

Patent- og Varemærkestyrelsen
Helgeshøj Allé 81
2630 Taastrup

Østersøvej 14
4673 Rødvig Stevns
+45 8161 5142
info@adipa.dk
www.adipa.dk
CVR nr. 33434200

Høring vedrørende brugen af swiss-type claims i dansk praksis

2. oktober 2015

Vi henviser til Styrelsens mail af 2. september 2015 vedrørende brugen af Swiss-type claims i dansk praksis og har følgende bemærkninger hertil.

Principielt ser vi ingen grund til at forbyde Swiss-type claims, selvom EPO ikke tillader denne kravtype for ansøgninger, der er indleveret fra og med 29. januar 2011. Efter foreningens opfattelse bør kun kravformuleringer, for hvilke der er eksplicit hjemmel til at forbyde disse, såsom "method of treatment"-krav, være udelukket. Øvrige kravformuleringer, som en ansøger måtte ønske, bør derfor tillades, så længe et sådant krav ikke strider mod specifikke bestemmelser i patentloven eller patentbestemmelserne.

Vi er i øvrigt ikke enige med Styrelsen i, at: "Swiss-type claims skaber usikkerhed og uklarhed i forhold til fortolkningen af beskyttelsesomfanget, da der er uoverensstemmelse mellem kravets formål og ordlyd...Beskyttelsen har derfor reelt ikke noget med fremstilling at gøre, da det er anvendelsen af stoffet, der er beskyttet."

Et Swiss-type claim beskytter ikke anvendelsen af stoffet. Den handling, der reelt gives beskyttelse for, er fremstilling af et lægemiddel under anvendelse af et bestemt aktivstof til behandling af en bestemt indikation, en bestemt patientgruppe og/eller et bestemt doseringsregime. Et Swiss-type claim er således et fremgangsmådekrav. Derimod er et EPC2000-krav et formålsbegrænset produktkrav. I øvrigt bemærkes, at der ikke kan anses at være større usikkerhed om fortolkningen af Swiss-type claims end om mange andre patentkrav endsige for ækvivalensbeskyttelsens omfang, som imidlertid er anerkendt ved Art. 69 EPC. Selv hvis der var en vis usikkerhed om fortolkningen af et patentkrav, kan det ikke i sig selv medføre afvisning af patentkravet jf. også, at Art 84 EPC vedrørende "clarity" ikke er en selvstændig ugyldighedsgrund.

Hos EPO har en række nylige afgørelser fastlagt, at et Swiss-type claim og et EPC2000-krav ikke har samme beskyttelsesomfang, se f.eks. T 879/12 og T 1780/12, som begge er afgjort efter Enlarged Board of Appeals afgørelse i G2/08. I begge afgørelser blev det fundet, at et Swiss-type claim og et EPC2000-krav ikke

har et identisk beskyttelsesomfang. Der er derfor ifølge disse afgørelser ikke tale om dobbeltpatentering, hvis man i ét patent, f.eks. en afdelt ansøgning, har anvendelsesbegrænsede produktkrav og i et andet patent, stampatentet, har samme opfindelse defineret i Swiss-type format.

Som Styrelsen rigtigt anfører, afskaffede EPO Swiss-type claims som følge af afgørelsen fra Enlarged Board of Appeal i G 2/08. Det bemærkes, at Enlarged Board of Appeal i G 2/08 anførte: "In other words "*cessante ratione legis, cessat et ipsa lex*", when the reason of the law ceases, the law itself ceases." Enlarged Board anførte videre, at kravene ikke var "nødvendige". Samtidig anførte EBA dog (afsnit 5.10.4), at: "This limitation is intended to match as closely as possible the scope of protection to the scope provided by a "Swiss type claim"". Det fremgår således, at det var hensigten (men ikke nødvendigvis resultatet), at beskyttelsesomfanget skulle være det samme for de to kravtyper. EPO's efterfølgende afgørelser i T 879/12 og T 1780/12 har bekræftet, at kravene netop ikke har samme beskyttelsesomfang, og såfremt Swiss-type claims forbydes, fratages ansøgerne derfor en mulighed for at dække forhold, som netop ikke er sammenfaldende med EPC2000-krav.

Det må derfor anses for faktisk forkert og uhjemlet, såfremt det antages, at Swiss-type claims ikke længere er "nødvendige". Det bemærkes i den forbindelse, at det forhold, at der har været relativt få danske ansøgninger indeholdende Swiss-type claims, ikke i sig selv bør influere på eller kan give hjemmel til, at kravtypen forbydes. I øvrigt er disse krav kun relevante for lægemidler, hvorfor det under alle omstændigheder ikke forekommer relevant at sammenligne med det samlede antal danske ansøgninger, men derimod - om noget - kun med lægemiddelpatentansøgninger.

Enlarged Board of Appeal tog stilling til i G5/83, at Swiss type claims var lovlige (dvs. ikke i strid med det EPC-baserede forbud mod patentering af "methods for treatment" i Art. 52(4) i EPC 1973). Swiss type claims ses heller ikke at stride mod Art.53(c) i EPC2000. Indførelsen af Art. 54(5) EPC2000 kan således ikke anses at have ændret herpå, og der ses derfor ikke at være hjemmel til at forbyde kravtyper, som allerede er fundet at være i overensstemmelse med EPC1973. EPO synes at have udledt mere af G2/08, end der er faktisk korrekt, hvilket afgørelserne i T 879/12 og T 1780/12 har bekræftet.

Vi anser det i øvrigt for uheldigt, at Styrelsen eksplicit anfører, at "Swiss-type claims skaber usikkerhed og uklarhed". I og med, at der i en længere årrække fremover vil eksistere patenter for Danmark med sådanne krav, er det med tanke for de patenthavere, der p.t. eller fremover vil forsøge at håndhæve patenter, der allerede indeholder Swiss-type claims, uheldigt (og unødvendigt) af Styrelsen at skrive, at denne type krav skaber usikkerhed og uklarhed i forhold til fortolkningen af beskyttelsesomfanget, og vi er ikke enige heri. Vurdering af beskyttelsesomfanget påhviler domstolene og bliver i praksis først endeligt fastlagt, når der opstår krænkelsspørgsmål. Vi mener således heller ikke, at

beskyttelsesomfanget af et Swiss-type claim generelt er så udefinerbart, at det i sig selv kan eller bør bruges som argument i relation til et påstået patentindgreb.

På foreningens vegne



Ulla Klinge
formand