

Vurdering af beskyttelsesomfang af Europæisk patentansøgning EP 1 159 820

Executive Summary

Vi har vurderet beskyttelsesomfanget af europæisk patentansøgning EP 1 159 820 i forhold til det system, som i Danmark skal håndtere internationale domænenavne. Baseret på Deres beskrivelse af det planlagte system, ligger dette system ifølge vores vurdering ikke indenfor beskyttelsesomfanget af de krav, som EPO har meddelt kan føre til patent. Det bemærkes dog, at spørgsmålet om evt. patentkrænkelser afgøres af de nationale domstole iflg. national retspraksis. Desuden har en foreløbig databaseundersøgelse efter andre patenter/patentansøgninger med virkning i Europa vedrørende internationale domænenavne ikke vist nogle skrifter, som umiddelbart medfører alvorlig risiko for interessekonflikt.

Indledning:

I det følgende vurderer vi beskyttelsesomfanget af europæisk patentansøgning EP 1 159 820: "Method and system for internationalizing domain names", IDN Technologies LLC ("Valid patentansøgningen"). Efter en kort redegørelse for ansøgningens status samt grundlaget for vores vurdering, redegør vi detaljeret for beskyttelsesomfanget af de aktuelle patentkrav i forhold til det system til håndtering af internationale domænenavne, som er planlagt til ibrugtagning i Danmark. Endeligt redegør vi kort for resultatet af en indledende databasesøgning efter mulige andre patenter/patentansøgninger, som vedrører internationale domænenavne og som har eller kan få virkning i Europa.

Ansøgningens status:

Europæisk patentansøgning EP 1 159 820 er endnu ikke udstedt som patent, men den Europæiske Patentmyndighed (EPO) har meddelt, hvilken ordlyd patentet kan udstedes i. Herefter er det op til ansøgeren at godkende denne ordlyd, samt at opfylde visse formelle krav, herunder betaling af et udstedelsesgebyr, hvorefter patentet vil blive udstedt. Ifølge EPOs patentregister har ansøgeren endnu ikke opfyldt disse krav, selvom den regulære frist er udløbet, men der er stadig mulighed for at genoptage sagen. Efter udstedelsen har ansøgeren mulighed for at vælge, hvilke europæiske lande patentet skal have virkning i. Samtidig er der efter patentets udstedelse mulighed for tredje part - indenfor 9 måneder - at gøre indsigelse mod patentet og dermed prøve patentets gyldighed i én central procedure. Efter denne frist kan patentets gyldighed kun prøves i nationale procedurer eller retssager.

Ligeledes afgøres spørgsmålet om en evt. patentkrænkelser udelukkende ved de nationale domstole efter de enkelte landes retspraksis og med virkning for de enkelte lande.

Endelig bør det bemærkes, at ansøgeren indtil patentets udstedelse stadig har mulighed for at indlevere en af delt patentansøgning for dermed at søge beskyttelse for andre aspekter beskrevet i ansøgningen.

Grundlag for vores vurdering:

Vi har baseret vores vurdering på følgende oplysninger om det planlagte system til håndtering af internationale domænenavne:

Systemet er baseret på, at et internationalt domænenavn, dvs. et domænenavn, som indeholder ikke-ASCII tegn som "æ", "ø", "å", konverteres til et domænenavn, som er kompatibelt med Inter-

nettets nuværende infrastruktur. Det konverterede domænenavn sendes herefter ud på Internettet for at blive oversat af en ansvarlig DNS server til en IP adresse.

Konverteringen forgår automatisk via et programmel, som brugeren har installeret på sin computer. Det forventes dog, at fremtidige versioner af fx Internet-browsere vil indeholde denne funktionalitet. Konverteringen foregår efter en algoritme, som er specificeret i RFC 3492 standarden ("punycode"). Algoritmen detekterer, om der er nogle ikke-kompatible tegn i en del af et domænenavn. Hvis dette er tilfælde, konverteres denne del til en streng, som består af et forudbestemt præfiks ("xn--"), efterfulgt af de kompatible tegn, efterfulgt af en bindestreg og en streng, som enkoder identiteten og placeringen af det/de ikke-kompatible tegn. Domænenavnet "www.øl.dk" for eksempel oversættes til "www.xn--l4ga.dk".

Når et domænenavn registreres, registreres det internationale domænenavn ("www.øl.dk") ikke, men det konverterede navn ("www.xn--l4ga.dk").

Vurdering af beskyttelsesomfang:

Beskyttelsesomfanget af et europæisk patent bestemmes som udgangspunkt af patentkravenes ordlyd, hvor ordlyden dog interpreteres ved hjælp af beskrivelsen.

De nuværende krav i Walid patentansøgningen er rettet mod en fremgangsmåde til konvertering af internationale domænenavne samt mod et tilsvarende system til at forespørge om et internationalt domænenavn.

Kravene er navnlig begrænset til, at der udover selve konverteringen af domænenavnet fra et inkompatibelt format til et kompatibelt format, såsom RFC 1035, *automatisk genereres en "omdirigeringsstreng", som vedhæftes det konverterede domænenavn*. Omdirigeringsstrengen indeholder instruktioner til identificering af en overdragelsesstig til opslag af det konverterede domænenavn.

I beskrivelsen forklares det desuden, at omdirigeringsstrengen fungerer som et top-level domænenavn, der identificerer en domænenavn server, som er ansvarlig for det aktuelle internationale domænenavn.

Ansøgeren har desuden i en besvarelse til EPO fremhævet, at den automatiske generering af omdirigeringsstrengen indebærer en beregning af denne streng, frem for en simpel tilføjelse af en forudbestemt, ikke-variabel streng, som i den kendte teknik. Selvom resultatet af en sådan generering/beregning i nogle tilfælde kan tænkes at være en tom streng, vil dette trods alt stadig være resultatet af en generering/beregning.

Dermed må den *automatiske generering af en "omdirigeringsstreng", som vedhæftes det konverterede domænenavn* anses som en væsentlig begrænsning af beskyttelsesomfanget.

Ifølge Deres egne oplysninger, gøres der i det planlagte system derimod *ikke* brug af nogen form for omdirigeringsstreng. I det planlagte system bliver det konverterede domænenavn sendt direkte til den almindelige DNS server, som er identificeret af top-level domænet af det konverterede domænenavn (uden yderligere tilføjelser).

Efter vores vurdering kan brugen af det forudbestemte præfiks "xn--" heller ikke anses som værende ækvivalent med en automatisk genereret omdirigeringsstreng. For det første er præfikset foruddefineret, dvs. ikke-variabelt, og genereres ikke på basis af domænenavnet. For det andet har

præfikset ikke nogen indflydelse på selve dirigeringen af DNS-requesten til den ansvarlige DNS server, dvs. præfikset indeholder ikke nogen stig-information. Præfikset bruges derimod som et flag for selve konverteringsalgoritmen, navnlig i forbindelse med retur-oversættelsen af det konverterede domænenavn til et internationalt domænenavn.

Endelig bemærkes det, at vi ikke i detaljer har vurderet kravenes gyldighed, dvs. om der med rimelig udsigt til succes på basis af den nuværende ansøgningen kan rejses en påstand om ugyldighed i en evt. indsigelsessag. Vi har dog bemærket, at der under sagsbehandlingen er dukket tidligere patentansøgninger op, som kun indgik i sagsbehandlingen i et begrænset omfang, fordi ansøgeren har påberåbt sig en tidligere indleveringsdato ("prioritetsdato") på baggrund af to tidligere US patentansøgninger. En vurdering af kravenes gyldighed bør derfor bl.a. omfatte en vurdering af, om denne tidligere indleveringsdag faktisk er gyldig for de nuværende krav.

Sammenfattende mener vi *ikke* at det planlagte system er omfattet af det aktuelle krav i Walid patentansøgningen.

Patentfamilie:

Et databaseoplag har vist, at der er udstedt et tilsvarende US patent (US 6, 182, 148), samt at der åbenbart findes en tilsvarende japansk patentansøgning og muligvis ansøgninger i andre lande.

Vi har ikke gennemført en egentlig vurdering af US patentets beskyttelsesomfang i forhold til handlinger udført i USA. Det bemærkes dog, at alle krav i det udstedte US patent ligeledes er begrænset til, at der genereres og tilføjes en "redirector string".

Andre patenter/patentansøgninger:

Vi har som aftalt yderligere gennemført en indledende databaseundersøgelse, for at identificere mulige andre patenter/patentansøgninger, som vedrører behandlingen af internationale domænenavne. I denne undersøgelse er der navnlig fremkommet tre europæiske patentansøgninger:

D1 = EP 1 059 789 – "Multi-language domain name service", i-dns.net International Inc.: D1 vedrører et internationalt domænenavn system. Det bredeste krav i D1 vedrører en fremgangsmåde til at detektere den lingvistiske kodningstype af en digital sekvens, som repræsenterer et domænenavn. Ifølge Deres oplysninger indgår der i konverteringsalgoritmen i det planlagte system ikke nogen form for detektering af en lingvistisk kodningstype, fordi algoritmen er transparent overfor kodningstypen. Derfor mener vi umiddelbart ikke, at D1 medfører nogen risiko for en interessekonflikt. Det bemærkes desuden, at resultatet af myndighedens patenterbarhedsvurdering endnu ikke foreligger i denne patentansøgning, og at det endelige beskyttelsesomfang ligeledes endnu ikke ligger fast.

D2 = EP 1 051 682 – "www addressing", Net-Express Ltd.: D2 vedrører et system til visning af internetsider med internationale domænenavne. Kravene i D2 er ganske bredt formuleret, og vi mener umiddelbart ikke, at et gyldigt patent vil kunne blive udstedt med de nuværende krav. Derudover rettes kravene navnlig mod, at der indtastes informationer om en internetside, som netop ikke er en WWW adresse (eller en del af en sådan adresse). Internetsiden bliver derefter vist automatisk uden yderligere brugerindgreb. Derfor mener vi umiddelbart ikke, at D2 udgør en alvorlig risiko for en interessekonflikt. Det bemærkes dog, at resultatet af myndighedens patenterbarhedsvurdering endnu ikke foreligger i denne patentansøgning, og at det endelige beskyttelsesomfang ligeledes endnu ikke ligger fast.

D3 = WO 99/19814 – "The utilisation of multi-lingual names on the Internet", Jason Pouffis: D3 vedrører ligeledes brugen af internationale domænenavne på Internettet. D3 er en international patentansøgning, som dog ikke er blevet videreført som europæisk patentansøgning, og som her-efter højst vil kunne føre til en patentrettighed i Europa via en national videreførelse. Vores data-baseopslag tyder dog ikke på at dette er sket.

Konklusion:

Efter vores vurdering er det planlagte system til håndtering af internationale domænenavne ikke omfattet af det aktuelle krav i den europæiske patentansøgning EP 1 159 820. Derudover vil spørgsmålet om patentets gyldighed kunne prøves i en indsigelsesprocedure efter patentets udstedelse.

Vores indledende databaseundersøgelse har umiddelbart ikke vist nogle andre europæiske paten-ter/patentansøgninger, som udgør et alvorligt risiko for en interessekonflikt i forbindelse med det planlagte system.

Hellerup, den 29. oktober 2003



Holm Schwarze
Patentkonsulent



Johnny P. Boesen
Patentkonsulent – Europæisk patentagent