

Patent i EPO 2008

SFIR:s praxisdagar 12-13 januari 2009

Niklas Mattsson
Europapatentombud
Civ ing, molekylär bioteknik



© 2008

Disposition

- Nya medlemsländer
- Intressanta avgöranden (2007 &) 2008
- Pågående ärenden hos stora besvärskammaren



© 2008

Nya EPC-medlemsländer

- Norge och Kroatien nya medlemsländer **1 januari 2008**
 - Kroatien tidigare utsträckningsland
- Makedonien nytt medlemsland **1 januari 2009**
 - Tidigare utsträckningsland
- EPC har nu totalt **35 medlemsländer**



© 2008

Intressanta avgöranden (2007 &) 2008



© 2008

G1/05 & G1/06 – Avdelade ansökningar

- Beslut från TBA (T39/03 och T1409/05) bröt mot rådande praxis och gav upphov till stor oro och osäkerhet
 - T39/03: ingen inlämningsdag om avdelad ansökan innehåller utökad information
 - T1409/05: avdelad av avdelad får endast ha patentkrav på sådant som innefattades i **patentkraven** i närmast föregående ansökan
- EBA klargjorde i (konsoliderade) G1/05 och G1/06 från 28 juni 2007 att T-besluten i fråga inte skall följas, utan att tidigare rådande praxis gäller
- Ständig rekommendation att behålla all text från ansökningarna tidigare i kedjan, även patentkraven



© 2008

G2/06 – Stamceller

- Hänskjutet genom beslut T1372/04
- Ansökan innefattar mycket breda krav avseende odlingar av embryonala stamceller från primater (t.ex. människor)
- Sökanden, Wisconsin Alumni Research Foundation (WARF), är en dominerande aktör när det gäller patent på stamceller ("Thomson-patenten")
 - Ursprungliga licensvillkor i USA rapporterats som restriktiva
 - US-patent ifrågasatta och ändrade i "re-examination"



© 2008

G2/06 – Stamceller

- R28(c) EPC2000 (R23d(c) EPC1973):

“Under Article 53(a), European patents shall not be granted in respect of biotechnological inventions which, in particular, concern the following:

[...]

- (c) **uses of human embryos** for industrial or commercial purposes; [...]



© 2008

G2/06 – Stamceller

- Beslut fattades 25 november 2008

- Frågor & svar:

- 1. Gäller R28(c) retroaktivt? **JA!**
- 2. Om ja, skall den tillämpas smalt eller brett? **BRETT!**
 - Smalt: Krav på celler *per se* **är inte** undantagna bara för att ansökan beskriver användning av embryon för erhållande av dem (“claim primacy interpretation”)
 - Brett: Kraven **är** undantagna eftersom ansökan beskriver användning av embryon för erhållande av dem (“disclosure interpretation”)
- ~~3. Om R28(c) inte innebär uteslutning, gör Artikel 53(c) det då?~~
- 4. Spelar det någon roll om nya metoder, vilka utvecklats efter inlämningsdagen, undviker användningen av embryon och ändå åstadkommer cellerna? **NEJ!**



© 2008

G2/06 – Stamceller

- Apropå fråga 2; från ”Reasons”, punkt 22:

”[...] What needs to be looked at is not just the explicit wording of the claims but the technical teaching of the application as a whole as to how the invention is to be performed. [...] To restrict the application of Rule 28(c) to **what an applicant chooses explicitly to put in his claim** would have the undesirable consequence of making avoidance of the patenting prohibition **merely a matter of clever and skilful drafting of such claim.**”

- Mina funderingar
 - Jämför t.ex. ”Swiss-type claims” och andra speciallösningar
 - Patentkravet definierar trots allt skyddsomfånget
 - Var går gränsen för vad som är uteslutet?



© 2008

G2/06 – Stamceller

- Apropå fråga 4; från ”Reasons”, punkt 33:

”When assessing whether a claim contravenes Rule 28(c), technical developments which became publicly available only after the filing date cannot be taken into consideration. [...] [L]ack of any disclosure in the application as filed putting the skilled person in possession of a way to carry out the invention complying with Rule 28(c) cannot be cured by the occurrence of subsequent technical developments.”

- Från ”Reasons”, punkt 35:

”[T]his decision is **not** concerned with the patentability **in general** of inventions relating to human stem cells or human stem cell cultures.”



© 2008

T263/05 – Enhetlighet under invändning

- R43(2) EPC2000 (R29(2) EPC1973) ställer upp strikta villkor för mer än ett oberoende patentkrav per kategori
- T263/05 slår fast att R43(2) är en administrativ regel som är till för att underlätta avslag av ansökningar vars patentkrav uppenbart strider mot Art 82 och/eller Art 84 (enhetlighet respektive tydlighet), och att den inte kan användas för att omöjliggöra (för övrigt tillåtna) ändringar under en invändningsprocess
- Beslutet tar även upp andra intressanta aspekter av invändnings- och besvärspeduren



© 2008

T666/05 & T80/05 – Myriad Genetics

- Uppfinningar rörande gendiagnostik för bröstcancer
 - Förändringar i generna BRCA1 och BRCA2 kan tyda på ökad cancerrisk
 - Patentsökt av Utah-företaget Myriad via ett antal ansökningar med något olika inriktning
- Kontroversiella patentansökningar och än mer kontroversiella licensieringsvillkor – har ofta använts som "tillhygge" i debatten om patent på genetiska uppfinningar
- De utestående frågorna rörande BRCA1 avgjordes genom T666/05 och T80/05 i november 2008
 - Visst skyddsomfång återtaget jämfört med resultaten i första instans
 - Inga generella rättigheter till BRCA1-genen eller användning av den för diagnostik



© 2008

Pågående ärenden i stora besvärskammaren



© 2008

G1/07 – Kirurgiska metoder

- Hänskjutet genom beslut T992/03 daterat 20 oktober 2006
- Ansökan avser metod att avbilda hjärtat eller blodkärl med magnetresonans och tillförsel av xenon-129; en utföringsform innefattar injektion av xenon direkt i hjärtat
- Är metoden en metod för kirurgisk behandling, undantagen från patenterbarhet genom Artikel 52(4)?
 - Alt 1: **NEJ**, eftersom den kirurgiska åtgärden inte i sig syftar till att upprätthålla liv och hälsa (“purpose of intervention approach”)
 - Alt 2: **JA**, eftersom det är fråga om ett kirurgiskt ingrepp på människokroppen (“nature of intervention approach”)



© 2008

G2/07&G1/08 – Väsentligen biologiska förfaranden

- Hänskjutna genom besluten T83/05 och T1242/06
- Uppfinningarna i fråga avser metoder för förädling av broccoli respektive tomater genom korsning och urval
- Artikel 53(b):
“European patents shall not be granted in respect of:
[...]
(b) plant or animal varieties or **essentially biological processes for the production of plants** or animals; this provision shall not apply to microbiological processes or the products thereof.[...]”



© 2008

G2/07&G1/08 – Väsentligen biologiska förfaranden

- R26(5):
“A process for the production of plants or animals is **essentially** biological if it consists **entirely** of **natural** phenomena such as **crossing or selection.**”
[motsägelser i fetstil]
- Frågorna till EBA handlar bl.a. om hur motsägelserna i R26(5) skall tolkas, och om vilket bidrag “icke-tekniska” särdrag kan ge till patenterbarheten



© 2008

G2/08 – Doseringsscheman

- Hänskjutet genom beslut T1319/04; T1020/03 också högst relevant
- Uppfinningen avser användning av en känd förening för behandling av en sjukdom, där behandlingen utförs på ett nytt sätt (dvs behandling *per se* av samma sjukdom med samma förening är tidigare känt)
- Kan användningen vara ny och uppfinningsrik och göras till föremål för ett användningsbundet produktkrav under Artikel 53(c) och Artikel 54(5)?
 - T.ex. "Förening X för användning vid behandling av sjukdom Y **genom administrering P-R gånger dagligen**"



© 2008

G2/08 – Doseringsscheman

- Artikel 53(c):

"European patents shall not be granted in respect of:
[...]
(c) methods for treatment of the human or animal body by surgery or therapy and diagnostic methods practised on the human or animal body; **this provision shall not apply to products, in particular substances or compositions, for use in any of these methods.**"
- Artikel 54(5):

"(5) Paragraphs 2 and 3 shall also not exclude the patentability of any substance or composition referred to in paragraph 4 for **any specific use** in a method referred to in Article 53(c), provided that such use is not comprised in the state of the art."
- Vad kan utgöra "any specific use"? Med andra ord: är principerna från T1020/03 giltiga även under EPC2000?



© 2008

G3/08 – Datoruppfindingar

- Frågor från EPO:s president A Brimelow 22 oktober 2008 rörande tillämpningen av Artikel 52:

"[...] (2) The following in particular shall not be regarded as inventions within the meaning of paragraph 1:

[...]

(c) schemes, rules and methods for performing mental acts, playing games or doing business, and **programs for computers**;

[...]

(3) Paragraph 2 shall exclude the patentability of the subject-matter or activities referred to therein only to the extent to which a European patent application or European patent relates to such subject-matter or activities **as such**."

- Uppfattar rådande tillämpning av Artikel 52(2)(c) som oklar och (mellan raderna) alltför liberal



© 2008

G3/08 – Datoruppfindingar

- Fyra frågor (i min sammanfattning)
 1. Spelar patentkravskategorin (program/metod/system etc) någon roll för tillämpningen av undantaget?
 2. Vilka tekniska särdrag krävs för att undvika undantaget?
 3. Vad krävs för att ett särdrag skall anses bidra till teknisk karaktär?
 4. Innebär programmering (i sig) av en dator några tekniska överväganden, som kan bidra till teknisk karaktär?



© 2008

G4/08 – Språk i Euro-PCT-ansökan

- Hänskjutet genom beslut J8/07 daterat 8 december 2008
- Kan "language of the proceedings" för en PCT-ansökan som skrivits, publicerats och hanterats på ett officiellt EPO-språk (här franska) bli ett annat (här engelska) genom översättning av ansökan vid inträdet i regional fas vid EPO?



© 2008

Tack för uppmärksamheten!

niklas.mattsson@awapatent.com



© 2008