

RESUMÉ:

AN 2016 00004 – PA 2014 00665 Tane til taning af skind, specielt skind fra mink – Afslag - opfindelse kendt

Patent- og Varemærkestyrelsen afslog at meddele patent på PA 2014 00665 ”Tane til taning af skind, specielt skind fra mink”. Styrelsen fandt, at opfindelsen ikke adskiller sig væsentligt fra den kendte teknik, jf. § 2, stk. 1 i patentloven. Denne afgørelse blev indbragt for Ankenævnet for Patenter og Varemærker, som stadfæstede den påklagede afgørelse.

KENDELSE:

År 2017, den 18. januar afsagde Ankenævnet for Patenter og Varemærker (Hans Chr. Thomsen, Hanne Kirk, Flemming Stassen, Peder Klit og Jens Schovsbo) følgende kendelse i sagen **AN 2016 00004**

Klage fra

Minkpapir A/S
v/Budde Schou A/S

over

Patent- og Varemærkestyrelsens afgørelse af 19. januar 2016 vedr. PA 2014 00665 ”Tane til taning af skind, specielt skind fra mink”.

Ankenævnet har behandlet sagen skriftligt.

Ankenævnet udtaler:

Spørgsmålet er, om patentlovens § 11 er begrænset til danske patentansøgninger, eller om den tillige omfatter europæiske ansøgninger.

Det bemærkes indledningsvis, at bestemmelsen er formuleret i overensstemmelse med det almindelige territorialitetsprincip og princippet om patenters (og ansøgningers) uafhængighed. Behovet for § 11 opstår, fordi patentlovens § 2 fastslår, at indholdet i en før patentansøgningens indleveringsdag her i landet indleveret patentansøgning anses som kendt, såfremt ansøgningen bliver almindeligt

tilgængelig i overensstemmelse med reglerne i patentlovens § 22. Da det, som afdeles, fremgår af den tidligere ansøgning (moderansøgningen), er der behov for en særlig hjemmel for at undgå, at moderansøgningen er til hinder for den senere (afdelte) ansøgning.

Det er således ankenævnets opfattelse, at adgangen til afdeling kræver særlig lovhjemmel, og at denne som udgangspunkt findes i patentlovens § 11. Det bemærkes i den forbindelse, at man ikke - som antydnet af klager - kan "vende bevisbyrden om" for eksistensen af en sådan hjemmel. Det er således ikke tilstrækkeligt for at imødekomme klagers synspunkt, at man ikke med sikkerhed kan fastslå, at §§ 11 og 82 (herom nedenfor) ikke giver hjemmel til afdeling fra en europæisk moderansøgning.

Ankenævnet er enig med styrelsen og klager i, at spørgsmålet om § 11's rækkevidde, hvad angår afdeling fra en europæisk moderansøgning, ikke er afklaret hverken i lovens forarbejder, i retspraksis eller i litteraturen. Det synes imidlertid at være forudsat i den danske og nordiske litteratur, at § 11 ikke giver en sådan hjemmel, og at noget tilsvarende gælder i forhold til EPK, jf. dennes artikel 76. Der synes at være enighed om, at udgangspunktet for afdeling skal være en national (for EPK: en europæisk) moder-, henholdsvis stamansøgning. Denne retstilstand, der, som nævnt indledningsvist, svarer til lovens systematiske udgangspunkt, synes ligeledes at være forudsat i Patentbekendtgørelsens §§ 30 og 31. Ankenævnet finder endelig, at det peger i samme retning, at lovgiver ved implementeringen af EPK artikel 135 (om konvertering af en europæisk patentansøgning til en national patentansøgning) alene implementerede stk. 1, litra a, i patentloven, jf. dennes § 88, hvorimod tillige litra b, der giver medlemsstaterne mulighed for at indføre bestemmelser om konvertering af en europæisk ansøgning af andre grunde, blev implementeret i relation til brugsmodelretten, jf. BML § 12. Det er derfor ankenævnets konklusion, at patentlovens § 11 ikke indeholder den fornødne lovhjemmel til, at afdeling af en dansk patentansøgning kan ske på baggrund af en tidligere indleveret europæisk ansøgning.

Der kan endvidere ikke udledes en særlig hjemmel hertil af patentlovens § 82, der med styrelsens ord med rette kan betegnes som en "generalklausul".

På denne baggrund stadfæstes den i sagen foreliggende afgørelse, idet ankenævnet i øvrigt kan tiltræde de af styrelsen anførte grunde.

Herefter bestemmes:

Den påklagede afgørelse stadfæstes.

Sagens baggrund:

Den 13. november 2014 indleverede Budde Schou A/S på vegne Minkpapir A/S en ansøgning om patent angående ”Tane til taning af skind, specielt skind fra mink”.

Krav: Bilag 1

I brev af 19. januar 2016 meddelte Patent- og Varemærkestyrelsen endeligt afslag på ansøgningen med følgende begrundelse:

”... 1. Konklusion

Vi har tidligere skrevet til dig, at vi ikke kunne imødekomme din ansøgning, da din opfindelse var kendt.

Vi mener stadigvæk, at dette forhold gør, at vi ikke kan imødekomme din ansøgning. Vi har derfor afslået den under henvisning til § 16 i patentloven no. 108 af 24. januar 2012.

Det begrunder vi nedenfor.

2. Begrundelse

Det er fortsat vores vurdering, som angivet i vores breve af 16. februar 2015 og 31. august 2015, at det ikke er muligt, at anvende en europæisk ansøgning som en stamansøgning til en dansk ansøgning.

Vi er enige i, som det fremgår af dine breve af 24. juni og 26. oktober 2015, at Patentlovens § 82 er baseret på Den Europæiske Patentkonvention (herefter EPK) art. 66 og art. 139.

Vi er derimod ikke enige i, at Patentlovens § 82, som det fremgår af dit brev af 26. oktober 2015, *uden forbehold eller indskrænkninger* sidestiller europæiske og danske patentansøgninger.

Som det fremgår af vores brev af 31. august 2015 er det vores opfattelse, at Patentlovens § 82 vedrør ansøgningens juridiske status, særligt prioritets- og modholdstidspunktet. Patentlovens § 82 er ikke en generelklausul, der uden forbehold eller indskrænkninger ligestiller europæiske og nationale patentansøgninger, herunder i relation til spørgsmålet om afdelte ansøgninger i Patentlovens § 11.

Fortolkningen af Patentlovens § 11 skal baseres på den tilsvarende bestemmelse i EPK, som er art. 76 og Regel 36. En konform fortolkning mellem Patentlovens § 11 og EPK art. 76 og Regel 36 indebærer, at man fortolker kravet i Regel 36 om, at der skal være tale en verserende *europæisk* ansøgning, i en dansk kontekst i relation til Patentlovens § 11, det vil sige, at der skal være tale om en verserende *dansk* ansøgning.

Det at hverken EPK eller Patentloven tillader at man anvender PCT ansøgninger, som en stamansøgning til en afdelt europæisk eller en afdelt dansk ansøgning, bekræfter at bestemmelserne i EPK og i Patentloven skal fortolkes konformt.

Det er endvidere vores opfattelse, at EPK og Patentloven er to forskellige ikke sammenblandede regelsæt, og at overgangen mellem disse regelsæt er reguleret. Overgangen sker således ved validering af et udstedt europæisk patent i Danmark, hvorfor der er en formodning imod, at der skulle eksistere andre muligheder for at overgå fra EPK til national lovgivning uden denne mulighed er direkte angivet.

I relation til den i dit brev af 26. oktober 2015 angivne mulighed for at afgrene danske brugsmodelansøgninger fra verserende europæiske patentansøgninger, er vi ikke enige i, at

muligheden for at afgrene en dansk brugsmodelansøgning fra en verserende europæisk patentansøgning medfører, at der ligeledes eksisterer en mulighed for at afdele danske patentansøgninger fra europæiske patentansøgninger.

Det er korrekt, at der ved fortolkning af Brugsmodelloven kan hentes inspiration i Patentlovens forarbejder, blandt andet fordi Brugsmodelloven tidligere var en henvisningslov til Patentloven.

Det medfører ikke, at det uden videre kan konkluderes, at de bestemmelser i Brugsmodelloven, som er særegne for denne rettighedstype, kan anvendes ved en fortolkning af Patentloven.

Sigtet med Brugsmodellovens § 12 og Patentlovens § 11 er heller ikke den samme.

Det fremgår af forarbejderne til Brugsmodellovens § 12, at bestemmelsen er ment som en retrætemulighed for en ansøger, såfremt det viser sig, at hans patentansøgning helt eller delvis vil blive afslået på grund af manglende opfindeshøjde.

Patentlovens § 11, har derimod et andet sigte, idet bestemmelsen er møntet på en situation, hvor en patentansøgning indeholder to forskellige opfindelser, hvorfor man har ønsket at give ansøger mulighed for at afdele den ene opfindelse til en ny ansøgning, med samme prioritetsdato.

Da det ikke er muligt at anvende en europæisk ansøgning som stamansøgning til en dansk ansøgning, kan din ansøgning, som meddelt i vores behandlingsrapport, ikke anses som en afdelt ansøgning.

Prioritetsdatoen for din ansøgning er derfor lig med den reelle indleveringsdato 13. november 2014.

På det tidspunkt var indholdet af din ansøgning kendt fra følgende dokument:

(D1) WO 2005/026394 A1 (MAJGAARD INVEST APS) 24. marts 2005.

Din ansøgning opfylder således ikke patenterbarhedskriterierne i patentlovens § 2, stk. 1.

Vi har derfor afslået din ansøgning...”

Denne afgørelse blev med brev af 17. marts 2016 fra Budde Schou A/S på vegne klager, Minkpapir A/S, indbragt for Ankenævnet for Patenter og Varemærker med følgende påstand:

”... I medfør af Patentlovens §24 indklager vi hermed den af Patent- og Varemærkestyrelsen i dansk patentansøgning PA 2014 00665 trufne afgørelse dateret 19. januar 2016 om afslag af ansøgningen, idet vi samtidigt indbetaler klagegebyret på DKK 8.000,- som bedes hævet på konto PVS5.

Vi skal samtidigt anmode om at blive givet en frist på to måneder til at fremkomme med vor ankebegrundelse, idet det er vor opfattelse, at den af Patent- og Varemærkestyrelsen trufne afgørelse er i strid med de i patentlovens §82 angivne bestemmelser om parallelitet mellem en national dansk patentansøgning og en ved den europæiske patentmyndighed (EPO) indleveret europæisk ansøgning med dansk designering, og tilsvarende den ikke-begrænsede definition i patentkrav 12 af mulighederne for indlevering af en afdelt ansøgning.

Vor begrundelse for disse forhold fremgår af den tidligere korrespondance, og til støtte for vor opfattelse, at det i medfør af patentlovens §82 i kombination med patentlovens §11 er overensstemmende med patentlovens bestemmelser, at tillade indleveringen af en afdelt dansk patentansøgning på basis af en ved EPO indleveret patentansøgning med dansk designering. Til støtte for vor opfattelse har vi bedt et anerkendt advokatfirma om at udfærdige en skriftlig opinion

vedrørende disse forhold, men vi har fra pågældende advokatfirma fået oplyst, at det som følge af travlhed ikke vil være muligt at udfærdige dette responsum før klagefristens udløb den 19. marts 2016, men vi er stillet i udsigt, at vi kan forvente at modtage det pågældende responsum inden for to måneder regnet fra klagefristens udløb...”

Med brev af 18. april 2016 fremsendte Budde Schou A/S på vegne klager, Minkpapir A/S, uddybet klage som følger:

”... Under henvisning til skrivelse af 18. marts 2016 fra Ankenævnet for Patenter og Varemærker fremsender vi hermed udtalelse fra advokat Nicolai Lindgreen, som udtaler i sin konklusion, at der ikke er klar hjemmel til at fortolke bestemmelserne i patentlovens §11 og §82 således, at en afdelt dansk patentansøgning ikke kan baseres på en verserende europæisk patentansøgning.

Udtalelsen eller erklæringen fra advokat Nicolai Lindgreen, der – således som det fremgår af erklæringen – er forfatter sammen med professor Jens Schovsbo og patentagent Jesper Thorsen til den seneste version af patentloven med kommentarer udstedt i 2012, støtter således det synspunkt, som vi tidligere har givet udtryk for, nemlig at patentlovens bestemmelser defineret i patentlovens §11 og §82 giver hjemmel til, at der kan indleveres en national dansk patentansøgning som afdelt patentansøgning fra en verserende europæisk patentansøgning (med dansk designering). Dette synspunkt, som vi må fastholde har hjemmel i patentlovens §11 og §82, betinger rettelig, at den foreliggende danske patentansøgning må anses for at være en afdelt dansk patentansøgning med indleveringsdato den 16. september 2004 svarende til indleveringsdatoen for international patentansøgning WO 2005/026394 A1 og prioritetsdato den 16. september 2003 svarende til indleveringsdatoen for den tilgrundliggende danske patentansøgning PA 2003 01339, der er påberåbt som prioritetsbasis i international patentansøgning WO 2005/026394 A1, og følgelig vil modholdsvirkningen af pågældende internationale patentansøgning være elimineret, ligesom de i nyhedsundersøgelserapporten identificerede to skrifter fra 2007 ikke længere vil kunne modholdes, hvorefter den i den foreliggende danske patentansøgning omhandlede opfindelse vil opfylde betingelserne i henseende til såvel nyheds- som opfindeshøjde, og dermed bør den foreliggende danske patentansøgning godkendes og udstedes som dansk patent med ovennævnte indleveringsdato og ovennævnte prioritetsdato.

Vor argumentation for, at patentloven giver hjemmel til indlevering af en afdelt dansk patentansøgning på basis af en verserende europæisk patentansøgning med dansk designering, hvilket synspunkt tidligere er underbygget af advokat Hans Henrik Skjødt i erklæring fremsendt med vort svar af 24. juni 2015 til Patent- og Varemærkestyrelsen, og underbygget af den her fremsendte erklæring fra advokat Nicolai Lindgreen, er begrundet i de tidligere fremsendte svar af 24. juni 2015 og 26. oktober 2015, og vi vil ikke i nærværende ankebegrundelse gentage de argumenter, som vi har fremført tidligere, men blot henvise til disse skriftlige indlæg.

Såfremt Ankenævnte ikke umiddelbart vil omgøre den af Patent- og Varemærkestyrelsen truffne afgørelse af 19. januar 2016, men mener sagen bør yderligere belyses, vil vi anmode om, at der – således som det eksempelvis er praksis ved den europæiske patentmyndighed (EPO) – afholdes en mundtlig forhandling forud for Ankenævnets endelige afgørelse, igen naturligvis under forudsætning af, at Ankenævnet til trods for den her fremsendte dokumentation og de fra vor side tidligere fremsendte argumenter, ikke mener at kunne tilsidesætte Patent- og Varemærkestyrelsens afgørelse...”

Med brev af 20. maj 2016 afgav Patent- og Varemærkestyrelsen følgende udtalelse:

”... Ved brev af 20. april 2016 har Ankenævnet for Patenter og Varemærker anmodet om en udtalelse i ankesagen nr. AN 2016 00004.

Patent- og Varemærkestyrelsen skal i det hele henholde sig til de synspunkter, der allerede fremgår af vores brev af 31. august 2015, samt af afgørelsen af 19. januar 2016.

Klagerens brev af 18. april 2016, og dertil vedlagte udtalelse af 13. april 2016, udarbejdet af advokat Nicolai Lindgreen, giver dog anledning til følgende supplerende og uddybende bemærkninger.

Styrelsen skal i første omgang bemærke, at det fremgår af kommentarerne til Patentlovens § 82 i Lindgreen, Schovsbo og Thorsen, Patentloven, I. udgave, side 505, note 82.1, at

Denne regel angår virkningen i Danmark af europæiske patentansøgninger med hensyn til bl.a. modholdelighed og provisorisk beskyttelse.

Styrelsen er opmærksom på formuleringen "bl.a." i det citerede. Det er styrelsens opfattelse, at formuleringen, ligesom bestemmelsen generelt, skal læses i overensstemmelse med EPK art. 66 og 139, som bestemmelsen er foranlediget af.

Det er i den forbindelse fortsat styrelsens opfattelse, som angivet i afgørelsen af 19. januar 2016, at EKP art. 66 og 139 vedrører den juridiske status af en europæisk patentansøgning i det nationale system, med særlig fokus på prioritets- og modholdstidspunktet, hvorfor en fortolkning af Patentlovens § 82 til at tillade anvendelse af europæiske patentansøgninger som stamansøgninger til nationale danske patentansøgning i relation til Patentlovens § 11, er for vidtgående og er ikke i overensstemmelse med lovgivers hensigt.

Styrelsen skal endvidere bemærke, i relation til det territoriale virkningsområde, som der henvises til i udtalelsen fra advokat Nicolai Lindgreen, side 4, overskrift 2 "Indskrænkende fortolkning", sidste afsnit, at en afdeling fra en europæisk patentansøgning til en national dansk patentansøgning, vil, efter styrelsens opfattelse, medføre en territorial udvidelse af patentets virkningsområde.

Styrelsen skal i den forbindelse henviser til, at et europæisk patent, valideret i Danmark, ikke har virkning i Grønland eller på Færøerne, idet bestemmelserne i Patentlovens §§ 75-90 ikke er sat i kraft for

Grønland og Færøerne, mens dette omvendt vil være tilfældet for et nationalt dansk patent, uagtet at patentet var afdelt fra en europæisk patentansøgning.

Styrelsen skal endelig bemærke, at styrelsen er enig i, at spørgsmålet om, hvorvidt en europæisk patentansøgning kan anvendes som stamansøgning til en national dansk ansøgning ikke ses at være specifikt beskrevet i Patentloven, lovens forarbejder, eller i juridisk litteratur.

Det er derfor styrelsens opfattelse, at afklaringen af dette spørgsmål må baseres på fortolkning af lovgivers hensigt med bestemmelsen i Patentlovens § 11, herunder Danmarks internationale forpligtelser, sammenspil med andre bestemmelser i Patentloven, samt hensigten med lovgivningen generelt.

Det er styrelsens opfattelse, at den ovenfor angivne fortolkning må føre til, at det ikke er muligt, at anvende en europæisk patentansøgning, som stamansøgning til en national dansk patentansøgning.

Dette baseres på, som angivet i vores brev af 31. august 2015 og afgørelsen af 19. januar 2016,

at Patentlovens § 82 af de ovenfor angivne årsager ikke nødvendigvis har direkte indflydelse på fortolkningen af Patentlovens § 11,

at en fortolkning af Patentlovens § 11, som er konform med EPK art. 76 og Regel 36, medfører, at Regel 36 om, at der skal være tale om en verserende europæisk ansøgning, i en dansk kontekst må føre til, at der skal være tale om en verserende dansk ansøgning, samt

at EPK og Patentloven er to forskellige ikke sammenblandede regelsæt, og at overgangen mellem disse regelsæt sker ved validering af et europæisk patent i Danmark, hvorfor der er en formodning imod, at der skulle eksistere andre muligheder for at overgå fra EPK til nationallovgivning uden denne mulighed er direkte angivet.

Styrelsen fastholder således sin vurdering og konklusion i denne sag...”

Med brev af 13. juni 2016 kommenterede Budde Schou A/S på vegne klager, Minkpapir A/S, styrelsens udtalelse med følgende:

”... Under henvisning til Ankenævnets skrivelse af 20. maj 2016 skal vi hermed fremkomme med vore bemærkninger til det i høringssvaret anførte, idet vi samtidigt fremsender kopi af en supplerende udtalelse, som vi har modtaget fra advokat Nicolai Lindgreen.

I høringssvaret anføres det aldeles korrekt og ubestridt, at bestemmelserne i §75-90 ikke er sat i kraft på Grønland og Færøerne, hvorfor den foreliggende afdelte patentansøgning ikke vil have nogen retsvirkning for Grønland og Færøerne. Denne situation er naturligvis helt parallel med den situation, som ville opstå, dersom patentlovens §88 fandt anvendelse, dvs. i en situation, hvor en national dansk patentansøgning blev indleveret indtil 20 måneder efter prioritetsdatoen på basis af en europæisk patentansøgning, som ikke er blevet fremsendt inden den fastsatte frist til den europæiske patentmyndighed fra den nationale patentmyndighed, ved hvilken ansøgningen oprindeligt blev indleveret. En sådan national dansk patentansøgning indleveret i medfør af patentlovens §88 vil heller ikke, som allerede anført, få retsvirkning for Grønland og Færøerne.

I høringssvaret fremfører Patent- og Varemærkestyrelsen det synspunkt, at spørgsmålet om, hvorvidt en europæisk patentansøgning kan anvendes som stamansøgning til en national dansk ansøgning ikke er specielt beskrevet i patentloven, lovens forarbejde eller juridiske litteratur, men i lyset af det ovenfor af Styrelsen selv påpegede forhold, nemlig at patentlovens § 75-90 ikke er sat i kraft for Grønlands og Færøernes vedkommende, er der åbenlyst ingen uafklarede forhold i relation til retsvirkningen af en i medfør af patentlovens §11 indleveret afdelt national dansk patentansøgning baseret på en europæisk stamansøgning i og med, at patentlovens §82, jf. det ovenfor anførte og jf. det i høringssvaret anførte, ikke er sat i kraft for Grønlands og Færøernes vedkommende, hvorfor den afdelte patentansøgning åbenlyst ikke vil få retsvirkning for Grønland og Færøerne.

På denne baggrund synes det helt udokumenteret og urigtigt, at der, som det er anført i høringssvaret, skal lægges en fortolkning af lovgivers hensigt med bestemmelsen i patentlovens §11, herunder

Danmarks internationale forpligtelser, samspillet med andre bestemmelser i patentloven samt hensigten med lovgivningen generelt til grund for en vurdering og afklaring af det spørgsmål, om kombinationen af patentlovens §82 og §11 giver hjemmel til at indlevere en national dansk patentansøgning alene med virkning for Syddanmarks vedkommende på basis af en europæisk stamansøgning fuldstændig aldeles ækvivalent til tilsvarende indlevering af national dansk patentansøgning, alene med retsvirkning for Syddanmarks vedkommende baseret på bestemmelserne i patentlovens §88.

Endelig vil vi bemærke, at vel er EPK og patentloven forskellige affattede regelsæt, men patentloven indeholder bestemmelser vedrørende overgangen fra en europæisk patentansøgning til en national dansk patentansøgning og følgelig kan det ikke, som påstået i høringssvaret, have formodning imod sig, at der ikke skulle eksistere andre muligheder for overgang fra EPK til national lovgivning end muligheden for at validere et europæisk patent i Danmark, netop betinget af bestemmelserne i patentlovens §88.

Lovgiverne har således tydeligvis ment, at der ud over valideringsmuligheden også skulle være anden hjemmel i patentloven til at kunne foretage konvertering fra en europæisk patentansøgning til en national dansk patentansøgning, der, betinget af det forhold, at bestemmelserne i patentlovens §75-90 ikke er sat i kraft for Grønlands og Færøernes vedkommende, kun vil have retsvirkning for Syddanmark.

Vi må følgelig mene, at de betragtninger, som Patent- og Varemærkestyrelsen er fremkommet med i høringssvaret, på ingen måde kan – således som det også fremgår af den supplerende udtalelse fra advokat Nicolai Lindgreen – tilsidesætte den helt åbenbare og naturlige læsning af patentlovens §82 som en sidestilling af en europæisk patentansøgning med dansk designering med en national dansk patentansøgning alene med retsvirkning for Syddanmark, og altså uden retsvirkning for Grønland og Færøerne, hvilket igen ækvivalent med bestemmelsen i patentlovens §88, må føre til, at patentlovens §11 ikke kan tolkes anderledes, end at den foreliggende afdelte danske patentansøgning har hjemmel i patentlovens §11 i kombination med patentlovens §82, som en retmæssigt indleveret afdelt national dansk patentansøgning, der betinget af det forhold, at patentlovens §75-90 ikke er sat i kraft for Grønlands og Færøernes vedkommende, alene vil have retsvirkning for Syddanmark...”

Udskriftens og fotokopiens rigtighed bekræftes.

Ankenævnet for Patenter og Varemærker, den 18. januar 2017.