

Per Carlson

AIPPI

Seminarium den 5 december 2016

G1/15

Per Carlson

Bakgrund

Infineum USA L.P. beviljades europeiskt patent på en ”cold flow improver”

Ansökan var avdelad från en PCT-ansökan ingiven den 8 juni 1995.

Prioritet yrkades från brittisk ansökan ingiven den 9 juni 1994

Clariant Produkte (Deutschland) GmbH framställde invändning mot patentet.
– ej nyhet och uppfinningshöjd samt ej samma uppfinning

Infineum bestred invändningen.

Frågan i målet var om ett s.k. generellt ”eller”-krav (generic ”OR”-claim) måste avse ett begränsat antal, tydligt definierade alternativ (jfr G2/98), för att avse samma uppfinning som den i en prioritetsgrundande handling.

Per Carlson

Patentkrav 1

"1. The use of a cold flow improver, wherein the cold flow improver is an oil-soluble polar nitrogen compound carrying two or more substituents of the formula -NR¹³R¹⁴, where R¹³ and R¹⁴ each represent a hydrocarbyl group containing 8 to 40 carbon atoms provided that R¹³ and R¹⁴ may be the same or different, one or more of which substituents may be in the form of a cation derived therefrom, to enhance the lubricity of a fuel oil composition having a sulphur content of at most 0.05% by weight, wherein from 0.001 to 1 % by weight of the cold flow improver based on the weight of the fuel is present."

Per Carlson

Invändningsärendet

Invändningsavdelningen

konstaterade att patentkravet 1 innehöll en generalisering av en mer preciserad bestämning i den prioritetsgrundande ansökan, samt

anförde, med hänvisning till G2/98, att den prioritetsgrundande ansökan inte kunde anses innefatta en begäran om skydd för ett begränsat antal, tydligt definierade alternativ ("does not give rise to the claiming of a limited number of clearly defined alternative subject-matters"),

att patentet inte kunde åtnjuta prioritet från stamansökan, och

att särdraget i patentkrav 1 därför saknade nyhet i förhållande till stamansökan och den prioritetsgrundande ansökan.

Per Carlson

Överklagandet

Besvärskammaren 3.3.6 (Czech, Santaviccica, Geschwind)

konstaterade att krav 1 innehöll särdrag som utgjorde generaliseringar i förhållande till (Exempel 1 i) den prioritetsgrundande handlingen D16,

- i) *dels* i fråga om sammansättningen av blandningen.
- ii) *dels* i fråga om koncentrationen av blandningen i bränslet, och
- iii) *dels* i fråga om själva bränslet.

Per Carlson

Överklagandet

Besvärskammaren

konstaterade i fråga om i) sammansättningen av blandningen att

– ”the specific oil-soluble polar nitrogen compound of Example 1 of D16, namely the N, N-dialkylammonium salt of 2-N'N'-dialkylamido-benzoate, the product of reacting one mole of phthalic acid anhydride and two moles of di(hydrogenated tallow) amine,

hade blivit generaliserad till

– ”oil soluble polar nitrogen compound carrying two or more substituents of the formula $-NR^{13}R^{14}$, where R^{13} and R^{14} each represents a hydrocarbonyl group containing 8 to 40 carbon atoms provided that R^{13} and R^{14} may be the same or different, one or more of which substituents may be in the form of a cation derived therefrom

Per Carlson

Rättsfrågan

Besvärskammaren

anförde att den konkreta frågan var, huruvida krav 1 kunde åtnjuta partiell prioritet i den mån användning av den produkt som avses i exempel 1 i D16 omfattas av den mer generella bestämningen i krav 1, snarare än uttryckligen anges i kravet.

Per Carlson

Rättsfrågan

Besvärskammaren

konstaterade vidare att det uppstått divergerande praxis i besvärskammarna i fråga om partiell prioritet och nyhet enligt artikel 54.3, och

fann att frågan om tillämpning av artikel 54.3 var en fråga av särskild vikt, samt

beslutade att ställa fem frågor till den Stora besvärskammaren, där frågorna 2-5 förutsatte att svaret på fråga 1 var ”ja”.

Per Carlson

Frågorna

Fråga 1 och 2

1. Where a claim of a European patent application or patent encompasses alternative subject-matters by virtue of one or more generic expressions or otherwise (generic "OR"-claim), may entitlement to partial priority be refused under the EPC for that claim in respect of alternative subject-matter disclosed (in an enabling manner) for the first time, directly, or at least implicitly, and unambiguously, in the priority document?
2. If the answer is yes, subject to certain conditions, is the proviso "provided that it gives rise to the claiming of a limited number of clearly defined alternative subject-matters" in point 6.7 of G 2/98 to be taken as the legal test for assessing entitlement to partial priority for a generic "OR"-claim?

Per Carlson

Intermezzo



Per Carlson

G1/15

Infineum

anförde att frågorna om självkollision och toxiska avdelade ansökningar föll ur ramen i ett enkelt, billigt och förutsebart patentsystem

och att varken EPC eller Pariskonventionen innehöll något stöd för en restriktiv tillämpning av bestämmelserna om partiell (eller multipel) prioritet

samt hänvisade till de förhandlingar som föregått EPC och särskilt till FICPI Memorandum C, som behandlade s.k. generella "eller"-krav.

Per Carlson

G1/15

Clariant

anförde att självkollision inte kunde uteslutas, men att det enbart berodde på att sökanden gjort ändringar på ett sätt som denne kunde ha undvikit,

att frångående av kravet enligt G2/98 om ett begränsat antal alternativ, skulle leda till ett erkännande av prioritet utan någon individuell granskning,

samt att FICPI:s Memorandum C, inte kunde läggas till grund för någon annan slutsats än att det skulle finnas en möjlighet till partiell prioritet.

Per Carlson

G1/15

Beslutet

Under the EPC, entitlement to partial priority may not be refused for a claim encompassing alternative subject-matter by virtue of one or more generic expressions or otherwise (generic “OR”-claim provided that said alternative subject-matter had been disclosed for the first time, directly, or at least implicitly, unambiguously and in an enabling manner in the priority document. No other substantive conditions or limitations apply in this respect.