



Till Justitiedepartementet

2005-11-07

**Yttrande angående Ju2000/4879/L3**

Svenska Industrins Patentingenjörers Förening (SIPF) har beretts tillfälle att komma med synpunkter på ett utkast från Trilateralen (EPO, JPO och USPTO) angående en "first package" lösning i det fortsatta arbetet med SPLT. Man synes nu ha kommit en bit på väg när det gäller ett antal grundläggande villkor, teknikens ståndpunkt, nyhetsfrist, nyhet och uppfinningshöjd, vilket vi konstaterar med viss tillfredsställelse.

**Teknikens ståndpunkt, Art 8(1)**

Här råder till synes full enighet om det väsentliga. USPTO accepterar t.o.m. prioritetdagen som avgörande d.v.s. det som gäller enligt ett "first to file" system. Det enda som man är oeniga om är om uppfinnarens medgivanden om sådant som är förut känt. Sådana medgivanden skall enligt USPTO vara oåterkalliga medan det enligt EPO och JPO handlar om en bevisfråga. Den skilda attityden torde bero på uppfinnarens annorlunda ställning i USA. En uppfinnare skall inte kunna tillgodoräkna sig något som han inte själv bidragit med. Uppfinnarens ställning bör vara en fråga för SPLT i ett annat sammanhang.

Vi stödjer här det synsätt som EPO och JPO förespråkar. Likaledes förespråkas begreppet "claimed subject matter" framför "claimed invention".

Gällande Rule 8(3) stödjer vi Trilateralens position att det är sista dagen i månaden eller under året som skall räknas som offentlighetsdag för prior art som endast har en känd månad eller årsangivelse.

**Verkan av kolliderande ansökningar, Art 8(2)**

Vid kollision vill EPO och JPO ha enbart nyhet som skillnadskriterium som idag medan USPTO också vill ha uppfinningshöjd. Dessutom håller man fast vid den gamla Hilmerdoktrinen. Självklart måste USA också acceptera den äldre ansökningens prioritet om det skall bli någon harmonisering.

Vår erfarenhet av nyhetsbegreppet är blandad när det gäller tillämpningen vid kollision. Det kan vara svårt att använda samtidigt som det kan anses utgöra en skäligen balans mellan den äldres och den yngres intressen. Svårigheten betingas särskilt av att kollisionsfallen förekommer så sparsamt.

Med viss nyfikenhet sökte vi därför på nätet efter begreppet "enlarged novelty". Vi fann länken <http://www.wipo.int/scp/en/novelty/> på WIPOs hemsida. Vi har inte haft tillfälle att

**SVENSKA INDUSTRIENS PATENTINGENJÖRERS FÖRENING**  
**ASSOCIATION OF PATENT ATTORNEYS IN SWEDISH INDUSTRY**

Member organisation of FEMPI – Fédération Européenne des Mandataires de l'Industrie en Propriété Industrielle  
Postgiro 5 52 11 - 7 Bankgiro 154 - 0889 Org. nr 802001 - 5742



mera ingående studera det digra materialet men vad vi förstår innebär ”enlarged novelty” enbart en förskjutning av gränsen en bit in i uppfinningshöjdsområdet, men inte hela vägen. Svårigheterna torde enligt vår mening därmed inte minska. Sverige hade uppfinningshöjd som skillnadskriterium på sjuttioalet med det omaket att det föreföll väl strängt. En annan ytterlighet är att helt avskaffa kollisionshindren – se vidare vårt remissyttrande angående Ju 2003/2119/L3 daterat 2003-04-15, särskilt sid 3.

Genom de båda ytterligheterna öppnas möjlighet för en generösare inställning vid avvikande prioritet och införandet av ändringar.

Borttaget: Fördelen

Frågor gällande dubbelpatentering och själv-kollision bör naturligtvis studeras närmare om någon av ytterligheterna väljs. Det bör inte vara något större problem att för dessa frågor finna tydliga och objektiva lösningar. Motsvarande tydliga och objektiva lösningar är enligt SIPF:s mening svårt att göra om nyhetsbegreppet förändras (oavsett om ”enlarged novelty” eller ”implicit”-begrepp tillämpas på nyhetsbegreppet).

Gällande Art 8(2)(b) förespråkar vi det förslag som EPO och JPO företräder.

Rule 9(1)(a) avspeglar den skilda synen på kollision. Sammandraget behöver inte ingå i ansökningsdagen för att den skall få en ansökningsdag enligt t.ex. Art 11 i PCT. Därför skall det inte ingå vid en renodlad nyhetsbedömning räknat från ansökningsdagen. För USPTO, som ju förespråkar uppfinningshöjd som skillnadskrav vid kollision är kanske ansökningsdagen inte lika känslig och det räcker alltså med handlingarna som offentliggörs inklusive sammandrag. Rule 9(2) är intressant att diskutera närmare under förutsättning att Art. 8(2) resulterar i det extrema alternativet att låta uppfinningshöjd utgöra kriterium för patenterbarhet vid kollision. I annat fall borde likhet för alla gälla.

#### Nyhetsfrist, Art 9

Vi är fortfarande principiellt emot införandet av en nyhetsfrist och hänvisar i första hand till vårt remissyttrande nämnt ovan. Det har på senare år blivit allt vanligare att lämna in provisoriska ansökningar. Står en uppfinnare inför att behöva offentliggöra sin uppfinning bör han ha tillgång till någon slags skriftlig dokumentation. Denna kan han registrera hos en patentmyndighet åtminstone som en provisorisk ansökan. Förmodligen blir det samma slags information som uppfinnaren måste redovisa för att åberopa sin nyhetsfrist enligt de förslag som lagts. Är det en provisorisk ansökan är det bara att begära sedvanlig prioritet. På detta sätt går det redan idag att rädda ett patent som man inte hinner skriva en ansökan om. I en framtid kan det bli Notarius Publicus som registrerar informationen.

Men vi har förstått att för att komma vidare med den synnerligen önskvärda harmoniseringen går det inte att undvika frågan om nyhetsfrist. Därvid stöder vi tills vidare i allt väsentligt EU-uttalandet vid det grekiska ordförandeskapet, som bifogats remissen.

**SVENSKA INDUSTRIENS PATENTINGENJÖRERS FÖRENING**  
**ASSOCIATION OF PATENT ATTORNEYS IN SWEDISH INDUSTRY**

Member organisation of FEMIP – Fédération Européenne des Mandataires de l'Industrie en Propriété Industrielle  
Postgiro 5 52 11 - 7 Bankgiro 154 - 0889 Org. nr 802001 - 5742



Det kan även tilläggas att frågan om nyhetsfrist bör tydligare kopplas till frågan om tredje mans rättigheter, som kort berörs i sista stycket av uttalandet. För användarrätten som den idag är utformad är otillräcklig för framtida regionala/globala lösningar då den är nationellt begränsad.

Nyhet och uppfinningshöjd, Art 12

Parterna synes vara i stort sett eniga avseende nyhet och uppfinningshöjd. Det är egentligen bara den olika synen på skillnadskravet vid kollision som avspeglas i några skilda skrivningar. När man enas om villkoren för kollision, enas man om nyhet och uppfinningshöjdsartiklarna per automatik.

Några kommentarer är dock på sin plats. För Art. 12(3) förespråkar vi EPO:s förslag till skrivning. Gällande Rule 14 ansluter vi oss till Trilateralens förslag.

Man diskuterar också några detaljerade tillämpningsföreskrifter till Art 12. SIPF ställer sig dock frågan om man inte skall överlåta sådant till rättstillämpningen i respektive stat/region. Man kan inte enas om allt. Det är dock önskvärt att på alla sätt undvika formuleringar som kan leda till en tolkning att kravet på uppfinningshöjd ytterligare minskas. Tvärtom vore det önskvärt med en höjning av kravet på uppfinningshöjd.

Detta yttrande har behandlats i SIPFs styrelse och arbetsutskott.

För arbetsutskottet

Anders Axberger

**SVENSKA INDUSTRIENS PATENTINGENJÖRERS FÖRENING**  
**ASSOCIATION OF PATENT ATTORNEYS IN SWEDISH INDUSTRY**

Member organisation of FEMPI – Fédération Européenne des Mandataires de l'Industrie en Propriété Industrielle  
Postgiro 5 52 11 - 7 Bankgiro 154 - 0889 Org. nr 802001 - 5742