

YTTRANDE

2005-11-14

Justitiedepartementet
Enheten för immaterialrätt och
transporträtt
kanslirådet Carl Josefsson
103 33 Stockholm

Substantive Patent Law Treaty (SPLT)

Inledande anmärkningar

Svenska Föreningen för Industriellt Rättsskydd (SFIR) har getts tillfälle att lämna synpunkter på en text, daterad 19-20 april 2005, med förslag till harmoniserade bestämmelser om teknikens ståndpunkt, nyhetsfrist, nyhet och uppfinningshöjd.

Remisstiden har inte medgett en mer systematisk genomgång av de olika delarna i textförslaget inom den krets av intressenter som föreningen omfattar. SFIR har dock tidigare, genom den svenska AIPPI-gruppen, detaljstuderat och kommenterat SPLT-frågor som tagits upp genom globala AIPPI:s kommittéverksamhet. Specifikt hänför sig dessa kommentarer till frågedokumentet

- Q167 Current standards for prior art disclosure in assessing novelty and inventive step requirements, och
- Q 170 SPLT.

Frågan Q 167 togs upp inför AIPPI:s Exekutivkommittémöte i Lissabon den 16-22 juni 2002. Den svenska gruppens rapport bifogas, *bilaga 1*.

AIPPI följer SPLT-förhandlingarna genom den s.k. Special Committee Q170. Denna kommitté genomförde inför AIPPI:s kongress i Genève den 19-24 juni 2004 en Questionnaire avseende SPLT Artikel 8(2), Secret Prior art, och Artikel 9, Grace Period. Den svenska gruppens rapport bifogas, *bilaga 2*.

Grundat på dessa rapporter från den svenska AIPPI-gruppen, och genom beredning på sedvanligt sätt inom SFIR, lämnar föreningen nu följande

synpunkter på remissunderlaget, dvs. EPO:s sammanfattning av expertmötet den 19-20 april 2005.

Så som SFIR uppfattar syftet med remissen är det kommentarer till de konkreta förslagen som efterfrågas, inte att nu få de politiska förutsättningarna för fortsatta harmoniseringssamtal belysta. Till detta vill föreningen bara anmärka följande.

SFIR anser det självklart att global harmonisering eftersträvas. I avvaktan på ett politiskt genombrott i WIPO-förhandlingarna är det naturligt att samtal förs med syftet att jämka samman de industrialiserade ländernas ståndpunkter. SFIR ser det som angeläget att Sverige utnyttjar de möjligheter som ges att medverka och utöva inflytande i sådan koordinering.

Kommentarer till de föreslagna bestämmelserna

Artikel 8, regel 9 (Prior Art; teknikens ståndpunkt)

Artikel 8 (1)

SFIR stöder EPO:s bedömningar, bl.a. i vad gäller kritik mot USPTO:s föreslagna tillägg i artikel 8 (1) (b).

Regel 8 (1) och Regel 8 (2)

Inga kommentarer.

Regel 8 (3)

SFIR delar EPO:s uppfattning att informationen i förekommande fall ska anses tillgänglig den sista dagen i månaden.

Artikel 8 (2) (a)

Se den svenska AIPPI-gruppens svar i Q170 avseende denna artikel i SPLT som stöder EPO:s position.

SFIR kan ansluta sig till de betänkligheter som trilateralen framfört (punkt 5, sid. 6 i remissunderlaget) i fråga om att införa begreppet "enlarged novelty". Föreningen anser att det krävs en noggrann analys av innebörden av detta begrepp innan det går att fatta några beslut i frågan; jfr punkt 11.2 i den svenska rapporten till AIPPI Q 170.

Artikel 8 (2) (b)

I linje med den svenska AIPPI-gruppens svar på Q 170, punkt II.4, stöder SFIR Alternativ A, dvs. att faktiskt inträde i nationell/regional fas ska krävas för att en ansökan ska få verkan som nyhetshinder. SFIR anser dock att en viss flexibilitet kan vara motiverad, särskilt av de skäl EPO angett i andra meningen av punkt 10, sid. 8, i det remitterade dokumentet. Från europeisk

sida bör man således här kunna tänka sig att redan en PCT-ansökan ska ha nyhetshindrande effekt, om en sådan eftergift är vad som behövs för att åstadkomma ett väl avvägt förhandlingspaket.

Regel 9 (1) (a)

SFIR stöder EPO:s position.

Regel 9 (2)

Ingen kommentar.

Regel 9 (3) (a)

I linje med den svenska AIPPI-gruppens svar i Q170, punkt II.5 anser SFIR att prior art-effekten ska gälla oavsett identiteten hos sökanden.

Rule 9 (3) (b)

SFIR har inte närmare studerat konsekvenserna av införande av systemet med "terminal disclaimer". Frågan kan lämpligen utredas närmare.

Artikel 8 (3)

SFIR har inte studerat frågan om "Secret commercial use and on sale status". Föreningen ifrågasätter dock om det verkligen behövs en särbestämmelse i detta speciella fall. De sedvanliga nyhetskriterierna bör vara tillräckliga.

Artikel 9 (Grace Period, nyhetsfrist)

Artikel 9 (1)

En möjlighet till nyhetsfrist bör kunna godtas som en del i ett avvägt förhandlingspaket i vilket också åtaganden om first-to-file ingår. Nyhetsfristen bör inte överstiga sex månader.

De textförslag och de kommentarer som EPO lämnat i denna del bör kunna få svenskt stöd.

Artikel 9 (2)

I rättssäkerhetens intresse bör det normalt krävas en särskild förklaring som villkor för rätten att utnyttja nyhetsfrist. I sitt svar till Q 170 har den svenska AIPPI-gruppen uttryckt åsikten att en sådan förklaring bör kunna ges in så sent som 16 månader efter dagen för ansökan eller prioritet, förutsatt att harmoniserade bestämmelser om obligatorisk 18-månaderspublicering av ansökan ska gälla.

Artikel 12, regel 14-15 (novelty-inventive step; nyhet-uppfinningshöjd)

Artikel 12 (2)

Ingen kommentar.

Artikel 12 (3)

SFIR stöder den av EPO och JPO föreslagna begränsningen av hänvisningen till Art. 8 (1) som konsekvens av EPO:s och JPO:s gemensamma inställning till Art. 8 (2), nämligen att en annan, äldre patentansökan ska ha betydelse enbart för prövningen av nyhetskravet, inte kravet på uppfinningshöjd. Nyhetsbegreppet får inte tolkas så snävt att det bara handlar om fotografisk likhet. Det bör också inbegripa t.ex. vad fackmannen med sin allmänna kunskap och förståelse läser in i texten. Det är angeläget att synsättet i denna fråga harmoniseras.

SFIR delar EPO:s uppfattning – och den uppfattning som tidigare även USPTO haft – beträffande uttrycket ”differences and similarities”. Likheter mellan föremålet för en patentansökan och tidigare känd, hur stora de än må vara, saknar principiellt betydelse vid bedömningen av ifall kravet på uppfinningshöjd är uppfyllt eller inte. Det är i stället skillnaderna som ska bedömas. SFIR anser därför att den av EPO föreslagna förkortade, allmänt hållna formuleringen (”having regard to the prior art”) är att föredra. Skulle enighet vid SPLT-förhandlingarna kunna uppnås om att använda uttrycket ”with regard to the differences” – således uteslutande similarities” – har SFIR ingenting emot en sådan lösning.

Regel 14 (1)

Ingen kommentar.

Regel 14 (2) och (3)

SFIR vill uttrycka sin tillfredsställelse över förslaget att känd teknik ska bedömas med utgångspunkt från ansökningsdagen (i förekommande fall prioritetdagen), inte såsom i nuvarande EPO-praxis, tidpunkten för publiceringen av det äldre dokumentet. Det synes nämligen både logiskt och bäst överensstämmande med grundläggande patenträttsliga principer att vid tolkningen av äldre dokument hänsyn tas till den tekniska utveckling som förekommit efter publiceringen av dokumentet, vilket i sin tur kan ha inverkan på förståelsen av innehållet i dokumentet.

Regel 15 (2)

SFIR stöder de förslag som EPO angett. Uttrycket ”content” är att föredra framför ”scope”.

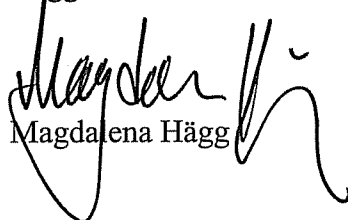
Regel 15 (3)

EPO-förslaget ”*common general knowledge*” är enligt SFIR:s uppfattning bättre än alternativet ”*general knowledge*”. Genom tillägget understryks att det ska vara en allmängiltig kunskap som det är fråga om. Det bör därför införas i Regel 15 (3) eller 15 (4).

Regel 15 (4)

Man kommer enligt SFIR:s uppfattning inte ifrån att en patenterbarhetsbedömning har en betydande subjektiv karaktär. Den granskande patentmyndigheten ska pröva uppfinningshöjden hos en teknisk lösning med ledning av hur en genomsnittsfackman (redan definitionen av en sådan figur innebär en subjektiv bedömning) kan antas se på saken (vilket likaså är subjektivt). SFIR anser dock principiellt att en formulering som uttrycker ett objektiva, snarare än ett subjektivt, bedömnings sätt är att föredra. SFIR ansluter sig därför till EPO:s förslag.

Detta yttrande har utformats av en arbetsgrupp inom SFIR, i vilken ingått advokaten Ulf Dahlgren, chefsjuristen Per Holmstrand, civilingenjören Ivan Hjertman, docent Bengt Domeij och jur. kand. Louise Wallin. Yttrandet har cirkulerats inom SFIR:s styrelse. Det expedieras av advokaten Magdalena Hägg.


Magdalena Hägg