

Patent- og Varemærkestyrelsen
Helgeshøj Allé 81
2630 Taastrup

D I P

Dansk Forening for Industriens
Patent- og Varemærkespecialister

Association of Danish Industrial Property
Executives

Preben Kjær Kristensen
c/o DIP
Holstebrovej 35
DK-4200 Slagelse

Telephone +45 49 14 76 40
Telefax +45 49 14 71 44

19. marts 2009

DIP-09-01

Vedrørende: høring vedr. afdelte ansøgninger ved EPO.

DIP takker for muligheden for at kommentere på kompromisforslaget (dokument CA/145/08 Rev. 2, Add. 1) vedrørende afdelte ansøgninger.

EPO fremhæver i indledningen, at de stadig trods mange protester mener, at kompromisforslaget er afbalanceret og vil bevirke en effektivisering, forøgelse af kvaliteten, forøge den legale sikkerhed og samtidig fuldstændig bevare ansøgernes legitime rettigheder og forventninger.

DIP er ikke enig i disse betragtninger og vil gerne begrunde hvorfor.

Som det er velkendt, er det altafgørende for den innovative industri, at vi kan patentere vore opfindelser effektivt mod kopiering af vore nye produkter.

For lægemidler er dette specielt vigtigt på grund af den efterhånden enorme investering, der er nødvendig for at bringe et nyt lægemiddel på markedet. Hvad angår lægemidler vil vi dog referere til LIF's indlæg, som vi fuldt ud støtter.

Da Europa jo benytter sig af "first to file" systemet (hvilket vi er glade for), kan det være af afgørende betydning, at indlevering af den første ansøgning for en ny opfindelse sker så tidligt som muligt. Derfor vil den første patentansøgning som oftest indleveres på et ret tidligt stade i et projekt, hvor der stadig kan ske ændringer i den konkrete udførelsesform. Afhængig af hvordan et udviklingsprojekt forløber, kan fokus for en patentansøgning imidlertid skifte, og der kan opstå et behov for at dække en anden udførelsesform end oprindeligt planlagt.

Det kan derfor være af afgørende betydning for vor konkurrenceevne, at vi på et vilkårligt tidspunkt under sagsbehandlingen har muligheden for at forfølge dele af den oprindelige patentansøgning, der måske ikke var fokus på fra starten, selvfølgelig under forudsætning af, at der er basis i ansøgning.

En tidsgrænse som foreslået på 24 måneder fra den første kommunikation i den første ansøgning for at indlevere en afdelt ansøgning på et andet aspekt vil ofte være alt for kort og fratage ansøgerne deres legitime ret til at forfølge alle aspekter af ansøgningen. Vi ser derfor forslaget som et regulært retstab til skade for den europæiske industri.

Der kan også opstå den situation, at ansøgerne har accepteret et begrænset kravomfang for at opnå hurtig patentudstedelse. Da den oprindelige ansøgning imidlertid er blevet publiceret, vil konkurrenter baseret på den information, der er i den oprindelige ansøgning, hurtigere kunne komme på markedet med et kopiproduct, der ligger meget tæt på det produkt, ansøgeren selv vil markedsføre, men uden at krænke de begrænsede krav.

For at undgå dette, kan et firma vælge at indlevere en afdelt ansøgning med et af de oprindelige bredere krav. Ansøgeren får hermed mulighed for at argumentere for patenterbarheden af et bredere krav, der kunne dække kopiproductet. Da man af gode grunde ikke ved, hvornår en sådan situation opstår, og det i hvert fald ofte vil være efter 24 måneders tidsfristen, er forslaget også af denne grund en stærk forringelse af den innovative industris muligheder for at beskytte deres opfindelser.

EPO mener også, at den "forebyggende" indlevering af afdelte ansøgninger før mundtlig forhandling kan klassificeres som "abusiv". EPO skal imidlertid være opmærksom på, at netop ansøgninger, der er under indsigelse eller appel jo er de allervigtigste ansøgninger. Det er derfor ekstra vigtigt, at ansøgerne har alle legitime muligheder for at sikre sig sin ret og ikke mister muligheden for patent f.eks. på aspekter af opfindelsen, der først erkendes under den mundtlige forhandling, men for hvilke ansøgerne ikke har indleveret hjælpekravsæt.

Man kunne med rette frygte, at den foreslåede ændring for reglerne for at indlevere afdelte ansøgninger faktisk ville føre til, at der indleveres endnu flere afdelte ansøgninger, idet ansøgerne for at sikre sig deres legitime ret, rutinemæssigt ved vigtige ansøgninger vil indlevere et antal afdelte ansøgninger inden udløbet af 24 måneders fristen. Der kunne også udvikle sig en praksis, hvor man for særlig vigtige opfindelser indleverer parallelle ansøgninger fra starten.

I stedet for at indføre nye regler, der således formindsker industriens legitime rettigheder for at sikre sig en optimal patentbeskyttelse, skulle EPO hellere satse på mere administrative tiltag. Vi kan foreslå følgende:

- Sæt indleveringsgebyret op for efterfølgende afdelte ansøgninger, således at jo flere afdelte ansøgninger et firma indleverer, jo dyrere bliver det.
- Tillad kun et uafhængigt kravsæt i hver afdelt ansøgning. Det vil lette sagsbehandlingen og gøre det mere klart for tredjemand, hvad patentansøgerne søger beskyttelse for.
- Indfør en hurtig sagsbehandling af afdelte ansøgninger, hvis ansøgningen f.eks. i tilfælde af afslag eller trussel om afslag blot er en kopi af den oprindelige ansøgning. Det burde være ret let for EPO at afvise den nye afdelte ansøgning baseret på samme grunde som i stamansøgningen. Hurtig sagsbehandling af denne type afdelte ansøgninger vil lære ansøgerne, at det ikke tjener noget formål og derfor nedsætte antallet af afdelte ansøgninger.

Sammenfattende mener vi, at det vil være yderst skadeligt for den europæiske industri og forringe vor konkurrenceevne, hvis den foreslåede begrænsning af vore muligheder for at få patentbeskyttelse gennemføres.

Vi vil derfor foreslå, at EPO revurdere hele problemstillingen og i stedet for analyserer nogle af de muligheder for at regulere adfærden i den ønskede retning men mere baseret på økonomiske aspekter, som vi og andre har forslået. I den forbindelse kan vi henvise til de nye regler for kravafgift.

Med venlig hilsen

Dansk Forening for Industriens
Patent- og Varemærkespecialister