

EPO – Ett urval av beslut under 2021

SFIR, 17 januari 2022

Enlarged Board of Appeal

Double Patenting – G 4/19

Tre olika situationer kan ge upphov till fråga om dubbelpatentering.

När samma sökande söker patent på samma uppfinning i två olika ansökningar

- i. som har samma ansökningsdag
- ii. där den ena är en avdelad från den andra, eller
- iii. där ansökningarna har gemensam prioritet

Grunden till förbudet mot dubbelpatentering är Art 125 (allmänna rättsprinciper i kontraktstaterna), vilket EBOA anser framgår av förarbetena.

Double Patenting – G 4/19

1. A European patent application can be refused under Articles 97(2) and 125 EPC if it claims the same subject-matter as a European patent which has been granted to the same applicant and does not form part of the state of the art pursuant to Article 54(2) and (3) EPC.
2. The application can be refused on that legal basis, irrespective of whether it
 - a) was filed on the same date as, or
 - b) is an earlier application or a divisional application (Article 76(1) EPC) in respect of, or
 - c) claims the same priority (Article 88 EPC) as the European patent application leading to the European patent already granted.

Oral Proceedings via VC – G 1/21

Frågan som ställdes:

Is the conduct of oral proceedings in the form of a videoconference compatible with the right to oral proceedings as enshrined in Article 116(1) EPC if not all of the parties to the proceedings have given their consent to the conduct of oral proceedings in the form of a videoconference?

Oral Proceedings via VC – G 1/21

Svaret man fick:

During a general emergency impairing the parties' possibilities to attend in-person oral proceedings at the EPO premises, the conduct of oral proceedings before the boards of appeal in the form of a videoconference is compatible with the EPC even if not all of the parties to the proceedings have given their consent to the conduct of oral proceedings in the form of a videoconference.

Technical Boards of Appeal

Plausibility – T 2015/20 (feb. 2021)

BOA konstaterar att EPO-praxis gällande *sufficiency of disclosure* och uppfinningshöjd är sådan att hänsyn tas till det tekniska bidrag som faktiskt ges i patentansökan, så att patent ej meddelas utifrån *“unreasonable speculation on the basis of propositions that are prima facie implausible”*.

Påstående i ansökan:

...treatment of respiratory disorders /.../ with acclidinium is most effective upon administration by inhalation in a dosage of about 400 µg metered nominal dose

Detta ansåg BOA utgöra *“...a significant technical teaching, which is far from an invitation to perform a research programme and which does not prima facie lack plausibility”*.

Med stöd av efterpublicerade försök kunde man sedan påvisa uppfinningshöjd.

Plausibility – Pending G 2/21 (okt. 2021)

Efter omformulering av patentkraven behövdes efterpublicerade försök för att påvisa den tekniska effekten (synergistisk effekt mellan insektsmedel).

BOA noterar att efterpublicerade bevis kan behöva tas i beaktande antingen i anslutning till frågan om uppfinningshöjd (om den tekniska effekten är en del av det problem som ska lösas), eller i anslutning till *sufficiency* (om den tekniska effekten uttrycks i kravet). Detta påverkar dock inte frågan om huruvida efterpublicerade bevis *får* tas i beaktande.

BOA noterar att det finns divergerande case law kring detta

- ✓ ab initio plausibility
- ✓ ab initio implausibility (tex. T 2015/20)
- ✓ no plausibility (lack of plausibility not a sufficient reason to disregard test filed later)

Plausibility – Pending G 2/21 (okt. 2021)

Frågorna:

- 1. Should an exception to the principle of free evaluation of evidence be accepted in that post-published evidence must be disregarded on the ground that the proof of the effect rests **exclusively** on the post-published evidence?*
(no plausibility)
- 2. If yes, can the post-published evidence be taken into consideration if [the technical effect has been made plausible]?*
(ab initio plausibility)
- 3. If answer to the first question is yes, can the post published evidence be taken into consideration if [the technical effect is not implausible]?*
(ab initio implausibility)

Technical effect and ML – T 755/18

Uppfinningen avsåg generering av faktureringskoder för vårdfakturer. Diverse dokument (information om medicinska procedurer som utförts, samt andra faktureringsbara åtgärder) utgjorde en informationsmängd utifrån vilken faktureringskoder genererades och skickades till exempelvis försäkringsbolag.

En mänsklig operatör ger systemet input om i vilken grad de automatiskt genererade koderna är korrekta, varvid systemet lär sig att bättre generera koder i framtiden.

BOA ansåg att varken utdata eller dess noggrannhet/korrekthet i detta fall bidrog till någon teknisk effekt. En förbättring av maskinen så att den genererar mer korrekta koder har därför inte någon teknisk effekt. Någon intern teknisk effekt i maskinen kunde inte heller påvisas.

Technical effect and ML – T 755/18

If neither the output of a machine-learning computer program nor the output's accuracy contribute to a technical effect, an improvement of the machine achieved automatically through supervised learning to generate a more accurate output is not in itself a technical effect



Övriga noteringar

Ändring av talan under appeal

Ett flertal avgöranden rör de nya procedurreglerna för BOA (RPBA) som trädde i kraft för ett par år sedan.

- ✓ Alltjämt är extremt svårt att få göra en ändring i samband med appeal.
- ✓ Har gjort procedurerna i första instans avsevärt mycket tyngre.
- ✓ Ett belysande exempel kan vara T 1857/19:

Even if the deletion of a claim category were always to be considered an amendment, the fact that it significantly enhances procedural economy by clearly overcoming existing objections without giving rise to any new issues could be seen as exceptional circumstances in the sense of Article 13(2) RPBA 2020.

AI som uppfinnare?

Den 21 december fattade Legal Board of Appeal beslut i J 8/20 och J 9/20 angående frågan huruvida en maskin (AI) kan anges som uppfinnare.

Svaret är nej. En uppfinnare måste ha "legal capacity", alltså vara människa.

Sökandens rätt till patentet enligt Art. 60(1) måste därmed också erhållits från en människa (rätten till patentet tillhör "*the inventor or his successor in title*" och en maskin kan inte ingå överlåtelseavtal eller vara juridiskt förpliktigad att överlåta).



Läslista

G 1/21	Oral proceedings via videoconference	T 364/18	<i>Ne ultra petita</i>
G 4/19	Double patenting	T 734/18	Burden of proof for prior use/witnesses
T 116/18	Plausibility, pending G 2/21	T 1857/19	Amendment of case during appeal (new RPBA)
T 2015/20	Plausibility	T 3035/19	Selection from two lists
T 1989/18	Adaptation of description	T 3071/19	Evidence no longer available during appeal
T 1148/15	Summary of Problem-Solution Approach	T 1790/17	RPBA
T 1099/16	2nd non-medical use (G 2/88 – Mobile Oil)	T 1857/19	RPBA
T 1185/17	Importance of convergent requests	J 8/20	AI as inventor