

Kluwer Octrooi Blog

Bezorgdheid over de verslechterende kwaliteit van octrooien bij het EOB

Kluwer Octrooiblogger - Zaterdag 11 februari 2023

De industrie maakt zich ernstige zorgen over de verslechterende octrooikwaliteit bij het Europees Octrooibureau. De kwestie werd eerder deze maand besproken tussen het EOB en het Industry Patent Quality Charter, een groep die grote internationale bedrijven, advocatenkantoren en octrooibureaus vertegenwoordigt.

Na hun vergadering stuurde Beat Weibel, chief IP counsel, group senior vice-president bij Siemens en een drijvende kracht achter het IPQC, een brief naar het EOB waarin hij de resultaten van de vergadering samenvatte en voorstelde werkgroepen op te richten om de problemen van het IPQC aan te pakken. De toon van de brief is opvallend kritisch en wijst onder meer op de werkomgeving voor de onderzoekers en het gebrek aan tijd dat zij hebben voor grondig onderzoek:



(...) Wij zijn blij dat wij een gemeenschappelijk uitgangspunt lijken te hebben gevonden en willen onze constructieve dialoog graag voortzetten.

(...) Daarom hebben wij een vitaal belang bij octrooien van hoge kwaliteit. Onze invloed op de kwaliteit is echter vooral gericht op het opstellen van octrooiaanvragen en op het portefeuillebeheer van toegekende octrooien. Deze aspecten proberen wij met onze zelfverplichting volgens de IPQC-tekst te bestrijken. Voor het zoeken en onderzoeken van octrooiaanvragen zijn wij echter sterk afhankelijk van octrooibureaus.

Zoals uiteengezet en op basis van onze dagelijkse feitelijke ervaring met recherche- en onderzoeksverslagen, zijn wij van mening dat de kwaliteit van de recherche en het onderzoek van het EOB de laatste jaren is afgenomen.

In onze vergadering hebben wij daarom de volgende verzoeken aan het EOB voorgelegd, die wij in een verdere constructieve dialoog met u nader willen uitwerken.

1. Volledige zoekopdrachten

a. Zorg voor een onderzoek naar de stand van de techniek voor ALLE conclusies (in overeenstemming met art. 92, R.61 EO) en een becommentarieerd onderzoeksverslag waarin verdere octrooierbaarheidsproblemen worden aangekaart (R.62). NIET eerst octrooierbaarheidsproblemen aan de orde stellen, kritische kenmerken schrappen en alleen voor de resterende kenmerken naar de stand van de techniek zoeken.

- b. Maak de zoekcriteria en -strategie transparant.
- c. Geef de onderzoekers voldoende uren om tot een volledig onderzoeksrapport te komen.

2. Volledig onderzoek

- a. Het eerste kantooroptreden moet betrekking hebben op alle octrooieerbaarheidsvereisten, inclusief duidelijke bewoordingen van alle conclusies; geen versnipperde aanpak.
- b. Ervoor zorgen dat de leden van de examenafdeling voor elke aanvraag voldoende tijd samen doorbrengen om het voorstel van de toegewezen examiner te bespreken. Dto. in oppositie.
- c. Trek voldoende tijd uit om ervoor te zorgen dat het principe van 3 paar ogen om de verdeling te onderzoeken weer goed werkt.
- d. Analyseren van beslissingen van kamers van beroep en oppositieafdelingen om mogelijke tekortkomingen bij recherche en onderzoek vast te stellen en waar mogelijk tegenmaatregelen te ontwikkelen.

3. Feedback van gebruikers

Invoering van een gebruiksvriendelijk, anoniem feedbacksysteem voor elke kantooractie (NPS of smiley-aanpak).

4. Opleiding

- a. Voortdurende en traceerbare externe opleiding van examinatoren in de laatste stand van de techniek, bijvoorbeeld door onderzoeksinstituten, universiteiten of bedrijven.
- b. Traceerbare opleiding van examinatoren, bijvoorbeeld om de vijf jaar over het belang van octrooien in de industrie.

5. Het stimuleringsstelsel voor examinatoren transparant maken.

Het is onze ambitie ervoor te zorgen dat de kwaliteit van octrooien in Europa en via het EOB de hoogste ter wereld is. Om dit doel te bereiken zijn wij niet alleen bereid constructief samen te werken met het EOB, maar vinden wij ook dat de werkomgeving voor de onderzoekers zodanig moet zijn dat zij in staat zijn het beste onderzoek en de beste diepgang te leveren ten behoeve van de samenleving, het bedrijfsleven en Europa.

Wat de verdere procedure betreft, stellen wij voor de bovengenoemde onderwerpen op te splitsen in de vier werkgroepen (1) Opsporing, (2) Onderzoek, (3) Opleiding, en (4) Feedback van de gebruikers en stimuleringsstelsel. Wij zouden het op prijs stellen indien u geschikte vertegenwoordigers van het EOB zou kunnen aanwijzen om gezamenlijke werkgroepen voor deze onderwerpen op te zetten. Wij zouden met genoeg in de komende maanden overeenkomstige workshops organiseren en organiseren. (...)'

Tijdens een rondetafelbijeenkomst in december vorig jaar met ongeveer 70 leden bekritiseerde het Industry Patent Quality Charter het EOB omdat het niet inging op hun bezorgdheid, zoals [Managing IP meldde](#). Pas na deze bijeenkomst stemde het EOB "in met een ontmoeting met een groep bedrijfsjuristen van grote ondernemingen om de bezorgdheid over de kwaliteit van door het bureau verleende octrooien te bespreken".

Leden van het [Industry Patent Quality Charter](#) zijn bedrijven als Procter & Gamble, Ericsson, Syngenta, Siemens, HP, Volvo, Roche, Qualcomm, Vodafone, ATO's, Bayer en Deutsche Telekom. Het IPQC werd in oktober vorig jaar opgericht. Een van de belangrijkste doelstellingen is

het aangaan van een permanente dialoog met octroobureaus. In het bijzonder met het Europees Octroobureau, aangezien het EOB de kwaliteit van octrooien vooral zelf ziet en de recente maatregelen vooral interne optimalisatiedoelinden dienden.

Om ervoor te zorgen dat u geen regelmatige updates van de Kluwer Patent Blog mist, kunt u zich [hier](#) inschrijven.

Kluwer IE-recht

Uit de **2022 Future Ready Lawyer survey** blijkt dat 79% van de advocaten denkt dat het belang van juridische technologie voor volgend jaar zal toenemen. Met Kluwer IP Law kunt u navigeren in de steeds globaler wordende praktijk van het IE-recht met gespecialiseerde, lokale en grensoverschrijdende informatie en tools vanaf elke gewenste locatie. Bent u als IE-professional klaar voor de toekomst?

Lees hoe **Kluwer IP Law** u kan ondersteunen.

79% of the lawyers think that the importance of legal technology will increase for next year.

Drive change with Kluwer IP Law.

The master resource for Intellectual Property rights and registration.



2022 SURVEY REPORT
The Wolters Kluwer Future Ready Lawyer
Leading change

Dit artikel werd aangemaakt op zaterdag 11 februari 2023 om 12:54 en werd geplaatst in [EPC](#), [EPO](#) U kunt reacties op dit artikel volgen via de [Comments \(RSS\)](#) feed. U kunt een reactie achterlaten, of [trackbacken](#) vanaf uw eigen site.