

Kritiek van efficiëntie boven kwaliteit is ongegrond, zegt EOB VP voor octrooiverleningsprocedure

Adam Houldsworth
12 december 2022



Er woedt een debat over de aanpak van het Europees Octrooibureau met betrekking tot de kwaliteit van octrooien. Een groot aantal grote bedrijven die octrooien bezitten hebben zich onlangs verenigd onder de vlag van het Industry Patent Quality Charter, in de hoop het bureau ervan te overtuigen zijn koers te wijzigen.

In een gesprek met IAM eind oktober **stelde** Beat Weibel, hoofd IP van Siemens (een drijvende kracht achter het handvest), dat het EOB voorrang geeft aan efficiëntie en proceskwaliteit boven de inhoudelijke kwaliteit van IP-rechten en de strengheid van het octrooionderzoek.

En tijdens een online rondetafelconferentie die vorige week door meer dan 70 mensen werd bijgewoond, zeiden verschillende in Europa gevestigde leiders op het gebied van interne IE hetzelfde. deze zorgen.

Om de andere kant van het verhaal te horen, interviewde IAM de vice-president van het EOB, Stephen Rowan. Hoewel hij benadrukte dat het octrooibureau hard werkt om de kwaliteit van zijn octrooien verder te verbeteren, wees hij beweringen dat het EOB voorrang geeft aan efficiëntie boven kwaliteit met kracht van de hand.

"Die perceptie is niet waar. We zijn absoluut gericht op de inhoudelijke kwaliteit van de producten en diensten", benadrukt Rowan. "Dat is onze eerste prioriteit. Om de hoge kwaliteit van de octrooien die we verlenen te waarborgen, voeren we volledige en nauwkeurige zoekopdrachten uit en schrijven we schriftelijke adviezen over de octrooieerbaarheid voordat we een grondig onderzoek uitvoeren."

Natuurlijk is tijdigheid belangrijk, legt hij uit, maar tijdigheid betekent niet noodzakelijkerwijs snelheid. "Het betekent dat we de dingen op het juiste moment doen. Hangende octrooiaanvragen hebben gevolgen voor de onzekerheid en verwarring bij concurrenten en het publiek", benadrukte Rowan. Desalniettemin is de inhoudelijke kwaliteit van het onderzoek en de recherche de belangrijkste focus van het EOB.

Rowan verwelkomt het Industry Patent Quality Charter als een teken van het engagement van de industrie om de kwaliteit van octrooien te verbeteren. "Maar ik zou zeggen dat waar er een aantal verklaringen zijn gedaan ter ondersteuning van het handvest, waarin wordt beweerd dat het EOB gericht is op efficiëntie in plaats van inhoudelijke kwaliteit, deze beweringen onjuist zijn en niet worden ondersteund door het bewijs," zei hij. "Wij werken aan de verbetering van die kwaliteit, door te investeren in ons personeel, in onze instrumenten en in onze databanken", aldus Rowan. "Maar het is belangrijk voor ons om deze discussie te baseren op feiten en niet op percepties en veronderstellingen."

En hij verwerpt de bezorgdheid dat onderzoekers zouden worden gestimuleerd om zoveel mogelijk procedures uit te voeren en het aantal toekenningen te verhogen: "Het idee dat we subsidies stimuleren is absoluut niet waar." Het percentage weigeringen is de afgelopen 10 jaar zeer stabiel gebleven, zei hij. "Ook het aantal mededelingen om tot een oplossing te komen is stabiel gebleven. Het systeem van prestatiebeoordeling [van onze examinatoren] is holistisch. We kijken naar hun kwaliteit, samenwerking en teamwerk als onderdeel van de beoordeling. We kijken naar al hun werk, inclusief afwijzingen, als onderdeel van die beoordeling," verklaarde hij.

Een andere veel voorkomende misvatting, voegde Rowan eraan toe, is dat het EOB niet de beste mensen aantrekt. "Maar we hebben 3.900 hooggekwalificeerde deskundigen op hun relevante gebieden. We blijven investeren in de examinatoren die we hebben en we blijven nieuw talent aantrekken - 77 nieuwe benoemingen in 2022, waarvan 64% een PhD heeft."

De instrumenten waarover de onderzoekers van het EOB beschikken zijn ongeëvenaard, voegde hij eraan toe. Ze hebben toegang tot 's werelds grootste database met octrooiliteratuur en niet-octrooiliteratuur met 2,2 miljard records, zei Rowan. "Ze hebben waarschijnlijk het krachtigste zoekinstrument voor octrooien ter wereld. Het brengt steeds meer relevante prior art terug. Meer van onze zoekrapporten dan ooit citeren relevante stand van de techniek."

"Veel van de klachten zijn gebaseerd op misvattingen," verklaarde Rowan. "We hebben enkele ondertekenaars aangeschreven met de vraag of ze ons kunnen vertellen waar onze kwaliteit volgens hen niet aan hun verwachtingen voldoet. Wat zijn de specifieke voorbeelden?"

Gevraagd om commentaar op Weibels bezorgdheid over de nieuwe regelingen voor telewerken van veel octrooionderzoekers, antwoordde Rowan dat hij niet gelooft dat dit de onderzoeksstandaarden heeft verminderd. "Als we kijken naar onze New Ways of Working, hebben we dat gedurende de hele pandemie gedaan en hebben we een consistente prestatie gezien van onze formaliteiten en onze examinatoren gedurende die periode."

Soms wordt gesuggereerd dat werken op afstand leidt tot minder overleg tussen examinatoren, vervolgde hij. "In feite is dat niet waar. Wij zijn uniek in onze driemansdivisie. Ze moeten allemaal hun handtekening onder de beslissing zetten, net als de teammanager als vierde paar ogen. Met de nieuwe manier van werken zien we overleg over teams en locaties heen. We hebben ook een elektronische octrooiwerkbank ingevoerd die een volledig digitale workflow van dossiers tussen collega's mogelijk maakt", aldus Rowan.

Een daling van het percentage octrooien dat bij interne kwaliteitscontroles conform wordt bevonden, is een reden tot zorg voor de industrie, zo stelde IAM aan Rowan. Het percentage van door het EOB verleende octrooien dat conform wordt bevonden, daalde van 85,4% in 2016 tot 76,6% in 2018 en heeft zich sindsdien niet hersteld. Het cijfer staat momenteel op 74,4%, ver onder de eigen doelstelling van 85% van het EOB.

"Dat is een gebied waarop we ons concentreren," gaf Rowan toe. "Maar het is ook belangrijk om te begrijpen dat het Directoraat Kwaliteitscontrole [van subsidies] niet zegt dat 25% van de octrooien ongeldig is. Het zegt dat er ruimte is voor verbetering."

"We hebben het aantal controleurs verhoogd. We hebben de diepgang van de controle vergroot," merkte hij op. "In zekere zin is het niet verrassend dat we meer gebieden vinden waar we kunnen verbeteren. We hebben ook een nieuw feedbackmechanisme waarbij de controleurs rechtstreeks met de afdeling spreken en hun bevindingen bespreken. We willen de dialoog verbeteren en het aantal gevallen van niet-naleving terugdringen."

Het grootste verbeterpunt op het gebied van interne kwaliteitscontroles ligt rond artikel 123, lid 2, van het EOV, dat betrekking heeft op wijzigingen en uitbreiding van het onderwerp van de oorspronkelijke aanvraag tot buiten de inhoud van de oorspronkelijk ingediende aanvraag, aldus Rowan. "Het is iets waar we ons van bewust zijn en we richten ons op het verbeteren van dit gebied."

Het octrooibureau probeert ook de resultaten van zoekopdrachten naar prior art te verbeteren, na constructieve kritiek van gebruikers. "Een van de reacties die we kregen was dat onze zoekopdrachten niet genoeg Aziatische prior art opleverden", aldus Rowan. "Dus hebben we geïnvesteerd in databases, zoek- en vertaalhulpmiddelen. We zagen het percentage Aziatische prior art tussen 2014 en 2021 stijgen van 18% naar 26%. Uit onze eigen DQA-audit, die vaak tegen ons wordt aangehaald, bleek dat 96% van de zoekopdrachten grondig nauwkeurig was."

In antwoord op beweringen dat het EOB niet genoeg luistert naar de zorgen van de industrie over de kwaliteit van octrooien, sprak Rowan met het IAM over waar het bureau samenwerkt met belanghebbenden om gebieden voor verbetering te vinden. "We willen de kwaliteit samen beoordelen. Het is niet alleen belangrijk wat wij denken. Het is belangrijk wat de aanvrager denkt. Daarom hebben we nu panels voor kwaliteitsborging van belanghebbenden. Daar zijn we in 2019 mee begonnen, toen hebben we leden van Business Europe en EPI de aanvragen laten beoordelen en ons feedback laten geven."

"Dit jaar hadden we voor het eerst gezamenlijke panels: 30 interne en externe beoordelaars die diepgaande besprekingen voerden over 36 verleende octrooien in alle acht gemeenschappen van de technologie," vervolgde Rowan. Twaalf mensen van het EPI en Business Europe bekeken deze dossiers met de teammanagers, senior deskundigen en controleurs van het EOB. Zij identificeerden gebieden waar zij vonden dat het onderzoek van het EOB sterk is en gebieden waar het kantoor volgens hen zou kunnen verbeteren, legde hij uit. Er zal een volledig verslag van deze panels worden gepubliceerd. "De feedback was zeer positief en we willen deze panels volgend jaar uitbreiden om ze vaker te houden en alle aspecten van het octrooiproces te bestrijken",

verklaarde hij.

"We hebben [ook] bijeenkomsten op hoog niveau met enkele van onze belangrijkste aanvragers, waaronder enkele kleine en middelgrote ondernemingen, en die zijn goed geweest in het belichten van kwaliteitsaspecten", voegde hij eraan toe. "Zij hebben aangegeven dat het kwaliteitsniveau goed is, maar hebben ook een aantal ideeën opgeleverd over waar de kwaliteit zou kunnen worden verbeterd, wat geweldig is." Het belangrijkste gebied dat voor verbetering vatbaar is, is consistentie, aldus Rowan.

Het EOB zal hard blijven werken om de kwaliteit van zijn octroionderzoek te verbeteren, benadrukte Rowan opnieuw aan het einde van ons gesprek, vooral nu de invoering van het eenheidsoctrooi de potentiële kosten van het maken van fouten zal verhogen. Maar, zo wilde hij de octrooiprofessionals geruststellen, de focus van het bureau is al sterk gericht op inhoudelijke kwaliteit.

Adam Houldsworth

Auteur | Adjunct-redacteur

adam.houldsworth@lbresearch.com

IAM

Copyright © Law Business Research Bedrijfsnummer: 03281866 BTW: GB 160 7529 10