

2009-01-28

Till:
Justitiedepartementet,
enheten för immaterialrätt
och transporträtt

Näringsdepartementet,
enheten för marknad och
konkurrens

Synpunkter inför remissmöte den 29 januari 2009 om den europeiska patentdomstolen och ändringar i tillämpningsföreskrifterna för EPC

Svenska Industrins IP Förening, SIPF, har i en inbjudan daterad 2009-01-16 till ett remissmöte 2009-01-29 i ärendenummer Ju2008/352/L3 beretts möjlighet att lämna in skriftliga synpunkter på föreslagna ändringar i:

- Draft Agreement on the European Union Patent Court 5072/09 från 2009-01-08,
- Tillämpningsföreskrifterna enligt dokumenten CA/145/08 Rev 1 från 2009-01-15 och CA/LP 14/08 Rev 1 från 2009-01-16.

SIPF har i tidigare inlägga från den 14 november 2008 lämnat skriftliga synpunkter angående tidigare förslag för tillämpningsföreskrifterna i samma ärendenummer. Inläggen bifogas och hänvisning till dem görs på vissa ställen i detta dokument.

1. Synpunkter på artiklarna om patentdomstolen

Inledningsvis anser SIPF att ändringarna i dokumentet "Draft Agreement on the European Union Patent Court 5072/09" är ett steg i rätt riktning i förhållande till det senaste av de tidigare utkasterna.

Särskilt fyra ändringar till det bättre observeras:

- 1) Domstolens namn har ändrats till "European and Community Patents Court", vilket är mycket bra, även om ändringen i sig kan anses vara redaktionell (Artikel 1).
- 2) En möjlighet, även om den inte är tillräckligt tillfredställande, att kunna utföra domstolsprocesser på det språk på vilket patentet godkändes (Artikel 29). SIPF anser fortfarande att en rättsprocess vid domstolen endast borde behöva hållas på något av EPO:s officiella språk (d v s tyska, franska och engelska) om inte båda

- parter kommer överens om något annat språk. SIPF anser därför att ytterligare ändringar behöver göras i Artikel 29.
- 3) EG-domstolens roll har ändrats så att den inte längre är en överklagandeinstans /tredjeinstans (Artikel 48 och Draft Statute of the European and Community Patents Court, Artikel 37). Denna ändring anser SIPF som absolut nödvändig för att överhuvudtaget kunna acceptera en överenskommelse.
 - 4) Det är nu tydligare att domstolen består av "tekniska domare" och "juridiska domare" (Draft Statute of the European and Community Patents Court, Artikel 15).

Trots förbättringarna vill SIPF påpeka att flera nödvändiga ändringar återstår att göras för att SIPF ska kunna stödja överenskommelseförslaget. Till exempel anser SIPF det nödvändigt att ändra Artikel 6 och 15 samt ytterligare förbättra Artikel 29, såsom framförts på tidigare remissmöten.

Artikel 28, angående representation, har inte tidigare tagits upp av SIPF, och vi vill därför kommentera den här. Vi ser det som självklart att europeiska patentombud, åtminstone de med "lämpliga kvalifikationer" (såsom uttryckt i Artikel 28 (2)) ska kunna få representera parter i domstolsprocessen. Dock tycks det märkligt att Artikel 28 (1) inte uppvisar samma krav på "lämpliga kvalifikationer" för jurister (lawyers) annat än att de ska vara auktoriserade att praktisera inför en domstol i en kontraktsstat. En jurist utan någon väsentlig patentkunskap skulle enligt Artikel 28 alltså kunna representera en part inför domstolen, vilket SIPF tycker är negativt.

Dessutom verkar denna artikel göra det svårt (omöjligt?) för IP-ombud som inte betecknas som jurister/lawyers i sin hemstat, men som där har rätt att representera inför domstol i patentmål, att få representera en klient vid den europeiska patentdomstolen. Detta diskvalificerar duktiga och erfarna patentombud i flera länder, vilket SIPF tycker är olyckligt.

Företag vill bli representerade av professionella personer med de rätta kvalifikationerna, här inte minst inom patenträtt, och då borde samma krav på "lämpliga kvalifikationer" gälla alla oavsett hur deras yrke/utbildning betecknas i hemlandet.

Om inga andra krav ställs på jurister än de i Artikel 28 (1) borde IP-ombud som är auktoriserade att representera en klient inför domstol i sitt hemland självklart också få representera en klient inför den europeiska patentdomstolen.

2. Angående förslagen enligt CA/145/08 Rev 1 om avdelade ansökningar (divisional applications)

I dokumentet CA/145/08 Rev 1 föreslås ändringar av Regel 36 (1) och (2), 57 (a) och 135 (2) med anledning av europeiska, avdelade ansökningar (European divisional applications), se s 11-14 i dokumentet.

Det noteras att förslagen enligt CA/145/08 Rev 1 inte skiljer sig åt från de tidigare förslagen i CA/145/08. Inte heller anses EPO i CA/145/08 Rev 1 ha bemött, på ett förtroendeingivande sätt, den kritik som riktas mot förslagen i vår tidigare inlägga från den 14 november.

Förslagen enligt CA/145/08 Rev 1::

- ger en försämring för europeisk industri på vår hemmamarknad,
- är särskilt skadliga för småföretagare,
- ökar disharmonin mellan ledande patentlagar,
- försämrar patentsystemets transparens,
- är inte förenliga med Patent Law Treaty,
- är inte förenliga med de grundtankar som genomsyrade ändringarna av reglerna för vidarebehandling och återinsättande i EPC 2000, och
- ger fördelar för EPO som dock inte är proportionerliga mot den skada, kostnad och ökande administration som förslagen åsamkar sökanden och tredje man.

SIPF föreslår därför fortfarande att Sverige mycket starkt tar ställning mot ändringsförslagen i dokumentet CA/145/08 Rev 1. Det finns alltså ingen del i de föreslagna regeländringarna som kan accepteras av SIPF.

Nedan i 2.1 och 2.2 följer en mer detaljerad beskrivning av SIPFs åsikter om förslagen. Beskrivningen är till stor del en upprepning av vår tidigare inlägga.

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 11 i CA/145/08 Rev 1 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 och möjligheterna för när en avdelad ansökning får lämnas in (se 2.3 nedan för mer detaljer om Japan och Kina). 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 Rev 1 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 stämpas som "missbruksansökningar".

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. EPO framför att även om andelen "missbruksansökningar" kan verka låg, så innebär det i absoluta tal en väsentlig arbetsvolym. SIPF efterfrågar dock mer substantiell bevisning för detta, för att verkligen kunna verifiera om arbetsvolymen kan sägas vara proportionell mot den skada som sökanden kan åsamkas genom ett otillräckligt skydd för sin uppfinning. Tills substantiell bevisning ges tillåter sig SIPF att hålla fast vid sin ståndpunkt.

Angående eventuellt missbruk vill SIPF här också 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).

Sökanden, tredje man och patentsystemet anses kunna skadas av regeländringsförslaget 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, befärar 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 översköljas 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.

2.2. Om Regel 135(2)

Enligt förslaget ska missad inlämning av avdelade ansökningar enligt förslagens 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 förslagens Regel 36(1)(a) eller (b).

Ur ett lagharmoniseringsperspektiv borde förslaget för bli Sveriges del dessutom vara dåligt. Sverige har, liksom 11 andra EPC-stater, ratificerat PLT (Patent Law Treaty). Frankrike är dessutom på god väg att ratificera PLT, som 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.

2.3. Alternativa lösningar

Inbjudan till remissmötet den 29 januari ber oss särskilt att kommentera tre alternativa lösningar som nämns i punkten VII, CA/145/08 Rev 1 (s 9).

Först och främst vill dock SIPF påpeka att dagens regler för avdelade ansökningar är bra. Inget av de tre alternativen som nämns i CA/145/08 Rev 1 är bättre än dagens regler.

De två första alternativens brister påpekar EPO i sitt dokument. Det tredje alternativet har nämnts i vår tidigare inlägga (punkt 2.1) som *ett för oss tänkbart alternativ, även om det inte anses vara bättre än dagens regler*. Dock menar SIPF att det tredje alternativet endast skulle vara godtagbart med en *mycket kraftigt* förlängning av fristerna i förslaget, såsom till 120 månader (10 år), för att bättre "säkerställa" att sökanden kan få ett rättmätigt skydd för sin uppfinning.

Under punkten 2.1 i vår tidigare inlägga har vi också nämnt två andra ytterligare för oss *tänkbara alternativ som kompletterar dagens regler på ett bättre sätt än de tre alternativen nämnda ovan*:

- "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 alternativ skulle kunna vara, även om det också kan kräva ändringar av Pariskonventionen och EPC, att avdelade ansökningar på basis av en avdelad ansökning endast räknas som inlämnade om inlämningsavgiften etc är betald för den senare nämnda ansökningen.

Som nämns är de två ytterligare alternativen svårare att genomföra, vilket kanske är en anledning till att de inte nämns i CA/145/08 Rev 1, för de har tidigare lämnats som förslag till EPO.

Ovan i 2.1. omnämndes Japans och Kinas regler för avdelade ansökningar. Japan utökade möjligheterna för sökanden att inlämna avdelade ansökningar så sent som 2006 (gällande från 1 april 2007), så att avdelade ansökningar kan inlämnas också efter t ex godkännandebeslut, vilket i praktiken kan sägas motsvara de i Europa nu gällande reglerna för när en avdelad ansökning kan lämnas in. För en utförlig förklaring av de japanska reglerna för avdelade ansökningar hänvisas till dokumentet "The Revised Japanese Patent Law for Divisional Applications and New Limitation on Amendments" från Japan Intellectual Property Association:

<http://www.jipa.or.jp/content/english/activities/committee/pdf/200706tokkyo1.pdf>

Kina kan sägas ha motsvarande regler eller t o m ännu generösare tidsfrister än Japan, t ex genom att en avdelad ansökan kan inges två månader från slutföreläggandet (Notification of Granting Patent Right). För en utförlig beskrivning av de kinesiska reglerna hänvisas till AIPPI Kinas rapport för Q193:

http://www.aippi-china.org/pdf/q193_china.pdf

3. Angående regeländringsförslagen i CA/PL 14/08 Rev 1

Dokumentet CA/PL 14/08 Rev 1 innehåller förslag inom ramen för EPOs arbete med att "höja ribban" ("Raising the bar").

Här behandlas 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,
- ändring av Regel 69 för att informera om Regel 70a,
- identifiering av ändringar i ansökning: ändring av Regel 137, och
- förhindrande av vidarebehandling: ändringar av Regel 135 i enlighet med dokumentet CA/145/08 Rev 1.

Några av förslagen är bra och några är mycket dåliga, t o m sämre än de var i det tidigare dokumentet CA/PL 14/08, som vi kommenterat i vår tidigare inlägga, punkt 3-3.4.

SIPF vill därför (precis som tidigare) att Sverige kräver en kraftig omarbetning av förslaget på beslut från AC, se (s 16-20 i dokumentet).

Nedan redovisas mer i detalj våra synpunkter på dessa regeländringsförslag.

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. CA/PL 14/08 Rev 1, s 3, punkt 8 besvarar och dämpar farhågan som flera SIPF-medlemmar nämnt, nämligen att några för Sverige viktiga teknikområden, såsom telekom 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). Problemet med Regel 43(2) är enligt flera medlemmar trots allt att regeln kan ge upphov till alltför godtycklig bedömning.

Oavsett ovan nämnda farhåga ser SIPF flera problem med förslaget som helhet.

Den föreslagna svarsfristen på 2 till 6 veckor är 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 två till sex veckor fungerar för mindre, formella brister i ansökan samt för Regel 64(1) EPC angående extra sökavgifter, men knappast för komplicerade tekniska överväganden.

Förslaget om en svarsfrist på 2 till 6 veckor är också dåligt ur ett lagharmoniseringsperspektiv, d v s med avseende på PLT (se resonemanget ovan i 2.2).

PLT föreskriver i Artikel 8 (7) och Regel 11 (1) att svarsfristen för ett föreläggande inte ska vara mindre än två månader från mottagandet av det. 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, ansökningen ligger i då Regel 62a (1) kan komma ifråga, är ingenting SIPF har tagit ställning till ännu.

Svarsfristen i förslagets 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 som en "fördröjningstaktik". Därför föreslår EPO att svarsfristen i Regel 62a (1) ska vara undantagen från vidarebehandling (further processing). SIPF håller inte med, eftersom ett undantag från vidarebehandling inte anses vara proportionellt mot den rättsförlust som kan bli följderna av en missad, så kort svarsfrist som föreslås för Regel 62a. Följderna vid missat svaromål kan vara väsentliga för sökanden i detta fall. Tredje man anses inte heller åsamkas skada i paritet med potentiella följder för sökanden om möjlighet till vidarebehandling 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 alltså inte sägas vara proportionell mot sökandens rättsförlust. Se också våra argument i punkt 2.2 angående grundtankarna med Regel 135 (2) i 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).

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

Termen "komplexa ansökningar" har inte någon entydig definition för SIPF, eftersom frågan om huruvida någonting är komplext eller ej har ett starkt inslag av betraktarens subjektiva bedömning. I dokumentet CA/PL 14/08 Rev 1 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 bedömning kan anses ligga inom den definitionen, skulle kunna vara mycket stor. 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.

Det nya ändringsförslaget för Regel 63 (1) innehåller en mycket kort svarsfrist på mellan 2 till 6 veckor och ska enligt förslaget undantas från vidarebehandling. SIPF hänvisar därför till våra kommentarer om motsvarande förslag för Regel 62a ovan.

Svarsfristen 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) om de varit "negativa".

De nya förslagen på ändringar av Reglerna 70a och 161 skiljer sig inte i praken från förslagen i CA/PL 14/08.

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 förslagets 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 vill också passa på att bemöta det påpekande som EPO gör i punkten 29 på s 9 i CA/PL 14/08 Rev 1, d v s att ISA written opinion är känd för sökanden sedan ca 12 månader vid ingången i den regionala fasen. Detta är i och för sig sant, men ett företag vet

ofta inte redan vid mottagandet av en ISA written opinion om företaget kommer att gå vidare med en ansökning i den regionala fasen vid EPO. Beslutet att gå in i den regionala fasen tas långt senare, ofta först då det av administrativa skäl är nödvändigt att ta beslutet i fråga för att hinna lämna in en europeisk ansökning inom 31-månadersfristen för den regionala fasen.

Att tidigarelägga beslutet är visserligen fullt möjligt, men skulle förta en mycket stor del av de fördelar med PCT-systemet som användare av systemet uppskattar. Dessutom skulle ett beslutet, åtminstone ibland, inte vara lika strategiskt välgrundat som ett senare taget beslut. Det är ju just PCT-systemets möjliggörande av relativt sena strategiska beslut om nationella/regionala ansökningar som tillsammans med ett "uppskjutande" av inlämningsavgifter och en viss garanterad höjd på nyhetsundersökningar som torde vara de viktigaste fördelarna med PCT-systemet för användarna. Förslagen i CA/PL 14/08 Rev 1 kan i praktiken innebära ett tidigareläggande av strategiska beslut, vilket gör att fördelarna med PCT-systemet minskar. Dessutom minskar det fördelarna med att välja EPO i den regionala/nationella fasen i förhållande till att direkt välja nationella patentverk i Europa. Båda försämringarna är förstås olyckliga för europeisk industri.

SIPF är i likhet med vad som sagts ovan angående 2-6-veckorsfristerna i de föreslagna reglerna 62a och 63 starkt kritisk till en månadersfristen enligt förslaget 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 ändring av Regel 69

I enlighet med EPO:s förslag om att införa Regel 70a, föreslår EPO att Regel 70a också nämns i informationen om publicering av den europeiska sökrapporten.

Eftersom inte SIPF kan stödja införandet av Regel 70a, så kan inte heller en ändring av Regel 69 stödjas.

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

Regel 137 avser ändringar i europeiska ansökningar. EPOs 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 samt angivande av en en månadersfrist vid brister i visandet, och
- Regel 137 (5) med anledning av de föreslagna reglerna 62a och 63.

SIPF har i sin tidigare inlägga uttryckt sitt stöd för principen bakom den tidigare lydelsen av Regel 137 (4), eftersom den inte bara anses underlätta EPOs arbete utan även tredje mans och sökandens kontroll av om stöd i grundhandlingarna verkligen finns. I CA/PL 14/08 Rev 1 har dock ett oacceptabelt tillägg gjorts, i och med att en enmånadersfrist för svaromål ges om EPO inte tycker att sökanden har indikerat stödet för ändringarna tillräckligt bra. Det är mycket bra att EPO explicit infört att en förfrågan om klargörande kan skickas ut av EPO, men i likhet med våra kommentarer om andra frister anses enmånadersfristen för svaromål:

- vara alldeles för kort,
- inte vara i linje med PLT, och
- inte vara proportionell mot den rättsförlust som sökanden kan utsättas för vid missat svaromål.

SIPF skulle därför vilja, med anledning av vad som sagts ovan om reglerna 62a, 63, 70a, 135(2) och 161, att Sverige inte stödjer ändringsförslagen för Regel 137(2) (4) och (5).

4. Sammanfattning om förslagen på nya EPC-regler

Patentsystemet är skapat för att belöna innovation och driva den tekniska utvecklingen framåt. Förslagen i CA-dokumentet 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 förslagen i dokumentet. 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.

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

För SIPF
Fredrik Egrelius