eller senere end indleveringsdatoen (se II, 4.7-4.8). Dvs. tidligere rettigheder kan være danske patentgrundansøgninger, der er indleveret indtil 18 måneder før den ansøgning, der nyhedsundersøges, og brugsmødelgrundansøgninger, der er indleveret indtil 15 måneder før den ansøgning, der nyhedsundersøges.

5. Referencedato for dokumenter, der er citeret i nyhedsundersøgelserapporten; indleveringsdag og prioritetsdato

5.1 Bekræftelse af prioritetsdato(er)

I de tilfælde hvor gyldigheden af den ønskede prioritet ikke kan bekræftes på tidspunktet for nyhedsundersøgelsen, bliver den egentlige referencedato for nyhedsundersøgelsen betragtet som ansøgningens indleveringsdag.

5.2 Mellemliggende dokumenter

Sagsbehandleren medtager i nyhedsundersøgelsen dokumenter, der er offentliggjort mellem den tidligste prioritetsdato og ansøgningens indleveringsdag, og disse dokumenter angives som sådan i nyhedsundersøgelsesrapporten (se X, 9.2 (iv)). Når en ansøgning har mere end en prioritetsdato, skal den ældste dato anvendes til at identificere disse dokumenter. Ved vurdering af, hvilke dokumenter der skal vælges til citationer i nyhedsundersøgelsesrapporten, henviser sagsbehandleren til disse datoer og skal helst vælge et dokument, der er offentliggjort før prioritetsdatoen. Sagsbehandleren skal for eksempel, hvor der er to dokumenter, den ene offentliggjort før prioritetsdatoen og den anden efter denne dato, men før indleveringsdatoen, men ellers lige relevante, vælge førstnævnte (se IV, 3.1, 2. punktum).

5.3 Tvivl med hensyn til prioritetens gyldighed; udvidelse af nyhedsundersøgelsen

Hvis det bliver nødvendigt, er det sagsbehandlerens ansvar at kontrollere, om og i hvilket omfang prioritetskravet er berettiget. Det er nødvendigt, når der er fundet mellemliggende kendt teknik (se 5.2) eller "PL § 2.2.2/3-teknik" (se 4.) I disse tilfælde skal sagsbehandleren, hvis det er muligt, kontrollere prioritetens gyldighed (se C-V, 1.2-1.5 og C-V, 2). Ydermere skal dokumenter, der viser, at den ønskede prioritet måske ikke er holdbar (f. eks. en tidligere ansøgning eller et patent fra den samme ansøger, der indikerer, at ansøgningen, fra hvilken prioritet påberåbes, måske ikke er den første ansøgning om den pågældende opfindelse) citeres i nyhedsundersøgelsesrapporten (se X, 9.2 (viii)). Imidlertid skal der normalt ikke gøres en speciel indsats ved nyhedsundersøgelsen med dette formål, undtagen når der er en speciel grund til at gøre det, f. eks. når prioritetsansøgningen er en "continuation-in-part" af en tidligere ansøgning, fra hvilken ingen prioritet påberåbes (se IV, 2.3 og C-V, 2.4.4). Hvis ansøgerens bopælsland er forskelligt fra landet for prioritetsansøgningen, kan det også være en indikation af, at det ikke er en førstegangsindlevering, hvilket berettiger en vis udvidelse af nyhedsundersøgelsen.

Når nyhedsundersøgelsen udvides pga. tvivl om prioriteten, skal den rettes mod:

- (i) offentliggjorte patentdokumenter indleveret tidligere end den påberåbte prioritetsdato, f. eks. (idet det formodes, at ansøgeren er den samme for alle ansøgninger):

dato:	ansøgning:	indhold:
01.03.98	GB1 indleveret	A
30.05.98	GB2 indleveret	A
30.05.99	EP1 indleveret	A

(påberåbende prioritet fra GB2)

10.09.99 GB1 offentliggjort A

Under nyhedsundersøgelsen af EP1 fremdrog sagsbehandleren den offentliggjorte ansøgning GB1. GB1 kan være skadelig for EP1's prioritetskrav, da den blev indleveret før GB2. Den offentliggjorte GB1 skal derfor citeres i nyhedsundersøgelsesrapporten som et "L"-dokument ifølge X, 9.2(viii)(a); eller

- (ii) offentliggjorte patentdokumenter, som påberåber sig prioritet fra en ansøgning, der er indleveret tidligere end prioritetsdatoen for den ansøgning, der nyhedsundersøges. For eksempel (det formodes igen, at ansøgeren er den samme for alle ansøgninger):

dato:	ansøgning:	indhold:
01.03.98	GB1 indleveret	A
30.05.98	GB2 indleveret	A
01.03.99	US1 indleveret (påberåbende prioritet fra GB1)	A
30.05.99	EP1 indleveret (påberåbende prioritet fra GB2)	A
15.04.00	US1 offentliggjort	A

Offentliggørelsen US1 blev fundet under søgningen efter EP1. GB1 kan være skadelig for prioriteten i EP1, da den var indleveret tidligere end GB2. US1, som påberåber sig GB1 som prioritet, skal derfor citeres i nyhedsundersøgelsesrapporten som et "L"-dokument ifølge X, 9.2(viii)(a).

5.4 Dokumenter, der er offentliggjort efter indleveringsdagen

Nyhedsundersøgelsen tager normalt ikke hensyn til dokumenter, der er offentliggjort efter indleveringen af ansøgningen. Imidlertid er nogen udvidelse af specielle grunde nødvendig, som det fremgår af VI, 2-4 og VI, 5.3.

Der kan opstå andre situationer, hvor et dokument, der er offentliggjort efter indleveringsdatoen, er relevant. Eksempler er et senere dokument, der indeholder princippet eller teorien bag opfindelsen, som kan være nyttig for en bedre forståelse af opfindelsen, eller et senere dokument, der viser, at ræsonnementet eller fakta bag opfindelsen, er ukorrekt (se C-III, 6.3). Nyhedsundersøgelsen skal ikke udvides af denne grund, men dokumenter af denne slags, som er kendt af sagsbehandleren, kan udvælges til citation i rapporten (se X, 9.2(v)).

5.5 Ikke-skadelige offentliggørelser

Der skal ikke tages hensyn til offentliggørelser af opfindelsen, der sker op til seks måneder forud for indleveringen af patentansøgningen, hvis de skyldtes et åbenbart misbrug i relation til ansøgeren eller dennes retlige forgænger, eller på grund af fremvisning på en officiel eller officielt anerkendt international udstilling. Sagsbehandleren skal ikke desto mindre i nyhedsundersøgelses-rapporten citere dokumenter, hvis der er grund til at tro at de falder inden for en af de kategorier, der er nævnt i X, 9.2(viii). Også i dette tilfælde vil referencedatoen for nyhedsundersøgelsen være ansøgningens indleveringsdag (se VI, 5.1). Da sagen vedrørende misbrug almindeligvis først vil blive rejst efter fremsendelsen af 1. behandlingsbrevet og nyhedsundersøgelsesrapporten, og da fremvisning på en udstilling medfører spørgsmålet om identitet mellem den fremviste og den ansøgte opfindelse, undersøges begge tilfælde nærmere af Patent- og Varemærkestyrelsen (C-IV, 10).

[PL § 2, stk. 5](#)

6. Indholdet af fremdraget kendt teknik

6.1 Generelt

Generelt udvælger sagsbehandleren kun citationer fra dokumenter, som findes blandt søgematerialet, eller som sagsbehandleren på anden vis har adgang til. På den måde er der ingen tvivl om indholdet af de citerede dokumenter, da sagsbehandleren almindeligvis har gennemgået ethvert citeret dokument.

6.2 Citation af dokumenter, der svarer til dokumenter, der ikke er tilgængelige eller ikke er offentliggjorte på et af sprogene: dansk, svensk, norsk, engelsk, tysk, fransk

Under visse omstændigheder kan et dokument, hvis indhold ikke er blevet bekræftet, citeres, forudsat at der er begrundet formodning om, at der er indholdsidentitet med et andet dokument, som sagsbehandleren har gennemgået. Begge dokumenter skal så nævnes i nyhedsundersøgelsesrapporten på den måde, der er angivet i slutningen af X, 9.1.2.

For eksempel kan sagsbehandleren i stedet for et dokument, der er offentliggjort før indleveringsdagen på et sprog, som ikke er dansk, svensk, norsk, engelsk, tysk, eller fransk og udvalgt til citering, have gennemgået et tilsvarende dokument (f. eks. et andet medlem af samme patentfamilie, eller en oversættelse af en artikel) på et af de ovennævnte sprog der muligvis er offentliggjort efter indleveringsdagen.

Det må også formodes, at, hvor der ikke er udtrykkelige indikationer om det modsatte, er indholdet af et sammendrag indeholdt i det oprindelige dokument. Ydermere, skal det formodes, at indholdet i en rapport om en mundtlig præsentation er i overensstemmelse med senere præsentationer.

Før sagsbehandleren citerer dokumenter på et sprog, som han ikke er fortrolig med, skal han sikre sig, at dokumentet er relevant (f. eks. gennem en oversættelse foretaget af en kollega eller maskinelt, gennem et tilsvarende dokument eller sammendrag på et sprog, han er fortrolig med, eller gennem en tegning eller kemisk formel i dokumentet eller ved at benytte databaseindekser vedrørende det tekniske indhold af dokumentet (se X, 9.1.3)).

6.3 Anvendelser af tegninger/fotografier som modhold

Tegninger/fotografier i et dokument er ligesom beskrivelsen en del af den kendte teknik. Følgende betingelser skal dog være opfyldt for tekniske træk, som alene er beskrevet i tegningerne/fotografierne, før disse tegninger/fotografier kan anvendes som modhold: Strukturen af tekniske træk skal være vist på en tilstrækkelig klar måde i tegningerne / fotografierne, og deres tekniske funktion skal kunne udledes. Dimensioner, som opnås ved måling af skematiske figurer, er ikke en del af den kendte teknik.

Læren af et dokument skal betragtes i sin helhed, som det ville blive gjort af en fagmand. Det er derfor ikke tilladeligt at isolere en del af dokumentet ud af konteksten til at udlede tekniske oplysninger som vil være forskellige fra eller i modstrid med hele læren i dokumentet. Tekniske træk, som kan udledes af eller er baseret på dimensioner af en skematisk figur, og som er i modstrid med det, der står i beskrivelsen, er derfor ikke en del af den kendte teknik.

Kapitel VII - Opfinderisk enhed

1. Generelt

1.1 Nyhedsundersøgelserapporten

Hvis sagsbehandleren mener, at ansøgningen ikke opfylder betingelserne om opfinderisk enhed (se C-III, 7), nyhedsundersøges de dele af ansøgningen, som vedrører den opfindelse (eller gruppe af samhørende opfindelser), der er angivet først i kravene. Nyhedsundersøgelserapporten suppleres med en specifikation af de enkelte opfindelser. Angår krav 1 flere opfindelser, er det den først angivne opfindelse i kravet, der nyhedsundersøges og behandles. Ansøger gøres opmærksom på dette i 1. behandlingsbrevet. Samtidigt orienteres ansøger om mulighederne for afdeling af den anden (de øvrige) opfindelse(r) og retningslinierne i et særskilt bilag, der vedlægges 1. behandlingsbrevet. [PL § 10](#)
[BEK § 39](#)

Patent- og Varemærkestyrelsen tilstræber, at eventuelt afdelte grundansøgninger gives prioritet i forhold til øvrige ansøgninger, men der kan ikke gives garanti for, at eventuelt afdelte ansøgninger vil blive nyhedsundersøgt og behandlet inden for prioritetsåret.

Når sagsbehandleren bestemmer, hvilken opfindelse der er den først angivne opfindelse eller gruppe af samhørende opfindelser, tages højde for indholdet af de uselvstændige krav, medens der ses bort fra de trivielle krav (se III, 3.8).

1.2 -

1.3 Dokumenter, der kun er relevante for andre opfindelser end den, der er angivet først i kravene.

Medens dokumenter, der kun er relevante for andre opfindelser, kan blive fremdraget under nyhedsundersøgelsen af den første opfindelse, der er angivet i kravene, citeres disse ikke nødvendigvis i nyhedsundersøgelserapporten. Disse dokumenter skal imidlertid citeres i nyhedsundersøgelserapporten, hvis de danner grundlaget for den manglende enhed a posteriori (dvs. den manglende enhed afhænger af modhold fundet ved nyhedsundersøgelse) (se C-III, 7.6 og C-III, 7.8).

2. Procedurer i tilfælde af manglende enhed

2.1 -

2.2 Vurdering af opfinderisk enhed

Sagsbehandleren skal i særdeleshed ikke rejse en indvending om manglende enhed, udelukkende fordi de ansøgte opfindelser er klassificeret i separate klassifikationsområder, eller udelukkende for at begrænse nyhedsundersøgelsen til visse områder af materialet, f. eks. visse klassifikationsområder (se imidlertid V, 7).

2.3 Fuldstændig nyhedsundersøgelse på trods af manglende enhed

I sjældne tilfælde er sagsbehandleren på trods af manglende enhed, særligt a posteriori (manglende enhed pga. fundne modhold), i stand til at foretage en fuldstændig nyhedsundersøgelse af alle opfindelser uden nævneværdigt yderligere arbejde eller omkostninger, især når opfindelserne begrebsmæssigt ligger meget tæt på hinanden. I de tilfælde laves der en fuldstændig nyhedsundersøgelse af de(n) yderligere opfindelse(r) samtidig med nyhedsundersøgelsen af den første opfindelse, der er angivet i kravene. Alle resultaterne bliver indeholdt i en enkelt nyhedsundersøgelsesrapport, og 1. behandlingens brev rejser (hvor relevant, se XII, 8) indvendingen om manglende enhed og identificerer de forskellige opfindelser (se XII, 6).

2.4 Supplerende nyhedsundersøgelse

Når der i en supplerende nyhedsundersøgelse, der kommer efter en international (PCT) nyhedsundersøgelse, opstår et problem om opfinderisk enhed, skal sagsbehandleren så vidt muligt undgå at fravige den holdning, der er taget under den internationale fase, undtagen hvor:

- (i) kravene blev ændret før udførelsen af den supplerende nyhedsundersøgelse således, at det afføder manglende opfinderisk enhed, som ikke var tilfældet i den internationale fase;
- (ii) fortolkningen af betingelsen for opfinderisk enhed i den internationale fase var klart ukorrekt; eller
- (iii) den supplerende danske nyhedsundersøgelse afslører et eller flere dokumenter, som ikke var tilgængelige i den internationale fase, og som fører til a posteriori manglende opfinderisk enhed (se C-III, 7.6 og C-III, 7.8).

Kapitel VIII - Emner, der skal udelukkes fra nyhedsundersøgelsen

1. Generelt

Hvis en ansøgning angår en opfindelse, som ikke anses for en opfindelse, jf. PL § 1, stk. 2 eller en opfindelse, som enten ikke kan udnyttes industrielt, jf. PL § 1, stk. 1, er undtaget fra patentering i henhold til PL § 1, stk. 3-5 eller er udelukket fra patentering jf. PL § 1a, stk. 1 og lb, stk. 1, nyhedsundersøges den normalt ikke. Hvis kun nogle af kravene eller dele af kravene er omfattet af disse bestemmelser, foretages dog en nyhedsundersøgelse af de øvrige krav eller dele af krav, der ikke er omfattet af bestemmelserne. Sagsbehandleren vurderer i hvert enkelt tilfælde, om en meningsfuld nyhedsundersøgelse er mulig. Er der således i opfindelsen tekniske træk eller virkemidler, som vurderes at angå noget, der ikke er omfattet af undtagelsesbestemmelserne, nyhedsundersøges dette aspekt af opfindelsen. I det konkrete tilfælde med fremgangsmåder til kirurgisk eller terapeutisk behandling eller diagnosticering se 2 nedenfor.

[PL § 1, stk. 1-5](#)
[PL § 1b, stk. 1](#)

Det er sagsbehandleren, der i disse tilfælde vurderer om den ansøgte opfindelse falder indenfor undtagelsesbestemmelserne, og overvejer eventuelle begrænsninger i nyhedsundersøgelsen. Sagsbehandleren skal således også tage andre betingelser end patenterbarheden under overvejelse, som det fremgår af C-IV, 2-4.

[PL § 1, stk. 2-5](#)

Når ovennævnte situation opstår for nogle af kravene eller for en del af et krav, angives dette i 1. behandlingsbrevet.

2. Fremgangsmåder til behandling af mennesker eller dyr; diagnostiske fremgangsmåder

Med hensyn til fremgangsmåder til kirurgisk eller terapeutisk behandling eller diagnosticering, som anvendes på det menneskelige legeme eller dyr, skal det bemærkes, at produkter, især kemiske forbindelser eller sammensætninger heraf, egnet til anvendelse i nogen af disse fremgangsmåder, ikke er udelukket fra patentering, forudsat at anvendelsen af produktet til en sådan fremgangsmåde ikke er omfattet af den kendte teknik (se også C-IV, 4.8). Det skal bemærkes, at et krav udformet som ”Brug af en kemisk forbindelse eller sammensætning X til fremstilling af et medikament til terapeutisk brug Z” kan tillades for enten en første eller senere indikations anvendelse (jf. C-IV, 4.8).

[PL § 1, stk. 3](#)

Selv hvis et krav er formuleret som en fremgangsmåde for medicinsk behandling, og det af denne grund ikke er rettet mod en patenterbar genstand, kan en meningsfuld nyhedsundersøgelse være mulig, hvis det bestemmende tekniske træk er virkningen af den kemiske forbindelse, som kan nyhedsundersøges. Hvis der imidlertid er konkrete fremgangsmådetræk til stede (f. eks. doseringsinstrukser til brugeren, eller en kombination af et lægemiddel med fysisk behandling), er en meningsfuld nyhedsundersøgelse måske ikke mulig. I tvivlstilfælde, skal sagsbehandleren udføre nyhedsundersøgelsen i det omfang, det er muligt i det tilgængelige materiale.

3. Ingen meningsfuld nyhedsundersøgelse er mulig

En begrænsning af nyhedsundersøgelsen kan også følge af, at det ikke er muligt at foretage en meningsfuld nyhedsundersøgelse af kravene, eller nogle af kravene, eller af en del af et krav. I disse tilfælde skal sagsbehandleren foretage en så meningsfuld nyhedsundersøgelse som, det er muligt.

Hvad der er ”meningsfuldt” eller ”ikke-meningsfuldt” er et spørgsmål, som det er op til sagsbehandleren at afgøre. Sagsbehandlerens skøn vil afhænge af sagens fakta. Der er helt klart tilfælde, hvor en nyhedsundersøgelse de facto umuliggøres.

På den ene side skal ordet ”meningsfuld” ikke fortolkes så snævert, at det anvendes, blot fordi nyhedsundersøgelsen er vanskelig. På den anden side kan det være tilfældet, at et givent krav teoretisk kunne blive fuldstændigt nyhedsundersøgt, men at det i realiteten er formålsløst. Sagsbehandleren kan f. eks. efter behørig vurdering af de relevante bestemmelser i regelsættet komme til den konklusion, at det ikke ville være meningsfuldt at gennemføre nyhedsundersøgelsen, da det vil være formålsløst under hensyntagen til for eksempel en fremtidig behandling af ansøgningen.

I andre tilfælde kan det være, at selve resultatet af nyhedsundersøgelsen ville være ret meningsløst.

Et antal ikke-begrænsende eksempler illustrerer, hvor en ufuldstændig søgning kan finde anvendelse:

- (i) krav, der mangler underbygning; utilstrækkelig angivelse
Et eksempel vil være tilfældet med et bredt eller spekulativt krav, der kun er underbygget af en begrænset forklaring, der dækker en lille del af kravets omfang. Hvis kravet er formuleret så bredt, at en meningsfuld nyhedsundersøgelse af hele kravets omfang er umulig, udfører sagsbehandleren nyhedsundersøgelsen på grundlag af opfindelsen, som er underbygget i beskrivelsen og/eller de nærmere angivne eksempler. I dette tilfælde vil det ofte være de facto umuligt at lave en fuldstændig nyhedsundersøgelse af hele kravet på grund af den brede formuleringsskema. I andre tilfælde begrænses nyhedsundersøgelsen, fordi det ville være formålsløst at nyhedsundersøge hele kravet, da omfanget ikke ville kunne opretholdes efterfølgende. Her bliver nyhedsundersøgelsen begrænset, fordi betingelserne jf. PL § 8, stk. 2 (se C-II, 4.9, 4.10; C-III, 6) om tilstrækkelig angivelse og underbygning ikke er opfyldt.
- (ii) krav, der ikke er bestemte/præcise (kortfattede)
Et eksempel vil være, hvor der er så mange krav eller så mange muligheder inden for et krav, at det bliver urimeligt vanskeligt at bestemme, hvad der søges beskyttelse for. En fuldstændig nyhedsundersøgelse (eller en ufuldstændig nyhedsundersøgelse) kan være de facto umulig, eller måske formålsløs, da kravet eller kravssættet ikke ville kunne opretholdes i en efterfølgende behandlingsfase. Hvis det ikke er muligt at udføre en meningsfuld nyhedsundersøgelse (se PL § 8, stk. 2), kan der sendes et behandlingsbrev om ufuldstændig nyhedsundersøgelse eller ingen nyhedsundersøgelse overhovedet.

(iii) krav, der mangler klarhed

Et eksempel vil være, hvor ansøgerens valg af parameter til at definere sin opfindelse umuliggør en meningsfuld sammenligning med den kendte teknik, måske fordi den kendte teknik ikke har anvendt samme parametre, eller ikke har anvendt nogen parametre overhovedet. I dette tilfælde kan de parametre, der er valgt af ansøgeren, mangle klarhed (se PL § 8, stk. 2; C-III, 4.11). Det kan være, at parametrene manglende klarhed gør, at det er umuligt at udføre en meningsfuld nyhedsundersøgelse af kravene eller et krav eller af en del af et krav, fordi resultaterne af enhver nyhedsundersøgelse ville være meningsløse, når valget af parameter gør en fornuftig sammenligning af den ansøgte opfindelse med kendt teknik umulig. I disse tilfælde vil en ufuldstændig nyhedsundersøgelse (eller i sjældne tilfælde ingen nyhedsundersøgelse overhovedet) være på sin plads. Nyhedsundersøgelsen vil sandsynligvis blive begrænset til eksemplerne, i det omfang de kan forstås, eller til måden, hvorved de ønskede parametre opnås.

Disse eksempler er ikke udtømmende. Grundprincippet er, at der skal være klarhed og åbenhed for både ansøgeren og tredjemand med hensyn til, hvad der er og hvad der ikke er blevet nyhedsundersøgt.

I sjældne tilfælde kan sagsbehandleren efter eget skøn, hvor han synes det er på sin plads, uformelt bede ansøgeren om afklaring, før han beslutter, om nyhedsundersøgelsen skal begrænses, for nogle eller alle krav eller for en del af et krav, eller om der skal udfærdiges et behandlingsbrev uden nyhedsundersøgelsesrapporten.

Hvis manglerne, som gjorde en meningsfuld nyhedsundersøgelse umulig, efterfølgende udbedres ved ændring, eller hvis de med succes imødegås af ansøgeren under den efterfølgende behandling, kan en yderligere nyhedsundersøgelse foretages senere under behandlingsproceduren (se II, 4.2).

Kapitel IX - Søgemateriale

1. Generelt

1.1 Organisering og sammensætning af søgematerialet tilgængeligt for sagsbehandlere i Patent- og Varemærkestyrelsen

Den primære del af søgematerialet består af en systematisk samling af patenter tilgængelige på en måde, der er egnet til søgning. Sagsbehandlerne har desuden tidsskrifter og andre publikationer af teknisk litteratur til rådighed. Ikke-patentlitteratur er især tilgængelig via eksterne databaser. Søgematerialet omfatter den minimumsdokumentation som kræves af en international nyhedsundersøgende myndighed ifølge PCT rule 34 og 36.1 (ii) og går i nogen grad udover disse minimumskrav, idet Patent- og Varemærkestyrelsen også søger i skandinavisk materiale (fra Danmark, Sverige, Finland og Norge).

Nyhedsundersøgelsen foretages på grundlag af det materiale, der er angivet i afsnit 2-3 nedenfor, dvs. det obligatoriske materiale. Ved obligatorisk materiale forstås her Patent- og Varemærkestyrelsens samling af klasseordnede patent- og brugsmodelpublikationer og publikationer, der er offentliggjort i relevante elektroniske patentdatabaser, samt relevante elektroniske databaser med systematisk tilgængelig ikke-patentlitteratur.

1.2 Elektronisk tilgængeligt søgemateriale

Alle sagsbehandlere har computer til rådighed til søgning i det elektroniske søgemateriale. Disse tillader blandt andet anvendelse af klassifikationssystemet fra EPO (ECLA som er baseret på det internationale patent klassifikationssystem (IPC) men omfatter en langt finere interne inddelinger), samt IPC-systemet. Søgninger kan også udføres ved at benytte andre klassifikationssystemer og/eller ord.

2. Systematisk tilgængelige patentdokumenter

2.1 PCT-minimumsdokumentation

Søgematerialet omfatter nationale patenter, som angivet i PCT Rule 34.1(b)(i)-(ii) og (c):

- (i) patenter og/eller offentliggjorte patentansøgninger, offentliggjort i eller efter 1920 af Frankrig, Det tidligere Tyske Rige, Schweiz (dog kun på fransk og tysk), Storbritannien, Forbundsrepublikken Tyskland og Amerikas Forenede Stater;
- (ii) brugsmodelregistreringer og/eller offentliggjorte brugsmodelansøgninger udstedt i Frankrig;
- (iii) patenter og/eller offentliggjorte patentansøgninger uden prioritet, publiceret af Østrig, Australien og Canada efter 1970 udvalgt og gjort tilgængelige af disse lande;
- (iv) engelske sammendrag af patenter og/eller offentliggjorte

patentansøgninger udstedt i Japan, Korea, Det tidligere Sovjetunionen og den Russiske Federation, og de opfindercertifikater, der er udstedt i Det tidligere Sovjetunionen og den Russiske Federation, i hvilke engelsk sammendrag er almindeligt tilgængeligt, er inkluderet.

Indbefattet er også publicerede internationale (PCT) og regionale (f. eks. Europæiske) patentansøgninger, patenter og opfindercertifikater.

2.2 Andre nationale patenter

Søgematerialet omfatter endvidere følgende nationale patenter:

- (i) patenter udstedt af Frankrig, Tyskland eller Storbritannien før 1920
- (ii) patentskrifter, fremlæggelsesskrifter, eller publicerede patentansøgninger fra Danmark, Sverige, Finland og Norge, og brugsmødelsskrifter¹ eller publicerede brugsmødelansøgninger¹ fra Danmark.

Bemærk: en lille del af disse, der er uden prioritet og publiceret på fransk eller tysk er analoge til den del af PCT-minimum der henvises til i punkt 2.1 (iii) ovenfor.

¹ Brugsmødelansøgninger og registrerede brugsmødelser er kun obligatorisk materiale for patentansøgninger, der er indleveret i Danmark 1. juli 1992 eller senere. Se i øvrigt BML § 24 angående bestemmelserne for almindelig tilgængelighed for brugsmødelansøgninger.

2.3 Ikke offentliggjorte patentansøgninger

På tidspunktet for nyhedsundersøgelsen kan nogle af de udenlandske patenter og offentliggørelsesskrifter mangle i det obligatoriske materiale. På et senere tidspunkt kan der derfor foretages en supplerende nyhedsundersøgelse efter disse dokumenter. Det er kun almindelig tilgængelige patentansøgninger, der citeres i nyhedsundersøgelsesrapporten (se VI, 4. og X, 11.1).

2.4 Nyhedsundersøgelsesrapporter

De officielle Europæiske og internationale (PCT) nyhedsundersøgelser bliver normalt publiceret sammen med de europæiske- og internationale ansøgninger. De er tilgængelig i det elektroniske søgemateriale sammen med disse ansøgninger. De officielle søgerapporter, der angår nationale ansøgninger, er også omfattet i søgemateriale i det omfang at de er offentlige tilgængelige.

2.5 Papirarkivet

Papirarkivet består af papirdokumenter arrangeret efter IPC klassifikation for det nyere materiale og efter ældre klassifikationssystemer (DPK, IDT) for ældre materiale. En stor del af materialet i papirarkivet er også tilgængeligt elektronisk, og arkivering er derfor ophørt for en række lande. Fra den 1. januar 2004 arkiveres kun dansk og norsk materiale. For at begrænse omfanget af papirarkivet og omfanget af klassificeringsarbejdet, når en ansøgning bliver genpubliceret eller når patentet bliver udstedt, findes normalt kun et af disse dokumenter i papirarkivet.

3. Systematisk tilgængelig ikke-patentlitteratur

3.1 Tidsskrifter, rapporter, bøger, osv.

Søgematerialet omfatter relevante artikler fra listen af tidsskrifter tilhørende PCT-minimumsdokumentation, fastlagt af WIPO og artikler fra andre tidsskrifter, som anses for egnede af sagsbehandlerne. Patent- og Varemærkestyrelsen abonnerer også på andre tidsskrifter end minimumsdokumentation. Ikke-patentlitteratur er især tilgængelig via eksterne databaser.

4. Ikke-patentlitteratur

4.1 Formål

Udover at ikke-patentlitteratur er en del af søgematerialet (se 3.), er det også en vigtig kilde til information og uddannelse af sagsbehandlere, både hvad angår generel og teknisk baggrundsviden, og hvad angår ny teknisk udvikling.

5. -

6. -

7. Elektronisk søgemateriale

7.1 Elektronisk søgemateriale stillet til rådighed af EPO

EPO stiller dets elektroniske søgemateriale til rådighed som beskrevet i IX 2.1 til 2.3, for de nationale kontorer, herunder Danmark, og dets medlemslande. Søgematerialet dækker patentlitteratur indenfor PCT-minimums-dokumentation og en række andre lande, samt ikke-patentlitteratur.

Kapitel X - Rapport over nyhedsundersøgelsen

1. Generelt

Resultatet af nyhedsundersøgelsen bliver noteret i en nyhedsundersøgelsesrapport. En række forskellige situationer kan begrænse omfanget af nyhedsundersøgelsen. Disse kan være:

- (i) når krav udover ti skal anses for at være opgivet på grund af manglende betaling af kravgebyr se III, 3.4 IV 1.2,
- (ii) en ufuldstændig nyhedsundersøgelse på grund af undtagelsesbestemmelserne (se VIII),
- (iii) en ufuldstændig nyhedsundersøgelse på grund af manglende enhed ifl. PL § 10, og BEK §§ 28 og 39, og
- (iv) en supplerende nyhedsundersøgelse kan være ufuldstændig på grund af det, der er anført i (i), (ii) eller (iii).

Nyhedsundersøgelsesrapporten sendes til ansøger sammen med 1. behandlingen og danner grundlag for behandlingen af ansøgningen.

Dette kapitel indeholder den information, som er nødvendig for at sagsbehandleren kan udarbejde nyhedsundersøgelsesrapporten.

En nyhedsundersøgelsesrapport må ikke indeholde andet end det der er nødvendigt for udfyldelse af formularen, eller som det er angivet i III, 1.1 og 1.2 eller X, 9.2(viii).

En nyhedsundersøgelsesrapport må i særdeleshed ikke indeholde udtryk i form af vurderinger, begrundelser, argumenter eller forklaringer.

2. Nyhedsundersøgelsesrapporter udarbejdet af Patent- og Varemærkestyrelsen

Patent- og Varemærkestyrelsen udarbejder nyhedsundersøgelsesrapporter i følgende tilfælde:

- (i) nyhedsundersøgelser af grundansøgninger (se II, 4.1),
- (ii) nyhedsundersøgelser af prioritetsansøgninger, herunder videreførte PCT-ansøgninger (se II, 4.3), og
- (iii) supplerende nyhedsundersøgelser af grundansøgninger efter ca. 24 måneder (se II 4.5).

Dette kapitel fastsætter kravene til nyhedsundersøgelsesrapporterne i ovennævnte tilfælde, da det er intentionen at alle nyhedsundersøgelsesrapporter udarbejdes så ensartede som muligt.

3. Nyhedsundersøgelsesrapportens form

3.1 Nyhedsundersøgelsesrapportens form

Nyhedsundersøgelsesrapporten udarbejdes af sagsbehandleren og indeholder en forside til notering af de vigtigste kendetegn ved søgningen, som f. eks.

- (i) ansøgningsnummer,
- (ii) klassifikation af ansøgningen,
- (iii) de undersøgte teknikområder,
- (iv) de undersøgte krav,
- (v) relevante dokumenter fremkommet ved søgningen,
- (vi) dato for færdiggørelse af nyhedsundersøgelsen, og
- (vii) navn på den sagsbehandler, der udførte søgningen,

og en supplerende side D til angivelse af flere dokumenter end der er plads til på forsiden.

Datoer i nyhedsundersøgelsesrapporten skal angives ifølge WIPO [WIPO standard ST. 2](#) standard St.2 (DD.MM.YYYY). Datoangivelser for dokumenter omtalt i nyhedsundersøgelsesrapporten, se afsnit 9.1.1.

3.2 Sprog

[BEK § 123](#)

Nyhedsundersøgelsesrapporten affattes normalt på dansk.

Hvis ansøgeren har anmodet om, at sagsbehandlingen foregår på engelsk, vil nyhedsundersøgelsesrapporten blive affattet på engelsk.

4. Identificering af ansøgningen

På forsiden og den supplerende side D af nyhedsundersøgelsesrapporten angives ansøgningsnumret.

5. Klassifikation af patentansøgningen

Nyhedsundersøgelsesrapporten angiver de officielle klassifikationer af patentansøgningen i overensstemmelse med V, 4.

6. Teknikområder omfattet af nyhedsundersøgelsen

I nyhedsundersøgelsesrapporten angives de teknikområder, hvor nyhedsundersøgelsen er foretaget. Denne information medtages i rapporten i form af

- (i) en liste af de undersøgte klasser: ved angivelse af klassifikationssystem efterfulgt af klassifikationssymboler på overklasse niveau, f. eks. IPC: H04B,
- (ii) en liste af andet dokumentation gennemført udover PCT minimum: hvis skandinaviske patendlitteratur er søgt, angives der landekoderne, f. eks. DK, NO, SE, FI, og
- (iii) en liste af de anvendte elektroniske databaser: f. eks. EPODOC, WPI, TXTE. Det er normalt ikke nødvendigt at angive søgetermer.

Det er ikke nødvendigt at angive hvordan adgangen til databasen fandt sted, f. eks. der er ingen grund til at specificere at adgangen til EPODOC skete via Internal og EPOQUENET, eller MEDLINE via STN.

7. -

8. Begrænsninger i nyhedsundersøgelsen

I de følgende eksempler vil nyhedsundersøgelsesrapporten eller det medfølgende behandlingsbrev angive om nyhedsundersøgelsen blev begrænset, og hvilke krav der blev og hvilke der ikke blev nyhedsundersøgt.

- (i) krav udover ti hvor der ikke er betalt ekstra kravgebyr (se III, 3.4). Der angives, hvilke krav, der ikke er blevet nyhedsundersøgt, [Gebyr BEK § 1](#)
- (ii) manglende opfinderisk enhed (se VII). De enkelte opfindelser (eller grupper af samhørende opfindelser), skal omtales ved at angive, hvad de angår og de tilhørende krav. Ved en begrænset nyhedsundersøgelse (se VII, 1.1) angives det, at den er foretaget på baggrund af den opfindelse der er angivet først i kravene. Dette gælder både for manglende enhed før (a priori) og undervejs i (a posteriori) nyhedsundersøgelsen. [BEK § 17, stk. 2-3](#)
- (iii) krav for hvilke ingen meningsfuld nyhedsundersøgelse eller kun en ufuldstændig nyhedsundersøgelse kan udarbejdes (se VIII). Et behandlingsbrev udarbejdes når:
 - (a) en meningsfyldt nyhedsundersøgelse har ikke været mulig på baggrund af alle kravene. Her erstatter behandlingsbrevet nyhedsundersøgelsesrapporten, eller [PL § 1, stk. 2-5](#)
[PL § 1b](#)

- (b) en meningsfyldt nyhedsundersøgelse har ikke været mulig for nogle krav eller for en del af et krav. I dette tilfælde skal de omhandlede krav omtales i det behandlingsbrev der ledsages af nyhedsundersøgelsesrapporten. Nyhedsundersøgelsesrapporten vil da kun omhandle den del af ansøgningen, der har været nyhedsundersøgt. [PL § 8, stk. 2](#)

I begge tilfælde (a) og (b) skal årsagen til den manglende eller begrænsede nyhedsundersøgelse angives (f. eks. at opfindelsen er omfattet af undtagelsesbestemmelserne eller helt uklare krav).

9. Dokumenter angivet i nyhedsundersøgelsesrapporten

9.1 Identifikation af dokumenter i nyhedsundersøgelsesrapporten.

9.1.1 Bibliografiske oplysninger

Alle dokumenter, der er omtalt i nyhedsundersøgelsesrapporten, skal klart identificeres ved at angive de nødvendige bibliografiske oplysninger. Disse oplysninger skal være angivet i overensstemmelse med WIPO Standard ST. 14 (Anbefaling af format for referencer citeret i patentlydokumenter), WIPO Standard ST. 3 (2-bogstavskoder) og ST. 16 (Typekoder til identifikation af forskellige typer af patentlydokumenter). Dette udelukker ikke afvigelser i særlige tilfælde, hvor en nøje overholdelse af standarderne vil kræve betydelige meromkostninger og indsats, hvis det ikke er nødvendigt for en klar og let identifikation af et dokument.

[WIPO standard ST. 3](#)
[WIPO standard ST. 14](#)
[WIPO standard ST. 16](#)

- (i) Patentpublikationer angives med:
- (a) WIPO's 2-bogstavkode (ST.3),
 - (b) dokumentnummer (for Japanske patentlydokumenter før år 2000, skal kejserens år angives før patentlydokuments serienummer),
 - (c) dokumentkode (ST.16), hvis en sådan er angivet på dokumentet, ellers dokumenttype,
 - (d) navn på patenthaver eller ansøger (i versaler, evt. passende forkortet),
 - (e) publiceringsdato for det citerede patentlydokument (med 4 ciffer i årstallet ifølge den Gregorianske kalender) eller ved rettede patentlydokumenter, publiceringsdato for det rettede patentlydokument iflg. INID kode (48) i WIPO Standard ST.9 og hvis oplyst på dokumentet, den supplerende rettelseskode iflg. INID kode (15) og
 - (f) oplysninger om dokumentets relevante dele.

Oplysningerne i punkterne (d) og (e) kan pt. ikke medtages i nyhedsundersøgelsesrapporten.

De følgende eksempler illustrerer ovenstående punkter (a)-(f):

- (1) EP 0982974 A1 (SEIKO EPSON CORP) 1. marts 2000, afsnit [0026] til [0030].
- (2) DE 3744403 A1 (JOSEK) 29. august 1991, side 1, sammendraget.
- (3) SE 504901 C2 (SWEP INTERNATIONAL AB) 26. maj 1997, krav 1.
- (4) US 5635683 A (MC DERMOTT et al.) 3. juni 1997, spalte 10, linie 30 til 40, figur 3.

- (ii) Bøger eller andre publikationer, der udgives enkeltvis angives med:

[WIPO standard ST. 14](#)
inkl. [anneks](#)

- (a) forfatterens (eller redaktørens) navn,
- (b) titel, og gerne udgave og/eller bind,
- (c) trykkeår, gerne forlag og udgivelsessted, og
- (e) oplysninger om relevante sider.

De følgende eksempler illustrerer ovenstående:

- (1) H. Walton: "Microwave Quantum Theory", bind 2, 1973, Sweet and Maxwell (London), se side 138-192, specielt side 146-148.
- (2) DROP, J.G. "Integrated Circuit Personalization at the Module Level", IBM tech. dis. bull. oktober 1974, Vol.17, No.5, side 1344 og 1345, ISSN 2345-6789.

For bøger, der indeholder kapitler med egne forfattere og titler:

- (3) C.-G. Hedén, "Selection of Bacteria as Sources of Enzymes" i Z. Bohak-N.Sharon, "Biotechnological Applications of Proteins and Enzymes", 1977, Academic Press (New York), se side 21-37.

- (iii) Artikler i tidsskrifter eller seriepublikationer angives med:

[WIPO standard ST. 14](#)
inkl. [anneks](#)

- (a) fuldstændig titel (evt. almindelig anvendt forkortelse herfor),
- (b) bind/årgang og gerne nummer eller hæfte,
- (c) udgivelsesår og gerne udgivelsessted,
- (d) artiklens forfatter og titel samt sidetal og
- (e) gerne relevante dele.

Eksempel:

Melliand Textilberichte, bind 50, december 1969, Heidelberg, R. Grösser, „Jaquardrichtungen an Grossrundstrickmaschinen“, se side 1436-1445, specielt side 1443, spalte 1, linie 1 – spalte 2, linie 18, fig. 19 og 20.

- (iv) Sammendrag/referat publiceret sammen med den tekst, som er grundlaget for det:

Publikationen angives som ovenfor (ii)-(iii), afhængigt af hvilken type publikation, der er tale om, og der henvises endvidere til sammendraget/referatet.

- (v) Sammendrag/referat, der ikke er publiceret sammen med den tekst, som er grundlaget for det:

Henvisningen angiver både, hvor sammendraget og den fuldstændige tekst findes, og gerne hvilket sprog der er anvendt i originalteksten, jf. de oplysninger, der er givet i sammendraget.

De følgende eksempler illustrerer ovenstående:

- (1) Derwent's abstract nr. 1979-88963B/49, SU 653273 A
- (2) JP 3002404 A (sammendrag). [Fundet online d. 02.09.1998 i EPODOC].
- (3) Database Chemical Abstracts, vol. 75 (1971), sammendrag nr. 120718, Fiz.-Khim.Mekh, Mater, 1971, 7(2), 7-11 (russisk)
- (4) Chemical Abstracts, vol. 92 (1980), sammendrag nr. 215278, SU 697515.

9.1.2 Tilsvarende dokumenter

Sagsbehandleren vil blive konfronteret med tilstedeværelsen af "tilsvarende" dokumenter, (se VI, 6.2). Det vil sige dokumenter, der har det samme eller stort set det samme tekniske indhold. De kan sædvanligvis inddeles i to grupper, nemlig patentdokumenter fra en patentfamilie og sammendrag:

(i) patentdokumenter i den samme patentfamilie

Disse er patentdokumenter fra det samme land eller fra andre lande, og som har mindst en fælles prioritetsdato.

Hvis et omtalt patentdokument hører til en patentfamilie, behøver sagsbehandleren ikke at angive alle de medlemmer af patentfamilien som er kendte eller tilgængelige for ham. Han kan imidlertid omtale et eller flere patentfamiliemedlemmer udover det omtalte (se IV, 3.1). Sådanne dokumenter skal identificeres ved oprindelsesmyndighed, type og nummer på dokumentet (se 9.1.1), og indledt med tegnet &. Der kan være andre mulige grunde til at sagsbehandleren ønsker at gøre opmærksom på mere end et patentfamiliemedlem i nyhedsundersøgelserapporten, f. eks.:

- (a) et dokument i patentfamilien er offentliggjort før den tidligste prioritetsdato i ansøgningen, men er ikke offentliggjort på et af Patent- og Varemærkestyrelsens anvendte sprog (se VI, 6.2), mens et andet medlem af samme patentfamilie er offentliggjort på et af Patent- og Varemærkestyrelsens anvendte sprog, men efter den tidligste prioritetsdato.

Eksempel: En europæisk ansøgning har prioritet den 3. september 1999. Under nyhedsundersøgelsen findes et relevant dokument WO9912395 A. Dette dokument er offentliggjort på japansk den 11. marts 1999 – tidsnok til at udgøre kendt teknik ifølge PL § 2 stk. 2. Der findes også et europæisk patentfamiliemedlem offentliggjort i en engelsk oversættelse den 1. marts 2000 – for sent til at udgøre den kendte teknik. EP dokumentet bliver omtalt i nyhedsundersøgelserapporten som et "&" dokument til WO dokumentet på japansk og sendt til ansøger (se X, 11.3). Det vil blive brugt til behandlingen af ansøgningen til at fortolke indholdet af den japansksprogede publikation (se C-IV, 6.4). I nyhedsundersøgelserapporten skal disse dokumenter angives som følgende (hvad angår omtalen af kravene til hvilke de omtalte dokumenter angår, her krav 1-10, se X 9.3):

X	WO 9912395 A (SEIKO EPSON CORP)	1-10
	11. marts 1999, se figur 1	
	[& EP0982974 A1 (SEIKO EPSON CORP)	
	1. marts 2000, figur 1 og krav 1]	

[PL § 2 stk. 2](#)

(b) forskellige dokumenter indenfor den samme patentfamilie, som alle indeholder relevante tekniske træk, som ikke er tilstede i andre patentfamiliemedlemmer,

(c) et dokument er omtalt i ansøgningen på et sprog, der ikke er anvendt af Patent- og Varemærkestyrelsen, og der findes et andet patentfamiliemedlem på et sprog der er anvendt af Patent- og Varemærkestyrelsen. Begge er publiceret før den tidligste påberåbte prioritetsdato og anføres begge i nyhedsundersøgelsesrapporten.

Eksempel:

Y	EP1564182 A (BAOLAB MICRO-SYSTEMS S L) 17.august 2005, krav 1	1-10
D,Y	ES2239549 B (BAOLAB MICRO-SYSTEMS S L) 16. september 2005	1-10

Det faktum, at ansøger allerede har omtalt det relevante ES dokument i ansøgningen, som er i patentfamilie med det relevante EP dokument, betyder at ansøger allerede har opfyldt betingelsen, at han omtaler den kendte teknik i beskrivelsen.

(ii) Sammendrag af dokumenter (se VI, 6.2)

Disse stilles til rådighed af flere databaseudbydere (f. eks. Chemical Abstracts, Derwent eller japanske sammendrag fra JAPIO) og kan angå mange forskellige typer af publikationer såsom patentdokumenter, avisartikler, Ph.d. afhandlinger, bøger osv. Sammendraget giver et resume af de vigtigste aspekter af det tekniske indhold i det originale dokument. De fleste anvendte sammendrag er på engelsk. I alle tilfælde, hvor et sammendrag er nævnt i en nyhedsundersøgelsesrapport, skal sagsbehandleren indtaste originaldokumentet til hvilket sammendraget hører til efter "&" tegnet.

Eksempel:

Y	Derwent AN 88-255351 [& SU 1374109 A (KARELIN) 15. februar 1988]	1-10
---	---	------

Sagsbehandleren kan vælge at omtale sammendraget i stedet for at omtale det originale dokument af flere forskellige årsager, og så skal det originale dokument omtales som et "&" dokument.

Disse grunde kan være:

- at det originale dokument er ikke let tilgængeligt for sagsbehandleren (f. eks. i tilfældet med fremskaffelse af Ph.d. afhandlinger), eller
- det originale dokument er ikke på et sprog anvendt af Patent- og Varemærkestyrelsen, og der findes ikke et andet tilsvarende dokument (f. eks. et japansk patentdokument uden patentfamiliemedlemmer, eller en avisartikel på russisk).

9.1.3 Sproget i de omtalte dokumentet

Medlemmer af den samme patentfamilie er ofte publiceret på flere forskellige sprog. Dermed har sagsbehandleren et valg, hvad angår sprog i det dokument, som omtales i nyhedsundersøgelsesrapporten. Hvis det relevante tekniske indhold ikke er forskelligt mellem de forskellige familiemedlemmer, og hvis de alle er offentliggjort før ansøgningens

tidligste påberåbte prioritet, så er alle medlemmerne af patentfamilien af lige stor relevans for ansøgningen. I sådanne tilfælde skal sagsbehandleren vælge det dokument, der skal omtales i kraft af dets offentliggørelsessprog, og ifølge efterfølgende liste med angivelse af de foretrukne sprog først:

- (1) et af de anvendte sprog i Patent- og Varemærkestyrelsen (f. eks. engelsk, fransk, tysk, dansk, svensk eller norsk)
- (2) et andet sprog som vil kunne læses af en kollega hvis pågældende sagsbehandler ikke har kendskab til dette sprog (se VI, 6.2).

I sidstnævnte tilfælde kan sagsbehandleren overveje at omtale et sammendrag på engelsk i stedet for det originale dokument.

9.1.4 Supplerende nyhedsundersøgelserapport ved ca. 24 måneder.

I tilfælde med en supplerende nyhedsundersøgelse ca. 24 måneder fra indleveringsdagen kan det ske at der ikke findes yderligere relevante dokumenter. I disse tilfælde er det tilladt ikke at omtale dokumenter i nyhedsundersøgelserapporten (se IV, 2.5). Udtrykket "ikke fundet flere relevante dokumenter" vil fremgå af nyhedsundersøgelserapporten.

9.2 Kategorier af dokumenter (X, Y, A, D, P osv.)

Alle omtalte dokumenter i nyhedsundersøgelserapporten kategoriseres efter deres relevans. Hvor det er nødvendigt, er kombinationer af flere kategorier mulige. De følgende bogstaver anvendes til kategorisering:

- (i) særligt relevante dokumenter (X, Y)

Kategori "X":

Opfindelsen har ikke nyhed eller adskiller sig ikke væsentligt fra kendt teknik, når dokumentet **vurderes alene**. Dokument angives i nyhedsundersøgelserapporten, med kategorien "X".

Kategori "Y":

Kategori "Y" anvendes når den ansøgte opfindelse ikke adskiller sig væsentligt fra kendt teknik, **når ét dokument kombineres med ét eller flere dokumenter af samme art**, og kombinationen af disse er nærliggende for fagmanden.

Hvis et dokument (udgangsdokument) imidlertid udtrykkeligt henviser til et andet dokument som et dokument, der giver mere detaljeret information om visse træk (se C-IV, 9.1), og kombinationen af disse dokumenter anses for at være nærliggende for fagmanden, skal udgangsdokumentet angives med kategorien "X" og ikke "Y". Det andet dokument skal angives som et "X" eller "L", hvis det er hensigtsmæssigt.

- (ii) dokumenter, der angiver teknikkens stade og som ikke foregriber nyhed eller væsentlig adskillelse (A)

Kategori "A":

Dokumenter i nyhedsundersøgelserapporten, der repræsenterer den kendte teknik (teknikkens stade) uden at foregribe nyhed eller væsentlig adskillelse, skal angives med kategorien "A".

De efterfølgende kategorier O, P, E, D, L, og M kan ikke bruges

alene, men skal knyttes til en af de ovenstående kategorier X, Y eller A.

Da nyhedsundersøgelserapporten ikke kan håndtere flere kategorier på samme dokument, tilføjes den yderligere kategori i bemærkningsfeltet.

(iii) dokumenter der angiver ikke-skriftlig offentliggørelse (O)

Kategori "O":

Dokumenter, der omhandler ikke-skriftlig offentliggørelse, f. eks. foredrag, udstillinger eller film. Eksempler på sådanne oplysninger inkluderer mødereferater. I de tilfælde, hvor mundtlige oplysninger fandt sted på en officielt anerkendt international udstilling, se VI, 5.5. Dokumenter vedrørende ikke-skriftlig offentliggørelse angives med kategorien "O" i nyhedsundersøgelserapporten (se VI, 2).

Dokumenter i kategorien "O" er altid ledsaget af en kategori, der angiver relevansen af dokumentet ifølge (i) eller (ii), f. eks. "O, X", "O, Y", eller "O, A".

(iv) mellemliggende dokumenter (P)

Kategori "P":

Dokumenter, der er publiceret i perioden mellem prioritets- og indleveringsdatoen, dvs. dokumenter, der kan få betydning, hvis prioriteten bortfalder (se VI, 5.2). Sådanne dokumenter skal angives med kategorien "P". Kategorien "P" skal også anføres for dokumenter der er offentliggjort på den samme dag som den tidligste påberåbte prioritetsdato i ansøgningen.

Dokumenter i kategori "P" er altid ledsaget af en kategori, der angiver relevansen af dokumentet ifølge (i) eller (ii), f. eks.: "P, X", "P, Y", "P, A".

(v) dokumenter angående teorier eller principper, der ligger til grund for opfindelsen (T)

Kategori "T":

Dokument, som kan give en uddybende forståelse for det princip eller den teori, som opfindelsen bygger på eller er omtalt for at påvise at begrundelsen eller de fakta der ligger til grund for opfindelsen ikke er korrekte. I nyhedsundersøgelserapporten angives disse med kategorien "T".

(vi) mulige konfliktende patentdokumenter (E)

Kategori "E":

Et patentdokument har indleverings- eller prioritetsdato, der ligger før indleveringsdatoen for den behandlede ansøgning (ikke prioritetsdatoen – se VI, 3) men som er offentliggjort senere end indleveringsdatoen. Hvis dette patentdokument har et indhold som vil udgøre teknik der er relevant for bedømmelse af nyhed (kategori X), dvs. § 2.2.2 eller 2.2.3 dokumenter, kategoriseres det som kategori "E".

[PL § 2, stk. 2](#)

[PL §§ 29, 31](#)

[PL § 82](#)

Hvis patentdokumentet og den behandlede ansøgning har samme indleverings- og/eller prioritetsdato (se C-IV, 7.4) skal patentdokumentet også have angivelsen "E". Patentdokumenter, der kræver prioritet fra samme patentdokument(er), som den behandlede ansøgning, skal ikke omtales.

Dokumenter i kategori "E" er altid ledsaget af kategori "X", dvs. "E, X".

[PL § 2, stk. 2.2 eller 2.3](#)

(vii) dokumenter omtalt i ansøgningen (D)

Kategori "D"

Når nyhedsundersøgelserapporten omtaler dokumenter, der allerede er omtalt i beskrivelsen i den behandlede ansøgning, skal disse angives med kategorien "D" (se IV, 1.3).

Dokumenter i kategori "D" er altid ledsaget af en kategori, der angiver relevansen af dokumentet ifølge (i) eller (ii) f. eks. "D, X", "D, Y", eller "D, A".

[BEK § 18, stk. 1.2](#)

(viii) dokumenter omtalt af andre årsager (L)

Kategori "L"

Kategorien "L" anvendes når nyhedsundersøgelserapporten omtaler et dokument af andre årsager (specielt som bevis for) end de omtalte i de foregående afsnit, f. eks.

- (a) et dokument, som kan kaste tvivl over et påstået prioritetskrav (se VI, 5.3),
- (b) et dokument, som fastlægger offentliggørelsesdatoen for et andet dokument, navnlig dokumenter i kategorien "O", eller
- (c) et dokument, der er relevant i problemstillingen om dobbelt patentering (se IV, 2.3(v), og C-IV, 7.4).

Disse dokumenter skal angives med kategorien "L". En kort begrundelse for omtalen af dokument bør gives. Omtalen af dokumenter af denne art behøver ikke at være knyttet til nogle af kravene.

Hvis et dokument af kategorien "L" kun er relevant for nogle af kravene i den behandlede ansøgning (f. eks. kan "L" dokumentet omtalt i nyhedsundersøgelserapporten kun underkende den påståede prioritetspåstand i forhold til visse krav), så skal omtalen af dokumentet kædes sammen med disse krav som omtalt i 9.3.

(ix) Model (M)

Kategori "M"

Dokumenter, der er foreslået anvendt som model for udformning af den danske ansøgning.

(x) Intern kategori (S)

Kategori "S"

Supplerende teknik, der kun anvendes til internt brug. Oplysningerne trækkes ikke til nyhedsundersøgelserapporten.

9.3 Sammenhæng mellem dokumenter og krav

Alle dokumenter omtalt i nyhedsundersøgelserapporten skal være ledsaget af en angivelse af hvilket krav de angår, med mindre dokumentet er angivet i kategorien ”L” (se X, 9.2 (viii)). Et og samme dokument kan omtales i forskellige kategorier i forhold til forskellige krav, og hver kategori bliver tilknyttet bestemte krav.

Eksempel:

X	WO9001867 A (WIDEGREN) 8. marts 1990	1
Y	se spalte 3, linje 27-43 og figur 1	2-5
A	se fig. 2	6-10

Ovenstående eksempel betyder, at det omtalte dokument angiver forhold, som foregriber nyhed og/eller væsentlig adskillelse af indholdet af krav 1. Samtidigt er dokumentet relevant for vurdering af væsentlig adskillelse af indholdet i krav 2 til 5 i kombination med et andet dokument som også har kategorien ”Y” i nyhedsundersøgelserapporten. Dokumentet udgør teknikens stadi for indholdet af kravene 6 til 10. Behandlingsbrevet henviser til de relevante passager i beskrivelsen eller figurer i dokumentet. Nyhedsundersøgelserapporten skal identificere den nærmeste kendte teknik i forhold til hvert af de selvstændige krav i den behandlede ansøgning. Dvs. alle de selvstændige krav skal omtales i nyhedsundersøgelserapporten mindst en gang i forbindelse med mindst et dokument, der er offentliggjort før den tidligste prioritetsdato (med mindre de(t) selvstændige krav er undtaget i nyhedsundersøgelsen f. eks. af de grunde, der er angivet i afsnit 8)(se IV, 2.5).

10. Gyldighed og datoer

Sagsbehandleren angiver sit navn og den dato hvor nyhedsundersøgelserapporten er udarbejdet. Dato og navn skal fremgå af nyhedsundersøgelserapporten.

11. Vedlagte kopier til nyhedsundersøgelserapporten.

11.1 Generelle bemærkninger

Nyhedsundersøgelserapporten sendes til ansøger og nyhedsundersøgelserapporten skal være ledsaget af kopier af alle de dokumenter der er omtalt (se også IV, 3.3). Undtaget herfra er de dokumenter, som fremgår af nyhedsundersøgelserapporten efter ”&”-tegnet, og som derfor ikke er udvalgt til kopiering og fremsendelse til ansøger. (se X, 11.3).

De omtalte dokumenter benyttes til vurdering af patenterbarhed af den ansøgte opfindelse.

11.2 Elektronisk version af et omtalt dokument

Hvis der er tale om et patentlydokument vedlægges en komplet kopi, også når patentet er omfangsrigt.

I de tilfælde, hvor en del eller hele dokumentet kun er offentliggjort på elektronisk form, vil en elektronisk version af de dele af dokumentet, der ikke findes i papirudgave, blive gjort tilgængelig for ansøger. Ansøger får stillet hele dokumentet til rådighed enten i en kombination af papir og elektronisk form eller hele dokumentet på elektronisk form.

11.3 Patentfamilier, ”&”-tegn

I visse tilfælde kan et eller flere patentlydokumenter i den samme patentfamilie være omtalt i nyhedsundersøgelserapporten efter ”&”-tegnet (se X, 9.1.2(i)). I disse tilfælde vedlægges normalt kun en kopi af det familiemedlem der er omtalt i 1. behandlingbrevet og/eller nyhedsundersøgelserapporten. Sagsbehandleren kan vælge at det patentlydokument, der fremgår efter ”&”-tegnet, kopieres og sendes til ansøger.

11.4 Tidsskrifter eller bøger

Omtales et tidsskrift eller en bog i nyhedsundersøgelserapporten, skal ansøger have en kopi af forsiden samt de relevante sider af den omhandlede publikation.

11.5 Referater, uddrag eller sammendrag

Et referat, uddrag eller et sammendrag af et andet dokument, kan f. eks. være offentliggjort senere end det dokument, det omtaler. Når det omtalte dokument er et referat, uddrag eller et sammendrag sendes en kopi af dette til ansøger sammen med nyhedsundersøgelserapporten.

Hvis sagsbehandleren har besluttet, at hele dokumentet er nødvendigt, skal dokumentet omtales og en kopi vedlægges nyhedsundersøgelserapporten (se X 9.1.2(ii)). Er et dokument fundet ved en onlinesøgning, og hverken en trykt version fra databasen (f. eks. Compendex, Paperchem2 og NTIS) eller den originale artikel er tilgængelig i Patent- og Varemærkestyrelsen på det tidspunkt, hvor udarbejdelsen af nyhedsundersøgelserapporten sker, erstatter en udskrift af filen den originale artikel.

12. Fremsendelse af nyhedsundersøgelserapporten

Patent- og Varemærkestyrelsen fremsender nyhedsundersøgelserapporten og kopier af alle omtalte dokumenter til ansøger sammen med 1. behandlingbrevet (se 11.1), inklusiv de dokumenter der står efter ”&”-tegnet, og som er valgt til at blive kopieret og sendt til ansøger (se 11.3).

13. Referencelisten

Inden ansøgningen godkendes til patentmeddelelse, udarbejder sagsbehandleren en elektronisk referenceliste (relevante publikationer). På patentdokumentet anføres alle de dokumenter, som er anført i den elektroniske referenceliste som relevante for bedømmelse af opfindelsens patenterbarhed. Er der tale om en udskilt eller afdelt ansøgning, medtages også eventuelle dokumenter, der har været anført i stamansøgningen, **og** som har haft betydning for behandlingen af den afdelte/udskilte ansøgning. Dokumenter, der af en eller anden grund har været anvendt fejlagtigt, medtages derimod **ikke** på listen.

Patentdokumenter anføres alene med dokumentkode og -nummer (jf. 9.1.1) i den rækkefølge, de er indtastet i den elektroniske referenceliste.

Efter eventuel indsigelse suppleres den elektroniske referenceliste, om nødvendigt, med nyt materiale, der har været brugt ved indsigelsen.

Efter eventuel administrativ omprøvning, hvor der har været brugt nyt relevant materiale, og hvor patentet opretholdes i ændret form, suppleres referencelisten med det nye materiale.

Kapitel XI - Sammendraget

1. Formålet ved et sammendrag

En patentansøgning skal indeholde et sammendrag. Formålet med sammendraget er at give læseren en kortfattet teknisk information om den eller de beskrevne opfindelse(r), sådan som de ser ud i beskrivelse med krav og eventuelle tegninger.

2. Sammendragets udformning.

Ansøger indleverer et sammendrag, f. eks. sammen med ansøgningens øvrige bilag. Sagsbehandleren kan ændre ordlyden i sammendraget, som herefter publiceres sammen med ansøgningen. Når sagsbehandleren vurderer sammendragets ordlyd skal han tage udgangspunkt i patentansøgningen som den så ud ved indleveringen (basisdokumenterne). [BEK § 21, stk. 1](#)

Når sagsbehandleren vurderer sammendragets indhold, tager han højde for at sammendraget udelukkende anvendes som teknisk information. Sammendraget må især **ikke** anvendes til at tolke beskyttelsesomfanget i patentansøgningen. Sammendraget bør affattes så det bliver et effektivt værktøj ved nyhedsundersøgelsen, og så det kan anvendes ved vurdering af, om det er nødvendigt at nærlæse selve ansøgningen. [PL § 8, stk. 3](#)

Har en international nyhedsundersøgende patentmyndighed eller Den Europæiske Patentmyndighed fastlagt sammendraget for en international ansøgning eller for en konverteret europæisk patentansøgning, anvender Patent- og Varemærkestyrelsen dette. Ellers fastlægger Patent- og Varemærkestyrelsen også sammendraget for sådanne ansøgninger. [BEK § 21, stk. 2](#)

3. Sammendragets indhold.

Sammendraget skal: [BEK § 21, stk. 1](#)

- (i) angive titlen for opfindelsen,
- (ii) angive det tekniske område, som opfindelsen er en del af,
- (iii) indeholde et entydigt sammendrag af ansøgningen, som den ser ud i beskrivelsen med krav og tegninger. Sammendraget bør være formuleret sådan, at det giver en klar forståelse af det tekniske problem, der ligger til grund for opfindelsen. Ligeledes gives en kort beskrivelse af løsningen på det tekniske problem, dvs. essensen i opfindelsen og dens primære anvendelsesområde. Hvis opfindelsen består i kemiske forbindelser vil det være hensigtsmæssigt at sammendraget indeholder den eller de kemiske formler, der bedst karakteriserer opfindelsen,
- (iv) ikke indeholde spekulationer over opfindelsens påståede egenskaber, værdi eller spekulative anvendelser af opfindelsen,
- (v) være kort og præcist, og helst ikke over ca. 150 ord, og
- (vi) angive hvilken af tegningens figurer, der skal ledsage

sammendraget. Hvis sammendraget nævner tekniske træk, der fremgår af denne figur, bør der indføres henvisningsbetegnelser, der angives i parentes. I særlige tilfælde kan der anvendes mere end en figur.

4. Figurer, der ledsager sammendraget

Sagsbehandleren skal ikke kun vurdere teksten i sammendraget, men også se på valget af figur, der skal ledsage sammendraget, når ansøgningen bliver publiceret. Sagsbehandleren kan ændre ordlyden i sammendraget, så det kommer til, at opfylde bestemmelserne i afsnit 3. Ligeledes kan sagsbehandleren vælge en anden figur (eller figurer), hvis han vurderer at denne karakteriserer opfindelsen bedre.

Hvis ingen af ansøgningens figurer kan bruges til at understøtte forståelsen af sammendraget, kan sagsbehandleren vælge at det publiceres uden figurer. Sagsbehandleren kan også vælge at se bort fra figurer valgt af ansøger, hvis de ikke understøtter forståelsen af sammendraget.

Ved vurdering af sammendragets indhold, fokuserer sagsbehandleren på at teksten er klar og entydig, og undlade at ændre i sammendraget udelukkende for at forskønne sproget (sprogliche ændringer uden teknisk betydning).

5. -

6. Sammendraget sendes til ansøger.

Indholdet af sammendraget sendes til ansøger senest i forbindelse med publicering af ansøgningen.