

# Några beslut från EPO

*Praxisdagen 2025 – Mattias Pierrou*





## Enlarged Board of Appeal

*Nya referrals*

# Pending G 2/24

Avser status för part som intervenerade under besvärsproceduren  
i det fall samtliga överklaganden dragits tillbaka

Ifrågasätter slutsatserna i G 3/04



# Claim interpretation (*Från Praxisdagen 2024*)

- 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.



# Pending G 1/24

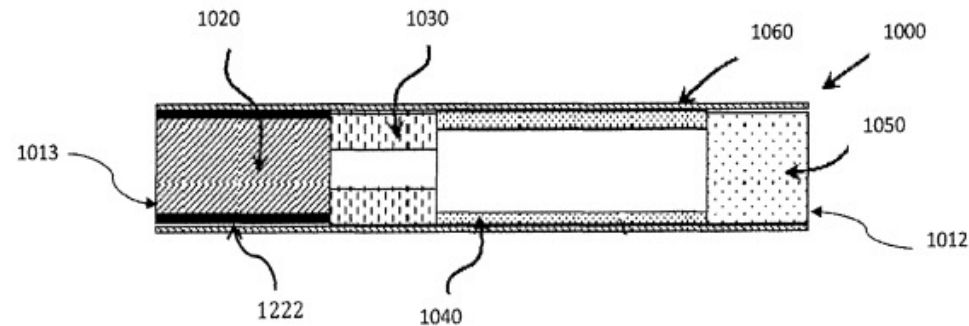
- Ska Art 69(1), 2:a meningen, samt Protokollet, användas vid kravtolkning för bedömning av patenterbarhet?
- Får beskrivning och ritningar konsulteras generellt, eller endast vid oklarheter i kraven?
- Om beskrivningen ger en definition av en term i kraven, får den definitionen då bortses ifrån vid kravtolkning?

**Art 69(1)** The extent of the protection conferred by a European patent or a European patent application shall be determined by the claims. **Nevertheless, the description and drawings shall be used to interpret the claims.**

# Pending G 1/24

1. Is Article 69 (1), second sentence EPC and Article 1 of the Protocol on the Interpretation of Article 69 EPC to be applied to the interpretation of patent claims when assessing the patentability of an invention under Articles 52 to 57 EPC? [see points 3.2, 4.2 and 6.1]
2. May the description and figures be consulted when interpreting the claims to assess patentability and, if so, may this be done generally or only if the person skilled in the art finds a claim to be unclear or ambiguous when read in isolation? [see points 3.3, 4.3 and 6.2]
3. May a definition or similar information on a term used in the claims which is explicitly given in the description be disregarded when interpreting the claims to assess patentability and, if so, under what conditions? [see points 3.4, 4.4 and 6.3]

# Pending G 1/24



In conclusion, if the term "gathered sheet" in claim 1 is given its usual meaning in the art, the subject-matter of claim 1 is novel, whereas if the same term is read in a broader but still technically meaningful manner in view of the definition in paragraph [0035] of the description, the subject-matter of claim 1 lacks novelty.

## ...och en fråga som *inte* nådde EBOA – T 56/21

*...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”)?*





# Technical Boards of Appeal

# T 56/21 – Anpassning av beskrivningen

- Art 84 avser definitionen av patentföremålet som ska prövas före beviljandet, medan Art 69 avser bedömning av huruvida potentiellt intrångsgörande teknik faller inom det ”förbjudna området” efter beviljandet.

- *The claims are **conclusive** for the extent of protection...*

- *The extent of protection is **not limited** to what is defined by the strict, literal meaning of the wording used in the claims.*

- *The description and drawings may be used to **expand on and complement** the definition of the invention in the claims, but not to resolve an ambiguity or contradiction in a claim.*

# T 56/21 – Anpassning av beskrivningen

If the description were used to understand the claims before assessing Article 84 EPC, the description would serve to clarify and align the understanding of what is claimed with what is disclosed [...] In other words, the description would not merely be used to confirm or broaden (e.g. by inclusion of equivalent elements) the objective meaning given by the skilled reader to the features in a claim (see point 50. below). Rather, the subject-matter would be understood to be directed to what is disclosed as the essentials of the invention, and limiting features found in the description would be read into the claims, or definitions in the description would be used to give terms in a claim a specific meaning. **The description would thus be given the function of supplementing or even replacing the definition in the claims of the subject-matter for which protection is sought.**

# T 56/21 – Anpassning av beskrivningen

While it is accepted by this Board that a clear definition of the subject-matter in the claims is a prerequisite for determining the extent of protection conferred by a patent, this does not provide a rationale for adapting the description to match the subject-matter claimed.

Overall, the early decisions of the Boards of Appeal requiring a description to be adapted [...] hinge on a legal link between Articles 84 and 69 EPC. However, no convincing or stringent rationale has been put forward that could justify such a link.

# T 56/21 – Anpassning av beskrivningen

**Keyword:**

Adaptation of the description (no) - no legal basis

In examination of a patent application, neither Article 84 nor Rules 42, 43 and 48 EPC provide a legal basis for requiring that the description be adapted to match allowable claims of more limited subject-matter.

# T 1252/20 – *Substance or composition*

Frågan rörde vad som anses vara *substance or composition* enligt Art 53(c) och 54(4), (5).

- Ansökan avsåg användning av självsammansättande peptider för behandling av diverse sjukdomar. Peptiderna administreras i en vattenlösning via en kateter in i blodkärl och bildar då en gel vid kontakt med kroppsvätska. Denna gel blockerar blodkärlet, vilket inducerar nekros av vävnaden. Sådan embolisering (tilltäppning av kärl) kan användas för behandling av olika patologiska tillstånd.
- Nyhetsundantaget i Art 54(4), (5) kan endast tillämpas för *substances or compositions*, inte för andra produkter såsom medicinska anordningar.
- Verkansättet var i detta fall rent fysikaliskt och baserat på gelens makroskopiska, tredimensionella struktur. Enligt första instans (ED) verkade kompositionen därför som en anordning i kroppen och kunde inte anses vara en *substance or composition* i enlighet med Art 54(4), (5). En sådan *substance or composition* måste, enligt ED, vara den aktiva ingrediensen för avsett medicinskt syfte.

# T 1252/20 – *Substance or composition*

- BOA konstaterade dock att materialet, när det administreras, ännu inte har den avgörande formen av en propp som passar i kärlet.
- Det material som definieras i kravet är därmed helt klart en *substance or composition*. Det är en formlös vätskeblandning av kemiska ämnen, och redan av detta skäl är det inte någon anordning.
- Det är en helt annan sak att peptidlösningen, när den används i enlighet med kravet, kommer att transformeras till något som fungerar som en anordning.
- Det finns ingen legal grund för att *funktionssättet* skulle vara ett kriterium för att något ska vara en *substance or composition*.

# T 1252/20 – *Substance or composition*

The question of whether a material or an object is a "*substance or composition*" in the sense of Articles 53(c) and 54(4) or (5) EPC should be decided, in the first place, on the basis of the claimed material or object as such. If this analysis leads to the conclusion that indeed a substance or composition is present, this requirement of Article 54(4) or (5) EPC is fulfilled. No additional restrictions relating to its mode of action are derivable from the EPC (reasoning, point 12) .



# T 1762/21 – Mellanliggande generaliseringar

Frågan rörde när en mellanliggande generalisering ska anses innebära ”nytt i sak”.

- BOA konstaterar först att särdrag som är *inextricably linked* i en utföringsform inte får separeras så att bara vissa införs i ett patentkrav.
- Anledningen till detta är att kravet då skulle ge den tekniska informationen att effekten kan erhållas med endast de särdrag som anges i kravet, vilket står i motsats till vad som anges i beskrivningen där hela kombinationen av särdrag behövdes.

# T 1762/21 – Mellanliggande generaliseringar

- I detta fall avsåg särdragen i kravet optimering av mammografibilder genom verkan på röntgensystemets fokalpunkt.
- Särdrag hos utföringsformen som avser andra aspekter (tex. hur röntgen alstras eller hur bröstet fixeras på detektorn) kan utelämnas om de inte är relevanta för den avsedda optimeringen av fokalpunkten, även om de bidrar till systemets generella funktion.
- Utelämnandet av en lång rad särdrag hos den beskrivna utföringsformen var därmed oproblematiskt. Fackmannen skulle förstå att de utelämnade särdragen inte bidrar till optimering av bilderna genom verkan på fokalpunkten.

(Jmf. tidigare beslut T 1791/12)

# T 1741/22 – Alstring av data

Frågan rörde huruvida alstring av ytterligare data ur redan insamlade mätdata från kroppen medför en teknisk effekt.

Tekniken avsåg mätning av glukosdata (blodsocker), och den definierade uppfinningen skilde sig från tidigare känd teknik genom att:

- Ett flertal max- och minvärden för glukosdata bestäms
- Dessa max- och minvärden visas

Den påstådda tekniska effekten av dessa särdrag var att en förbättrad analys av glukosdata erhålls. Sådana max- och minvärden skulle kunna motsvara medicinskt relevanta *outliers* som annars skulle ha försvunnit genom medelvärdesbildning. Den tekniska effekten ligger därför i att nya data alstras.

# T 1741/22 – Alstring av data

BOA accepterade inte resonemanget.

Om alstring av nya data vore tillräckligt för att utgöra ett tekniskt bidrag till uppfinningen, så skulle Art 52(2) och (3) innehålla meningslösa begränsningar av det patenterbara området. Matematiska metoder alstrar exempelvis hela tiden ”nya data”.

De särskiljande särdragen omfattar inte någon mätning av glukosnivåer, utan avser istället behandling av redan uppmätta värden för alstring av ”nya data” till stöd för diagnos och terapi.

Sådan behandling av mätdata som tidigare har inhämtats är *predominantly of a non-technical nature*, och kan därför inte bidra till uppfinningens tekniska karaktär.

BOA kom därför till slutsatsen att uppfinningshöjd saknas.



# T 1741/22 – Alstring av data

The mere generation of further data from measurement data already collected from the human body is not a technical effect (T 2681/16 and the Guidelines for Examination not followed). See Reasons 2.3 of the decision.

# Läslista

T 314/20 Tolkning av G 2/21 (*plausibility*)  
T 433/22 A 123(2) och icke-tekniska särdrag  
T 738/20 Villkorade yrkanden  
T 437/20 Alternativyrkandens tillåtlighet  
T 10/22 *A mind willing to understand*  
T 884/22 Återförvisning till *Opposition Division*  
T 438/22 *Claim-like clauses* är OK

T 2019/20 RPBA Art 12, 13  
T 1220/21 ↓  
T 1686/21  
T 246/22  
T 1135/22 (Ingen automatisk *carry-over* av yrkanden)

T 1006/21 Fråga huruvida ett nytt yrkande om att inte släppa in ett yrkande är en ändring av talan  
T 1774/21 ↓  
T 1230/22