

EPO – Ett urval av beslut från 2022

Mattias Pierrou

SFIR, 16 januari 2023

Enlarged Board of Appeal

G 1/22, G 2/22 – Entitlement to priority

- I. *Does the EPC confer jurisdiction on the EPO to determine whether a party validly claims to be a successor in title as referred to in Article 87(1)(b) EPC?*
- II. *If question I is answered in the affirmative, can a party B validly rely on the priority right claimed in a PCT-application for the purpose of claiming priority rights under Article 87(1) EPC in the case where*
 - 1) *a PCT-application designates party A as applicant for the US only and party B as applicant for other designated States, including regional European patent protection and*
 - 2) *the PCT-application claims priority from an earlier patent application that designates party A as the applicant and*
 - 3) *the priority claimed in the PCT-application is in compliance with Article 4 of the Paris Convention?*

Technical Boards of Appeal

T 489/14: Tillämpning av G 1/19 - Datorsimuleringar

Simuleringsmetoder (r. 2)

En slutsats i G 1/19 är att data som erhålls ur en process kan innebära en "implicerad" teknisk effekt om dessa data är specifikt anpassade för styrning av en teknisk anordning. Ett sådant argument kan dock endast göras om dessa data inte har någon annan användning, eftersom teknisk effekt annars inte skulle erhållas inom hela skyddsomfånget.

Även virtuella eller beräknade effekter ska behandlas på motsvarande sätt, och kan i exceptionella fall ha en implicit teknisk användning som kan utgöra bas för en "implicerad" teknisk effekt.

T 489/14: Tillämpning av G 1/19 - Datorsimuleringar

En teknisk effekt finns därför om:

- ✓ särdragen direkt åstadkommer en (reell) teknisk effekt i den fysiska världen, eller
- ✓ uppfinningen eller data som erhålles genom uppfinningen *med nödvändighet* åstadkommer en reell teknisk effekt vid dess avsedda *och enda relevanta* användning.

Att enbart *tillhandahålla* beräknade data som motsvarar tekniska effekter hos fysiska enheter utgör inte någon teknisk effekt som är relevant för uppfinningshöjd.

Simulering av hur en folkmassa rör sig genom en miljö bidrar därför inte till någon teknisk effekt, eftersom potentiell användning inte är begränsad till tekniska syften (utan kan användas exempelvis i datorspel eller för ren information).

T 489/14: Tillämpning av G 1/19 - Datorsimuleringar

Designmetoder (r. 4)

I ett begränsningsyrkande var simuleringsmetoden begränsad till att vara en del i en designprocess, varvid en design ändras beroende på folkmassans simulerade rörelse.

G 1/19 konstaterade att det inte gör någon skillnad om simuleringen utgör del av en designprocess. Dessutom kan ändringen av designen utföras av en människa, och därför kan inte heller själva datorimplementeringen bidra till uppfinningshöjd.

Vidare kan även en modell enligt en sådan (ändrad) design användas för icke-tekniska syften såsom datorspel.

Uppfinningshöjd saknas.

T 489/14: Tillämpning av G 1/19 - Datorsimuleringar

Mätdata (r. 7)

Ytterligare begränsningsyrkanden avsåg användning av uppmätta data som indata till processen. Argumentet för ett sådant yrkande var att tekniska effekter kan uppkomma vid indata till en datorimplementerad process och att tekniska indata kan utgöra en mätning.

BOA noterar att den underliggande modellens "kvalitet" inte bidrar till teknisk karaktär.

Ett föregående tekniskt steg att mäta egenskaper hos verkliga fotgängare (för erhållande av fotgångarprofiler, exv. "föredragen fart") hade dock här ingen direkt koppling till själva simuleringen. Vidare var själva mätningen inte tillräcklig för att uppnå uppfinningshöjd.

Uppfinningshöjd saknas.

T 2759/17: Val av närmast liggande känd teknik

Approach 1: CPA väljs fritt, tex. av EPO, och fackmannen definieras först när problemet har formulerats. CPA kan då inte avfärdas med motiveringen att det är en orealistisk startpunkt.

Approach 2: CPA väljs som den utgångspunkt som fackmannen realistiskt sett skulle ha startat från. En uppfinningshöjdsattack kan därmed avfärdas med argument att CPA inte är någon realistisk utgångspunkt för fackmannen.

BOA förespråkar Approach 2.

A disclosure within a prior art document can only be considered to represent a suitable starting point for assessing inventive step if the skilled person would have realistically started from it. (same or similar purpose or effect)

T 1234/17: Tekniska överväganden

Bara det faktum att en procedur eller algoritm utnyttjar tekniska storheter räcker inte i sig för att proceduren/algoritmen ska få teknisk karaktär.

Uppfinningen avsåg anpassning av skor baserat på sensordata, såsom en tidsserie av accelerationsvektorer, som kännetecknar hur en person går. En klassificering gjordes, baserat på sensordata, huruvida gången var *supination*, *pronation*, *överpronation* eller *neutral*.

BOA ansåg inte detta vara tekniskt.

T 1234/17: Tekniska överväganden

Uppfinningen hade kunnat vara teknisk *"if the algorithm were to somehow enhance the input data using considerations of e.g. the placement of the sensors"*.

Men i detta fall fanns det inga detaljer i kravet som kunde utgöra tekniska överväganden kring mätdata eller sensorer.

Thus, the Board considers that the mere idea of mapping acceleration data to gait category does not contribute to inventive step either, but is an idea that would be given to the skilled person.

T 752/19: Broken technical chain

I ett tidigare beslut (T 1670/07) har BOA identifierat ett antal tankevrpor ("fallacies") som sökanden ibland gör sig skyldig till vid argumentation kring datorupppfinningar (databehandling). En av dessa är vad som kallas "Broken Technical Chain Fallacy".

When a chain of effects (e.g. from providing information) to its use in a technical process is broken by the intervention of a user.

Den eventuella slutliga tekniska effekten som tillförs genom en användares åtgärder kan inte ligga till grund för en övergripande teknisk effekt eftersom den då skulle vara *villkorad* av användarens mentala beslut och handlingar.

En teknisk effekt kan uppstå antingen ur tillhandahållande av data avseende en teknisk process oberoende av dess användning eller en användares närvaro, eller ur tillhandahållande av data (som i sig kan vara utesluten från patenterbarhet) som direkt appliceras i en teknisk process.

T 752/19: Broken technical chain

I detta beslut behandlades *broken technical chain* i anslutning till ett patentkrav avseende andra medicinska indikationen.

X for use in treatment of Y, in combination with a computer program product installed in a handheld device comprising instructions to perform a method of:

- providing a patient with a set of questions specific to X;*
- collecting answers;*
- generating patient-specific feedback information based on the answers;*
- providing the feedback information to the patient.*

Formuleringen X och dess användning Y var tidigare kända.

Genom användning av datorprogrammet påstods dock en förbättrad terapeutisk effekt erhållas, genom att sannolikheten ökar att patienten följer förskrivna behandling.

T 752/19: Broken technical chain

BOA ansåg emellertid att en förbättrad efterlevnad av förskriften behandling endast kan ses som en övergripande teknisk effekt om det finns en objektiv, obruten teknisk kedja från den farmaceutiska formuleringen (exv. färre biverkningar, enklare administrering).

I detta fall samverkar inte datorprogrammet (det nya) på något sätt med den farmaceutiska formuleringen.

Den förbättrade efterlevnaden i detta fall är istället resultatet av patientens agerande ("mental activities"), och kan därför inte bidra till uppfinningshöjden (jfm. bipacksedel). Den påstådda tekniska effekten är alltså resultatet av en *broken technical chain*.

Uppfinningshöjd saknas.

Ändring av talan under besvär

Sedan länge: Ändring av talan under besvär är i princip endast tillåtet under exceptionella omständigheter.

Fråga: Är en ren strykning av vissa krav eller en hel kravkategori att betrakta som en ändring av talan ("amendment of the appeal case")?

Ja – alltid: J 14/19, T 494/18, T 2091/18, T 2920/18, T 2360/17, T 2295/19

Nej – inte nödvändigtvis: T 1480/16, T 1857/19, T 2201/19

Skit samma: T 2080/18

BOA ansåg att strykning av patentkrav 1 och 2 kunde accepteras eftersom kvarvarande krav redan hade diskuterats och ingen ändring av bedömning eller innehåll resulterade. Därför spelar det ingen roll om det är en "ändring" eller ej.

Anpassning av beskrivningen

- För att anpassning behöver göras

- T 2766/17

- T 1024/18

- T 2293/18

- T 3097/19

- T 121/20

- T 1516/20

- Emot att anpassning behöver göras

- T 1989/18

- T 2194/19

- T 1444/20

T 682/22: Interlocutory Revision

It is established case law ... that other objections which arise in the current request but which were not the subject of the contested decision cannot preclude the application of Article 109(1) EPC. Thus, even if the amendments raise "new" objections not previously discussed, interlocutory revision must be allowed...

GL E-XII, 7.4.2 är inte i linje med denna slutsats. Enligt GL, ska ED skicka ärendet till BOA om tex.

A 123(2) inte är uppfylld, eller om anmärkningar i tidigare förelägganden kvarstår.

Om, efter ett avslag i ED, ett besvär inges där grunderna för avslaget klart undanröjes måste *interlocutory revision* beviljas.

J 5/19: Ändring av aktivt återtagande av ansökan

Korrigerig, under R 139, av ett återtagande av en ansökan är endast möjlig om:

- a) återtagandet inte återspeglade sökandens "true intention",
- b) det inte förekommit någon omotiverad fördröjning av begäran om korrigerig, och
- c) tredje part borde haft anledning att misstänka att återtagandet var felaktigt.

The withdrawal ... is corrected such that it was made on a date between 9 and 20 May 2018.

When requesting a correction, make clear what the "true intention" actually was.

Läslista

Läslista

- T 489/14** Computer Simulation (the G 1/19 case)
- T 2920/18** BOA Deletion of claims is an amendment of the appeal case, but was admitted
- T 550/14** Non-technical features
- T 351/19** The Comvik approach
- T 882/17** *Reformatio in peius*
- T 752/19** Broken technical chain
- T 1234/17** Technical considerations
- T 2201/19** BOA Deletion of a claim category IS NOT an amendment of the appeal case
- T 2360/17** Amendment of appeal case
- T 2295/19** BOA Deletion of a claim category IS an amendment of the appeal case, but was admitted
- T 2759/17** Closest prior art
- T 3097/19** Adaptation of description (pro)
- T 2766/17** Adaptation of description (con)
- T 955/20** Interlocutory revision/reimbursement of appeal fee
- T 1024/18** Adaptation of description (pro)
- T 809/21** *Ne ultra pepita*
- T 1869/18** BOA - Exceptional circumstances
- T 17/22** Rule 137(4) communication is not a substantive Article 94(3) comm.
- T 2080/18** BOA Deletion of claims OK
- T 682/22** Interlocutory revision (different from Guidelines)
- T 1989/18** Adaptation of description (con)
- J 5/19** Retraction of withdrawal of application
- T 2117/18** Substantiation of objection
- T 2125/18** Amendment of appeal case
- T 2293/18** Adaptation of description (pro)