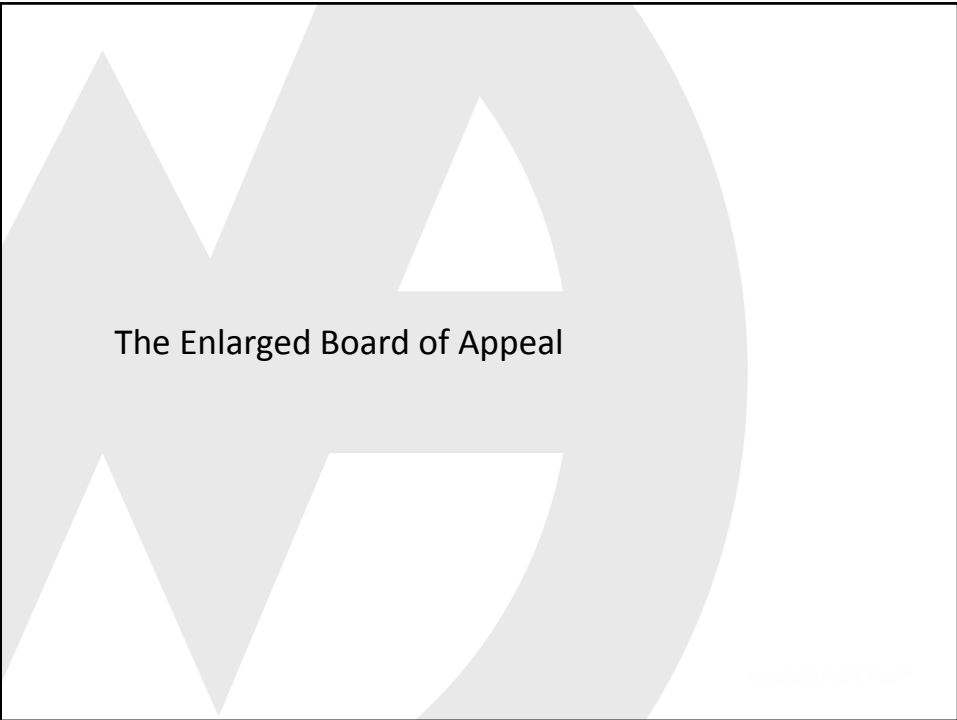




Ämnen

- Disclaimers
- Överlåtelse av rätten till prioritet
- Användningsbundet produktskydd
- Officialprövning i PMD och EPO
- Läslista



The Enlarged Board of Appeal

G 1/16 – Disclaimer/OLED

Bakgrund och fråga:

G 1/03:

En disclaimer som inte är beskriven (dvs saknar stöd i ansökan vid inlämning) är OK om den uppfyller något av tre uttömmande villkor

G 2/10:

En disclaimer (negativ bestämning) är endast tillåten om det sakinnehåll som återstår i kravet efter undantaget i sig uppfyller kravet på beskrivning i ansökan

G 1/16:

Givet den "gyllene standard" som upprätthålls av EPO vad gäller förbudet mot ändringar som för in sakinhåll som inte beskrivits i ansökan, hur skall dessa två beslut ses som förenliga?

G 1/16 – Disclaimer/OLED

Svaret från EBoA, i beslutet 18 december 2017:

*For the purpose of considering whether a claim amended by the introduction of an undisclosed disclaimer is allowable under Article 123(2) EPC, **the disclaimer must fulfil one of the criteria set out in point 2.1 of the order of decision G 1/03.***

The introduction of such a disclaimer may not provide a technical contribution to the subject-matter disclosed in the application as filed. In particular, it may not be or become relevant for the assessment of inventive step or for the question of sufficiency of disclosure. The disclaimer may not remove more than necessary either to restore novelty or to disclaim subject-matter excluded from patentability for non-technical reasons.

Med andra ord: **G 1/03 gäller, trots G 2/10**

 AWAPATENT

The Technical Boards of Appeal

T 1201/14 – Överlåtelse av rätten till prioritet

I beslut T 577/11 konstaterade panelen:

*For a claimed priority to be valid [...] the applicant of a subsequent application claiming priority from an earlier application (priority application) who is not the person who filed the priority application must, when the subsequent application is filed, be that person's successor in title in respect of the priority application or of the right to claim priority. **A succession in title that occurs after the filing date of the subsequent application is not sufficient [...].***

I T 205/14 kom man fram till att:

*...the validity of [a transfer of right of priority] is a **matter of national law**. [The law of the state in which the subsequent filing was made is not relevant.]*

Men **vilken** nationell rätt gäller?

 AWAPATENT

T 1201/14 – Överlåtelse av rätten till prioritet

T 1201/14 kom 9 februari 2017, och diskuterade frågan om korrekt nationell lag vidare

Man tillämpade beviskriteriet "beyond reasonable doubt", eftersom information om eventuell överlåtelse av rätten till prioritet endast fanns hos en av parterna

Panelen påminde vidare om att retroaktiv överlåtelse av prioritetsrätten inte accepteras under EPC

Patenthavaren försökte förgävas med fyra olika argument under tre olika länders nationella lagar, bl a med en USA-överlåtelse av typen *nunc pro tunc* och implicit överlåtelse enligt tysk lag

Korrekt val av nationell rätt har ännu inte etablerats av BoA

- *Lex originis?* (kanske)
- *Lex loci protectionis?* (troligen inte)
- *Lex loci contractus?* (troligen, om relevant)
- *Lex domicilii?* (troligast)

 AWAPATENT

T 1758/15 – "Substance or composition" i Art 54(5)

I **T 1758/15** (11 juli 2017) kunde kravet endast ha nyhet om uppfinningen uppfyllde kriterierna för ändamålsbundet produktskydd under Art 54(5)

Produkten var ett polymert fyllmaterial för injektion, som minskar strålningsbiverkningar på känsliga organ i närheten av organ som bestrålas

Art 54(5) kan ge nyhet endast för *substances or compositions* när de används i något av de förfaranden som är undantagna enligt Art 53(c) (dvs "medicinska metoder")

Eftersom vilket material som helst i princip är en substans eller komposition, behöver man tillämpa en smalare tolkning

Panelen analyserade G 5/83 och efterföljande beslut om produkter och undantagna metoder, och noterade att *substance or composition* måste tolkas som ett **aktivt medel** eller en **aktiv ingrediens**

 AWAPATENT

T 1758/15 – "Substance or composition" i Art 54(5)

Panelen konstaterade att den tekniska effekten följer av att fyllmedlet fysiskt förflyttar den känsliga vävnaden i förhållande till den bestrålade vävnaden, dvs effekten åstadkoms med hjälp av ansamlingen av fyllmaterial mellan vävnaderna

The accumulated mass of the filler material does not, however, qualify as a chemical entity or composition of chemical entities in the sense of G 5/83. Although made up of particular chemical molecules like collagen, which have some influence on the characteristics of the resulting mass [...], the effect is achieved by the macroscopic 3D form and the position of the mass. [...] That the material has some indirect influence on the characteristics of the resulting solid structure does not make the material the active principle.

Produkten ansågs alltså inte vara en *substance or composition*, och kunde följaktligen inte få nyhet genom att den användes i en undantagen metod

 AWAPATENT

PMD vs EPO – det blev olika ändå

PMÄ 10787-16 vs T 629/90

Scenario:

- Patent beviljas av patentverket
- Två invändare invänder
- Invändare 2 återtar invändning före beslut i första instans, men dess bevismaterial och argument läggs delvis till grund för beslutet
- Första instans upphäver patentet
- Patenthavaren överklagar
- Invändare 1 återtar (efter förlikning) sin invändning under överklagandet

PMÄ 10787-16 vs T 629/90

PMÄ 10787-16, 16 januari 2017:

Sammantaget framgår av ändringarna i 26 § patentlagen att Patent- och marknadsdomstolen, till skillnad mot vad som tidigare gällde, inte ska kunna pröva frågan om patenterbarhet på eget initiativ. Något annat framgår inte heller av grunderna för 27 § ärendelagen. Det innebär alltså att [patenthavarens] yrkande ska bifallas.

Patentet, som första instansen upphävt, skall alltså gälla igen, trots att starka skäl uppenbarligen talar emot dess giltighet

Följer av propositionen 2015/16, där möjligheten att pröva giltigheten mycket riktigt tagits bort

 AWAPATENT

PMÄ 10787-16 vs T 629/90

MEN: Propositionen säger också

På patentområdet finns det med hänsyn till den nära överensstämmande utformningen av den svenska lagstiftningen och den europeiska patentkonventionens bestämmelser anledning att tillmäta utvecklingen av praxis vid EPO stor betydelse

...och i EPO gör man tvärtom, ty **T 629/90** och många efterföljande beslut slår fast att

*according to established case law, the withdrawal of an opposition has **no direct procedural consequences** for the appeal proceedings **if the opponent was the respondent and the contested patent was revoked** by the contested decision (T 629/90, OJ 1992, 654; followed by numerous other decisions, including T 789/89, OJ 1994, 482, T 194/90 and T 627/92, as well as, more recently, T 46/10 and T 2061/11). In such cases, **the board must carry out a substantive examination of the opposition division's decision**, and can only set aside this decision and reject the opposition if the grounds for opposition do not prejudice the maintenance of the granted patent.*

 AWAPATENT

Mer läsning

- **T 1852/13** Trestegstest för om särdrag är essentiellt skall **inte** användas vid bedömning om OK att ta bort (bara "gold standard")
- **T 2129/14** *Reformatio in peius*; rätt ordning för tillämpning av kriterierna i G 1/99
- **T 1691/15** Kopia av all korrespondens till alla parter
(utgör även en illustration av nyttan av ett kompetent ombud...)

 AWAPATENT