

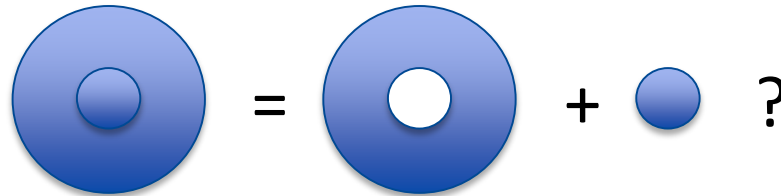
Tekniskt innehåll i patentansökningar och känd teknik

AIPPI After Work om G1/15

5 december 2016

Vad pratar vi om?

- G1/15 handlar om möjligheten (under EPC) att åberopa **prioritet** för en del av vad ett patentkrav omfattar. Grundfrågan kan illustreras så här:



- AIPPI har under året arbetat fram en resolution om **otillåtna ändringar** i patent och patentansökningar pga otillåtet tillägg i sak (*inadmissible added matter*), vilken antogs vid kongressen i Milano
- Som grund för båda dessa separata frågor ligger analyser av hur man skall se på sakinnehållet i en patentansökan och/eller ett prioritetsdokument
- Även andra koncept och analyser inom patenträtten vilar på en korrekt förståelse av vilket sakinnehåll, *subject matter*, som finns i ansökningar & känd teknik

Relevanta EPC-artiklar

- Artikel 54(1)

*An invention shall be considered to be new if it does not form **part of the state of the art***

- Artikel 54(3)

*...the **content** of European patent applications as filed, the dates of filing of which are prior to [the filing date] and which were published on or after that date, shall be considered as **comprised in the state of the art***

- Artikel 76(1)

*A European divisional application [...] may be filed only in respect of **subject-matter which does not extend beyond the content** of the earlier application as filed*

Relevanta EPC-artiklar

- Artikel 87(1)

*Any person [...] shall enjoy , for the purpose of filing a European patent application in respect of the **same invention**, a right of priority...*

- Artikel 123(2)

*The European patent application or European patent may not be amended in such a way that it contains **subject-matter which extends beyond the content** of the application as filed*



Exempel på tekniskt innehåll

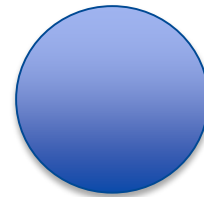
Smalare innehåll	Bredare innehåll
$R^1 = \text{CH}_3\text{CH}_2\text{CH}_3$ (dvs "C3-alkyl")	$R^1 = \text{C3-C9-alkyl}$
[NaCl] = 8 M	[NaCl] = 4-16 M
Steg 1: värm vid 80-90 °C	Steg 1: värm vid 65-95 °C
Användning av X för att öka effekt av Y	Anv. av X för att öka effekt av Y, Z eller W
Sigill som är tryckt på papper (struktursärdrag)	Kännetecken på ett papper som kan identifieras (funktionellt särdrag)



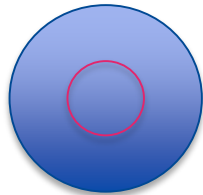
Nyhet för species och genus



Känt



Inte nytt



Känt



Inte nytt

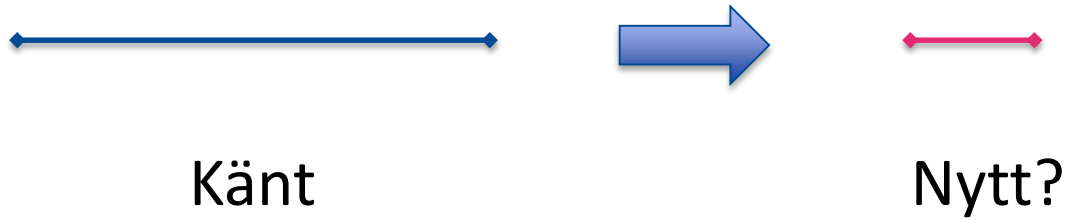


Känt



Nytt

Nyhet för urvalsupppfinningar – intervall



T279/89:

Ja, om i) smalt, ii) långt från exemplen och
iii) valt med särskilt syfte

T230/07, T1130/09:

Oklart om iii) verkligen hör till nyhetsfrågan

Nyhet för urvalsuppfinningar – listor

X
A
B
C

Känt



X = A

Inte nytt

X	Y
A	Å
B	Ä
C	Ö

Känt

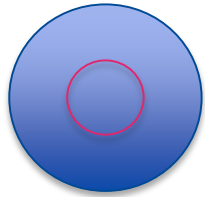


X = A

Y = Ä

Nytt

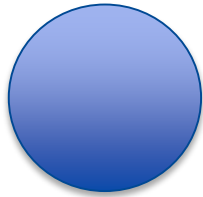
Tillåtna och otillåtna ändringar



I ansökan



OK ändring



I ansökan



Inte OK ändring



I ansökan



Inte OK ändring

Tillåtna och otillåtna ändringar

X
A
B
C

I ansökan



X = A

OK ändring

X	Y
A	Å
B	Ä
C	Ö

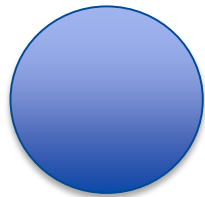
I ansökan



X = A
Y = Ä

Inte OK ändring

Nyhetstestet: om nytt, så otillåten ändring

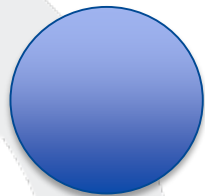


Känt



Nytt

...symmetriskt med...



I ansökan

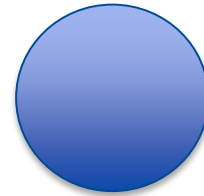


Inte OK ändring

Nyhetstestet funkar inte (alltid) åt andra hållet...



Känt

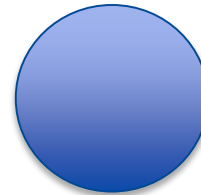


Inte nytt

...inte symmetriskt med...

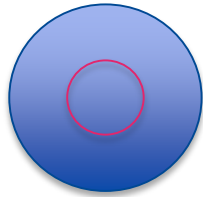


I ansökan



Inte OK ändring

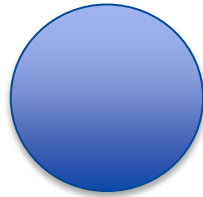
Tillåtna och otillåtna avdelade ansökningar



I föräldern



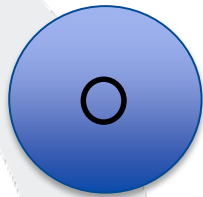
OK i avdelad



I föräldern



Inte OK i avdelad



I föräldern



Inte OK i avdelad

Tillåtna och otillåtna avdelade ansökningar

X
A
B
C



X = A

OK i avdelad

I föräldern

X	Y
A	Å
B	Ä
C	Ö



X = A
Y = Ä

Inte OK i avdelad

I föräldern

Giltig och ogiltig prioritet


I prio-ansökan




Prioritet


Ej prioritet


I prio-ansökan




Prioritet


Prioritet


I prio-ansökan




Prioritet?

Då kan vi börja...

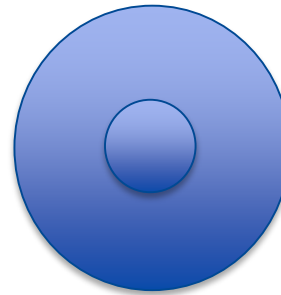
Niklas Mattsson
Partner, European Patent Attorney
niklas.mattsson@awapatent.com

In a graphic representation:

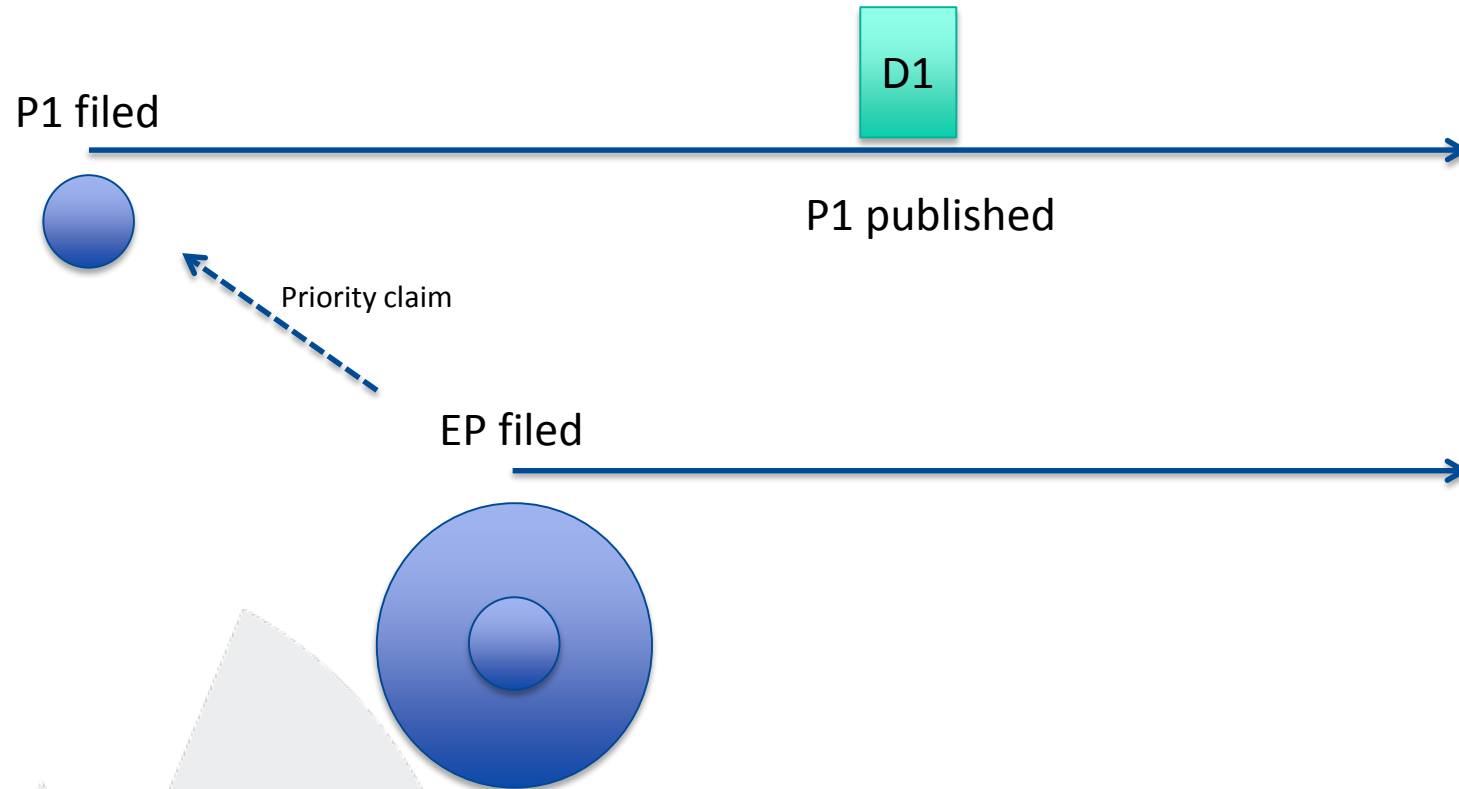
Priority application disclosure



Later application claim

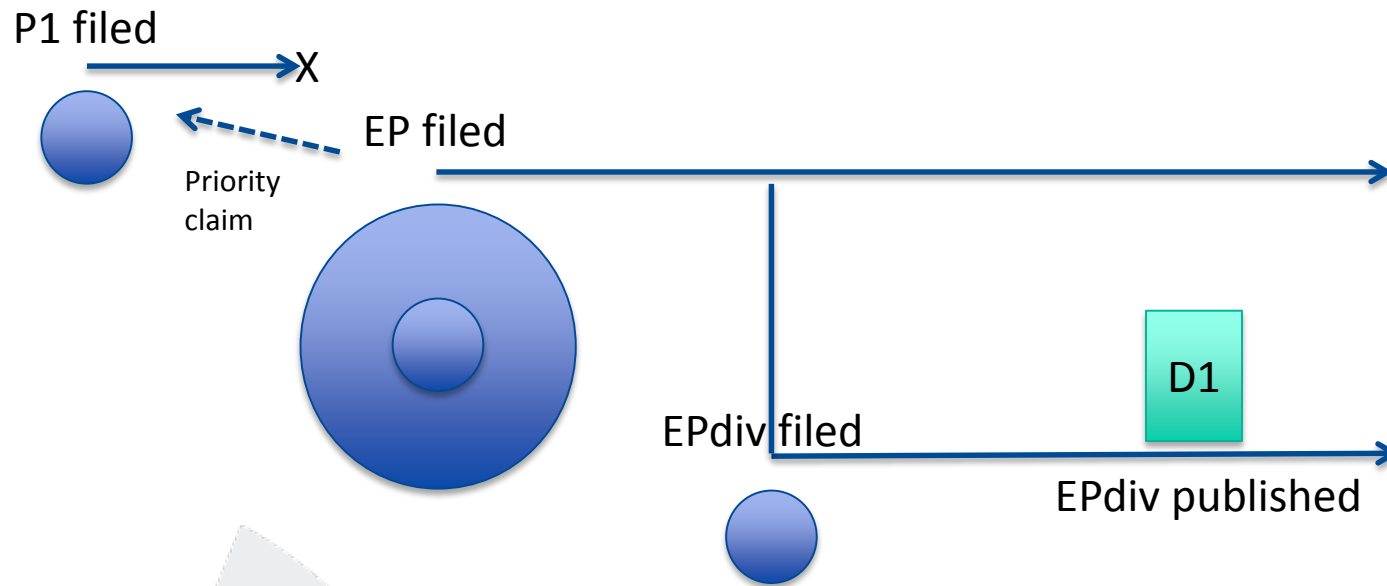


Problem scenario I – “poisonous priority”



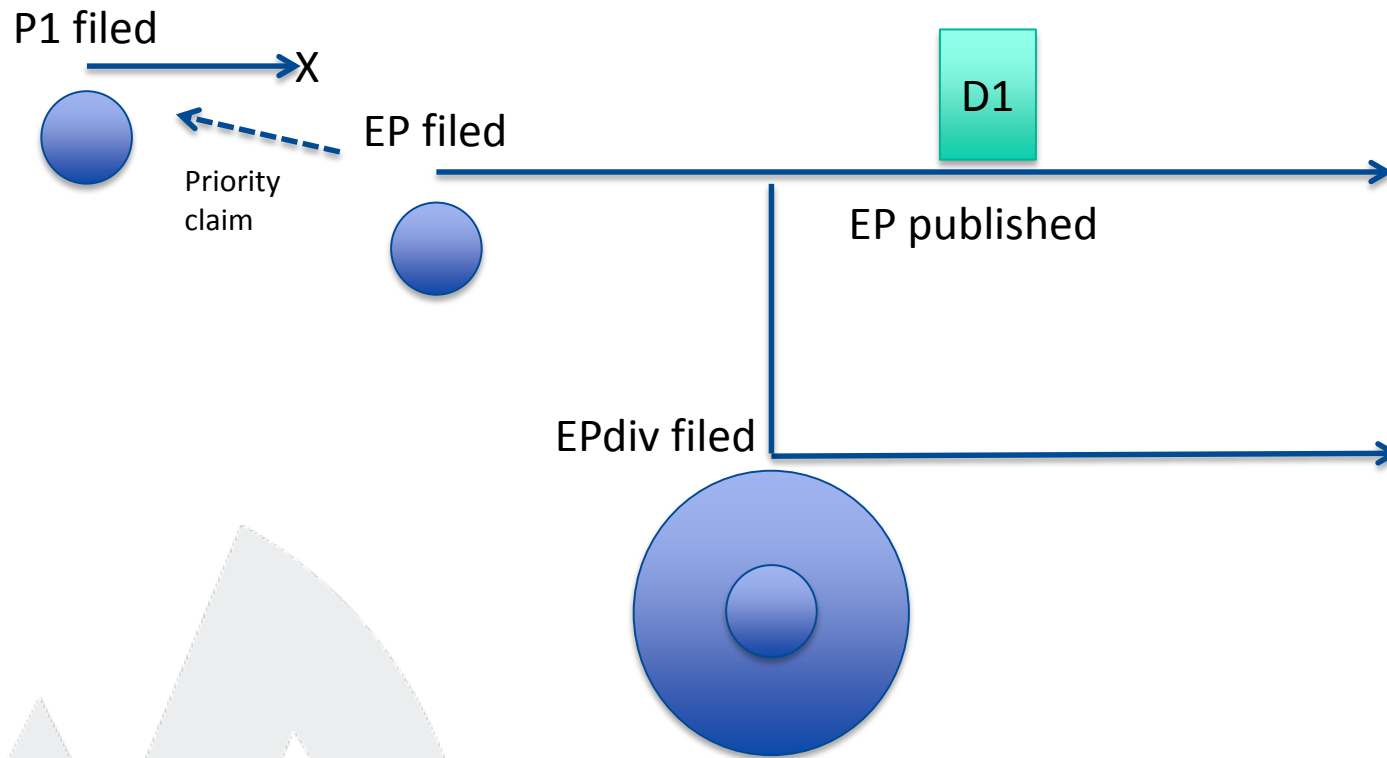
Is the EP claim novel over D1?

Problem scenario IIA – “toxic divisional”



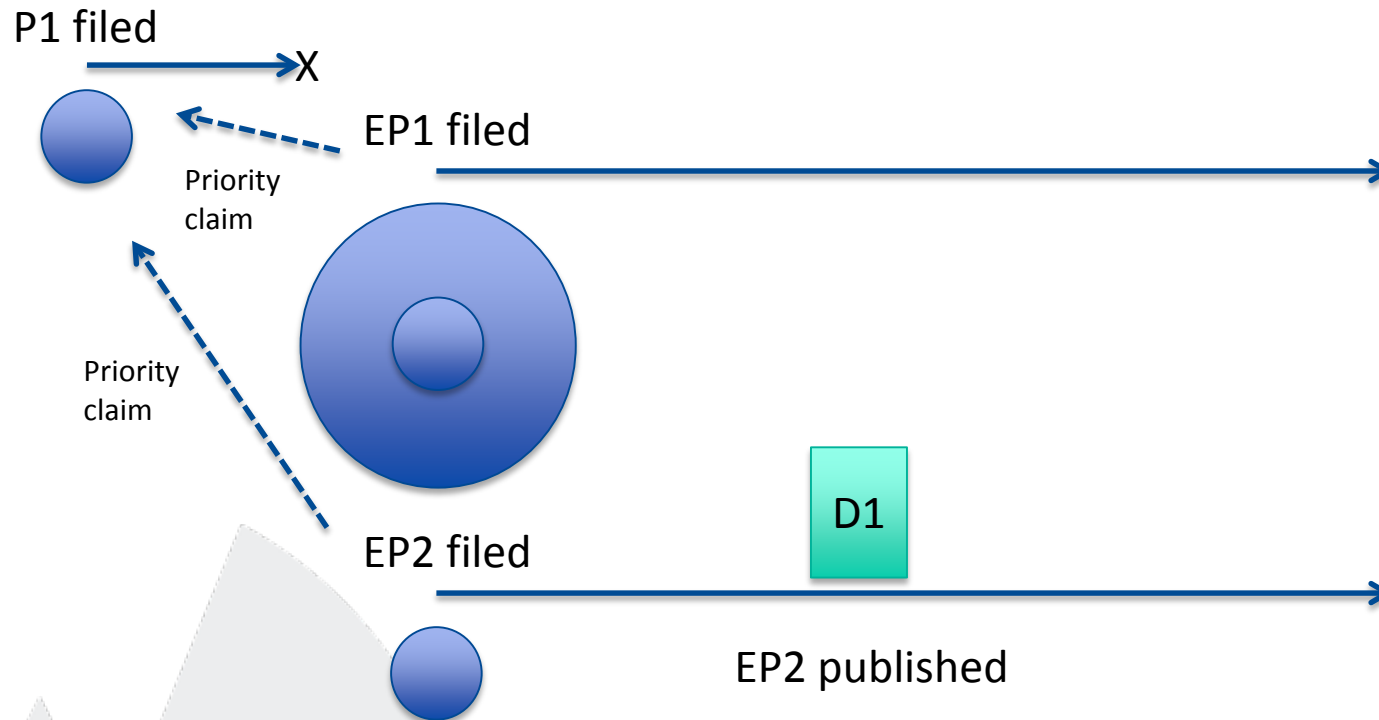
Is the EP claim novel over D1?

Problem scenario IIB – “toxic parent”



Is the EPdiv claim novel over D1?

Problem scenario III – parallel cases



Is the EP1 claim novel over D1?