

Till:
Justitiedepartementet, Alexander Ramsay

Stockholm 2010-06-23

Synpunkter på EPO-förslag om ändring av Regel 71 EPC

Inför ett möte i The Committee on Patent Law (PLC) har SIPF genom justitiedepartementets försorg beretts tillfälle att inge skriftliga synpunkter på dokumenten CA/3/10 och CA/PL 7/10. Det första dokumentet avser ett förslag om ändring av Regel 71 EPC och det andra dokumentet är en omarbetning av förslaget.

Även om det antas att CA/PL 7/10 är det dokument som är mest relevant att kommentera, så också vissa aspekter av CA/3/10, eftersom regeländringsförslaget i CA/PL 7/10 bör ses mot bakgrund av CA/3/10.

Slutsats

Slutsatsen från kommentarerna nedan är följande:

- I CA/PL 7/10 föreslås att Regel 71(3) EPC ändras så att EPO också redovisar bibliografisk data för den ansökan som de avser att godkänna. SIPF tycker att detta är mycket bra.
- Förslaget enligt CA/PL 7/10 tar i praktiken inte bort de brister som påtalats om förslaget enligt CA/3/10. Det enda som väsentligen skett är att bristfälliga lydelse som föreslogs införas i Regel 71 EPC i CA/3/10, istället föreslås infogas i EPO:s Examination Guidelines (GL). Detta ger inte någon skillnad i praktiken. Nackdelarna med det ursprungliga förslaget kvarstår alltså.
- SIPF anser att EPO:s Administrative Council (AC) på något lämpligt sätt bör markera för EPO att flera av de föreslagna ändringarna i GL inte är i linje med intentionerna med regeländringarna.
- I punkt 33 i CA/PL 7/10 anges exempel då ändringar kan föreslås av EPO:s Examining Division (ED). SIPF anser att punkterna 33(a), (e) och (f) ska strykas och att 33(e) och (f) i stället ska föras in som exempel i punkt 34 över sådana saker som inte får föreslås av ED.
- En del av meningen i punkt 34(h) bör strykas (se sista stycket).

Synpunkter på CA/3/10

Dokumentet föreslår en ändring av Regel 71 EPC. Syftet med förslaget är att det ska påskynda godkännandeprocessen av europeiska patent i samband med Regel 71(3) EPC och detta är naturligtvis behjärtansvärt.

SIPF tycker också att införandet av lydelsen "and of the bibliographic data" i R 71(3) enligt förslaget är bra.

Av särskild betydelse för våra synpunkter angående CA/PL 7/10 är att det föreslås i CA/3/10 att ED ska kunna föreslå väsentliga ändringar (eng: amendments), och inte bara mindre rättelser (eng: corrections) med stöd av ändringsförslagets R 71(3) EPC: *"Where appropriate, the Examining Division may, in its communication, suggest amendments or the correction of errors in the text..."*.

Det är en väletablerad europeisk praxis att sökanden har ansvaret för beskrivningens och patentkravens slutliga lydelse; inte EPO (GL Part B, Chapter XII-3.8; Part C, Chapter III-8.4). Trots detta föreslår alltså EPO att granskare ska ha befogenheten att föreslå ändringar i t.ex. patentkraven. Eftersom sökanden ändå har ansvaret för ansökningstexten är det sedan upp till sökanden att godkänna de ändringar som EPO föreslår.

Vid första anblicken kan alltså EPO:s ändringsförslag tyckas vara godtagbart och t o m önskvärt, eftersom EPO endast kan tyckas föreslå en ändring som förhoppningsvis är godtagbar och att sökanden ändå kan protestera mot de föreslagna ändringarna. Av praktiska skäl, som inte framgår av någon EPC-regel, anser dock SIPF att så inte är fallet. Nedan anges sju punkter på vilka vi grundar vår åsikt.

1. Målet med handläggningen av ansökningen skiljer sig åt mellan en granskare och sökanden. Granskaren har incitament för att avsluta ansökningen och detta kan göras genom att avslå ansökningen eller godkänna den. Sökanden vill å andra sidan ha ett hållbart patentskydd som också tillgodoser affärsbehovet, t ex genom att kunna beivra patentinträng i företagets produkter. Informationen om affärsbehovet är inte tillgängligt för granskaren.
2. Granskaren har generellt ingen aning om den affärsmässiga bakgrunden till att en ansökning lämnas in och varför dess patentkrav är skrivna som de är.
3. Risken anses vara hög att en typisk situation skulle uppstå där ett patentkravs befintliga lydelse inte godtas av granskaren, men att granskaren ser en utväg för sökanden genom en ändring av patentkraven och därför skickar en R 71(3)-kommunikation med de ändrade patentkraven. På detta sätt kan granskaren på ett kraftfullt sätt leda sökanden i den riktning som granskaren skulle vilja gå för att snabbt få handlägningsprocessen avslutad. Det är många SIPF-medlemmar som varit i denna situation även med dagens utformning av Regel 71, trots att endast mindre rättelser tillåts göras av granskaren. Risker är alltså stor att denna situation skulle öka med ändringsförslaget enligt dokumentet. I de fall då sökanden inte håller med om att rättelserna är nödvändiga, har sökanden många gånger kunnat argumentera emot och få igenom oförändrade patentkrav. Om granskaren och sökanden inte skulle kunna komma överens skickas idag en Art 94(3)-kommunikation med en fyramånadersfrist, *men i förslagets R 71(5) medges endast en tvåmånadersfrist*, vilket förstås är till nackdel för

sökanden. Eftersom granskaren enligt förslaget kan föreslå substantiella ändringar, behövs en fyramånadersfrist.

4. Det kan finnas flera möjliga inriktningar av ett patentkravs skyddsomfång, där det ena anses ha ett högre affärsvärde än det andra. En granskare kan dock inte antas veta vilken som har det högsta affärsvärdet.

5. En Regel 71(3)-kommunikation är som nämnts i punkten ovan ett kraftfullt och i grunden positivt meddelande för sökanden. Trots ansvaret att noga kontrollera ändringsförslagen kan sökanden i praktiken bli så glad över den goda möjligheten till ett godkänt patent att ändringarna godkänns direkt utan noggrann kontroll av vad som egentligen är det rättmätiga och affärsmässigt bästa skyddet. Konsekvenserna av detta praktiska problem ökar dessutom i och med EPO:s nyligen ändrade regler (R 36 EPC) om begränsning av tillfällen då avdelade ansökningar får lämnas in. Med andra ord riskerar fler godkända patent ha ett skyddsomfång som inte täcker någonting användbart och det är förstås inte syftet med patentsystemet.

6. Granskaren kan föreslå ändringar som är i strid med Artikel 123 EPC. Detta uppmärksammas redan idag, inte minst i invändningsärenden, och kan då leda till att ett för sökanden kostsamt patent hamnar i den s k rävsaxen mellan Art 123 (2) och 123(3) EPC. Risken för att av en granskare initierade, otillåtna ändringar återfinns i godkända patent ökar alltså med ändringsförslaget, vilket i sig ökar risken för att ett patent hamnar i rävsaxen.

7. I dokumentet nämns att en andel på ungefär 15% av R 71(3) EPC-kommunikationerna inte godkänns av sökanden, som i sin tur föreslår andra ändringar/rättelser. Om granskarna genom ändringsförslagets sanktion uppmuntras att göra mer genomgripande ändringar i patentansökan, tror vi att andelen drastiskt skulle öka (p g a flera av de ovan nämnda punkterna). Med andra ord riskerar regeländringarna att ge en effekt som är tvärtemot de goda intentionerna med förslaget. Handläggningstiderna i samband med godkännande skulle tvärtemot kunna öka samtidigt som rättssäkerheten för sökanden skulle minska.

Regeländringsförslaget enligt CA/3/10 är därför oacceptabelt. Ett ändringsförslag där "amendments or" stryks från lydelsen "Where appropriate, the Examining Division may, in its communication, suggest amendments or the correction of errors in the text..." skulle däremot vara acceptabelt.

Synpunkter på CA/PL 7/10

I CA/PL 7/10 har regeländringsförslaget enligt CA/3/10 *vid första anblicken* ändrats i rätt riktning, främst genom att ovan nämnda ändringsförslag för R 71(3), d v s att granskaren får föreslå (substantiella) ändringar, har tagits bort.

Det regeländringsförslag som AC enligt CA/PL 7/10 föreslås godkänna skulle därför vara acceptabelt för SIPF, om det inte vore för att EPO har flyttat den praktiska innebörden av

ändringsförslaget enligt CA/3/10 till GL. I CA/PL 7/10 nämns det i punkt 30 fortfarande att:

"Under the new regime, the communication under Rule 71(3) EPC may contain reasoned amendments or corrections made by the examining division on its own initiative".

Denna överflyttning gör att de påpekade bristerna i förslaget ändå realiserar i praktiken samt att AC kan ha svårt att formellt sett kunna göra någonting åt det.

Kanske är det möjligt för AC att bordlägga beslutet tills garantier kan fås från EPO om att GL inte ska ändras i den riktning som föreslås i CA/PL 7/10? Kanske kan AC i sina mötesanteckningar i samband med ett eventuellt beslut enligt CA/PL 7/10 införa noteringar om hur AC skulle vilja att GL bör ändras och begära att EPO senare redovisar hur man levt upp till AC:s noteringar?

Punkt 31

Punkt 31 lyder: "The kind of amendments or corrections may only be those which the division can reasonably expect the application to accept. This may depend on the experience of the members of the examining division and their knowledge of the applicant's behaviour. Alternatively or in cases of doubt, the examining division may contact the applicant by telephone or issue a communication under Article 94(3) EPC."

SIPF anser att den sista meningen är bra eftersom ED alltid bör uppmuntras att ta kontakt med sökanden på telefon för att diskutera ändringar som kan förväntas bli accepterade av sökanden. Vid de relativt många fall då tveksamheter uppstår, eller att sökanden inte kan godta granskarens ändringsförslag anser SIPF att det alltid är bra att en 94(3)-kommunikation skickas. Så sker ofta idag och ger sökanden tillräckligt med tid, tack vare en fyramånadersfrist, att tillsammans med uppfinnarna diskutera olika ändringsmöjligheter. En tvåmånadersfrist är exempelvis för kort.

SIPF är dock tveksam till den första och andra meningen. Anledningen är att även en erfaren granskare inte kan anses ha tillräcklig kunskap om sökandens beteende för att kunna avgöra vad sökanden anser är acceptabelt. Anledningen är att en stor del av ansökningarna lämnas in av olika ombud (här avses både interna och externa europeiska patentombud), som även om de arbetar åt samma företag, föredrar att handlägga ärenden på olika sätt och samarbeta med sökanden på olika sätt. Dessutom kan sökanden rätt som det är ändra sin generella ansökningsstrategi och detta kan inte ens en erfaren granskare förväntas känna till. **Med andra ord vore det bättre om Punkt 31 slår fast att ED alltid bör kontakta sökandens ombud på ett informellt sätt, t ex via telefon eller via informella e-brev.**

Punkt 33

Punkt 33 i CA/PL 7/10 anger exempel på då ändringar kan föreslås av ED. Dessa exempel föreslås alltså införas i GL.

Angående 33(a): Här föreslås att granskaren ska kunna göra ändringar i beskrivningen för att få påståenden om uppfinningen däri att vara samstämmiga med patentkraven.

Förslaget är välmenande och skulle snabba på handläggningen. Som nämnts ovan i samband med CA/3/10 är det dock sökanden som bäst känner till uppfinningen och har ansvaret för textens utformning. Ett fel i beskrivningen kan ha negativa konsekvenser för motsvarande US-patent. Vid patenttvister i USA kan motsägelser och felaktigheter i ett europeiskt patent påverka ett US-patents giltighet. En EPO-granskare bedöms inte känna till detta. SIPF förordar därför att brister hellre påpekas i en Art 94(3)-kommunikation.

Angående 33(e): Enligt SIPF-medlemmars erfarenhet måste sökanden, bl a med tanke på USA, vara mycket noga med vad som skrivs i sammanfattningen (Summary) också i EP-patent, särskilt om sammanfattningen skiljer sig från motsvarande US-patent. Det som skrivs ska också vara förankrat hos uppfinnarna. Vi anser inte att en granskare vid EPO kan anses ha den förståelsen och bör därför inte föreslå en ordalydelse också avseende tidigare känd teknik. Det kan väl inte krävas att granskaren ska kontakta uppfinnarna?

Angående 33(f): En granskare anses generellt inte kunna ha den insikt och vilja som krävs, t ex p g a anledningarna 1-4 som nämnts ovan i samband med CA/3/10. Med andra ord är risken stor att exakt den situation uppstår, som våra anledningar 1-7 nämner ovan.

SIPF anser att punkterna 33 (e) och (f) måste strykas och i stället införas som exempel (i punkt 34) då ändringar inte får föreslås av granskaren. Dessutom föreslås att punkten 33(a) stryks.

Punkt 34(h)

SIPF föreslår att lydelsen "if there are different ways of amending the claim, so that the examiner cannot assume to which possibility the applicant will agree" i punkt 34(h) stryks. Lydelsen kan implicit tolkas som att ändringar som väsentligen ändrar ett patentkravs skyddsomfång kan göras av granskaren om sökanden tros godta ändringen. Såsom nämnts ovan kan granskaren i praktiken inte ha den kunskapen, utom i de fall då sökanden indikerat detta genom t ex ett telefonsamtal.

För SIPFs patentutskott,

Fredrik Egrelius