

AIPPI-dagen

15 mars 2018

AIPPI Study questions 2018

”Conflicting applications in patents”

Conflicting applications in patents

Reporter: Sofia VASS

Co-reporter: Camilla LIDÉN

Erik BOLMSJÖ, Kristian FREDRIKSON, Örjan GRUNDÉN, Louise JONSHAMMAR, Hao LI, Niklas MATSSON, Malin MALM WAERME, Johanna WRIGHT

Bakgrund/Definition

- “Patent applications that conflict with earlier-filed but not yet published patent applications by the same or a different applicant” (**kollision**);
- = “Secret prior art” – patentansökningar som lämnats in under ett 18-månaders fönster/period före inlämning av den andra patentansökan (dvs är ej publika);
- Patentverk måste bestämma till vilken omfattning den först inlämnade patentansökan “secret prior art” ska utgöra ett hinder för patenterbarheten av den andra patentansökan;
- “Conflicting applications” behandlas olika i olika jurisdiktioner (till exempel Europa vs US vs Japan)
- Uppstår policyöverväganden - viktigt med balans mellan att kunna skydda “inkrementella” (mindre) uppfinningar och att undvika “kluster” av patent med överlappande patentkrav (“patent thickets”) som försvårar kommersialisering av ny teknik (komplicerar licensiering)

AIPPI har i tidigare resolutionsarbete kommit fram till...

- **Self-collision should be excluded** (same or partial identity of applicants) - Q89C - *“Self-collision”* (Sydney, 1988)
- **“Secret prior art” should be available for novelty purposes under the same standard as applied to published disclosures (+ bekräftade resolution Q89C “anti-self collision)** - Q126 - *“Methods and principles of novelty evaluation in patent law”* (Montreal, 1995)
- **“Secret prior art” (whole content of application) should be available for novelty only, and not for inventive step** - Q167 – *“Current standards for prior art disclosure in assessing novelty and inventive step requirements”* (Lisbon, 2002)

Arbete pågår i frågan

- **The Industry Trilateral** (AIPLA, IPO (Intellectual Property Owners Association), BE (Business Europe) och JIPA (Japan Intellectual Property Association))
- **Group B+ sub-group** – patentharmomisering; conflicting applications utgör en del av “diskussionspaketet”
- AIPPI - läge att man tycker till i frågan
- Study guidelines för “Conflicting applications in patents” – börjar om “från början” och ställer (många) grundläggande frågor om hur man nationellt i nuläget hanterar “secret prior art”, om man ser att nationell praxis kan förbättras samt om man har några förslag till harmonisering av dessa frågor

The study questions seeks to establish...

“Under what conditions “secret prior art” should be applicable to a later-filed application and what standard for patentability should be applied to the claims of the later-filed application”

Delfrågor

- Vilken “**patenterbarhetsstandard**” ska tillämpas om den första ansökan är tillämplig som “secret prior art” gentemot den andra ansökan?
 - Är det tillräckligt om patentkraven i den andra ansökan är **nya** jmf med patentkraven i den första ansökan?
 - Eller ska de skilja sig med avseende på “inventive step” eller “non-obviousness” standard? Ska man kunna kombinera dokument?
 - Etablera en standard för “**Distans**” mellan första och andra ansökan (0 = dubbelpatentering, dvs låg = nära)?
- Ska det spela någon roll om det är **samma eller olika sökanden** med avseende på patenterbarhetsstandard?

Delfrågor forts.

- Om **samma sökanden** och det finns “distans” mellan patentkraven: ska man tillämpa mekanismer såsom terminal disclaimers (commonly owned/expire on same date) om “incremental inventions”
- Vilken **del** av första ansökan ska utgöra secret prior art? “Claims or whole contents approach”
- Om “**anti self-collision**” provisions ska tillämpas, skall det finnas restriktioner såsom terminal disclaimers etc.? Begränsning i tid?
- Vad utgör “**samma sökanden**”? (t ex spelar det någon roll om uppfinnare är olika men sökanden samma etc.), partial or total identity of applicants?
- När ska **PCT-ansökningar** utgöra “secret prior art”? Publicerade eller enbart vid nationellt/regionalt inträde?

Svenska gruppens arbete såhär långt

- **Del I** – ” Current law and practice” – Besvarande av delfrågor enligt nationell praxis
- **Del II** – “Policy considerations and proposals for improvements of your current law” –
- **Del III** – “Proposals for harmonisation”