



Infineums patent på en koldflydningsforbedrer til brændselsolie er udløbet, men EPOs udvidede appelkammer har afgjort, at det hele tiden har været gyldigt!

Slut med giftige prioritetsansøgninger

EPOs udvidede appelkammer har med sin seneste afgørelse fjernet risikoen for at skabe "giftige prioritetsansøgninger".

Af Anders Heebøll-Nielsen,
European Patent Attorney, Awapatent A/S

Den 3. februar i år offentliggjorde den europæiske patentmyndighed (EPO) afgørelsen G 1/15 fra sit udvidede appelkammer (EBA). Det skaber altid opmærksomhed i patentverdenen, når EBA træffer en afgørelse, da EBA er den øverste instans til at tolke den europæiske patent-konvention. G 1/15 skulle udrede en situation, hvor en ansøger risikerer at skyde sig selv i foden og skabe en "giftig" prioritetsansøgning, hvis ansøgningen søgte en bredere beskyttelse af opfindelsen, siden den første gang blev beskrevet i en prioritetsansøgning.

EBAs afgørelser vejer tungt i det daglige arbejde hos EPO, og de har stor relevans for patentansøgers strategi for, hvordan man

bedst beskytter sin opfindelse. Siden vi i november 2016 fik den første tilkendegivelse fra EBA om G 1/15, har der været set frem til selve afgørelsen, hvor EBAs begrundelser udtrykkes; EBAs begrundelser er vigtige, da de kan "vende en sag" i argumentationen, så EPO udsteder et patent frem for at afvise det.

Prioritetsdatoen

I patentverdenen er det helt centralt, at en opfindelse, man ønsker at patentere, er ny og altså aldrig har været offentliggjort. Da patenter er nationale rettigheder, som defineres af de enkelte landes lovgivning, skal patentansøgninger indsendes i alle relevante lande så hurtigt som muligt, så opfindelsen tidligt får myndighedens datostempel for, hvornår opfindelsen er gjort (ansøgningsdatoen). Tilbage i det nittende århundrede beslut-

tede en bred kreds af lande at finde en mere praktisk tilgang, og i 1883 definerede Pariserkonventionen en "prioritetsdato": Når en ansøgning er indleveret i ét land, kan den inden for 12 måneder ("prioritetsåret") videreføres i yderligere lande med krav om "prioritet" fra den første ansøgning. Dermed får efterfølgende ansøgninger samme dato for opfindelsen, selvom de er indleveret senere.

Men hvad nu hvis den efterfølgende ansøgning udvides i forhold til prioritetsansøgningen? Det er helt almindeligt, at en opfindelse ikke er fuldt udviklet på prioritetsdatoen, men at yderligere detaljer tilføjes den efterfølgende ansøgning. Kemiske opfindelser kan defineres ved en strukturformel, hvor grupper på en kernestruktur kan varieres endog meget bredt, eller en kemisk opfindelse kan være en fremgangsmåde, som er defineret ved intervaller af temperatur, tryk, tid, pH, koncentrationer etc., som ligeledes søger en meget bred beskyttelse. I løbet af prioritetsåret kan det vise sig, at en særlig kombination af grupper på kernestrukturen er mere fordelagtig, eller at en bestemt gruppe manglede i prioritetsansøgningen, eller det kan vise sig, at et bredere parameterinterval er mere relevant end oprindeligt forventet.

Målet med G 1/15 var at klarlægge gyldigheden af et krav om prioritet, hvor opfindelsen var beskrevet smallere i prioritetsansøgningen end i den efterfølgende ansøgning, en såkaldt "delvis prioritet".

Problemstillingen

En udbredt tilgang til at søge patent omfatter indlevering af en første ansøgning i Danmark eller Europa og efterfølgende, inden for prioritetsåret, indlevering af en international (PCT-) ansøgning med krav om prioritet fra den første ansøgning. PCT-ansøgningen vil beskytte samme land som prioritetsansøgningen, som bør trækkes tilbage for at undgå dobbelte udgifter til patentering. Når prioritetsansøgningen er trukket tilbage, vil et krav om delvis prioritet ikke skabe problemer.

I den hidtidige praksis hos EPO har problemet med delvise prioriteter dog kunnet "vækkes til live", selvom prioritetsansøgningen er trukket tilbage. Ved indlevering af en afdelt ansøgning, som søger at beskytte en variant af opfindelsen, der søges beskyttet i den oprindelige ansøgning (stamansøgningen), kan der opstå en situation, hvor enten den afdelte ansøgning eller stamansøgningen, søger at beskytte noget, som ikke var beskrevet i prioritetsansøgningen, men kun i PCT-ansøgningen. Dermed har kun den ene ansøgning en fuldstændig prioritet, og EPO har i flere sager fundet, at ansøgningen med den fuldstændige prioritet ødelagde patentbarheden af ansøgningen, som ikke havde fuldstændig dækning fra prioritetsansøgningen.

Baggrunden for G 1/15 er ansøgningen 98203458.9, som angår anvendelse af en koldflydningsforbedrer til forbedring af smøreevnen af en brændselsolie. Koldflydningsforbedrer er en polær nitrogenforbindelse med substituenten betegnet $\text{NR}^{13}\text{R}^{14}$. I prioritetsansøgningen var $\text{NR}^{13}\text{R}^{14}$ beskrevet i en mere snæver sammenhæng, så 98203458.9 og dens stamansøgning (95923299.2) var generaliserede i forhold til prioritetsansøgningen. Uden en gyldig prioritet ville 95923299.2, hvis (udstedte) krav var fuldt dækket af prioritetsansøgningen, derfor være kendt teknik for 98203458.9.

EPO udstedte 98203458.9, som siden blev angrebet ved en indsigelse. Under indsigelsen afgjorde EPO, at prioriteten ikke var gyldig, og at 95923299.2 derfor udgjorde kendt teknik og var nyhedsskadelig for sin afdelte ansøgning, så patentet blev ophævet. Prioritetsansøgningen var "giftig" for 98203458.9. Indsigelsesafgørelsen blev appelleret, og appelkammeret anmodede EBA om at træffe en afgørelse (G 1/15) for at klarlægge situationen om delvise prioriteter.

EBAs afgørelse

Selvom det kan synes urimeligt, er der ansøgere, som har skudt sig selv i foden ved at udvide beskrivelsen af deres opfindelse under opdateringen af prioritetsansøgningen til en PCT-ansøgning. I G 1/15 skulle EBA besvare spørgsmålet om, hvorvidt en delvis prioritet kan afvises, hvis et patentkrav omfatter alternative muligheder, hvoraf nogle muligheder var beskrevet i prioritetsansøgningen, og andre muligheder først blev tilføjet i PCT-ansøgningen. EBA har nu afgjort, at det er muligt at kræve en delvis prioritet. Det vil sige, at EPO ikke længere kan fremføre, at hvis prioriteten kun gælder for en del af et patentkrav, bortfalder prioriteten for hele kravet, altså også den del som er beskrevet i prioritetsansøgningen. Med dette svar slap EBA for at tage stilling til spørgsmålet om, hvorvidt en stamansøgning kan benyttes i angreb mod sin afdelte ansøgning (og vice versa) i tilfælde af, at et patentkrav ikke var fuldt ud beskrevet i prioritetsansøgningen.

Afsluttende bemærkninger

EBAs afgørelse gør livet lettere og mere forudsigeligt for patentansøgere. Hvis man har gjort en opfindelse og indleveret en prioritetsansøgning, skal man huske at medtage alle nye data om, og udførelser af sin opfindelse, når prioritetsansøgningen opdateres til en PCT-ansøgning. Hvis opfindelsen er blevet udvidet, for eksempel ved at tilføje nye grupper til en kemisk struktur, eller lade en proces forløbe ved anderledes betingelser, skal man ikke være bekymret for at medtage de nye opdagelser i PCT-ansøgningen – især behøver man ikke indlevere nye og kostbare patentansøgninger.

Afgørelsen tog ikke stilling til, hvad der sker, hvis et patentkrav i en afdelt ansøgning slet ingen dækning har i prioritetsansøgningen. Denne mulighed er ikke usædvanlig, men i dette tilfælde kan EPO dog ikke benytte stamansøgningen mod den afdelte ansøgning, da prioritetsansøgningen netop ikke beskriver den nye opfindelse. Stamansøgningen vil være kendt teknik for den afdelte ansøgning, men denne opfylder kravet om nyhed i forhold til stamansøgningen.

Når man udvider en PCT-ansøgning med nyt materiale i forhold til prioritetsansøgningen, skal man stadig huske at være omhyggelig med ikke at offentliggøre opfindelsen, før PCT-ansøgningen er indleveret. G 1/15 ændrer ikke på dette.

E-mail:

Anders Heebøll-Nielsen:

anders.heeboll-nielsen@awapatent.com



Pipetteservice

Akkrediteret kalibrering
Reparation • Vedligeholdelse

Gilson Center of Excellence • Certificerede teknikere • 20 års erfaring
• Alle førende fabrikater • Elektroniske certifikater • Serviceaftaler



Biolab A/S,
Sindalsvej 29, DK-8240 Risskov,
Tlf: 8621 2866 Fax: 8621 2301
E-mail: pipetteservice@biolab.dk
www.biolab.dk



Cal. Reg. Nr. 482