

Studie viser at Patentstyret og EPO vurderer patentsøknader tilnærmet likt

Patentregelverk og retningslinjer for saksbehandling er ganske like i Europa, både hos European Patent Office (EPO), i Norge og i andre land. Forutsigbarhet og korrekthet er avgjørende for søkerne, saksbehandlingen skal gi samme konklusjon uansett hvor søknaden behandles. Derfor gjennomfører Patentstyret og EPO studier der vi behandler et utvalg patentsøknader hos begge, og sammenligner resultatet av søknadsbehandlingene. Nå er den andre studien i serien klar. Undersøkelsen viser ingen store eller systematiske forskjeller mellom vurderingene i EPO og Nordisk Patentinstitutt (NPI), dvs. patentverkene i Danmark, Island, og Norge.

Den første "harmoniseringsstudien" i Europa ble gjennomført som en mindre pilot i 2011-13. Man sammenlignet da behandlingen av PCT-søknader i EPO og NPI.

EPO og NPI gjennomførte studie nummer to i 2015-17. EPO valgte ut 49 PCT-søknader med mange ulike teknologier. Alle søknadene ble behandlet både i EPO og NPI, og NPI fordelte søknadene likt mellom patentverkene i Norge og Danmark.

I hver sak søkte både EPO og NPI etter lignende teknologier, og beskrev sine funn i en International Search Report (ISR). Begge vurderte også søknaden ut fra dokumentene man fant, og skrev en Written Opinion (WO) rapport om det.

Studien besto så i å vurdere ISR- og WO-rapportene fra både EPO og NPI, til sammen 2 x 2 x 49 rapporter. Ekspertene internt i EPO og NPI i Danmark og Norge sto for vurderingen, og i hovedsak ble 14 forskjellige tema studert.

Til slutt sammenlignet EPO og vi i fellesskap vurderingene. Det viste seg at begge vurderte resultatene tilnærmet

likt. Resultatene ble presentert i møte med alle de sju europeiske PCT myndigheter i april.

Observasjonene er basert på relativt få saker, så resultatene må leses i lys av det. Overordnet ser hverken vi eller EPO noen store, systematiske forskjeller mellom oss som myndigheter i resultatet av behandlede PCT-søknader. Forskjeller ligger mest på variasjoner fra sak til sak, og litt på ulike designvalg for tjenestene. Det er færre og mindre forskjeller nå enn det var etter første pilot-studie.

Noen av forskjellene vi observerer skyldes at EPO og NPI har valgt forskjellige "egenskaper" ved sine rapporter. Begges praksis er innenfor WIPOs regler og dermed riktig, men altså forskjellige. EPO kommenterer f.eks. at bakgrunnsinformasjon mangler i beskrivelsen, mens vi ikke gjør det. Videre har EPO og NPI valgt å behandle flere selvstendige krav av samme kategori forskjellig, og det er noen flere slike felt.

Mange av forskjellene mellom EPOs og våre rapporter skyldes variasjoner i saksbehandlerens vurderinger.

Søk i databasene illustrerer dette: Ofte finner man "10-20" relevante dokumenter i søket. Fra disse velger man de mest relevante og ett dokument som nærmeste kjente teknikk. Valg av dokumenter er skjønnsmessig, så EPOs og våre rapporter vil være forskjellige. Kun unntaksvis betyr det noe reelt for søker.

I studien ser vi ingen indikasjon på større, systematiske forskjeller mellom EPO og oss hverken for databasesøk eller for vurdering av patenterbarhet med metoden Problem Solution Approach (PSA). Forskjellene vi observerer ser ut til å skyldes individuelle vurderinger, som illustrert over. På detaljnivå bruker vi PSA for uselvstendige krav oftere enn EPO, og EPO konkluderer oftere ut fra ett "X-dokument" mens NPI oftere kombinerer "Y-dokumenter".

I noen av de få søknadene der det var relevant, vurderte vi og EPO enhetlighet forskjellig. Dette skyldtes hovedsakelig at saksbehandlerne valgte ut forskjellige dokumenter som beskrevet over, så dette funnet utgjør ingen systematisk forskjell. Lignende forhold gjaldt vurdering av «inventive step».

Studien viste størst variasjoner i vurdering av klarhet av krav og støtte i beskrivelsen, selv om heller ikke dette ser ut til å skyldes systematiske forskjeller mellom EPO og oss. Både EPO og NPI hadde i enkelte søknader utelatt kommentarer om manglende klarhet og støtte i beskrivelsen, og noen av utelatelsene var uheldige. Vi

prioriterer nå derfor opplæring i klarhet og støtte og ønsker å gjøre det sammen med EPO. Det krever felles planlegging, så det tar litt tid.

Underveis i studien endret vi, etter ønske fra norske fullmektiger, ordlyden på området «bruke ordlyden i kravene ved vurdering av nyhet» til å bli lik EPOs. Dette er ren behandlingspraksis uten betydning for patenterbarhetsvurderingen. Forskjellene vi så tidlig i studien her, skal ikke lenger være tilstede.

På de andre områdene som ble vurdert, så vi ingen substansielle forskjeller mellom EPO og NPI. Det omfatter områder som klassifikasjon, antall siterede dokument og nyhetsvurdering,

En slik studie krever mange arbeidstimer både av saksbehandlerne og av ekspertene som vurderer rapportene. Vi mener imidlertid at dette kvalitetsarbeidet er verdt innsatsen, og har derfor startet den tredje studien. Denne gangen har EPO og NPI også fått med Spania og Finland. Også nå undersøkes ca. 50 ISA-saker, men Finland og Spania behandler andre saker enn NPI. Studien skal være ferdig i løpet av 2018.

*For mer informasjon om studien,
kontakt Martin Wikheim eller Bjørn
Lillekjendlie hos Patentstyret.*