



## EPO-praxis

SFIR 14 januari 2010

*Matthias Pierrou*

© 2009



### Avdelade ansökningar

- G 1/05 (2007, publ. 2008)

Q Can a divisional application which [...], at its actual filing date, extends beyond the content of the earlier application, be amended later in order to make it a valid divisional application?

A So far as Article 76(1) EPC is concerned, a divisional application which at its actual date of filing contains subject-matter extending beyond the content of the earlier application as filed can be amended later in order that its subject-matter no longer so extends, even at a time when the earlier application is no longer pending. Furthermore, the same limitations apply to these amendments as to amendments to any other (non-divisional) applications.

© 2009



### Avdelade ansökningar

- G 1/06 (2007, publ. 2008)

Q In the case of a sequence of applications consisting of a root (originating) application followed by divisional applications, each divided from its predecessor, is it a necessary and sufficient condition for a divisional application of that sequence to comply with Article 76(1) EPC, second sentence, that anything disclosed in that divisional application be directly, unambiguously and separately derivable from what is disclosed in each of the preceding applications as filed?

A In the case of a sequence of applications [...], it is a necessary and sufficient condition [...] that anything disclosed in that divisional application be directly and unambiguously derivable from what is disclosed in each of the preceding applications as filed.

© 2009



### Avdelade ansökningar

Nya regler 1 april 2010

- Rule 36(1)

The applicant may file a divisional application relating to any pending earlier European patent application, provided that:

- a) the divisional application is filed [within] twenty-four months from the Examining Division's first communication in respect of the earliest application for which a communication has been issued, or
- b) the divisional application is filed [within] twenty-four months from any communication in which the Examining Division has raised a non-unity objection], provided it was raising that specific objection for the first time.

© 2009



## Dubbelpatentering

- Bakgrund
  - EPC har inga explicita bestämmelser kring dubbelpatentering.
  - EPO:s riktlinjer ("Guidelines") anger att en ursprungsansökan och en ansökan avdelad från denna inte får innehålla patentkrav med samma omfattning. Skillnaden i skyddsomfång måste vara tydligt urskiljbar.
  - Förbudet mot dubbelpatentering baseras på "an accepted principle in most patent systems".
  - "In the absence of procedural provisions in this Convention, the EPO shall take into account the principles of procedural law generally recognised in the Contracting States." (Art 125 EPC)

© 2000



## Dubbelpatentering

- T 114/06
  - "It is noted that the parent application was withdrawn [...]. As a consequence, the question of double patenting does not arise."
- T 587/98
  - "There is no express or implicit provision in the EPC which prohibits the presence in a divisional application of an independent claim [...] related to an independent claim in the parent application in such a way that the parent claim includes all the features of the divisional claim combined with an additional feature."

© 2000



## Dubbelpatentering

- G 1/05
  - "The Board accepts that the principle of prohibition of double patenting exists on the basis that an applicant has no legitimate interest in [...] a second patent for the same subject-matter [...]."
- T 1391/07
  - "The lack of legitimate interest [according to G 1/05] cannot be invoked in the case in which the scopes of protection conferred [...] overlap only partially with each other."

© 2000



## Dubbelpatentering (!)

- T 307/03
  - "The principle of prohibition of double patenting [...] can be deducted from [...] Art 60 EPC."
    - Art. 60(1)
      - "The right to a European patent shall belong to the inventor or his successor in title [...]."
  - "Decision T 587/98 [...] is not followed."
  - "A double patenting objection can be raised also where the subject-matter of the granted claim is encompassed by the subject-matter of the claim later put forward [...]."

© 2000



## Dubbelpatentering (!?)

- EPO:s Examining Divisions verkar inte tillämpa T 307/03.
- Praxis följer fortfarande huvudsakligen T 1392/07 och T 587/98, d.v.s. partiellt överlapp mellan skyddsomfången leder normalt inte till anmärkning mot dubbelpatentering.
- T 307/03 kommer troligen att "begravas".
- Hänskjutning till EBoA av frågan om dubbelpatentering kan dock inte uteslutas.

© 2000



## EBoA – Pågående ärenden

- G 2/08 – "Dosage regimen"
  - Kan en medicin som är känd för behandling av en viss åkomma patenteras för användning vid en ny och upptäckningsmässig, terapeutisk behandling av samma åkomma? Om så, räcker det med att upplifningen avser en ny doseringsregim?
  - Art 54(5) anger att grundprinciperna för nyhet i EPC icke ska utesluta patentbarhet hos medicinska substanser för specifik användning vid terapeutisk behandling, förutsatt att sådan användning är ny ("ytterligare medicinska indikationer").
- G 3/08 – "Programs for computers"
  - Presidenten har ställt en rad frågor kring hur och i vilken utsträckning som datorimplementerade uppfinningar kan patenteras.

© 2000



## EBoA – Pågående ärenden

- G 1/07 – "Treatment by surgery"
  - Patentbarhet hos metoder som omfattar kirurgiska ingrepp vilka inte har till syfte att upprätthålla liv eller hälsa.
  - Art 53(c) anger att patent icke meddelas för "methods for treatment [...] by surgery or therapy..."
- G 2/07, G 1/08 – "Essentially biological processes"
  - Patentbarhet hos biologiska (icke mikrobiologiska) processer (forskning och urval, här av broccoli & tomat) som även omfattar tekniska särdrag.
  - Art 53(b) anger att patent icke meddelas för "...essentially biological [non-microbiological] processes for the production of plants or animals"
  - Rule 26(5): "A process [...] is essentially biological if it consists entirely of natural phenomena such as crossing or selection."

© 2000



## EBoA – Pågående ärenden

- G 4/08 – "Language of the proceedings"
  - Om en internationell patentansökan (PCT) har publicerats på något av EPO:s officiella språk, får man som sökande då byta till något annat handläggningsspråk i samband med den regionala fasen i Europa?
- G 1/09 – "Pending application"
  - Är en ansökan som har avslagits av EPO fortfarande *pending*, vad avser möjligheten att ge in avdelade ansökningar, till dess tidsfristen för att ge in besvär har löpt ut även om inget besvär ges in?

© 2000



## Petitions for review

- Art 112a
  - Fundamentala procedurifel
    - Jäv
    - Obehöriga ledamöter
    - Rätten att yttra sig
    - Ignorerat yrkande
  - Beslut påverkat av brottslig handling



© 2020



## Reach-through claims

- T 1063/06 (forts.)
  - "Since however patent protection is limited to applicant's actual contribution to the art [...] it is both reasonable and indeed imperative to limit the claims' subject-matter to the invention actually disclosed [...]. This follows from the principle that inventions for which patents are granted [...] must make a contribution to the state of the art, i.e. provide a technical solution to a problem arising from the state of the art."
  - Besvär avslogs (även) med hänvisning till Art. 83.

© 2020



## Reach-through claims

- T 1063/06
  - Patentkrav som omfattar alla – även ännu ej upptäckta eller upplupna, substanser för en viss användning – kan inte godkännas enligt EPC.
    - "Patent protection under the EPC is not designed for the purpose of reserving an unexplored field of research for a particular applicant, as reach-through claims do, but to protect factual results of successful research as a reward for making concrete technical results available to the public."
    - "A functional definition of a chemical compound covers all compounds possessing the capability according to the claim. In absence of any selection rule [...] the skilled person [...] must resort to trial-and-error [...]. This represents [...] an invitation to perform a research programme and thus an undue burden."

© 2020



## Reformatio in peius

- T 1194/06
  - Disclaimer enligt G 1/03 infördes under proceduren i första instans (invändning), men ansågs av BoA strida mot Art 123(2) pga. att mer än nödvändigt exkluderades från skyddsomfånget.
  - I princip skulle detta kunna åtgärdas genom ändring till en disclaimer som exkluderar mindre från det ursprungliga skyddsomfånget, dock fortfarande inom ramen för beviljade patentkrav [Art 123(3)].
  - I detta fall hade emellertid endast invändaren besvärat sig, varför sådan minskning av det exkluderade skyddsomfånget skulle strida mot förbudet mot *Reformatio in peius*.
  - Yrkandet avslogs.

© 2020



## Kostnadsfördelning

- T 212/07
  - Part som blivit kallad till muntlig förhandling har en skyldighet att antingen närvara vid utsatt tid och plats, eller informera BoA så snart den vet att den inte kommer att närvara. Om så inte sker finns grund för annan kostnadsfördelning än den normala (var part bär sina egna kostnader).
  - I detta ärende var muntlig förhandling utsatt till den 15 maj genom kallelse den 19 februari.
  - Invändaren meddelade först per fax den 8 maj att han inte avsåg närvara vid den muntliga förhandlingen.
  - BoA ansåg att invändaren måste velat senast 1 månad efter kallelsen, dvs. i slutet av mars, att han inte skulle närvara.
  - BoA beslutade om annan kostnadsfördelning.

© 2000



## Sufficiency

- T 608/07
  - Otillräcklig beskrivning [Art. 83] kan uppstå utifrån tvekligheter hos särdrag i patentkraven.
  - Denna typ av otillräcklig beskrivning har dock även koppling till kravens tydlighet [Art. 84], vilket inte är någon invändningsgrund.
  - Invändningar baserade på otillräcklig beskrivning orsakad av tvekligheter hos särdrag i patentkraven måste därför noggrant undersökas så att det inte rör sig om en dold invändning mot kravens tydlighet.
  - *"[...] for an insufficiency arising out of ambiguity it is not enough to show that an ambiguity exists, e.g. at the edges of the claim. It will normally be necessary to show that the ambiguity deprives the person skilled in the art of the promise of the invention."*

© 2000



## Res judicata

- T 891/98 & T 1684/06 (*inter partes*)
  - BoA ansåg i T 891/98 att patentkravet 1 skulle godkännas och återförvisade ärendet för godkännande.
  - T 1684/06 aviser samma patentkrav och samma BoA, samt samma fråga (upplärningsstöd).
  - T 891/98 har dock ingen bindande effekt på T 1684/06 (*Res judicata* föreligger inte) dels för att argumentation och dokument skiljer sig, dels för att parterna inte är samma.
- T 51/08 (*ex parte*)
  - Yrkande i avdelad ansökan identiskt med yrkande som tidigare avslagits efter besvär i moderansökan. BoA ansåg därmed att yrkandet var *res judicata* och avslag därmed besväret.

© 2000



## Computer programs

- T 12/08
  - *"A game machine, [...] [characterized by] a program for varying a probability for a character whether to appear on the game map based on time information [...]."*
  - Inte någon "spelregel" eftersom det avses vara dolt för användaren [Art. 52(2)(c)].
  - Datorspel har i allmänhet många särdrag som är konceptuella snarare än tekniska, men detta ansågs inte vara ett sådant särdrag.

© 2000



## Besvärsgrunder

- T 844/05, T 509/07
  - Besvärsgrunder som endast hänvisar till tidigare inlagor i lägre instans är i princip inte tillräckliga. Besvärskammaren måste kunna förstå direkt, utifrån grunderna och utan att göra egna efterforskningar, varför beslutet påstås vara felaktigt.

© 2009



## Tack!

Frågor?  
Kommentarer?

© 2009



## Obiter Dicta

- T 725/05
  - Obiter dicta i beslut från första instans är att betrakta som icke skadliga för part i målet [T 473/98]. Detta bekräftas i T 725/05.
  - *"The Board does not see that [the decision] has been influenced by [the obiter dictum]. Moreover, the Board cannot duplicate Appellant's suspicion that [the obiter dictum] could be seen differently by another deciding body, for instance a national court."*

© 2009

