



## EPO-praxis

SFIR 18 januari 2011

*Mattias Pierrou*

©2011

 AWAPATENT

## Innehåll

- Beslut och utlåtanden från Enlarged Board of Appeal (EBoA)
  - G 1/07 (Kirurgiska metoder)
  - G 2/08 (Ny medicinsk användning av känd substans)
  - G 3/08 (Datorimplementerade uppfinningar)
  - G 4/08 (Procedurspråk)
  - G 1/09 ("Pending application")
  - G 2/07, G 1/08 (Biologiska processer)
- Frågor under behandling vid EBoA
  - G 1/10 (Korrigerig av beslut)
  - G 2/10 ("Disclaimers")
- Några inte helt slumpmässigt utvalda beslut från andra instans
  - T 990/07, T 2017/07, T 87/08, T 1423/07, T 528/07, T 230/07

©2011

 AWAPATENT



Enlarged Board of Appeal

## AVGJORDA ÄRENDEN

©2011

 AWAPATENT

### G 1/07 – Kirurgiska metoder

- Uppfinningen avsåg metod att avbilda hjärta eller blodkärl med magnetresonans och tillförsel av xenon-129. En utföringsform innefattar injektion av xenon direkt i hjärtat.
- Är denna metod undantagen från patenterbarhet såsom en kirurgisk behandling [Art 53(c) EPC]?
  - Alt 1: Nej, eftersom den kirurgiska åtgärden inte i sig syftar till att upprätthålla, återställa eller förbättra hälsa ("purpose of intervention approach")
  - Alt 2: Ja, eftersom det är fråga om ett kirurgiskt ingrepp på människokroppen ("nature of intervention approach")

©2011

 AWAPATENT

## G 1/07 forts.

- EBoA
  - Ja, eftersom det är fråga om ett kirurgiskt ingrepp på människokroppen ("nature of intervention approach")
  - Undantaget ska dock inte tolkas så brett att enkla, icke-medicinska rutiningrepp omfattas (exv. tatuering, piercing, hårborttagning, hudslipning), och rimligen inte heller enkla och rutinmässiga medicinska ingrepp (exv. administrering av kontrastmedel, kanske genom injicering).
  - Ingen definition av undantaget ges. Frågan måste avgöras från fall till fall i lägre instanser.

©2011

 AWAPATENT

## G 2/08 – Ny användning av känd substans

- Uppfinningen avsåg användning av en känd förening för behandling av en sjukdom, där behandlingen utförs på nytt sätt (dvs. behandling *per se* av samma sjukdom med samma förening är tidigare känd).
- Kan sådan användning vara ny och ha uppfinningshöjd, samt bli föremål för användningsspecifikt produktskydd?
  - "Förening X för användning vid behandling av sjukdom Y genom administrering en gång dagligen före insomning."
- EBoA
  - Ja, även om en substans är känd såsom medicin för behandling av en viss sjukdom, kan samma medicin patenteras för annan användning (t.ex. nytt doseringsschema) vid behandling av samma sjukdom om patenterbarhetskraven i övrigt är uppfyllda.

©2011

 AWAPATENT

## G 2/08 forts.

*"cessante razione legis, cessat et ipsa lex"*

- Efter införande av EPC2000 och Art. 54(5), som medger användningsspecifikt produktskydd, är inte längre "Swiss-type claims" tillåtna.
- Ansökningar från och med 29 januari 2011 måste respektera detta.
- EBoA uttrycker uppfattningen att användningsspecifikt produktskydd är bredare än "Swiss-type claims". En läkares förskrivning av viss medicin för visst ändamål skulle exempelvis kunna hindras genom ett användningsspecifikt produktskydd.

©2011

 AWAPATENT

## G 3/08 – Datorimplementerade uppfinningar

- I ett utlåtande på 55 sidor avfärdar EBoA presidentens frågor kring datorimplementerade uppfinningar som "inadmissible".
- Huvudanledningen till att frågorna inte behöver besvaras är att det inte föreligger någon motsägelse i etablerad praxis.
- Den enda identifierade motsägelsen mellan två beslut representerar endast en naturlig praxisutveckling inom ett teknikområde med snabb förändringstakt.
- Befintlig praxis för bedömning av datorimplementerade uppfinningar bekräftas, d.v.s. Comvik (T 641/00) och Hitachi (T 258/03).

©2011

 AWAPATENT

## G 3/08 – Datorimplementerade uppfinningar

*"Given its object and purpose, the right of referral does not extend to allowing the President, for whatever reason, to use an Enlarged Board referral as a means of replacing Board of Appeal rulings on CII patentability with the decision of a putatively higher instance. For example, a presidential referral is not admissible merely because the European Parliament and Council have failed to adopt a directive on CII patenting or because consistent Board rulings are called into question by a vocal lobby."*

CII = Computer Implemented Inventions

©2011



## G 4/08 - Procedurspråk

- Bakgrund
  - En internationell patentansökan (PCT-ansökan) ingavs och publicerades på franska. Vid inträde i regional fas inför EPO lämnade sökanden in översättning till engelska och ville därigenom byta procedurspråk. Är detta tillåtet under EPC? Om inte – kan man då komma överens med EPO-granskaren att ändå använda engelska?
- EBoA
  - När en internationell patentansökan har lämnats in och publicerats på ett av de officiella EPO-språken, kan man inte vid regionalt inträde inför EPO lämna in en översättning till något av de övriga EPO-språken och därmed byta procedurspråk.
  - EPO:s avdelningar får inte heller använda något annat språk än procedurspråket vid den skriftliga hanteringen av ett ärende.

©2011



## G 1/09 – "Pending application"

- J 2/08 fråga till EBoA
  - *"Is an application which has been refused [...] still pending within the meaning of Rule 25 EPC 1973 (Rule 36(1) EPC) until the expiry of the time limit for filing a notice of appeal, when no appeal has been filed?"*
- EBoA
  - Ja! Ansökan är fortfarande "pending" till dess beslutet vunnit laga kraft.
  - *"In the case where no appeal is filed, a European patent application which has been refused by a decision of the Examining Division is thereafter pending within the meaning of Rule 25 EPC 1973 (Rule 36(1) EPC) until the expiry of the time limit for filing a notice of appeal."*

©2011

 AWAPATENT

## G 2/07 & G 1/08 – Biologiska processer

- Uppfinningarna avsåg metoder för förädling av broccoli respektive tomater genom korsning och urval. Är metoderna patenterbara?
- Art 53(b)
  - *"European patents shall not be granted in respect of plant or animal varieties or essentially biological processes for the production of plants or animals [...]."*
- R 26(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 understrukna]

©2011

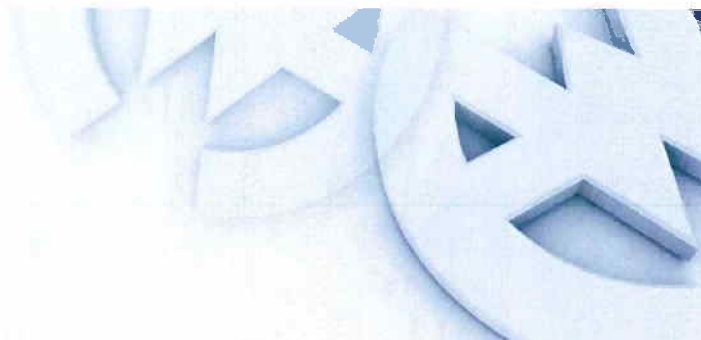
 AWAPATENT

## G 2/07 & G 1/08 forts.

- EBoA
  - R 26(5) är obegriplig, liksom motsvarande artikel i "bioteknikdirektivet" 98/44/EC. Art 53(b) måste därför tolkas för sig utan stöd av regeln.
  - Uteslutna är processer där tekniska särdrag bara kompletterar korsning/förädling som för övrigt är traditionell till sin natur
  - Patenterbara är processer där de tekniska särdragen medför en egenskap eller förändring som inte följer av korsningen

©2011

 AWAPATENT



Enlarged Board of Appeal

**PÅGÅENDE ÄRENDEN**

©2011

 AWAPATENT

## Pending G 1/10 – Korrigering av beslut

- Kan en patenthavare begära korrigering [Rule 140] av EPO:s beslut att godkänna ansökan även efter det att en invändningsprocedur har inletts?
- Om så, ska då Examining Division fatta beslut om korrigeringen *ex parte* utan att Opposition Division får undersöka huruvida korrigeringen resulterade i en icke tillåten ändring av patentet?

©2011

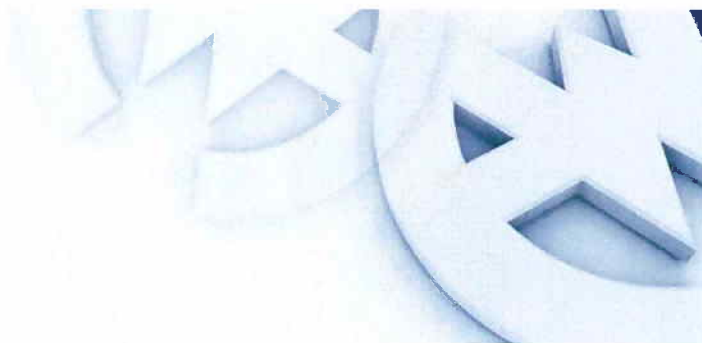
 AWAPATENT

## Pending G 2/10 – "Disclaimers"

- T 1107/06 - Beslut
  - *"A disclaimer does not infringe Art. 123(2) if its subject-matter was disclosed as an embodiment of the invention in the application as filed."*
- T 1068/07 – Fråga till EBoA
  - *"Does a disclaimer infringe Art. 123(2) if its subject-matter was disclosed as an embodiment of the invention in the application as filed?"*

©2011

 AWAPATENT



Technical Boards of Appeal

## NÅGRA UTVALDA ÄRENDEN

©2011

 AWAPATENT

### T 990/07 – Utföringsexempel

- Rule 42(1)(e) EPC / Rule 27(1)(e) EPC 1973
  - *"The description shall describe in detail at least one way of carrying out the invention claimed, using examples where appropriate..."*
- "Exempel" i beskrivningen behövs endast för att komplettera en i övrigt otillräcklig redogörelse för uppfinningen.
- *"The purpose of the 'examples' evoked in Rule 27(1)(e) EPC 1973 appears primarily to be to complete an otherwise incomplete teaching. The application cannot be refused [...] if the description is considered to describe, despite [...] lack of examples actually embodying the invention, 'one way of carrying out the invention'."*

©2011

 AWAPATENT

## T 2017/07 – Art. 123(3)

*"A hair dye composition which comprises an acid dye and alkylene carbonate having 3-5 carbon atoms, said composition exhibiting a pH of 2-6, and having a buffer capacity of 0.007-0.5 gram equivalent/L, wherein the content of the alkylene carbonate is 0.5-50% by weight, the alkylene carbonate being propylene carbonate, and wherein the composition contains neither benzyloxyethanol nor benzyl alcohol."*

Understruket särdrag tillagt under invändning. OK?

©2011

 AWAPATENT

## T 2017/07 – Art. 123(3)

- Patentkrav beviljat av Examining Division  
*1. Composition comprising 0.5% - 50% of an alkylene carbonate having 3-5 carbon atoms.*
- Ändrat patentkrav efter invändning  
*1. Composition comprising 0.5% - 50% of an alkylene carbonate having 3-5 carbon atoms, the alkylene carbonate being propylene carbonate.*
- Board of Appeal:  
*Utvidgat skyddsomfång! Det finns inte längre någon gräns för halten av alkylenkarbonater med 3 eller 5 kolatomer.*

©2011

 AWAPATENT

## T 87/08 - Beslutsgrunder

- Uppfinningshöjd ska bedömas *"having regard to the state of the art"* [Art. 56]. Det räcker inte för EPO att hävda att den påstådda tekniska effekten ej har åstadkommits, dvs. att det tekniska problemet inte har lösts.
- Exempel på otillräckliga motiveringar
  - *"the technical problem has not been solved over the whole scope claimed"*
  - *"subject-matter is considered to be too broadly defined"*
- Problemet ska istället omformuleras på ett "mindre ambitiöst" sätt och uppfinningshöjd bedömas utifrån det omformulerade problemet i ljuset av den kända tekniken.

©2011

 AWAPATENT

## T 1423/07 - Dubbelpatentering

- Anmärkning mot dubbelpatentering kan inte baseras på Art. 125 (procedurmässiga principer).
- Anmärkning mot dubbelpatentering kan inte göras när intern prioritet ligger bakom, eftersom sökanden har legitimt intresse av bägge ansökningarna (längre patenttid för den senare).
- Art. 60 (uppfinnarens rätt till patentet) kan inte heller användas som grund för anmärkning mot dubbelpatentering.
- Förefaller bekräfta etablerad, "snäv" syn på dubbelpatentering.
- T 307/03 körs över brutalt, som väntat.

©2011

 AWAPATENT

## T 528/07 – Bedömning av uppfinningshöjd

- TRIPS medger att länder tillämpar olika standard för uppfinningshöjd.
- Bland annat får EPO fortsätta med sitt sätt att bedöma uppfinningshöjd för datorimplementerade uppfinningar, dvs. tillämpa principerna enligt Comvik (T 641/00) och Hitachi (T 258/03).

©2011

 AWAPATENT

## T 230/07 - Intervaller

- Nyhet och uppfinningshöjd är två distinkta krav för en uppfinnings patenterbarhet. Olika kriterier ska därför gälla för bedömning därav. Vid bedömning av nyhet ska alltså ingen hänsyn tas till eventuell teknisk effekt inom ett delintervall av numeriska värden.
- För åstadkommande av nyhet hos ett delintervall av numeriska värden inom ett bredare intervall, ska delintervallet vara smalt och ligga tillräckligt långt från det kända, bredare intervallet såsom det visas genom exempel (och ändpunkter).
- Går emot tidigare etablerad praxis (t.ex. T 279/89), som för nyhet hos ett delintervall inom tidigare känt intervall även krävde att delintervallet inte var godtyckligt valt (d.v.s. krävde en visad teknisk effekt i delintervallet).

©2011

 AWAPATENT

**Tack!**

Frågor?

Kommentarer?

`mattias.pierrou@awapatent.com`

©2011

