

23. marts 2021

Brush-up webinar

- Nyt fra danske retssale
- Nyt fra EPO

Christa Theil - clt@inspicos.com

Jakob Pade Frederiksen – jpf@inspicos.com

European Patent Attorneys

Agenda

- Nyt fra de danske retssale
 - Artikel 123(2) EPK & krænkelse
 - Lov om arbejdstageres opfindelser
- Nyt fra EPO
 - Mundtlige forhandlinger via video
 - Opdatering på UPC
 - "Nye" Rules of Procedure for appelkamrene

Pemetrexed (forbudssag)

- En kravbegrænsning, der er indført for at opfylde Art. 123(2) EPK, er ikke nødvendigvis begrænsende i forbindelse med en ækvivalenstolkning

Retten bemærker, at begrænsningen af patentkravene fra pemetrexed til pemetrexeddinatrium skyldtes EPOs formalitetsindsigelse mod manglende basis for "pemetrexed" i overensstemmelse med EPC art. 123, stk. 2. Denne formalitetsindsigelse og den resulterede begrænsning på baggrund heraf var ikke begrundet i manglende nyhed eller opfindelseshøjde. Retten finder på den baggrund, at Eli Lilly i hvert fald har sandsynliggjort, at begrænsningen af kravene ved EPO ikke i sig selv kan medføre, at patentbeskyttelsen alene kan omfatte pemetrexeddinatrium.

Artikel 123(2) EPK & krænkelse Jensen IP A/S v. SJOC RETAIL ApS

EP 2 044 362 - Krav 1 som oprindeligt indleveret

1. A tubular LED light source where the LED's are mounted on the outside surface of the tube and where the LED's are electrically connected with the embedded electronics
 CHARACTERIZED in that the tube (1) is manufactured in a heat conducting material, the tube (1) allows heat diversion to the surroundings, the LED's (2) are evenly distributed on a part of the outside surface of the tube (1), the control electronics (7) are placed inside that tube (1), where the LED's (2) are placed on the outside, and that the light from the LED's has unimpeded access to the surroundings.

Fig. 1

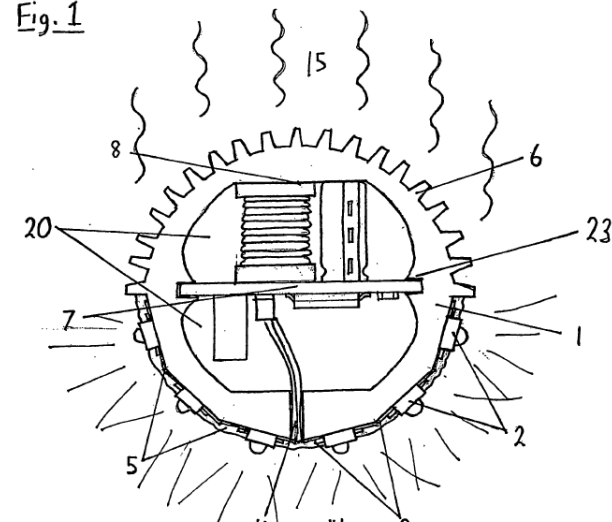
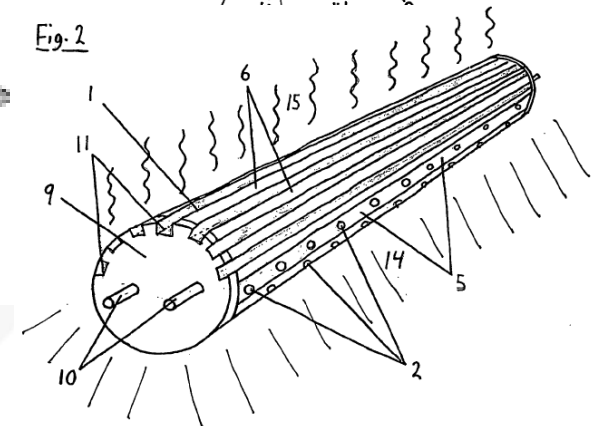


Fig. 2



Indsigelsen ved EPO

- Begrænsningen "*the light from the LED's has unimpeded access to the surroundings*" blev fjernet fra krav inden udstedelse
- Under indsigelse ved EPO blev det gjort gældende, at udeladelsen af "*unimpeded access*"-trækket stred mod Artikel 123(2) EPK
- EPO accepterede Jensen IP A/S' argument, at det *ikke* er væsentligt i ansøgningen som indleveret, at **lyset** har "*unimpeded access*" til omgivelserne, men at det alene er væsentligt, at røret kan bortlede **varme**
- Patentet blev således af EPO opretholdt i ændret form uden begrænsningen "*the light ... has unimpeded access*" i krav 1

Fig. 1

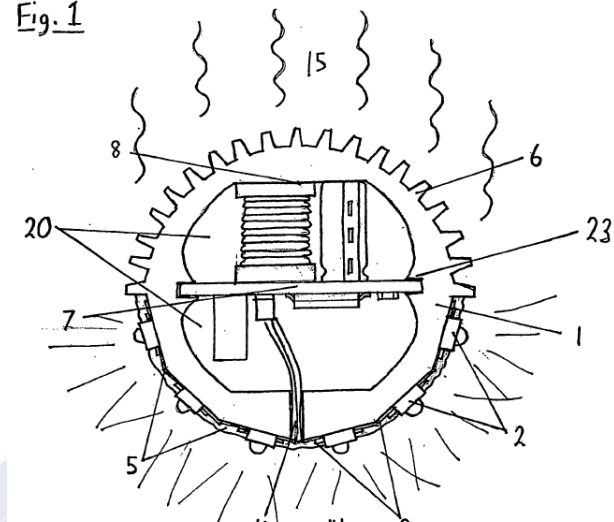
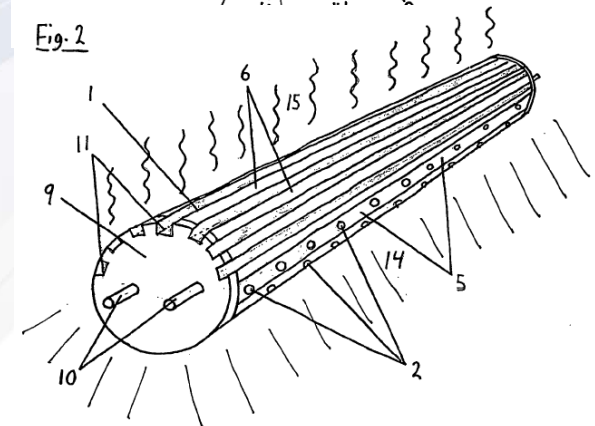


Fig. 2



Krav 1 som opretholdt af EPO efter indsigelse

A tubular light emitting diode (LED) light source, comprising:

a tube (1) manufactured in a heat conducting material and having an interior and an outside surface, **the tube (1) being in direct contact with the ambient air of the light source;** and a plurality of LEDs (2) mounted and evenly distributed on a part of the outside surface of the tube (1); **characterized by:**

control electronics (7) disposed inside the tube (1) and electrically connected to the LEDs (2);

connectors (10) located at opposite ends of the light source, wherein the connectors are dimensioned to fit into sockets for fluorescent tubes, and wherein the connectors (10) are electrically connected to the control electronics (7); and

wherein on one half side of the outside surface area of the tube (1) the tube consists of a plurality of cooling fins (6).

Fig. 1

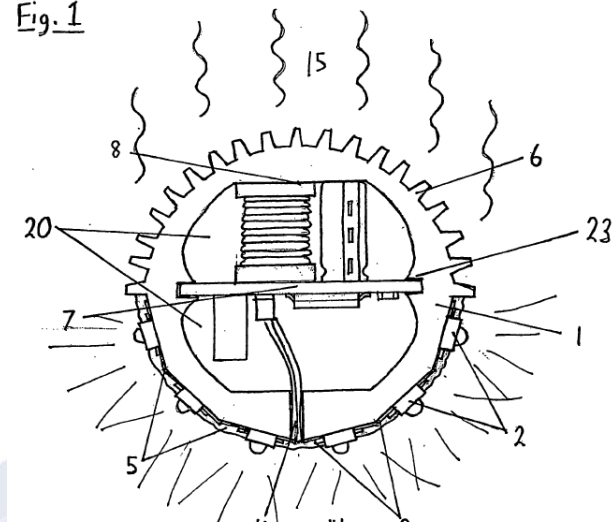
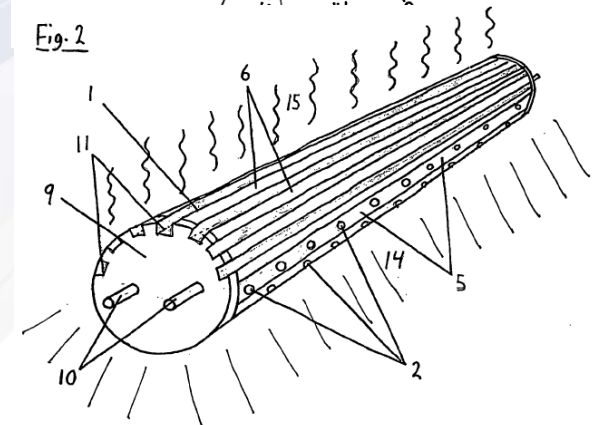


Fig. 2



SJOC RETAIL ApS' produkt

A tubular light emitting diode (LED) light source, comprising:

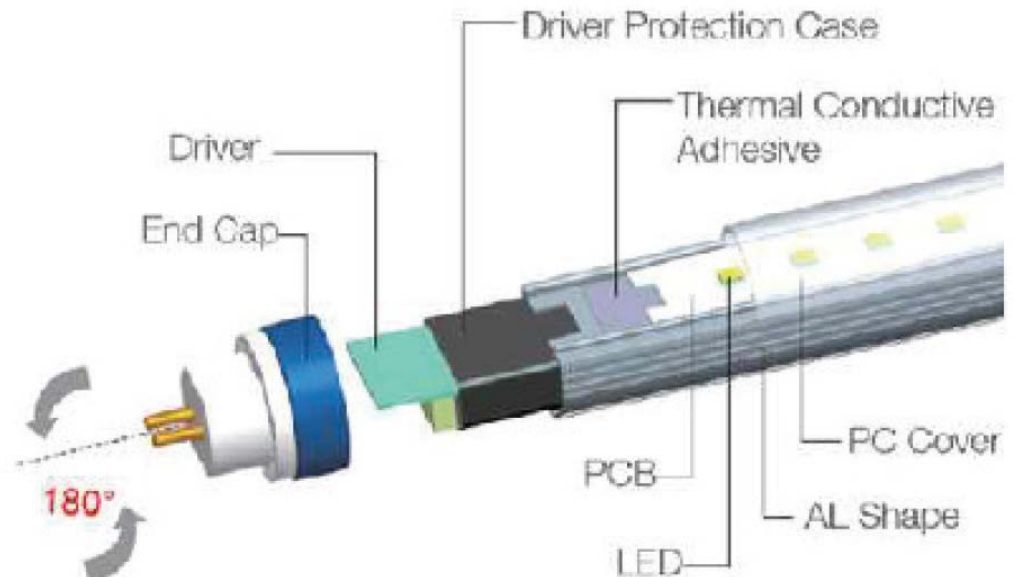
a tube (1) manufactured in a heat conducting material and having an interior and an outside surface, the tube (1) being in direct contact with the ambient air of the light source; and

a plurality of LEDs (2) mounted and evenly distributed on a part of the outside surface of the tube (1); **characterized by:**

control electronics (7) disposed inside the tube (1) and electrically connected to the LEDs (2);

connectors (10) located at opposite ends of the light source, wherein the connectors are dimensioned to fit into sockets for fluorescent tubes, and wherein the connectors (10) are electrically connected to the control electronics (7); and

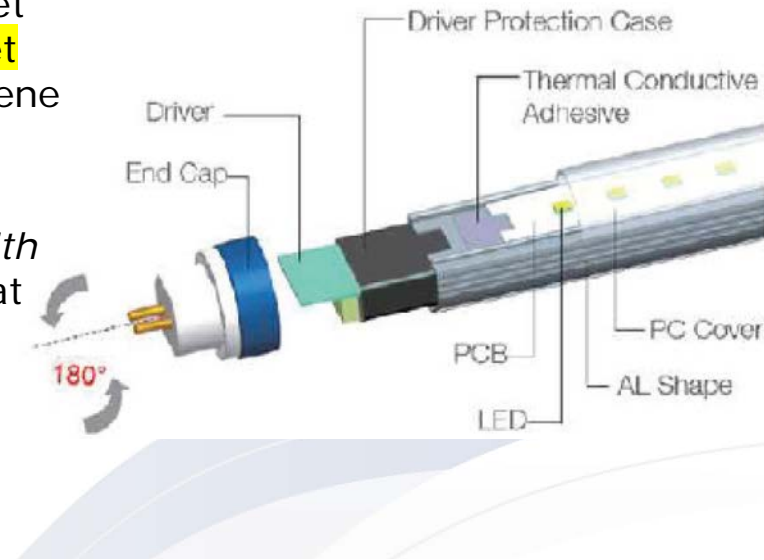
wherein on one half side of the outside surface area of the tube (1) the tube consists of a plurality of cooling fins (6).



Sø- og Handelsrettens afgørelse

Recap: EPO accepterede Jensen IP A/S' argument, at det *ikke* er væsentligt i ansøgningen som indleveret, at **lyset** har "*unimpeded access*" til omgivelserne, men at det alene er væsentligt, at røret kan bortlede **varme**

Krævbegrænsningen "*the tube being in direct contact with the ambient air of the light source*" var tilstrækkelig til at overvinde Art. 123(2)-indvendingen



Når ordlyden af Stridspatentets krav 1 sammenholdes med patentets beskrivelse og tilblivelseshistorik ved EPO lægger retten til grund, at udtrykket i træk 3 "*hvor røret (1) er i direkte kontakt med lyskildens omgivende luft*" skal fortolkes indskrænkende, således at det afgørende ved krænkelsevurderingen er, om lyset har direkte adgang til den omgivende luft, eller om lyset skal passere igennem et materiale, før det kommer i kontakt med den omgivende luft.

Art. 123(2) EPK & krænkelse

- Udgangspunktet for krænkelsesvurderingen er patentkravenes ordlyd
- En snæver fortolkning kan lægges til grund selv i det tilfælde, at EPO har vurderet, at den brede ordlyd opfylder Art. 123(2) EPK (*Jensen IP v. SJOC*)
- En bred fortolkning kan lægges til grund selv i det tilfælde, at EPO har vurderet, at den brede ordlyd ikke opfylder Art. 123(2) EPK (*Pemetrexed*)
- Beskrivelsens angivelser og tilblivelseshistorikken kan være afgørende

Lov om arbejdstageres opfindelser

- **§ 5.** Har en **arbejdstager gjort en opfindelse**, som han må anses at være nået til gennem sin tjeneste, **er arbejdsgiveren**, såfremt udnyttelsen af opfindelsen falder inden for hans virksomheds arbejdsområde, **berettiget til at kræve retten til opfindelsen overdraget til sig** for et eller flere lande. Samme ret har arbejdsgiveren, selv om udnyttelsen af opfindelsen ikke falder inden for virksomhedens arbejdsområde, hvis arbejdstagerens opfindelse angår en ham af virksomheden stillet, nærmere angiven opgave.

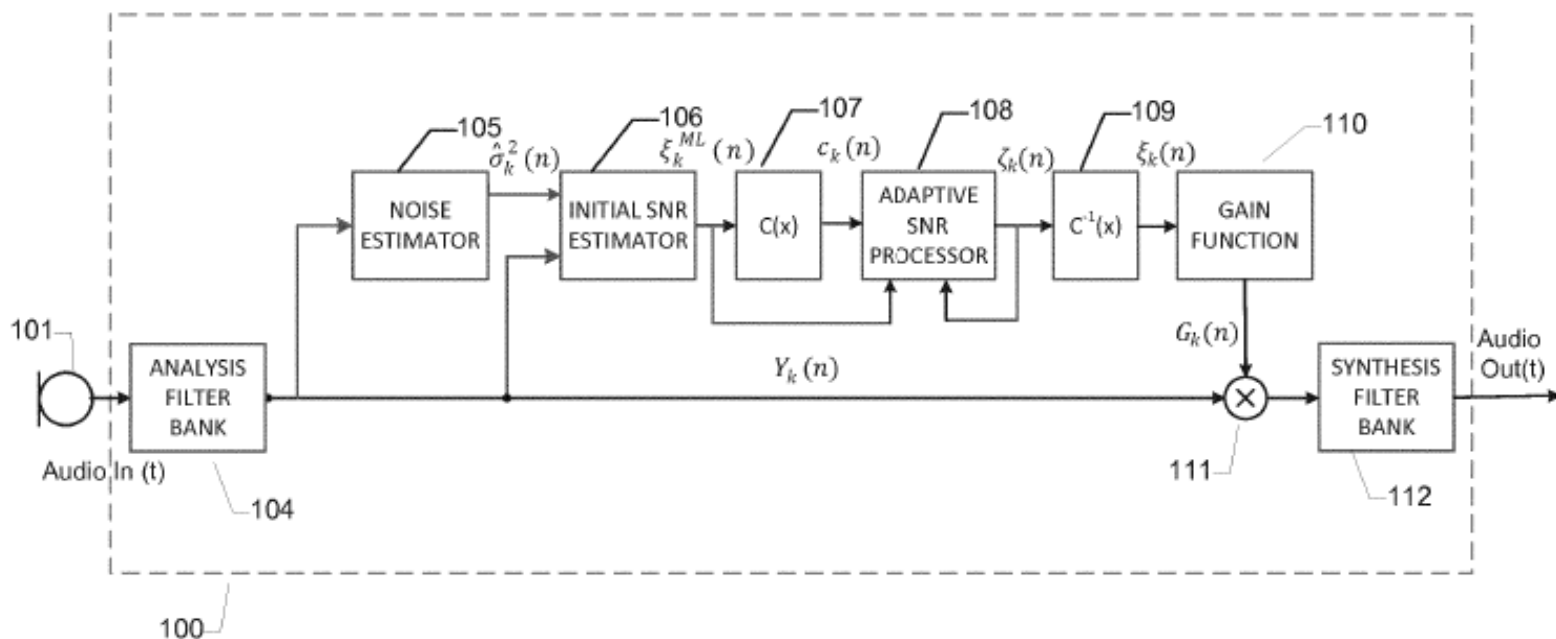
Lov om arbejdstageres opfindelser

- **§ 6.** En **arbejdstager**, der har gjort en opfindelse, som omfattes af bestemmelserne i § 5, **er pligtig til uden ugrundet ophold at underrette arbejdsgiveren herom** under angivelse af sådanne oplysninger om opfindelsen, at arbejdsgiveren sættes i stand til at bedømme opfindelsens betydning.
- **§ 7.** Ønsker en **arbejdsgiver** at erhverve retten til en opfindelse i henhold til § 5, **skal han underrette arbejdstageren herom inden 4 måneder** efter at have modtaget den i § 6 nævnte meddelelse.

Lov om arbejdstageres opfindelser

Oticon A/S v. Retune DSP ApS m.fl.

- DBSA: Algoritme til tilvejebringelse af nøjagtige estimater for signal-to-noise ratio (SNR) i et støjfyldt lydsignal (headsets, mobiltelefoner m.v.).
- Nøglekomponent i et støjreduktionssystem til digitale lydsignaler.



Forløb og sagens hovedspørgsmål

7.10.2011

Opfinder 1 beskriver DBSA-opfindelsen i en intern rapport hos Oticon

2. 12.2011

Opfindelsen indgår i en PP-præsentation

31.3.2012

Opfinder 1 fratræder og tager DBSA-rapporten med sig

13.6.14/10.6.15

Opfinder 1 indleverer patentansøgning via sit nye selskab, Retune DSP

29.2.2016

Oticon modtager underretning om opfindelsen fra en ansat

7.7.2016

Oticon kræver opfindelsen overdraget fra Opfinder 1

- Har Opfinder 1 givet underretning tidligere end 4 måneder før d. 7. juli 2016?
- Kan underretningen af 29. februar 2016 betragtes som en underretning på vegne af Opfinder 1?

Sø- og Handelsrettens bedømmelse

- Har Opfinder 1 givet underretning tidligere end 4 måneder før 7. juli 2016?
 - Nej.
 - Det er arbejdstagerens bevisbyrde, at han har foretaget en underretning § 6.
 - Underretningen skal være egnet til at gøre det klart for arbejdsgiveren, at arbejdstagerens meddelelse ikke alene angår tekniske eller kommercielle forhold, men også er en underretning, som angår spørgsmålet om retten til opfindelser mellem arbejdstageren og arbejdsgiveren.
 - DBSA-rapporten af 7.10.2011 indeholdt ikke nogen klar angivelse af, at der er tale om en opfindelse.
 - Mødet d. 2. 12.2011 havde et teknisk og forretningsmæssigt formål. Det fremgår ikke af PP-præsentationen, at der er tale om en opfindelse, ligesom væsentlige tekniske hovedtræk mangler i beskrivelsen. Præsentationen var ikke egnet til at gøre det klart for arbejdsgiveren, at den tillige skulle angå retsforholdet mellem arbejdsgiveren og arbejdstageren i relation til en opfindelse.

Sø- og Handelsrettens bedømmelse

- Kan underretningen af 29. februar 2016 betragtes som en underretning på vegne af Opfinder 1?
 - Nej.
 - Der var ingen aftale eller grundlag for, at den pågældende ansatte skulle kunne give underretning på Opfinder 1's vegne.
 - Den ansattes underretning d. 29. februar 2016 findes ikke at kunne anses for en opfyldelse af Opfinder 1's underretningspligt med restvirkninger for retten til opfindelsen i forholdet mellem Opfinder 1 og Oticon.

Yderligere aspekter

- DBSA-rapporten indeholdt på tidspunktet for Opfinder 1's fratræden erhvervshemmeligheder tilhørende Oticon.
 - Disse blev i strid med den dagældende markedsføringslov benyttet til indlevering af patentansøgningen.
- På baggrund af skønsrapporten fandt retten, at den del af indholdet af patentansøgningen, der gik ud over DBSA-rapporten, ikke tilføjede opfinderiske træk til opfindelsen.

Oticon A/S v. Retune DSP ApS m.fl.

Resultat:

- De sagsøgte skal overføre den pågældende patentfamilie til Oticon.

Sammenfattende:

- Den ansatte har bevisbyrden for, at der er sket underretning i medfør af LAO § 6.
- Det skal fremgå, at underretningen angår spørgsmålet om retten til opfindelser mellem arbejdstageren og arbejdsgiveren.
- Opfindelsen, som arbejdsgiveren kan kræve overdraget, er ikke strikt begrænset til (eller defineret som) det tekniske indhold af underretningen.

Agenda

- Nyt fra EPO
 - Mundtlige forhandlinger via video
 - Opdatering på UPC
 - "Nye" Rules of Procedure for appelkamrene

Mundtlige forhandlinger via video

3 typer mundtlige forhandlinger:

1. Examining Division
2. Indsigelsessager (Opposition Division)
3. Appelsager

Mundtlige forhandlinger via video

1. Examining Division

Kun ansøger og EPO
Tilgængeligt siden 1998

Decision from the president 1. april 2020:

Som udgangspunkt via video – undtagelsesvist ved personligt fremmøde. Afslag kan ikke appelleres særskilt.

Gælder for alle mundtlige forhandlinger, der indkaldes efter 2. april 2020

Følges op af Decision from the president 17. december 2020:

... are to be held...

... serious reasons...

Gælder for alle mundtlige forhandlinger, der finder sted efter 4. januar 2021

Mundtlige forhandlinger via video

2. Indsigelsessager (Opposition Division/1. instans)

Midlertidigt ingen mulighed for fysisk fremmøde – forlænges løbende

Notice from the EPO 14. april 2020:

- Pilotprojekt 4. maj 2020-30. april 2021
- Kun hvis alle parter accepterer
- Ikke hvis der skal afhøres vidner eller andre vægtige grunde
- Ikke hvis der kræves tolkning
- Dokumenter udveksles via e-mail og der arbejdes på adgang for offentligheden

Notice from the EPO 10. november 2020:

- Tolkning muligt siden september 2020
- Pilotprojekt forlænges til 15. september 2021
- Parternes accept ikke længere påkrævet efter 4. januar 2021
- Som udgangspunkt video – undtagelsesvist personligt fremmøde

Notice from the EPO 17. december 2020:

- Rules ændres pr. 1. januar 2021 – vidneafhøring nu muligt

Mundtlige forhandlinger via video

3. Appelsager (Boards of Appeal)

Generelt mere tilbageholdende

19. oktober 2020:

- Fortsætter med fysiske forholdsregler; åbner op for mundtlige forhandlinger via video som en mulighed.
- Kræver parternes accept

15. december 2020:

- Parternes accept ikke længere påkrævet fra 1. januar 2021 (ny Art. 15a RPBA)

Høringssvar:

- Er det overhovedet lovligt? I strid med retten til at blive hørt?
- Positive svar, bl.a. fra CIPA (UK patent attorneys)

Mundtlige forhandlinger via video

T 1807/15 (12. marts 2021):

Referral til Enlarged Board of Appeal

“Is the conduct of oral proceedings in the form of a videoconference compatible with the right to oral proceedings as enshrined in Article 116(1) EPC if not all of the parties to the proceedings have given their consent to the conduct of oral proceedings in the form of a videoconference?”

- Mundtlig forhandling udsat én gang (20. juni 2020 -> 8. februar 2021)
- Anmodning om yderligere udsættelse – bl.a. uegnet til video pga. tolkning (begge parter)
- Boardet: Skal afholdes via video

Mundtlige forhandlinger via video

Fordele:

- Mere tilgængeligt/ingen rejseomkostninger
- Nemt at overvære, når man ikke er part ("member of the public")

Ulemper:

- Mindre kontakt/koncentration
- Risiko for tekniske vanskeligheder

Mundtlige forhandlinger via video

Kommet for at blive?

1. Examining Division
 - Helt sikkert!
2. Indsigelsessager
 - Formentlig i et vist omfang
3. Appelsager
 - Formentlig i et mindre omfang

Afhænger af udfaldet af referral til Enlarged Board of Appeal

UPC status april 2019

UK:

- Lovgivning på plads efter Dronning Elizabeths underskrift i februar '18
 - mangler dog lige nogle formaliteter, en tur omkring the Foreign and Commonwealth Office, og en ministerunderskrift.
- Forventet endelig ratificering af UPC i **marts eller april 2018**
-> **Ratificeret 26. april 2018**
- Stadig usikkerhed om Brexits betydning for UPC i UK og for domstolens placering i London (29. marts 2019)



Tyskland:

- Søgsmål ved den tyske forfatningsdomstol – Bundesverfassungsgericht
- Flere organisationer har tilkendegivet, at klagen enten ikke bør admittes eller bør afvises som grundløs
- Står på forfatningsdomstolens liste over sager, som forventes afgjort i **2018**
-> **Står nu på listen over sager, som forventes afgjort i 2019**



UPC status marts 2021

UK:

- Er endegyldigt ude af samarbejdet (20. juli 2020)
- Der er ikke taget stilling til, hvad der skal ske med divisionen i London

DE:

- Afgørelse fra forfatningsdomstolen 20. marts 2020 – 2/3 flertal manglede, men de andre klagepunkter blev afvist
- Stemmes igennem i Bundestag 26. november 2020 og godkendes i Bundesrat 18. december 2020
- To nye klager til forfatningsdomstolen umiddelbart efter
- Indhold af klagerne ukendt

"Nye" Rules of Procedure (BoA)

Trådte i kraft 1. januar 2020

Art. 12(2):

"In view of the primary object of the appeal proceedings to review the decision under appeal in a judicial manner, a party's appeal case shall be directed to the requests, facts, objections, arguments and evidence on which the decision under appeal was based."

Art. 12(4):

"Any part of a party's appeal case which does not meet the requirements in paragraph 2 is to be regarded as an amendment, unless the party demonstrates that this part was admissibly raised and maintained in the proceedings leading to the decision under appeal."

"Nye" Rules of Procedure (BoA)

Art. 12(5):

"The Board has the discretion not to admit any part of a submission by a party which does not meet the requirements in paragraph 3."

Art. 12(6):

"The Board shall not admit requests, facts, objections or evidence which were not admitted in the proceedings leading to the decision under appeal, unless the decision not to admit them suffered from an error in the use of discretion or unless the circumstances of the appeal case justify their admittance."

"Nye" Rules of Procedure (BoA)

- Vi har ikke ret til at indlevere noget under appel, som ikke var indleveret og accepteret i første instans
- Board'et kan tillade dette, men det er 'at their discretion'
- Er kun forpligtet til at tage stilling til, om der blev begået en fejl i første instans, hvis et request, dokument, osv. ikke blev accepteret
- Vores råd inden dette trådte i kraft: Sørg for at få alt indleveret i første instans

"Nye" Rules of Procedure (BoA)

Hvordan er det så gået...

T 278/20 (7. december 2020):

- Første instans: indsigelse afvist og patentet opretholdt som udstedt
- Indsiger appellerer og anmoder om udslettelse af patent, bl.a. pga. 'lack of sufficiency'
- Patenthaver indleverer 18 auxiliary requests, herunder AR 5a – alle indleveret i første instans
- Efter Board'ets foreløbige udtalelse indleverer patenthaver yderligere 10 auxiliary requests, herunder AR 5b
- AR 5b = AR 5a – bortset fra en rettet kravhenviisning (genstand for 'sufficiency'-angreb)

Fik patenthaver lov at få AR 5b ind i sagen?

"Nye" Rules of Procedure (BoA)

Mundtlig forhandling 7. december 2020

Lange diskussioner om tilladelighed af AR 5b
(mere end en side i afgørelsen)

AR 5b får lov at komme ind i sagen, idet der foreligger "Aussergewöhnliche Umstände", herunder:

- 'Sufficiency'-angreb ikke rejst rettidigt
- Ændring 'annonceret' i imødegåelsen af appellen

T 2414/18 – endnu ikke afgjort (høring juli 2021)

- Patentet blev opretholdt i uændret form efter indsigelse i første instans.
- Patenthaver indleverede ingen auxiliary requests i første instans.
- Patenthaver indleverede fire auxiliary requests med sit svar på indsigerens appel uden nogen underbyggende argumenter.
- Indsiger: de fire auxiliary requests er inadmissible, idet patenthaver
 - ikke har forelagt en "complete case" (Art. 12(2) RPBA 2007),
 - skulle have indleveret sine requests i første instans.
- BoA (preliminary opinion):
 - Opfindelsen ifølge main request (patentet som udstedt) er ikke ny ift. D3.
 - Ikke nødvendigt under RPBA 2007 at anføre "*reasons in advance (...), not knowing from the appealed decision why its main request might fail*".
 - "*While such procedure may be expected from the parties pursuant to the RPBA 2020, it is not apparent to the Board that this was also required by the RPBA 2007*".

What to expect

- Nye dokumenter i appel er for længst *no go*
- Det bliver særdeles vanskeligt at få nye requests ind i appel
- Appelproceduren er en ren efterprøvning af afgørelsen i første instans
 - Parternes dokumentation og argumenter skal i alt væsentligt være bragt til torvs allerede i første instans
- Patenthaver: sagen skal være komplet med requests og alle argumenter senest ved udløbet af Rule 116-tidsfristen i første instans (normalt 2 måneder før mundtlig forhandling)
- Indsiger: sagen skal være komplet ved udløbet af indsigelsesfristen
 - Indsiger sættes i en særdeles vanskelig situation i sager, hvor patenthaver de facto først præsenterer sin sag i forbindelse med Rule 116-tidsfristen eller under den mundtlige forhandling i første instans
- Klar tendens: antallet og omfanget af skriftlige indlæg samt antallet af requests er stigende i første instans

Tak for i dag!

Præsentation: www.inspicos.com