

# EPOs praxis 2018 i kraftigt urval + två SPC-frågor i CJEU

SFIR, 17 januari 2019

*Niklas Mattsson*

# Ämnen

- Patent på växter
- Delprioritet
- Ändamål eller syften som särdrag i metoder
- Datorimplementerade uppfinningar
- Tilläggsskydd i CJEU
- Läslista

# The Enlarged Board of Appeal

# The Enlarged Board of Appeal

Inga nya avgöranden, men **G 1/18** pågår:

***Lorsque la formation d'un recours et/ou la taxe de paiement ont lieu après l'expiration du délai de deux mois prévu à l'article 108 CBE, le recours est-il irrecevable ou réputé non formé, et la taxe de recours doit-elle être remboursée ?***

“Ska besväravgiften återbetalas om överklagandet lämnas in försent”?

# The Technical Boards of Appeal

# T 1063/18 – Patent på växter

## *Art 53(b) EPC*

“European patents shall not be granted in respect of:

(b) plant or animal *varieties* or *essentially biological processes* for the production of plants or animals”

*G 1/98 (“Novartis / Transgenic plants”; 20 december 1999)*

Patentskydd på växter som inte är begränsat till specifika växtsorter är OK

*98/44/EC (EU-direktivet om patentskydd för biotekniska uppfinningar)*

- Växtsorter är undantagna från patent, liksom väsentligen biologiska framställningsmetoder, *men*
- Växter kan få patenteras om uppfinningen inte är begränsad till att fungera enbart för en viss växtsort

*...harmoni råder...*

# T 1063/18 – Patent på växter

*G 2/07 & G 1/08 ("Tomato" & "Broccoli" nr I; 9 december 2010)*

Definierar "väsentligen biologiska framställningsmetoder"

*G 2/12 & G 2/13 ("Tomato" & "Broccoli" nr II; 25 mars 2015)*

- Detaljerad genomgång av lagstiftningshistoriken
- Slutsats att Art 53(b) inte kan hindra patent på växter framtagna med väsentligen biologiska framställningsmetoder ("VVBF"), inte ens "product-by-process"

***...missnöjet växer...***

*Nationella lagändringar*

Nederländerna, Tyskland, Frankrike och Italien har undantag för VVBF i nationell lagstiftning

*EU-kommissionens Notice 2016/C 411/03 (3 november 2016)*

Uttalar (på uppmaning av bl a EU-parlamentet) att 98/44/EC måste tolkas så att VVBF är undantagna

# T 1063/18 – Patent på växter

*EPO föreslår, och Admin Council antar, ny R 28(2) EPC (juni 2017)*

“Under Article 53(b), European patents shall not be granted in respect of plants or animals exclusively obtained by means of an essentially biological process”

...dvs följer EU-kommissionens linje, inte besluten från Enlarged Board of Appeal...




***T 1063/18*** (från 14 december 2018, skriftligt beslut ej ännu tillgängligt)

- Produktkrav på vackert mörkgrön paprika/pepparfrukt avslagna
- Första av flera pågående överklaganden av avslagsbeslut baserade på R 28(2)
- TBA konstaterar
  - att EBA i G 2/12 och G 2/13 gett Art 53(b) EPC en tolkning som är bindande för TBA
  - att Art 164(2) EPC säger att artiklarna har företräde framför reglerna
  - att R 28(2) alltså inte kan tillämpas på det sätt som gjorts

***Återstår det något lagligt sätt för motståndarna att utesluta VVBF utan att ändra EPC?***

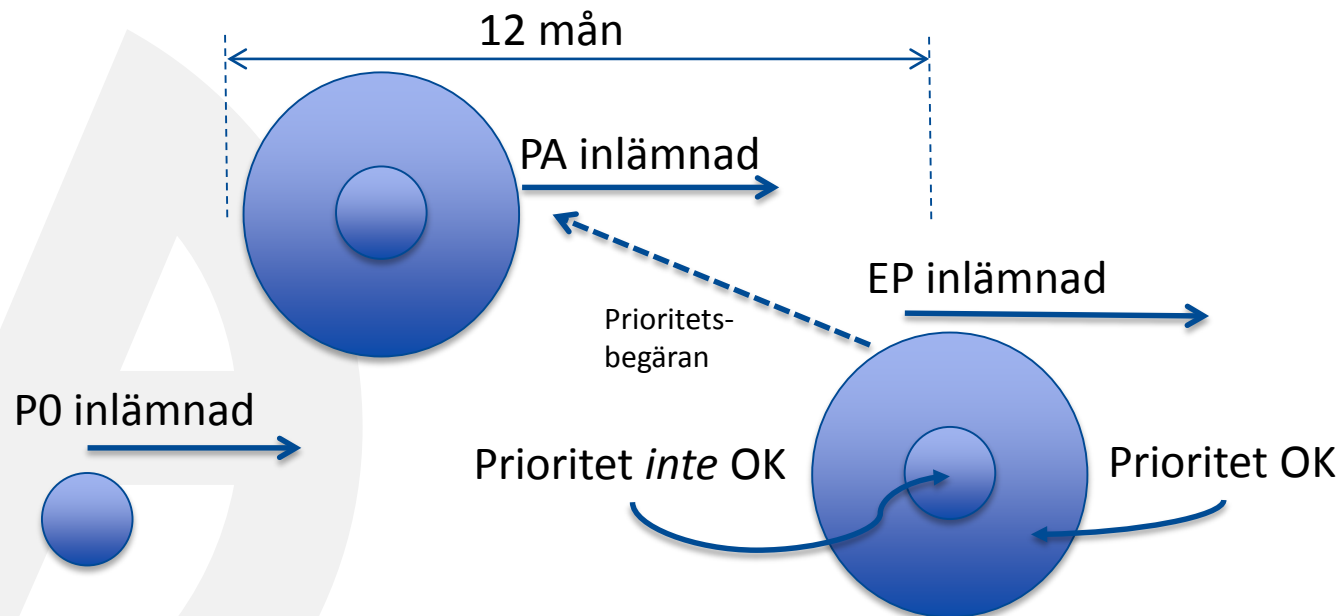


# T 282/12 – Första ansökan för prioritet




G 1/15:  =  +  !

...vilket löste problemet med "poisonous priorities" och "toxic divisionals"

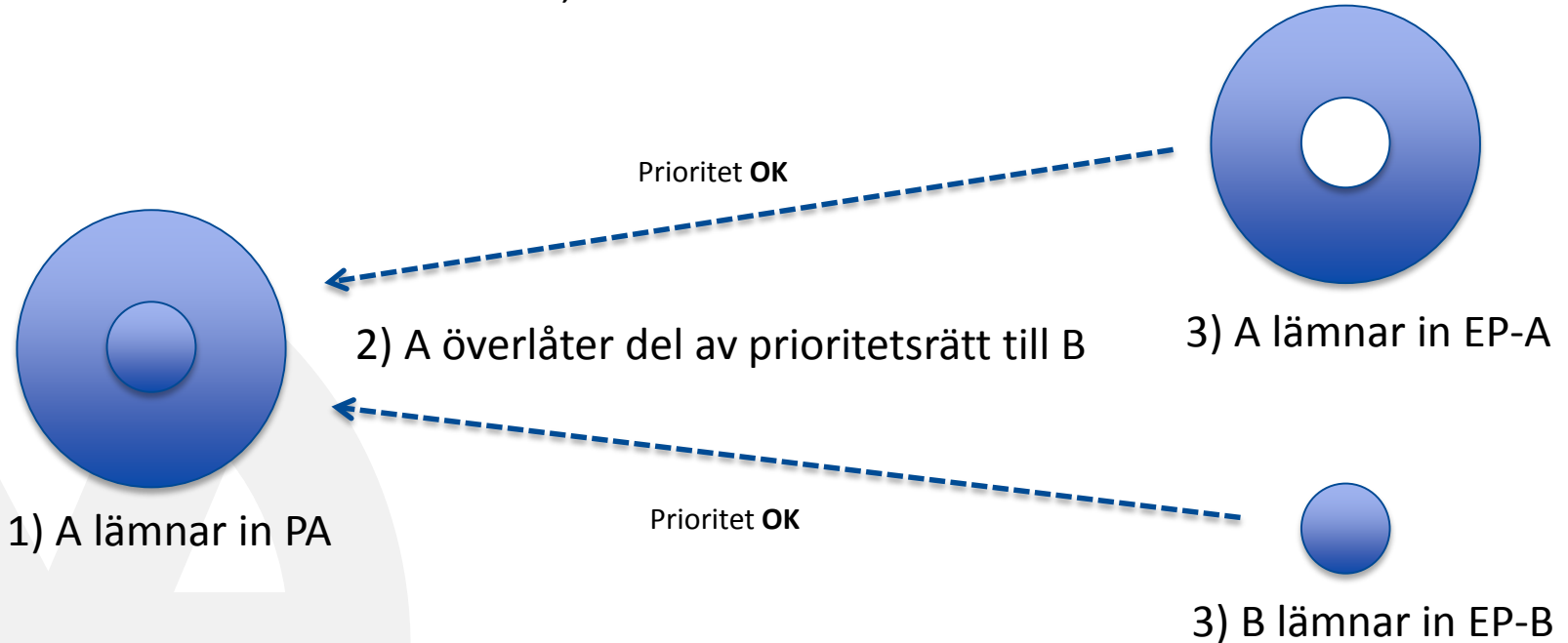
**T 282/12** från 9 november 2017 (skriftligt 24 januari 2018) konstaterar att samma måste gälla för frågan om en ansökan är *första ansökan* för uppfinningen vid tillämpning av Art 87(1) EPC; delprioritet *nekades* för den delen av uppfinningen som hade beskrivits i en ansökan inlämnad mer än ett år före inlämningsdagen



# T 969/14 – Överlåtelse av delprioritet

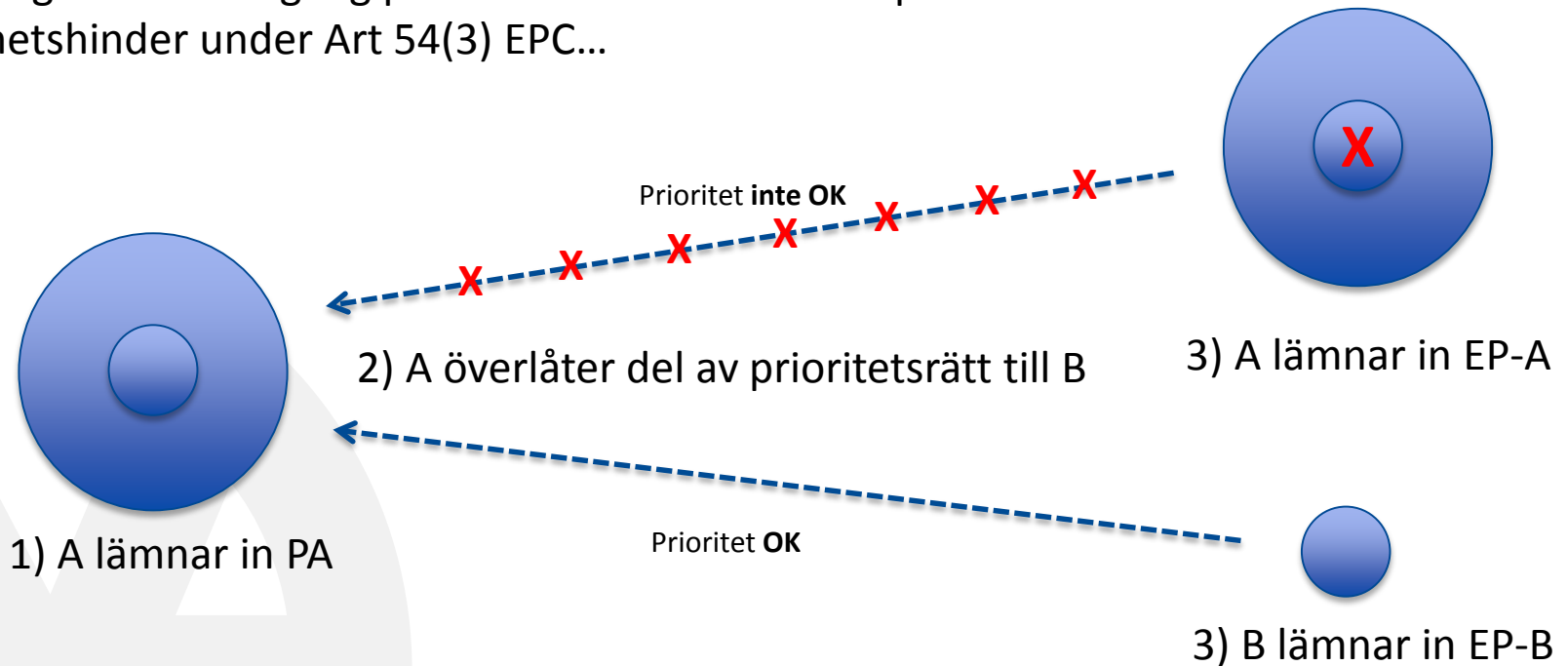
G 1/15:  =  +  !

**T 969/14** från 5 juni 2018 slår fast att detta även innebär att delprioriteter kan överlåtas oberoende av varandra, dvs



# T 969/14 – Överlåtelse av delprioritet

Men i situationen som rådde i **T 969/14** behöll patentansökan från A fortfarande generiskt skydd för de varianter som överlåtits specifikt till B. Eftersom prioriteten för de varianterna ansågs ha överlåtits kunde den inte samtidigt ha behållits, och var alltså ogiltig. EP-B hade giltig prioritet och blev alltså dräpande nyhetshinder under Art 54(3) EPC...



# T 1931/14 – Syfte med metod: användning eller effekt?

I ett patentkrav på en ”apparat för [syfte]” är syftet inte ett begränsande särdrag; om känd teknik beskriver en likadan apparat räcker att denna är *lämplig* för syftet för att förta nyhet

Metodkrav hanteras annorlunda. I T 848/93 sas det att syftet *ska* betraktas som ett särdrag, men i T 304/08 ansågs syftet *inte* utgöra ett särdrag.

**T 1931/14** från 21 februari 2018 reder ut begreppen:

Det finns olika slags syften. Om ett syfte innebär att metoden *gör något* och det krävs ytterligare steg för att uppnå syftet, så innebär syftet en konkret användning och en teknisk begränsning som kan särskilja uppfinningen mot känd teknik. Om ett syfte tvärtom är en direkt effekt av metodens steg och följer inherent när man utövar metoden, så är syftet inte något separat särdrag som kan ge nyhet.

I det aktuella fallet var syftet ett begränsande särdrag, och kravet hade således nyhet.

# T 2101/12 – Närmaste tekniken måste inte vara teknisk

T 172/03 från 2003 säger att “state of the art” endast innehåller sådant som kan sägas tillhöra något tekniskt område, och inte till exempel beskrivningar av affärsmetoder.

**T 2101/12** från 24 januari 2018 slår fast att det äldre beslutet inte ska följas:

*”Art 54(2) EPCs ordalydelse är otvetydig i det att den innehåller ett obegränsat “allt”, på alla tre språken”*

I den aktuella situationen innebar detta att *närmast känd teknik* för bedömning av uppfinningshöjd *inte* var en teknisk beskrivning av ett elektroniskt system för signaturer i D2, utan *allmänkunskap* om den process som utförs av en notarius publicus för att garantera en signaturs äkthet.

I förhållande till denna allmänna kännedom saknade kravet uppfinningshöjd.

CJEU fortsätter reda ut gränserna för  
tilläggskydd...

# C-121/17 *Teva v Gilead* – Art 3(a) och kombinationer

Artikel 3 i SPC-förordningen (EG) 469/2009 ställer upp villkor för tilläggskydd för växtskyddsmedel och läkemedel, t ex att

a) Produkten skyddas av ett gällande grundpatent.

Enligt C-322/10 *Medeva* räcker inte att produkten faller under skyddsomfånget (skulle göra intrång), utan den måste vara ”specified in the wording of the claims”

Enligt C-493/12 *Eli Lilly* betyder detta, för funktionella definitioner, att kravet måste avse produkten ”implicitly but necessarily and specifically”

Även C-443/12 och C-577/13 avser tolkningen av Artikel 3(a) i förhållande till kombinationsprodukter

Trots denna praxis kommer nationella domstolar fortfarande till olika slutsatser

# C-121/17 *Teva v Gilead* – Art 3(a) och kombinationer

**C-121/17 *Teva v Gilead*** från 25 juli 2018 ger (viss) ytterligare ledning i denna svåra fråga:

En kombination skyddas av ett krav om kravet

”relates necessarily and specifically to that combination”, och

“the combination of those active ingredients must necessarily, in the light of the description and drawings of that patent, *fall under the invention* covered by that patent, and

each of those active ingredients must be specifically identifiable, in the light of all the information disclosed by that patent.”



# C-443/17 *Abraxis* – Art 3(d) och ny beredningsform

Ett annat villkor i Artikel 3 är att

d) [Det aktuella försäljningsgodkännandet] är första godkännandet att saluföra produkten som läkemedel

I C-130/11 *Neurim* medgav CJEU att bortse från ett tidigare godkännande av *samma* aktiva produkt, och gav SPC för *nytt* patent som skyddar *ny* användning som getts ett *nytt* försäljningsgodkännande

I **C-443/17 *Abraxis*** avses *samma* aktiva produkt och *samma* användning, men ett *nytt* patent som skyddar en *ny* beredningsform/formulering av produkten

Generaladvokatens utlåtande 13 december 2018: *Neurim* bör tolkas smalt, och situationen i *Abraxis* bör *inte* motivera tillägsskydd, givet hur andra tidigare beslut har tolkat begreppet "produkt"

(Se även hänskjutning av Santen från Cours d'Appel de Paris, 9 oktober 2018)

Läslista

# Mer läsning från EPOs nämnder

- **T 144/11** Uppfinningshöjd för datoruppfindingar; ”implementera affärsmetod” saknar i princip alltid uppfinningshöjd
- **T 2563/11** Dubbelpatentförbudet hindrar identiska krav även om olika beskrivning

## Proceduren vid Boards of Appeal

- **T 156/15** Sena ändringar inte tillåtna, ens om kan godkännas *prima facie*
- **T 1280/14** Hjälpyrkanden som divergerar är inte tillåtna
- **T 611/15** Yrkanden som överges i första instans omfattas inte av beslutet och kan inte ligga till grund för överklagande
- **T 1914/12** Det ligger inte inom TBAs befogenheter att stoppa nya argument om kända fakta (konflikt med T 1621/09)



© Copyright 2019, AWA Sweden AB

