

# EPO – Ett urval av beslut från 2023

*Mattias Pierrou*

SFIR, 17 januari 2024

# Enlarged Board of Appeal

## Pending G 1/23

Frågan här rör i vilken utsträckning en produkt som i och för sig fanns allmänt tillgänglig – men som näppeligen lät sig analyseras – utgör känd teknik.

*Is a product put on the market before the date of filing of a European patent application to be excluded from the state of the art within the meaning of Article 54(2) EPC for the sole reason that its composition or internal structure could not be analysed and reproduced without undue burden by the skilled person before that date?*

## Soon to be pending...

Frågan om anpassning av beskrivningen i ljuset av ändrade patentkrav kommer med största sannolikhet att skickas till EBOA.

Se akthistorik i EP 3 094 648. Föreslagen fråga är följande.

*Is there a lack of clarity of a claim or a lack of support of a claim by the description within the meaning of Article 84 EPC if a part of the disclosure of the invention in the description and/or drawings of an application (e.g. an embodiment of the invention, an example or a claim-like clause) is not encompassed by the subject-matter for which protection is sought ("inconsistency in scope between the description and/or drawings and the claims") and can an application consequently be refused based on Article 84 EPC if the applicant does not remove the inconsistency in scope between the description and/or drawings and the claims by way of amendment of the description ("adaptation of the description")?*

## G 2/21 – “Plausibility”

- I. Evidence submitted by a patent applicant or proprietor to prove a technical effect relied upon for acknowledgement of inventive step of the claimed subject-matter may not be disregarded solely on the ground that such evidence, on which the effect rests, had not been public before the filing date of the patent in suit and was filed after that date.
  
- II. A patent applicant or proprietor may rely upon a technical effect for inventive step if the skilled person, having the common general knowledge in mind, and based on the application as originally filed, would derive said effect as being encompassed by the technical teaching and embodied by the same originally disclosed invention.

## G 2/21 – “Plausibility” -> Tolkning i T 116/18

*“...encompassed by the technical teaching”*

*The purported technical effect together with the claimed subject-matter need only be conceptually comprised by the broadest technical teaching of the application as filed. [T]he effect need not be literally disclosed. (r. 11.10)*

*“...embodied by the same originally disclosed invention”*

*Would the skilled person ... have legitimate reason to doubt that the technical teaching at issue ... is an embodiment of the originally disclosed invention, i.e. the broadest technical teaching of the application as filed?*

*Would the skilled person ... have legitimate reason to doubt that the purported technical effect can be achieved with the claimed subject-matter? (r. 11.11)*

Se även T 1989/19

## G 1/22, G 2/22 – “Entitlement to priority”

The European Patent Office is competent to assess whether a party is entitled to claim priority under Article 87(1) EPC.

There is a rebuttable presumption under the autonomous law of the EPC that the applicant claiming priority in accordance with Article 88(1) EPC and the corresponding Implementing Regulations is entitled to claim priority.

## G 1/22, G 2/22 – “Entitlement to priority”

NB: Även om rätten att åberopa prioritet nu i praktiken är en icke-fråga inför EPO, kan den fortfarande ifrågasättas inför nationell domstol.

The EPO's competence to assess priority entitlement does of course not imply that national courts are bound by the EPO's assessments. In national proceedings concerning the validity of a European patent, relevant priority rights can be assessed taking into account all aspects, i.e. not only in view of the “same invention” criterion but also with respect to priority entitlement. A uniform legal situation in all designated Contracting States can therefore never be guaranteed.

r. 115



# Legal Board of Appeal

## J 5/23

### Art 72

*An assignment of a European patent application shall be made in writing and shall require the signature of the parties to the contract.*

Är detta en "signature"?

ASSIGNOR Gyrus ACMI, Inc	ASSIGNEE Olympus Medical Systems Corporation.
By: <u>Mark D. Lavender</u>	By: <u>/Kazuo Mikami/</u>
Name: Mark D. Lavender	Name: Kazuo Mikami
Title: Executive Director, IP Counsel	Title: Director of IP Portfolio I
Date: <u>11/2/2021</u>	Date: <u>11/1/2021</u>

## J 5/23

I brist på annan definition konstaterar Legal Board att underskrifter enligt Art 72 måste vara handskrifter/namnteckningar.

*In conclusion, the Board ... holds that this term [signature] – in the absence of a different definition in the Implementing Regulations – must be understood as referring to a handwritten depiction of someone's name, written on the assignment "contract"...*

Alfanumerisk underskrift ("slash signature"), tex. /Mattias Pierrou/, duger alltså inte.

Inte ens diverse elektroniska signaturer duger, vilket EPO tidigare i en *Notice* sagt att man skulle acceptera. För detta måste Rules ändras, menar Legal Board.

# Technical Boards of Appeal

# Admissibility

Många beslut handlar om *admissibility* av sent presenterade argument/bevis/yrkanden inför BOA.

- T 141/20

Alternativyrkanden som inte "behövdes" i första instans, utan som istället ges in först inför BOA, får inte automatiskt avfärdas under RPBA 12(6). Distinktion mellan "could have been submitted" och "should have been submitted".

- T 1800/20, T 364/20

Ett yrkande med en kravuppsättning som ingavs i första instans, men som det inte fattades något beslut kring, är inte automatiskt *admitted* i andra instans. Det behöver bedömas huruvida yrkandet, i första instans, ingavs och upprätthölls på korrekt sätt, dvs. huruvida OD *hade* släppt in yrkandet för det fall ett beslut kring detta hade behövts.

## Standard of proof – T 1138/20

Det har i EPO-praxis ofta talats om två nivåer av bevisstandard

*Balance of probabilities*

*Beyond reasonable doubt / Up to the hilt*

Den strängare har ofta tillämpats vid tex. känd teknik i form av öppen utövning, där all bevisning har sitt ursprung hos den part som gör påståendet.

BOA säger här att någon sådan åtskillnad mellan bevisstandarder ej ska finnas. EPO har bara en bevisstandard

Therefore, in view of the above, this board considers that there is only one standard of proof in the proceedings before the EPO: the deciding body, taking into account the circumstances of the case and the relevant evidence before it, must be convinced that the alleged fact has occurred.

# Claim interpretation

## - T 1473/19

Art 69 och dess protokoll, Art 1, kan och ska användas vid EPO för kravtolkning och bestämning av vad som omfattas av kraven, inte endast i anslutning till Art 123(3).

## - T 169/20

Art 84 och R 42-43 ger adekvat legal bas för tolkning av patentkrav vid bedömning av patenterbarhet. Art 69 är inte tillämplig för detta ändamål, utan avser explicit bestämning av skyddets omfattning.

Men besluten kommer ändå till i stort sett samma substantiella slutsats, nämligen att beskrivningen endast i undantagsfall får konsulteras vid tolkning av kraven.

# Claim interpretation

T 1473/19

*[O]ne must not deduce from the applicability of Art 69 in conjunction with Art 1 of the Protocol that the description has the same weight as the claims.*

*The established case law of the Boards of Appeal that limiting features which are only present in the description but not in the claim cannot be read into a patent claim is thus fully compatible with relying on Art 69 [and its protocol] as a legal basis for determining a patent claim's subject-matter.*

*[W]hile it cannot be ruled out ab initio that a certain claim feature may, when interpreted in light of the description and the drawings, have a different meaning than it would have when interpreted in isolation, it would be at odds with the principle of the primacy of the claims if this allowed claim features to be defined in the description at will...*



# Claim interpretation

T 169/20

*The object to be assessed under patentability is the "invention", which according to Art 84 and R 43(1) corresponds to the combination of the technical features in the claims.*

*[T]he sole function of the description in this respect ... is to assist or support in understanding the meaning of these features in those exceptional cases where this aid is both necessary and possible.*

*[I]f the wording of a claim is clear and technically reasonable in itself, it is neither necessary nor justified to interpret it in the light of the description.*

BOA passar även på att såga resonemanget att *"the patent is its own dictionary"*. Se r 1.3.4

## Functional data – T 1806/20

Uppfinningen avsåg ett system för paketleveranser. Varje paket var försett med en RFID-tag som anger paketets vattenkänslighet samt en leveransadress. Om regn förväntas vid leveransadressen ändras leveranstillfället. Syftet var att undvika att regnkänsliga paket levereras och blir liggande i regnet.

En central fråga var huruvida informationen om paketets vattenkänslighet utgjorde funktionella data (som kan bidra till teknisk karaktär) eller ej.

Ett argument för att detta var funktionella data var att utan sådan information skulle inte systemet fungera som tänkt.

**BOA konstaterade, i linje med T 1194/97, att förlust av funktionella data innebär att systemet blir obrukbart rent tekniskt. Om istället kognitiva data förloras kommer systemet fortfarande att fungera, men skulle troligen ge resultat som är oönskade av icke-tekniska skäl.**

## Functional data – T 1806/20 (forts)

I detta fall konstaterade BOA att en förlust av information rörande vattenkänslighet inte skulle få systemet att sluta fungera. Leveransfordonet skulle fortfarande kunna guidas och paketen skulle fortfarande levereras.

Det skulle däremot leda till att vattenkänsliga paket lämnades i regnet, vilket är oönskat på ett sätt som kan jämföras med att ”det snöar” på en teve. Anledningen till det oönskade resultatet är icke-tekniskt.

Data avseende paketens vattenkänslighet var därför att betrakta som kognitiva data, inte funktionella data.

Läslista

# Läslista

- T 532/20** *Admissibility* – Yrkande med nytt självständigt krav utgörande en sammanslagning av beviljade beroendekrav och som lämnas in först i samband med besvär innebär en ändring av talan och är därmed inte generellt tillåtet. RPBA Art. 13
- T 641/20** *Procedural violation* – Ett beslut fattat av EPO på felaktig substantiell grund innebär inte att ett procedurfel har begåtts. En felaktig substantiell bedömning kan därför inte heller motivera återbetalning av besväravgiften. R 103(1)(a)
- T 42/19** *Evaluation of evidence* – BOA är inte begränsade till att pröva legala frågor, men ska allmänt vara restriktiva med att ompröva sakfrågor.
- T 1986/20** *Broken technical chain* – Resrutt beräknades baserat på existerande data, inte baserat på kontinuerliga mätningar. Dessutom var resrutten beroende av användarens beslut och interaktioner, samt användes inte direkt i någon teknisk process. Därmed fanns inget tekniskt bidrag som kan ge uppfinningshöjd.
- T 605/20** *Non-recognized phenomena* – Ett oönskat fenomen som noterats i patentet vid användning av känd formulering skulle inte ofrånkomligen uppkomma vid implementering enligt känd teknik. Insikten om relevansen av sådant fenomen ska därför anses utgöra del av det tekniska bidrag som beskrivs i patentet.
- T 670/20** *Clinical trials* – Försökspersoner i en klinisk studie ansågs ha ingått ett särskilt förhållande med den som genomför studien, och utgjorde därför inte, vad avser de tabletter de försetts med, någon del av allmänheten som fritt kunde förfoga över tabletterna.
- T 2024/21** *Right to oral proceedings* – Om muntlig förhandling har begärts måste EPO hålla det.
- T 255/22** *Power to correct decisions* – Klargör att BOA inte har mandat att ändra i beslutsmotiveringar från första instans.
- T 1501/20, T 2432/19, T758/20, T 1158/20**  
*In-person oral proceedings* – Tolkning av G 1/21