



2008-11-14

Till:
Justitiedepartementet,
enheten för immaterialrätt
och transporträtt

Näringsdepartementet,
enheten för marknad och
konkurrens

Synpunkter på föreslagna ändringar i tillämpningsföreskrifterna för EPC.

Svenska Industrins IP Förening, SIPF, har genom dokumentet Ju2008/352/L3 beretts möjlighet att lämna in skriftliga synpunkter på föreslagna ändringar i tillämpningsföreskrifterna enligt dokumenten CA/145/08 och CA/LP 14/08.

1. Inledning och grundläggande synpunkter

Ett välfungerande och användarvänligt europeiskt patentsystem är viktigt för svensk industri. SIPF strävar efter en aktiv roll för att förbättra patentsystemen både nationellt och internationellt. För ett framgångsrikt patentsystem krävs att bl a patentverken och användarna av systemet samarbetar. Förbättringsförslag från patentverken ska alltid välkomnas av SIPF, men för att patentsystemet ska förbättras utan risk för suboptimering krävs en öppen dialog där användarna av systemet bereds tillräcklig tid för att framföra synpunkter.

Dessa synpunkter måste sedan beaktas grundligt av patentverken för att undvika alltför överilade beslut. Felaktiga beslut riskerar inte bara att skada svensk och europeisk industri, utan också systemets trovärdighet i sig. Dessutom bromsas strävandet efter en internationellt mer harmoniserad patenträtt.

Det sätt på vilket de ovan nämnda CA-dokumenterna har framförts av EPO (Europeiska patentverket) för diskussion i CPL (Committee on Patent Law) i oktober 2008 och eventuellt efterföljande beslut av AC (EPO:s administrativa råd) redan i december 2008 är därför oacceptabelt. Dokumenterna har distribuerats till CPL med väldigt kort varsel, så att medlemmarna i CPL i många fall inte hunnit tillfråga användarna om förslagen innan mötet i oktober. Med andra ord har användarna av systemet inte beretts tillräckligt med

SVENSKA INDUSTRIENS IP FÖRENING
Association of IP Professionals in Swedish Industry

Member organisation of FEMIP - Fédération Européenne des Mandataires de l'Industrie en Propriété Industrielle
Bankgiro 154 - 0889 Org. nr 802001 - 5742

tid för att komma med synpunkter - i den mån användarna har hunnit bli tillfrågade överhuvudtaget.

Tyvärr är förslagen i ovan nämnda dokument bara ett exempel på regeländringsförslag inom det europeiska patentsystemet där svensk och europeisk industri inte har blivit tillfrågade på ett tillbörligt sätt. I den mån SIPF har hunnit yttra sig om regeländringsförslag innan beslut fattats, har det skett pga att SIPF-medlemmar har fått informationen från annat håll än från Sveriges representanter i AC, Regeringskansliet och EPO. Detta kan ofta förklaras med att Sveriges representanter får dokumenten nära inpå mötet där förslagen ska diskuteras/beslutas om samt att dokumenten i sig kan anses vara hemliga för utomstående, såsom användarna.

SIPF skulle därför vilja att Sverige starkt verkar för en ökad öppenhet i lagstiftningsarbetet inom AC och att besluts- och diskussionsunderlag för AC/CPL ges ut i god tid före AC:s möten så att användarna av det europeiska patentsystemet hinner ge välgrundade kommentarer till representanterna i AC.

2. Angående förslagen enligt CA/145/08 om avdelade ansökningar (divisional applications)

I dokumentet CA/145/08 föreslås ändringar av Regel 36 (1) och (2), 57 (a) och 135 (2) med anledning av europeiska, avdelade ansökningar (European divisional applications), se s 9 i dokumentet.

2.1. Om Regel 36(1)

Enligt ändringsförslaget för Regel 36(1) inskränks sökandens rättighet till att lämna in avdelade ansökningar förutsatt att (se s 9 i CA/145/08 för exakt text):

- (a) den avdelade ansökningen inlämnas inom 24 månader från granskningsavdelningens (Examining Division) första föreläggande i den tidigaste ansökningen för vilken ett föreläggande har skickats, eller
- (b) den avdelade ansökningen inlämnas inom 24 månader från ett första föreläggande i vilket granskningsavdelningen anser att den tidigare (tidigaste?) ansökningen innehåller oenhetliga uppfinningar.

SIPF anser att ändringsförslaget skulle *vara en försämring för europeisk industri* på vår egen hemmamarknad, i och med att rättigheten till att inge avdelade ansökningar inskränks i förhållande till dagens Regel 36(1). Inskränkningarna ska också ses i förhållande till att andra länder med stark industri, såsom Japan och Kina, de senaste åren har utökat tidsperioden för när en avdelad ansökning får lämnas in. Den föreslagna inskränkningen är därför inte bara en nackdel för europeisk industri i förhållande till, t ex, kinesiska och japanska företag, utan den ökar också *disharmonin mellan ledande*

patentlagar. Detta gör patentsystemet i sig mindre transparent för användarna och allmänheten samt går stick i stäv mot vad företag önskar sig av ett patentsystem.

SIPF förstår att möjligheten till att inlämna en avdelad ansökning baserad på en avdelad ansökning kan leda till missbruk som förstör för andra användare och ökar misstron mot patentsystemet, men såsom också nämns i CA/145/08 är endast 5% av alla europeiska ansökningar avdelade ansökningar, och endast 7% av dessa avdelade ansökningar är avdelade från avdelade ansökningar. Andelen avdelade ansökningar i "tredje generation är mindre än 1%. Med andra ord rör det sig om ytterst få ansökningar (mindre än 0,0035 % "tredje-generationsansökningar") som torde kunna stämplas som "missbruks-ansökningar".

Med tanke på hur litet missbruket verkar vara idag är det förvånande att EPO vill införa så kraftfulla begränsningar som slår hårt mot alla patentansökningar oavsett missbruk eller ej. Med andra ord ter sig förslaget inte proportionerligt i förhållande till hur det faktiskt skadar sökanden.

Sökanden, tredje man och patentsystemet anses skadas av följande två skäl:

Det första skälet är att 24 månader enligt (a) och (b) ovan, med tanke på behandlingstiden för ett genomsnittligt europeiskt patent idag, är en alldeles för kort tid för att säkerställa att sökanden ges ett optimalt och rättmätigt skydd för sin uppfinning baserat på en stamansökning. Exempelvis kan EPO så sent som vid ett föreläggande som avser att godkänna en ansökning, d v s ibland efter att 24 månader har passerat, anse att flera utföringsformer var för sig är patenterbara utan att anmärka på oenhetlighet. Sökanden kan i en sådan situation i dag rättmätigt inlämna en eller flera avdelade ansökningar baserade på godtagbara utföringsformer i stamansökningen och i stamansökningen erhålla patent för en annan av utföringsformerna.

Ovan nämnda rättmätiga inlämnande av avdelade ansökningar skulle alltså i många reella fall fråntas genom förslaget. Detta kan inte alls sägas stå i proportion till det missbruk som EPO säger sig vilja stävja. Vid eventuellt införande av förslaget befarar SIPF att sökanden i motsvarande situation skulle inlämna nya patentkrav som helt klart är oenhetliga, för att få erhålla en tidsfrist enligt förslagets Regel 36(1)(b). Ett sådant beteende från sökanden torde inte vara önskvärt för någon part; varken sökanden, tredje man eller EPO.

Det andra skälet är att ändringsförslaget väsentligt anses öka sökandens, tredje mans och EPO:s administration i och med att nya tidsfrister måste övervakas. Sökanden måste övervaka 24-månadersfristerna och bestämma om avdelade ansökningar ska inlämnas.

Eftersom sökande inom angiven tidsfrist inte alltid kan veta i vilken utsträckning EPO avser att godkänna en ansökning, befarar SIPF att förslaget kommer att leda till att sökanden för säkerhets skull inlämnar minst en avdelad ansökning inom tidsfristen. Med andra ord förväntas EPO vid införande av förslaget översköljras av avdelade ansökningar och antalet patentansökningar kommer att öka drastiskt – till ingen nytta för någon, om EPO inte tänker sig att tjäna mycket pengar på ett stort inflöde av avdelade ansökningar.

Sist men inte minst skulle detta förslag vara *mest kännbart för små och medelstora företag*, som inte alltid har råd att lämna in avdelade ansökningar i preventivt syfte och inte kan förväntas ha samma goda administrativa rutiner som större företag för att hålla koll på 24-månadersfristerna.

SIPF föreslår därför att Sverige mycket starkt tar ställning mot ändringsförslagen om Regel 36(1).

SIPF tycker att *dagens regler för avdelade ansökningar är bra och ser inget behov av att ändra dem*. Om EPO verkligen vill stävja missbruk måste EPO komma med ett nytt förslag som inte drabbar samtliga sökanden på ett oproportionerligt sätt. Ett sätt skulle kunna vara att stävja missbruk genom att endast tillåta avdelade ansökningar i "första och andra generation", men för detta antas att det krävs en ändring av Pariskonventionen och EPC. Ett annat sätt skulle vara att *mycket kraftigt* förlänga fristerna i förslaget, såsom till 120 månader (10 år), för att bättre "säkerställa" att sökanden kan få ett rättmätigt skydd för en uppfinning. Ett tredje sätt skulle kunna vara, även om det också kan kräva ändringar av Pariskonventionen och EPC, att avdelade ansökningar på basis av en avdelad ansökning endast får inlämnas om inlämningsavgiften etc är betald för den senare nämnda ansökningen, såsom föreslås i CIPA:s inlägga CA/PL 15/08 till AC.

Angående eventuellt missbruk vill SIPF här också passa på att nämna att europeiska patentombud är bundna av EPI:s (The Institute of Professional Representatives before the European Patent Office) uppförandekod och har ett ansvar att inte missbruka det europeiska patentsystemet. Europeiska patentombud kan inte rättfärdiga brott mot uppförandekoden genom hänvisning till instruktioner från klienter (§ 1g EPI Code of Conduct).

2.2. Om Regel 135(2)

Enligt förslaget ska missad inlämning av avdelade ansökningar enligt förslagets Regel 36 (1)(a) och (b) dessutom vara undantagen från vidarebehandling (further processing) enligt Regel 135 (1).

SIPF anser att undantaget (enligt förslaget) från vidarebehandling inte är proportionellt mot det patentskydd som sökanden kan gå miste om genom att missa 24-månadersfristen enligt förslagets Regel 36(1)(a) eller (b).

Ur ett lagharmoniseringsperspektiv borde förslaget för Sveriges del dessutom vara dåligt. Sverige har, liksom 11 andra EPC-stater, ratificerat PLT (Patent Law Treaty). PLT utgör ett ramverk för patentverk i syfte att ge sökanden ett rättssäkert, välfungerande och mer harmoniserat patentsystem. Även om EPO har undertecknat PLT, så har EPO inte ratificerat det. Trots detta borde Sverige verka för att EPOs regler ändå är harmoniserade med PLT.

SIPF anser att ändringsförslaget för Regel 135(2) inte överensstämmer med PLT. Enligt Artikel 11 (2) PLT ska, i det fall patentverket inte erbjuder fristförlängning, vidarebehandling erbjudas för frister som satts av patentverket. De enda undantagen från Artikel 11 (2) ges i Regel 12(5) PLT, men där nämns ingenting om avdelade ansökningar.

Vidare anser SIPF att ändringsförslaget för Regel 135(2) inte är i samklang med de generella tankar som genomsyrade ändringarna av reglerna för vidarebehandling och återinsättande i samband med EPC 2000. Enligt EPC 2000 ska vidarebehandling vara standardförfarandet vid missade frister, något som EPO i och med förslagen nu försöker bortse ifrån.

SIPF föreslår därför att Sverige mycket starkt tar ställning mot ändringsförslaget om Regel 135 (2).

3. Angående regeländringsförslagen i CA/PL 14/08

Dokumentet CA/PL 14/08 innehåller förslag inom ramen för EPOs arbete med att "höja ribban" ("Raising the bar"). Några av förslagen är bra och några är mycket dåliga.

SIPF vill därför att Sverige kräver en kraftig omarbetning av förslaget på beslut från AC, se (s 11-14 i dokumentet).

Dokumentet behandlar ändringsförslag i EPC:s implementeringsregler angående:

- flera oberoende patentkrav: ny Regel 62a,
- klagörande av komplexa ansökningar: ändring av Regel 63,
- obligatoriskt svaromål på nyhetsundersökningsförelägganden ny Regel 70a och ändring av Regel 161,
- identifiering av ändringar i ansökning: ändring av Regel 137, och
- förhindrande av vidarebehandling: ändringar av Regel 135 i enlighet med dokumentet CA/145/08.

3.1. Om flera oberoende patentkrav: ny Regel 62a

SIPF uppskattar att Regel 62a enligt förslaget endast ska komma i fråga om Regel 43 (2) inte är tillämplig på patentansökningar med flera självständiga krav i samma kravkategori.

Emellertid ser SIPF flera problem med förslaget som helhet.

Dels så är den föreslagna svarsfristen på en månad alldeles för kort för att säkerställa att sökanden kan inge ett fullständigt och välgrundat svar. Vid svaromål, särskilt där tekniskt grundade överväganden måste göras, sker ofta en intensiv kommunikation mellan flera

parter på ett företag: patentingenjörer, uppfinnare, experter, affärsstrateger och externa ombud. Att på en enda månad kunna garantera ett adekvat svaromål till EPO låter sig ofta inte göras, särskilt inte i semestertider eller vid sjukdom. Frister på en månad fungerar för mindre, formella brister i ansökan, men knappast för komplicerade tekniska överväganden.

Förslaget om en enmånadersfrist är också dåligt ur ett lagharmoniseringsperspektiv, d v s med avseende på PLT (se SIPFs resonemang ovan). PLT föreskriver i Artikel 8 (7) och Regel 11 (1) att svarsfristen på ett föreläggande inte ska vara mindre än två månader från mottagandet av föreläggandet. Även en tvåmånadersfrist anser SIPF är i kortaste laget för fristen enligt förslaget. Huruvida en tvåmånadersfrist kan accepteras med tanke på i vilket skede, d v s sökningsfasen, ansökningsen ligger i då Regel 62a (1) kan komma ifråga, är ingenting SIPF har tagit ställning till ännu.

Enmånadersfristen i förslagens Regel 62a är orimlig och SIPF vill därför att Sverige verkar för en väsentlig förlängning av fristen.

I samband med Regel 62a nämns att möjligheten till svaromål inte får användas för en "fördröjningstaktik". Därför föreslår EPO att enmånadersfristen in Regel 62a (1) ska vara undantagen både från vidarebehandling (further processing) och återinsättande (re-establishment). SIPF kan inte alls förstå detta resonemang. Följderna vid missat svaromål kan vara väsentliga för sökanden. Tredje man anses inte heller åsamkas skada i paritet med potentiella följder för sökanden om vidarebehandling och möjlighet till återinsättande för missad vidarebehandlingsfrist inte skulle finnas. Skadan som en eventuell "fördröjningstaktik" (som skulle vara mycket kostsam för sökanden p g a vidarebehandlingsavgiften) skulle åsamka arbetsflödet för EPO:s Search Division kan inte sägas vara proportionell mot sökandens rättsförlust. SIPF kan inte förstå att en frist såsom i den föreslagna Regel 62a (1) skulle vara undantagen från vidarebehandling. Se också våra argument ovan angående Regel 135 (2), PLT och EPC 2000.

Det föreslagna undantaget för Regel 62a i Regel 135(2) är oacceptabelt och SIPF vill därför att Sverige också ur denna synvinkel mycket starkt tar ställning mot ändringsförslaget om Regel 62a med avseende på Regel 135(2).

SIPF vill också nämna en farhåga som flera medlemmar nämnt, nämligen att några för Sverige viktiga teknikområden, såsom telecom och bioteknik, kan komma att drabbas extra mycket av Regeln 62a i det fall EPO skulle börja vara restriktiva med definitionen på vad som krävs för patentkrav av samma kategori för att ingå i Regel 43(2).

3.2. Om klagörande av komplexa ansökningar: ändring av Regel 63

Termen "komplexa ansökningar" har inte någon entydig definition för SIPF, eftersom frågan huruvida någonting är komplext eller ej har ett starkt inslag av betraktarens subjektiva bedömning. I dokumentet CA/PL 14/08 sägs att termen komplexa ansökningar

används med avseende på ansökningar som ger väsentliga problem både vid nyhetsundersökning (*search*) och granskning (*substantive examination*). Andelen ansökningar som för en subjektiv bedömare kan anses ligga inom den definitionen, skulle kunna vara mycket stort. Inte heller ges någon för SIPF tillfredsställande definition i PRVs riktlinjer C1.2.2., där det nämns t ex att ett stort antal patentkrav kan medföra att uppfinningstanken blir oklar. Även om det som står i PRVs riktlinjer ofta kan vara sant, skulle det lätt kunna missbrukas av patentverk.

Vad SIPF här alltså vill påpeka är att en alltför liberal tillämpning av Regel 63 och synen på vad som är en komplex ansökning inte får användas av EPO för att underlätta sitt eget arbete. Vissa uppfinningar är helt enkelt svåra att förstå utan att vara oklara. Såsom sägs i T1020/98 är kravet på klarhet inte en grund för att protestera mot ett patentkravs komplexitet, eftersom komplexitet inte är detsamma som avsaknad av klarhet. Ett patentkravs enkelhet är inte ett kriterium för godkännande av patent enligt EPC. SIPF vill därför avråda från försök att kringgå rättsfall såsom T1020/98 för att underlätta sitt eget arbete.

Ändringsförslaget för Regel 63 (1) innehåller samma korta svarsfrist på en månad och ska enligt förslaget också undantas både från vidarebehandling och återinsättande. SIPF hänvisar därför till våra kommentarer om motsvarande förslag för Regel 62a ovan.

Enmånadersfristen i förslagets Regel 63 är orimlig och SIPF vill därför att Sverige verkar för en väsentlig förlängning av fristen. Det föreslagna undantaget för Regel 63 i Regel 135(2) är oacceptabelt och SIPF vill därför att Sverige också ur denna synvinkel mycket starkt tar ställning mot ändringsförslaget om Regel 135 (2).

3.3. Om obligatoriskt svaromål på nyhetsundersökningsföreläggande

Ändringsförslagen under denna rubrik avser förslagen på ny Regel 70a och ändring av Regel 161. Regeln 70a avser svaromål på extended European search report. Regeln 161 avser, något förenklat, ändringar av ansökningen vid inträde i PCT:s regionala fas om EPO varit ISA (International Searching Authority) för ansökningen. Enligt ändringsförslaget för Regel 161 ska sökanden tvingas att svara på tidigare ISA written opinion eller IPER (International Preliminary Examination Report).

Åsikterna om huruvida sökanden ska tvingas svara på något eller några av dessa tre typer av nyhetsundersökningsförelägganden är delade inom SIPF och föreningen kan därför inte idag ge uttryck för en enhetlig åsikt om tvingandet som *princip* är bra eller dåligt.

Den sida som tycker att det kan vara bra med tvingande regler för att svara på förelägganden från nyhetsundersökningsfaser (dvs ISA och Search Division) anser att sådana förelägganden i praktiken är vanliga förelägganden, vilka sökanden borde kunna svara på för att snabba på ansökningsförfarandet. Trots allt torde ett snabbt

ansökningsförfarande vara att föredra för patentsystemets trovärdighet och för tredje man, i de fall ett snabbt granskningsförfarande inte föredras av sökanden.

Å andra sidan är Regel 161 enligt förslaget en nackdel för europeiska företag på vår egen hemmamarknad i förhållande till andra företag, eftersom ansökningar som inte granskats av EPO i PCT-fasen inte omfattas av svarsfristen som ges sökanden enligt förslagens Regel 161. Med andra ord tvingas europeiska företag till snabbare åtgärder än, till exempel, amerikanska och asiatiska företag vid inträde i PCT:s regionala fas. Detta är olyckligt och ingenting SIPF kan stödja.

SIPF är i likhet med vad som sagts ovan angående enmånadersfristerna i de föreslagna reglerna 62a och 63 starkt kritisk till enmånadersfristen enligt förslagens Regel 161.

SIPF kan därför inte acceptera ändringsförslaget för Regel 161 och vill därför att Sverige tar ställning mot ändringsförslaget för Regel 161 i dess helhet. SIPF kan inte heller stödja förslaget om införande av Regel 70a.

3.4. Om identifiering av ändringar i ansökning: ändring av Regel 137

Regel 137 avser ändringar i europeiska ansökningar. EPO:s förslag är att införa en ny lydelse för:

- Regel 137 (2) med anledning av de föreslagna reglerna 70a och 161,
- Regel 137 (4) för att förmå sökanden att visa var i grundhandlingarna ändringar har stöd, och
- Regel 137 (5) med anledning av de föreslagna reglerna 62a och 63.

Till att börja med vill SIPF uttrycka sitt stöd för förslaget angående Regel 137 (4), eftersom det inte bara anses underlätta EPO:s arbete utan även tredje mans och sökandens kontroll av om stöd i grundhandlingarna verkligen finns. Det kan dock tyckas väl hårt (och dyrt pga den höga avgiften för vidarebehandling) att ansökningen anses som tillbakatagen om sökanden skulle missa ett enda omnämnande av en enda av flera ändringar i ansökningen. Regeln 137 (4) i förslaget måste därför användas med stort förnuft av EPO, så att inte granskarnas arbetstid går åt till att hitta fel i sökandens angivande av stöd i grundhandlingen.

SIPF skulle därför vilja, med anledning av vad som sagts ovan om reglerna 62a, 63, 70a och 161, att Sverige inte stödjer ändringsförslagen för Regel 137(2) och (5). Dessutom efterfrågar SIPF mer information om hur EPO har tänkt sig att använda sig av Regel 137 (4) i praktiken.



4. Sammanfattning

Patentsystemet är skapat för att belöna innovation och driva den tekniska utvecklingen framåt. Förslagen i CA-dokumenterna synes dock i stor utsträckning inriktas mot att underlätta EPO:s interna arbetsprocesser. Det är i sig ett mycket bra incitament, men det får inte ge så stora försämringar i rättssäkerhet och användarvänlighet såsom i förslagen i dokumenterna. SIPF befarar att förslagen skulle innebära väsentliga försämringar för både svensk industri och det europeiska patentsystemet, om de går igenom i en eller annan liknande form.

Det europeiska patentsystemets funktion äventyras också av den beslutsprocess som hanteringen av dessa förslag i AC är ett exempel på.

Meningarna i fet stil ovan utgör SIPF:s rekommendationer till Sveriges representanter i AC. Föreningen hoppas att representanterna och Regeringskansliet nogt överväger dem.

För SIPF
Fredrik Egrelius