

EPOs praxis 2019 i kraftigt urval

SFIR, 15 januari 2020

Niklas Mattsson

Ämnen

- Formalia från Enlarged Board of Appeal
- Simuleringar och data
- Patent på växter
- Renhetsgrader och intervaller
- Kirurgiska produkter?
- Läslista

The Enlarged Board of Appeal

G 1/18 – Återbetalning av besväravgift

Bakgrund och fråga:

- Art 108 EPC sätter fristen för besvär till två månader från beslutet
- Besvär anses ha kommit in när klaganden
 - i) lämnat in Notice of Appeal, och
 - ii) betalat Appeal Fee (f.n. 2255 EUR)
- EPOs förre president ställde fråga till EBoA vad som gäller om ett besvär lämnas in, och/eller avgiften betalas, efter fristen:
 - Är besväret "inadmissible", dvs det finns men är felaktigt?
eller
 - Anses det inte ha lämnats in överhuvudtaget?
- Svaret påverkar om avgiften ska betalas tillbaka

G 1/18 – Återbetalning av besväravgift

Svaret från EBoA i beslutet **G 1/18** av 18 juli 2019:

- Oavsett vilken av åtgärderna som vidtas försent så är resultatet att överklagandet inte anses ha inkommit alls
- I alla dessa situationer ska besväravgiften alltså betalas tillbaka av EPO

G 2/19 – Muntlig förhandling & Haar

Frågor och svar, enligt beslutet **G 2/19** av 16 juli 2019:

- Har man som klagande rätt till muntlig förhandling enligt Art 116 EPC även om överklagandet anses vara uppenbart ”inadmissible”?

NEJ

- Är det korrekt enligt EPC att hålla muntlig förhandling i besvärsärenden på BoAs nya plats i Haar, som strängt taget inte är del av staden München?

JA

Pågående G 1/19 – Patent på datorsimuleringar

- Hänskjutet 22 februari 2019 från **T 489/14**
- Uppfinningen avser datorsimulering av hur fotgängare rör sig i en folkmassa, t ex i en stor affärsbyggnad eller tågstation
- Frågorna gäller vilka kriterier som ska uppfyllas för att en simuleringsuppfinning ska anses ha teknisk karaktär

...what are the relevant criteria for assessing whether a computer-implemented simulation claimed as such solves a technical problem? In particular, is it a sufficient condition that the simulation is based, at least in part, on technical principles underlying the simulated system or process?

- Tidigare beslutet T 1227/05 medgav patenterbarhet för simulering, men avsåg en metod att simulera hur en krets påverkas av brus, dvs det fanns en underliggande teknisk karaktär som BoAn anser saknas här

Pågående G 3/19 – 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?

Pågående G 3/19 – Patent på växter

- Det skriftliga beslutet i **T 1063/18** utfärdades 5 februari 2019
- Därefter har EPOs president svarat på ”stakeholder concerns” och oklarhet genom att 4 april 2019 ställa frågor till EBoA:
 - 1) *Having regard to Article 164(2) EPC, can the meaning and scope of Article 53 EPC be clarified in the Implementing Regulations to the EPC without this clarification being a priori limited by the interpretation of said Article given in an earlier decision of the Boards of Appeal or the Enlarged Board of Appeal?*
 - 2) *If the answer to question 1 is yes, is the exclusion from patentability of plants and animals exclusively obtained by means of an essentially biological process pursuant to Rule 28(2) EPC in conformity with Article 53(b) EPC which neither explicitly excludes nor explicitly allows said subject-matter?*
- Under tiden vilandeförklaras behandlingen av alla berörda ansökningar
- 41 *amicus briefs* har inkommit

Pågående G 4/19 [?] – Dubbelpatentering

- Hänskjutet 7 februari 2019 från **T 318/14**, men ännu inte listat av EBoA som pending
- Frågorna gäller EPOs praxis att inte tillåta fler än ett patent med samma innehavare och samma effektiva ansökningsdag, och vad som är korrekt legal bas för denna praxis – BoAn verkar inte hitta någon som de är nöjda med...
- Tre frågor, varav den sista undrar

...does an applicant have a legitimate interest in the grant of a patent on the (subsequent) European patent application in view of the fact that the filing date and not the priority date is the relevant date for calculating the term of the European patent...?

The Technical Boards of Appeal

T 1085/13 – Högre renhetsgrad ger nyhet

- Äldre beslutet T 990/96 slår fast att beskrivning av en förening tillgängliggör den i alla renhetsgrader, eftersom konventionella reningsmetoder tillhör fackmannens allmänkunskap
- **T 1085/13** från 9 november 2018 ansåg att detta strider mot G 2/88 och G 2/10
- En viss renhetsgrad saknar bara nyhet om känd teknik beskriver den åtminstone implicit, till exempel om en känd tillverkningsmetod nödvändigtvis ger den renhetsgraden
- Däremot finns det nyhet, om känd teknik tvärtom måste kompletteras med en lämplig reningsmetod
- Om användning av en sådan metod var uppenbar eller inte blir en fråga om uppfinningshöjd

T 1731/12 – Anordning undantagen under Art 53(c)

- Uppfinningen avser en anordning för ”desynkronisera” olika regioner i hjärnan genom att implantera minst två elektroder (för att avhjälpa Parkinson)
- Särdrag i patentkravet definierade hur nervceller skulle reagera på stimulansen
- **T 1731/12** från 15 februari 2019 ansåg att patentkravet strider mot Art 53(c), dvs förbudet mot medicinska och kirurgiska metoder, trots att det avser en anordning
- Anordningen existerar inte förrän elektroderna har implanterats i hjärnan, och den kan alltså endast uppnås med hjälp av en kirurgisk metod
- Om patent beviljades skulle neurokirurgen inte kunna köpa anordningen på ett sådant sätt att patenträtten konsumeras, utan skulle behöva en licens för att utföra operationen; detta står i strid med lagstiftningens syfte

T 2049/12 – Funktionell data kan sakna teknisk karaktär

- Äldre beslutet T 1194/97 gör skillnad mellan data som är rent kognitiv, och data som har en funktion i en teknisk tillämpning
- Uppfinningen här avser en datastruktur med olika funktionella fält, där en del har funktionen att ange vilken klass av transformation som ska utföras
- Ansökan avslogs för otillräcklig beskrivning enl Art 83 EPC
- Efter sökandens överklagade såg BoA dessutom brist på teknisk effekt
- Sökanden hänvisade till T 1194/97 och förekomsten av funktionella data
- **T 2049/12** från 9 maj 2019 fann ingen teknisk effekt, och därmed brist på uppfinningshöjd
- Funktionella data kan ha teknisk karaktär, men måste inte ha det
- T 1194/97 blir ofta feltolkad

Läslista

Mer läsning

Proceduren vid Boards of Appeal

- **RPBoA** Nya procedurregler för BoA per 1 januari 2020
- **T 1473/13** Särdrag från beskrivningen är inte nödvändigtvis ”unsearched matter”
- **T 725/14** Överlåtelse av prioritetsrätten (se även pågående T 844/18, CRISPR)
- **T 683/14** Fel i första instans – procedur eller substans?
- **T 52/15** Processföring i första instans påverkar vilka yrkanden som kan drivas i överklagandet

Life science

- **T 694/16** Ny patientgrupp definierad genom biomarkör skapar nyhet
- **T 1322/17** Ny användning i form av ny dos – nyhet men inte uppfinningshöjd
- **T 1845/14** Otillräcklig beskrivning om parameter i kravet är så tvetydig att fackmannen inte kan lösa det tekniska problemet



© Copyright 2020, AWA Sweden AB

