

2010-02-03

Till PRV

Skickat med e-post till Herman Phalén och Marie Eriksson, båda på PRV.

Synpunkter på dokument inför MIA-möte den 9-11 februari 2010 i Rio de Janeiro

SIPF har genom en överenskommelse på PRV:s kundmöte i december 2009 beretts möjlighet att inför det rubricerade MIA-mötet inkomma med kommentarer på MIA-dokument¹ som nu publicerats inför MIA-mötet. Vi vill därför först tacka för möjligheten och för PRV:s vilja att inhämta synpunkter från användare av patentsystemet.

Flera av våra nedanstående kommentarer om de olika dokumenten ska ses mot bakgrund av andra frågor som SIPF driver för att förbättra patentsystemet, främst behovet av att skapa en patentverksgemensam databas för dokument som citerats av olika patentverk i en patentfamilj (en s k prior art-databas) och eventuellt de förelägganden där de citerade dokumenten nämns. En sådan databas skulle väsentligen underlätta administrationen för sökanden, inte bara genom att dokument inte behöver skickas till en mängd patentverk som kräver sådan information, utan också för att de nationella reglerna för kännedom om tidigare känd teknik (s k Information Disclosure Statements, IDS, eller Duty to Disclose) och rapportering av förelägganden från andra patentverk skiljer sig väldigt mycket länder emellan. För patentverken torde databasen också kunna bidra till minskad administration och högre kvalitet på godkända patent. Vidare borde databasen ge minskade koldioxidutsläpp och högre legal säkerhet inför en patenttvist. Även om de nationella reglerna för IDS kan anses ligga utanför WIPO:s arbete, borde det inte vara någon tvekan om nyttan för alla inblandade parter att en sådan databas skapas. SIPF vet förstås att det i Europa pågår arbete med att skapa gemensamma databaser för citerade dokument, men vi vill ändå försöka skynda på arbetet med att skapa en global databas och då vore en databas för alla PCT-myndigheter en bra start. *Denna fråga är mycket viktigare för SIPF:s medlemmar än övriga frågor som diskuteras i MIA-dokumentet, även om vi observerar att frågan indirekt berörs i PCT/MIA/17/2, stycke 37.*

Förutom prior art-databasen vill vi också passa på att nämna en annan fråga som vi tidigare tagit upp: en ny standard för figurer där figurer i färg tillåts. Vi anser att tiden nu är mogen för att inom WIPO och MIA påbörja diskussionen om att tillåta färgfigurer. Idag används en icke-försumbar tid och konstnader inom svensk industri till att konvertera färgritningar och färgdiagram från utvecklings- och konstruktionsavdelningar till svartvita patentfigurer. Även moderna ritprogram använda inom patentbranschen innehåller mallar/geometriska figurer vars ursprungsfärg inte är svart eller grå. SIPF förstår att alla

¹ WIPO: http://www.wipo.int/meetings/en/details.jsp?meeting_id=20050, hämtat den 3 februari 2010.

nationella patentverk kanske ännu inte har tillräckligt moderna verktyg för att hantera färgritningar, men vi tror att åtminstone alla PCT-myndigheter har det. Kanske är det så att PCT-myndigheterna inte ser någon vinst för dem själva ur administrativ synvinkel, men många gånger kan också förståelsen av uppfinningen förbättras genom flera färgskalor (t ex i en figur innehållande flera olika EKG-kurvor alternativt ett diagram eller flerskiktsritning som gör motsvarande jämförelse). Förutom fördelar för sökanden tror vi att allmänheten skulle tycka att färgfigurer gör patentdokument både tydligare och trevligare att studera eller visa upp.

Med de ovan nämnda, för SIPF viktiga frågor för förbättrande av patentsystemet, följer nedan några kommentarer på MIA-dokumenterna.

PCT/MIA/17/1 Draft agenda

Om det är möjligt skulle vi uppskatta om PRV:s delegater under punkt 10 – Future work, skulle kunna ta upp frågan om industrins stora behov av en prior art-databas samt vår synpunkt på färgfigurer. Kanske skulle en arbetsgrupp som studerar den senare frågan närmare, kunna bildas?

PCT/MIA/17/2 Third party observations

Generellt sett är detta ett mycket bra dokument som innehåller ett välbalanserat förslag på ett system för erinran från tredje man. Systemet borde göra det lättare för särskilt små företag att lämna in synpunkter på ansökningar. Det är dock särskilt viktigt att begränsa antalet erinringar från ett och samma företag/person, då det annars finns möjligheter att missbruka systemet.

I samband med stycke 19 vill vi framföra att vi idag *inte* ser något behov av att införa ett system där erinran kan lämnas in för en opublicerad PCT-ansökan.

Ett system för erinran och en prior art-databas står såsom framgår i stycke 37 inte i något motsatsförhållande, men om det är fråga om en resursfördelning så är det ingen tvekan om att insatser för att få igång en fungerande prior art-databas borde ha en betydligt högre prioritet än systemet för erinran.

PCT/MIA/17/3 Quality feedback systems

Initiativet från PRV anses vara bra och synpunkterna som framförs i dokumentet är välbalanserade.

I stycke 7 anges att återkopplingssystemet till stor del är lika det system som föreslås för erinran i PCT/MIA/17/2 och att de två systemen borde utvecklas tillsammans. Då de två systemen utvecklas borde utvecklingen ske utifrån skapandet av den tidigare nämnda prior art-databasen.

PCT/MIA/17/4 Input into the Study on the Future of PCT

Stycke 12 nämner två möjliga åtgärder enligt dokumentet PCT/MIA/16/3 för att göra den internationella nyhetsgranskningen och den preliminära patenterbarhetsbedömningen mer användbar.

Den första punkten (a) avser en garanti där sökanden bereds en chans att få svara på en andra written opinion innan en negativ IPER skickas. Vi har tidigare genom PRV:s kundmöten muntligt framfört våra åsikter om PCT/MIA/16/3 och passar därför nu på att nämna i skrift, att vi anser att den första punkten är ett utmärkt förslag. Implicit enligt Regel 66.4 PCT behöver inte IPEA utfärda en andra written opinion och detta har definitivt sänkt värdet av Fas II då EPO är IPEA. Sannolikheten för sökanden att få en positiv IPER ökar rimligtvis med ökad dialog. Det är mycket värdefullt för sökanden att få en positiv IPER och i praktiken är det den enda anledningen för sökanden att använda sig av Fas II. En ändring av Regel 66.4 PCT skulle därför vara högst önskvärd.

Den andra punkten avser "top-up-sökningar" i Fas II. Vi tror inte att ett sådant införande skulle göra Fas II attraktivare för sökanden, helt enkelt för att anledningen till att Fas II används i de allra flesta fall är för att, genom en dialog med IPEA, kunna ändra en negativ bedömning i en ISA WO till en positiv IPER. Vidare tror vi, precis som påpekas i stycke 12 att en top-up sökning i Fas II ytterligare skulle försena den internationella preliminära patenterbarhetsbedömningen och även minska svarstider på IPEA WO:s. Med tanke på den administrativt arbetssamma delen för sökanden att gå in i PCT:s regionala/nationella fas, så riskerar högre risk för förseningar att tvärtom minska användningen av Fas II. Dessutom innebär förseningar en i praktiken väsentlig ökning av den legala osäkerheten; ett stort antal patentbevakningar görs enbart för att undersöka i vilka länder en PCT-ansökan går vidare i. Vid en "top-up-sökning" förväntar vi oss också att främst sent inkomna dokument hittas och borde i så fall i stor utsträckning vara sådana som i flera jurisdiktioner endast får användas som direkta nyhetshinder. Även om nyhetshindrande dokument är viktiga att hitta, är det för sökandes del relativt lätta (i förhållande till uppfinningshöjdsanmärkningar) att gå runt. Sist men inte minst befaras att en top-up search i Fas II skulle kunna motverka pågående arbete med att förbättra uppdateringen av patentdatabaser. Sökanden ska kunna lita på att ISA har tillgång till "alla" publicerade patentdokument då sökningen görs. Sammantaget tror vi alltså att ett införande av top-up sökningar inte bara minskar attraktionskraften hos Fas II, utan också skulle vara ett steg tillbaka i strävan att göra PCT-systemet effektivare.

Stycke 14-21 diskuterar samverkan i sökning och granskning, såsom nämnts i bl a PCT/MIA/16/15. SIPF har också här genom PRV:s kundmöten framfört en positiv syn på ett pilotprojekt där t ex europeiska, japanska och amerikanska granskare tillsammans utför sökning och granskning. Vår positiva syn kvarstår, men vi vill också lägga till att vi tror att en sådan samverkan i slutändan *endast är relevant och effektivitetshöjande om rapporterna från en sådan "virtuell myndighet" blir mer bindande*. Genom stycke 15 verkar det som att flera PCT-stater vill utföra ytterligare sökningar. Höjda sökavgifter i Fas I p g a en "samverkande" sökning anses då ge litet eller inget värde alls. Endast om höjda avgifter i Fas I och Fas II ger godkända patent snabbare och minskade avgifter i den

nationella fasen kan de höjda avgifterna accepteras. Om en samverkan endast leder till högre avgifter utan att ge några väsentliga fördelar i den nationella/regionala fasen ser vi inget behov av en implementering, även om vi inser att en samverkan indirekt kan leda till en önskvärd, ökad harmonisering av nationella patentlagar.

PCT/MIA/17/5 Preferential Treatment for International Applications Relating to “Green” Technologies

Om ett företag vill ha patent beviljade mycket snabbt rekommenderas vanligtvis att parallella ansökningar lämnas in nationellt/regionalt med begäran om accelererad handläggning. Anledningen är att beviljandet anses försenas med ca 18 månader om PCT-systemet används. Att korta ner PCT- fas I och fas II (tillsammans) med 18 månader synes vara svårt.

Konkreta förslag som skulle kunna snabba på godkännandeprocessen via PCT-vägen skulle dock kunna vara att:

- fler möjligheter till att få positiva IPER ges genom att IPEA genom ändring av Regel 66.4 PCT *tvingas att skicka en andra WO* (se diskussionen om dokumentet PCT/MIA/17/5 ovan),
- erbjuda ett accelererat förfarande i Fas I, där sökrapport och ISA WO skickas inom 7 månader och publicering av patentansökningen sker strax därefter, och
- förmå flera nationella/regionala patentverk att påbörja en accelererad granskning så *fort sökanden går in i den nationella/regionala fasen även om det sker innan 30 månader*, t ex strax efter publiceringen av en ”i förtid” publicerad och nyhetsundersökt PCT-ansökan i punkten ovan. Det finns flera patentverk som inte ger den möjligheten idag, varken för grön teknologi eller pga någon annan anledning såsom pågående intrång, licensförhandlingar etc, och då spelar det ingen roll (för dessa länder) om PCT Fas I snabbas på.

PCT/MIA/17/6 Introduction of a Form for Informal Clarification Before Search

Generellt sett tycker vi att syftet med förslaget från det japanska patentverket är mycket bra pga det informella tillvägagångssättet. Fördelen för granskaren är uppenbar, men någon detaljerad förklaring om hur det föreslagna anteckningsformuläret ska behandlas legalt och distribueras till andra patentverk och sökanden finns inte, vilket hade varit önskvärt för att bättre förstå fördelarna och eventuella nackdelar för sökanden.

Mot bakgrund av betydelsen av akthistorik (file history estoppel etc) i flera för svensk industri viktiga länder, såsom USA och Kina, är det av stor betydelse att vi får mer information om hur formuläret är tänkt att distribueras till nationella patentverk och huruvida sökanden får en chans att rätta eventuella fel i granskarens sammanfattning av diskussionen med sökanden. Innan dess vågar vi inte uttrycka vårt stöd till förslaget som sådant.

PCT/MIA/17/7 PCT User Survey

Inga kommentarer.



PCT/MIA/17/8, PCT/MIA/17/9 och PCT/MIA/17/10

Då detta skrivs har ytterligare MIA-dokument gjorts tillgängliga på WIPO:s hemsida. Dessa är PCT/MIA/17/8, PCT/MIA/17/9 och PCT/MIA/17/10. När förfrågningar om synpunkter på MIA-dokument gick ut till styrelsen och patentutskottet fanns de tre dokumenten inte tillgängliga och tyvärr hinner vi inte bereda frågan innan svarsfristen går ut den 6 februari 2010. Vi hoppas dock kunna återkomma med synpunkter på de tre dokumenten senare, även om det är för sent för mötet i Rio de Janeiro.

Lycka till på mötet!

För SIPF

Fredrik Egrelius

Vice-ordförande i SIPF och föreningens representant på PRV:s kundmöten