

**Riktlinjer del E:  
Handläggning av ansökan enligt PCT**

# RL Del E - Handläggning av ansökan enligt PCT

<b>E1 Handläggning av ansökan enligt PCT</b> .....	<b>3</b>
RL E1:1. Allmänt om PCT .....	3
RL E1:1.1 Tillämpningsföreskrifter .....	3
RL E1:1.1.1 Tillämpning PCT Chapter 9.08.....	3
RL E1:1.1.2 Tillämpning PCT Chapter 10.74, 10.76 och 17.61 .....	3
RL E1:1.1.3 Tillämpning PCT Appendix to Chapter 4 .....	4
RL E1:1.1.4 Tillämpning PCT Appendix to Chapter 5 .....	4
RL E1:1.1.5 Tillämpning PCT Appendix to Chapter 9 .....	4
RL E1:1.1.6 Tillämpning PCT Appendix to Chapter 12 .....	4
RL E1:1.1.7 Tillämpning PCT Appendix to Chapter 13 .....	4
RL E1:1.1.8 Tillämpning PCT Appendix to Chapter 14 .....	4
RL E1:1.1.9 Tillämpning PCT Appendix to Chapter 20 .....	5
RL E1:2. Enhetlighet .....	5
RL E1:2.1 Allmänt om enhetlighet.....	5
RL E1:2.2 Begäran om tilläggsavgifter .....	5
RL E1:2.3 Analys av enhetlighet .....	6
RL E1:2.3.1 Allmänt om att analysera enhetlighet .....	6
RL E1:2.3.2 Bristande enhetlighet före granskning (a priori) .....	6
RL E1:2.3.3 Bristande enhetlighet efter granskning (a posteriori).....	6
RL E1:2.4 Speciella fall vid oenhetlighet.....	7
RL E1:2.4.1 Alternativ i ett och samma krav .....	7
RL E1:2.4.2 Flera självständiga krav av samma kategori.....	7
RL E1:2.4.3 Flera självständiga krav av olika kategorier.....	7
RL E1:2.4.4 Upphävd 2011-01-01 .....	8
RL E1:2.4.5 Självständiga och osjälvständiga krav.....	8
RL E1:2.5 Protest .....	8
RL E1:3. Undantag från granskning och bedömning .....	8
RL E1:3.1 Allmänt om undantag från granskning och bedömning .....	8
RL E1:3.2 Affärsmetoder, datorprogram m.m.....	8
RL E1:3.3 Metoder för kirurgisk, terapeutisk eller diagnostisk behandling.....	9
RL E1:3.4 Ansökningar där en meningsfull granskning inte kan göras .....	9
RL E1:3.4.1 Definition och allmänna principer .....	9
RL E1:3.4.2 Indikationer på att en meningsfull granskning inte kan göras .....	10
RL E1:3.4.3 Hantering av ansökningar där en meningsfull granskning inte kan göras .....	10
RL E1:4. Rabatt på granskningsavgiften .....	10
RL E1:4.1 Rabattnivåer .....	10
RL E1:4.2 Rabatt på grund av tidigare ITS-granskning mm .....	11
RL E1:4.2.1 Rabatt på grund av tidigare granskning hos PRV .....	11
RL E1:4.2.2 Tolkning av de tre rabattnivåerna .....	11
RL E1:4.2.3 Rabatt på grund av tidigare granskning hos vissa andra PCT-myndigheter .....	12
RL E1:4.3 Rabatt på grund av tidigare granskad nationell/regional ansökan .....	12
RL E1:5. Upphävd 2019-01-01 .....	12
RL E1:6. Internationell kompletteringsgranskning (SIS) .....	13
RL E1:6.1 Allmänt om internationell kompletteringsgranskning (SIS).....	13
RL E1:6.2 Omprövning av enhetslighetsbeslut (SIS) .....	13
RL E1:6.3 Granskning och upprättande av rapport .....	13
RL E1:6.3.1 Granskning (SIS) .....	13
RL E1:6.3.2 Upprättande av sökrapport (SIS) .....	13

RL E1:6.3.3 Upphävd 2019-01-01.....	13
RL E1:6.3.4 Undantag från granskningsskyldighet (SIS) .....	13

# E1 Handläggning av ansökan enligt PCT

## *RL E1:1. Allmänt om PCT*

2019-01-01

Patent Cooperation Treaty (PCT) är en konvention om patentsamarbete som Sverige har anslutit sig till. PCT regleras av konventionstexten (artiklar) och tillämpningsföreskrifterna (regler). Artiklarna är övergripande och reglerna mera utförliga. Mer detaljerade instruktioner finns i "[PCT Search and Preliminary Examination Guidelines](#)", "[Receiving Office Guidelines](#)" och "[Administrative Instructions](#)".

Patentavdelningens riktlinjer del E kompletterar endast PCT:s regelverk på vissa punkter och ger anvisningar för hur PRV bedriver arbetet.

Sverige är internationell myndighet i fas I (International Searching Authority, ISA) och fas II (International Preliminary Examining Authority, IPEA).

I fas I upprättar PRV som ISA en granskningsrapport (International Search Report, ISR) och samtidigt ett skriftligt utlåtande (Written Opinion of the International Searching Authority, WO/ISA). ISR publiceras 18 månader efter prioritetdagen tillsammans med den internationella ansökan.

Det är valfritt för sökanden att gå vidare till fas II. I fas II har sökanden möjlighet att besvara det skriftliga utlåtandet och i samband därmed ändra patentkrav, beskrivning och ritningar, inge rättelser och anföra synpunkter på bedömningarna i utlåtandet. Alternativa uppsättningar av patentkrav får dock inte ges in.

I fas II upprättar PRV som IPEA eventuellt ett eller flera skriftliga utlåtanden (Written Opinion of the International Preliminary Examining Authority, WO/IPEA) samt en preliminär patenterbarhetsbedömningsrapport (International Preliminary Report on Patentability, IPRP (Chapter II)).

Om sökanden inte går vidare till fas II omformar Internationella Byrån (IB) innehållet i WO/ISA till en IPRP (Chapter I).

I PCT-förfarandet hålls inga muntliga förhandlingar eftersom avsikten med en muntlig förhandling är att föra ett patentärende till ett slutligt beslut, vilket inte fattas i PCT-förfarandet.

Det är möjligt att få Supplementary International Searches (SIS) genomförda hos PRV, i enlighet med [Regel 45bis PCT](#). En sökande som lämnat in en PCT-ansökan hos en annan ISA än PRV kan lämna in en begäran om SIS till IB hos WIPO och begära att PRV ska utföra granskningen.

### **RL E1:1.1 Tillämpningsföreskrifter**

I de fall PCT Guidelines (GL) tillåter alternativ har PRV beslutat om nedanstående tillämpningsföreskrifter.

#### ***RL E1:1.1.1 Tillämpning PCT Chapter 9.08***

2025-01-01

PRV granskar och bedömer behandlingskrav som kan göras om till en andra/ytterligare medicinsk användning.

#### ***RL E1:1.1.2 Tillämpning PCT Chapter 10.74, 10.76 och 17.61***

2025-01-01

Det är upp till handläggaren att avgöra från fall till fall om en oenhetlig ansökan medför ett extra merarbete eller inte, och om extra avgifter ska begäras.

Handläggaren ska inte begära extra avgift/-er om det går att bedöma den extra uppfinningen utan väsentligt merarbete, till exempel om den andra uppfinningen enbart har A-hänvisningar och saknar andra brister.

En tumregel är att det inte ska begäras extra avgift/-er om det tar väsentligt längre tid att göra enhetlighetsanmärkningen och skicka en "invitation" (PCT/IPEA/405) än att skriva rapporten om den extra uppfinningen.

### **RL E1:1.1.3 Tillämpning PCT Appendix to Chapter 4**

#### **Background Art**

PRV tillämpar alternativ [A4.05\[2\]](#)

### **RL E1:1.1.4 Tillämpning PCT Appendix to Chapter 5**

2025-01-01

#### **Multiple Dependent Claims**

PRV tillämpar alternativ [A5.16\[2\]](#).

Så länge de olika alternativen ger en tydlig bild av det begärda skyddsomfånget anmärker vi inte på "multiple dependent claims".

#### **Interpretation of Claims**

PRV tillämpar alternativ [A5.20\[2\]](#).

#### **Product by Process Claims**

PRV tillämpar alternativ [A5.26\[1\]](#).

#### **Conciseness**

PRV tillämpar alternativ [A5.42\[2\]](#).

### **RL E1:1.1.5 Tillämpning PCT Appendix to Chapter 9**

#### **Excluded subject matter**

PRV tillämpar alternativ [A9.07\[2\]](#)

#### **Programs for Computers**

PRV tillämpar alternativ [A9.15\[2\]](#)

### **RL E1:1.1.6 Tillämpning PCT Appendix to Chapter 12**

#### **Novelty and "effective date"**

PRV tillämpar alternativ [A12.02\[1\]](#)

### **RL E1:1.1.7 Tillämpning PCT Appendix to Chapter 13**

2016-07-01

PRV använder problem/lösning-metoden vid bedömning av uppfinningshöjd. I undantagsfall kan det finnas andra sätt att motivera en bedömning av uppfinningshöjd.

### **RL E1:1.1.8 Tillämpning PCT Appendix to Chapter 14**

2016-04-01

#### **Industrial Applicability**

PRV tillämpar [A14.01\[2\]](#), dvs. PRV använder sig inte av "utility".

## **RL E1:1.1.9 Tillämpning PCT Appendix to Chapter 20**

2025-01-01

### **New matter**

PRV tillämpar [A20.21\[2\]](#) under förutsättning att kriterierna uppställda i G1/03 och G2/03 följs, se nedan.

Disclaimers avhandlas i EPO:s domar G1/03 och G2/03. Det är bara tillåtet att införa disclaimer för att:

- avgränsa patentkrav mot nyhetshindrande ansökningar som inlämnats innan ansökningsdagen, men inte publicerats förrän efter ansökningsdagen
- undvika "accidental anticipation" (gäller nyhetshinder som är icke-relevanta och aldrig skulle kunna användas vid bedömning av uppfinningshöjd)
- ta bort utföringsformer som är undantagna patenterbarhet

En disclaimer får aldrig användas för att uppnå uppfinningshöjd och får heller inte ta bort eller ändra mer än nödvändigt för att uppnå nyhet/patenterbarhet. Jämför även [GL 20.21](#)

## ***RL E1:2. Enhetlighet***

### **RL E1:2.1 Allmänt om enhetlighet**

2025-01-01

För bedömningen av enhetlighet hänvisas till [GL kapitel 10](#). Enhetlighet för nationella ärenden behandlas i [RL B6](#).

Om oenhetlighet bedöms föreligga men inget extra granskningsarbete krävs, redovisas detta i granskningsrapporten, blankett PCT/ISA/210, Box III.

Ansökan ska uppfylla enhetlighetsvillkoren, jämför [Artikel 3.4 \(iii\) PCT](#). Enligt [Regel 13.1 PCT](#) ska en internationell ansökan hänföra sig till endast en uppfinning eller till en grupp av uppfinningar som har sådant samband att de ger uttryck för samma uppfinningsidé ("a general inventive concept"). En definition av vad som menas med "oberoende uppfinningar" och "a general inventive concept" finns i [Regel 13 PCT](#). Flera uppfinningar får upptas i samma ansökan endast om det finns ett tekniskt samband mellan dem genom att ett eller flera likadana eller motsvarande tekniska särdrag är gemensamma för dessa uppfinningar. Dessa tekniska särdrag ska med hänsyn till känd teknik inte ligga nära till hands för en fackman.

Ytterligare ledning för bedömning av oenhetlighet finns i [Administrative Instructions under the PCT - Annex B - UNITY OF INVENTION](#).

### **RL E1:2.2 Begäran om tilläggsavgifter**

2025-01-01

Om ansökans patentkrav innehåller flera oberoende uppfinningar, vilka kräver extra granskningsarbete, kan det bli aktuellt att begära in tilläggsavgifter för dessa. Här vägs de ekonomiska faktorerna in i bedömningen om en begäran är motiverad eller inte. Denna begäran kan endast göras en gång under fas I. I den mån handläggaren bedömer att det extra arbete som krävs är av ringa omfattning kan en fullständig rapport avges utan sådan begäran.

I internationella ansökningar ska tilläggsavgifter begäras endast i klara fall. I det fall tilläggsavgifter begärs in granskas endast den i patentkraven först angivna uppfinningen. Därefter utfärdas en "Partial Report" (blankett PCT/ISA/206). I denna anmodas sökanden att betala granskningsavgifter för senare granskning av de oberoende uppfinningarna. Det är nödvändigt att motivera (lämpligen på ett extra blad) på vilket sätt man anser att ansökan är oenhetlig.

Extra granskningsarbete som motiverar tilläggsavgifter kan exempelvis uppstå på grund av:

**a.** att de oberoende uppfinningarna berör andra teknikområden som kräver en utökad granskning i förhållande till den i patentkraven först angivna uppfinningen.

b. att de oberoende uppfinningarna, även i det fall de faller inom samma teknikområde som den i patentkraven först angivna uppfinningen, omfattar en ohanterlig mängd utföringsformer som medför att samma granskningsmaterial måste gås igenom flera gånger.

## **RL E1:2.3 Analys av enhetlighet**

### ***RL E1:2.3.1 Allmänt om att analysera enhetlighet***

2025-01-01

En bedömning av ansökans enhetlighet görs genom en analys av de olika självständiga patentkraven utifrån det som anges i beskrivningen samt utifrån känd teknik. Ansökan är enhetlig om alla de patentsökta uppfinningarna bygger på en gemensam uppfinningsidé som med hänsyn till känd teknik inte ligger nära till hands för en fackman. En gemensam uppfinningsidé föreligger om de patentsökta uppfinningarna har ett eller flera likadana eller motsvarande tekniska särdrag som med hänsyn till känd teknik inte ligger nära till hands för en fackman, även kallade speciella tekniska särdrag (Regel 13.2 PCT).

De tekniska särdragen kan inte alltid jämföras med de tekniska särdrag som explicit anges i ett patentkrav eller en särskild kombination av patentkrav. I vissa fall kan ett tekniskt särdrag vara kopplat till en egenskap eller en specifik teknisk effekt som inte omnämns i kraven. Därför måste en jämförelse av särdragen i kraven ta hänsyn till innehållet i beskrivningen, så att egenskaper/effekter kopplade till särdragen kan fastställas. Bara efter en sådan jämförelse kan det avgöras om det finns likadana eller motsvarande särdrag.

För att kunna bedöma enhetligheten måste de problem som är grunden för de olika patentsökta uppfinningarna bestämmas i ljuset av tidigare känd teknik. De lösningar på problemen som anges i de olika uppfinningarna analyseras med avseende på de skillnader som finns i förhållande till känd teknik och de principer som lösningen bygger på.

Efter en analys av ansökan enligt ovan, genomförs granskning av den i patentkraven först angivna uppfinningen.

### ***RL E1:2.3.2 Bristande enhetlighet före granskning (a priori)***

2025-01-01

Redan innan granskningen påbörjas kan man ibland avgöra eller förmoda att olika självständiga patentkrav inte löser samma problem och inte innehåller något gemensamt tekniskt särdrag utöver känd teknik. Endast den uppfinningen som anges först i patentkraven ska då granskas och en motivering till bedömningen om bristande enhetlighet ska skrivas.

#### **a. Uppenbar oenhetlighet**

Ansökans olika självständiga patentkrav kan ibland helt sakna någon teknisk relation med varandra. Det är därmed helt uppenbart att det inte existerar något gemensamt speciellt tekniskt särdrag mellan de självständiga kraven. Något bakgrundsdokument behöver därmed inte diskuteras vid motiveringen till bedömningen. Denna uppenbara typ av oenhetlighet är dock mycket sällsynt.

#### **b. Motiverad oenhetlighet**

Vanligast är att ansökans olika självständiga patentkrav har någon form av teknisk relation med varandra men saknar ett gemensamt särdrag utöver känd teknik. Denna bedömning grundar sig oftast på välkända tekniska bakgrundsfakta men får ändå anses behöva stödjas av en litteraturhänvisning när man skriver motiveringen. Det kan vara osäkert vilka bakgrundsfakta som kan bedömas vara välkända inom ett visst teknikområde, varför man alltid bör försöka hänvisa till något bakgrundsdokument eller teknisk handbok som stöd för bedömningen om välkända tekniska bakgrundsfakta, även om de förefaller triviala.

### ***RL E1:2.3.3 Bristande enhetlighet efter granskning (a posteriori)***

2025-01-01

Efter genomförd granskning kan det ibland konstateras att det hänsyn till det erhållna granskningsresultatet finns olika tekniska lösningar som söks skyddade. Om det vid granskning framkommer dokument som förtar nyhet eller uppfinningshöjd hos det som är gemensamt för uppfinningarna ska i normalfallet följande bedömningar göras, för speciella fall se [RL E1:2.4](#).

#### **a. Vid flera självständiga patentkrav**

Om det efter granskningen visar sig att det som utgör gemensamma tekniska särdrag för de självständiga patentkraven inte anger något utöver känd teknik, dvs. att särdragen saknar nyhet eller uppfinningshöjd, kan

oenhetlighet konstateras. Ansökan faller då isär i oberoende uppfinningar, grundade på olika självständiga patentkrav.

#### **b. Vid ett självständigt patentkrav med flera osjälvständiga patentkrav**

En patentkravsuppsättning innefattande ett självständigt patentkrav med flera osjälvständiga patentkrav direkt anslutna till det självständiga patentkravet kan visa sig bli oenhetliga efter granskning. I det fall det självständiga patentkravet saknar nyhet eller uppfinningshöjd, måste det utredas om det finns något likadant eller motsvarande tekniskt särdrag utöver känd teknik som förenar de osjälvständiga kraven. Om sådant särdrag saknas för de osjälvständiga patentkraven är ansökan oenhetlig, åtminstone i formellt avseende. En bedömning måste göras huruvida de osjälvständiga kraven tillför något som skulle kunna vara patenterbart, och om det krävs extra granskningsinsatser.

I de fall där de osjälvständiga kraven är anslutna till det självständiga kravet enligt principen "enligt något av föregående krav" granskas de osjälvständiga kraven i en rak beroendekedja. Därefter görs en bedömning av hur många extra granskningar som behöver göras för en fullständig granskning (vissa krav kan redan vara granskade vid den första granskningen) och hur många extra granskningsavgifter som ska begäras in.

## **RL E1:2.4 Speciella fall vid oenhetlighet**

### **RL E1:2.4.1 Alternativ i ett och samma krav**

Oenhetlighet kan uppstå i ett och samma patentkrav som omfattar flera alternativ. Alternativ anses enhetliga om de har en likartad beskaffenhet och är utbytbara mot varandra för att uppnå samma tekniska effekt.

Då det gäller s.k. "Markush"-krav så räcker det inte att alla de kemiska föreningar som innefattas av ett "Markush"-krav har en gemensam egenskap eller aktivitet, dvs. att de är lämpliga för att lösa ett och samma tekniska problem för att kraven ska anses vara enhetliga. De måste dessutom ha ett signifikant, gemensamt strukturelement.

Det finns inget krav på att det signifikanta, gemensamma strukturelementet är nytt i sig. Snarare innebär detta att det i relation till den gemensamma egenskapen måste finnas en allmän del av den kemiska strukturen som skiljer de patentsökta föreningarna från kända föreningar med samma egenskaper.

Om, å andra sidan, strukturen av åtminstone en av föreningarna som innefattas av ett "Markush"-krav är känd tillsammans med den egenskap eller den tekniska effekt som avses, så kan detta vara en indikation på att övriga kvarvarande föreningar är oenhetliga.

### **RL E1:2.4.2 Flera självständiga krav av samma kategori**

2025-01-01

Flera självständiga krav av samma kategori inriktade på till synes helt olika uppfinningar är enhetliga om det finns ett tekniskt samband mellan uppfinningarna i form av motsvarande tekniska särdrag utöver känd teknik, t. ex. särdrag som samverkar med eller kompletterar varandra. Exempel på detta är krav på sändare-mottagare, glödlampa-glödtråd, lås-nyckel.

### **RL E1:2.4.3 Flera självständiga krav av olika kategorier**

2025-01-01

I en och samma ansökan kan patentkrav av olika kategorier ingå utan att det av det skälet föreligger oenhetlighet, i synnerhet enligt följande kombinationer:

**a.** utöver självständigt krav som avser en produkt, självständigt krav som avser ett för framställning av denna produkt särskilt utformat förfarande och självständigt krav som avser en användning av denna produkt;

**b.** utöver självständigt krav som avser ett förfarande, självständigt krav som avser ett för genomförande av detta förfarande särskilt utformat medel;

**c.** utöver självständigt krav som avser en produkt, självständigt krav som avser ett förfarande särskilt utformat för framställning av denna produkt och självständigt krav som avser ett för genomförande av förfarandet särskilt utformat medel.



Ett förfarande är särskilt utformat för framställning av en produkt om de särskilda särdragen för förfarandet återspeglas i likadana eller motsvarande gemensamma tekniska särdrag utöver känd teknik hos produkten.

Ett medel är särskilt utformat för genomförande av ett förfarande om de särskilda särdragen för medlet återspeglas i likadana eller motsvarande gemensamma tekniska särdrag utöver känd teknik hos förfarandet.

Det är väsentligt att en gemensam uppfinningsidé binder samman kraven i de olika kategorierna. Närvaron av uttryck som "särskilt anpassad för" eller "särskilt utformat för" innebär inte nödvändigtvis att en gemensam uppfinningsidé finns.

Vid en anordning som är särskilt utformat för genomförande av ett förfarande ska således det särskilda, dvs. bidraget utöver känd teknik, framgå genom särdrag om anordningens konstruktiva utformning. På motsvarande sätt ska det särskilda hos en produkt ha motsvarighet hos förfarandet för framställning av produkten för att produkten och förfarandet ska betraktas som enhetliga.

Andra kombinationer än de ovan nämnda kan tillåtas.

#### **RL E1:2.4.4 Upphävd 2011-01-01**

#### **RL E1:2.4.5 Självständiga och osjälvständiga krav**

2025-01-01

Oenhetlighet uppstår inte mellan ett osjälvständigt krav och ett självständigt krav så länge det självständiga kravet i sig är enhetligt och med hänsyn till känd teknik inte ligger nära till hands för en fackman.

I det fall det självständiga patentkravet saknar nyhet eller uppfinningshöjd, måste det utredas om oenhetlighet uppstår mellan osjälvständiga patentkrav som är anslutna till det självständiga patentkravet (se [RL E1:2.3.3](#)).

Vidare är inte innehållet i ett osjälvständigt patentkrav som är anslutet till flera självständiga patentkrav del av det gemensamma hos dessa självständiga patentkrav.

#### **RL E1:2.5 Protest**

Sökanden kan betala extra avgifter under protest. Om protest mot enhetlighetsbedömningen inges ska en beslutande patentexpert kontaktas för möte i protestnämnden, se PCT [Regel 40](#).

### ***RL E1:3. Undantag från granskning och bedömning***

#### **RL E1:3.1 Allmänt om undantag från granskning och bedömning**

2022-01-01

Det finns material som undantas från granskning och bedömning i PCT. Det handlar dels om ansökningar som berör områden som ISA inte är skyldig att granska/bedöma och som IPEA inte är skyldig att bedöma (se [Artikel 17\(2\)\(a\)\(i\)](#), [Artikel 17\(2\)\(b\)](#), [Artikel 34\(4\)\(a\)\(i\)](#), [Artikel 34\(4\)\(b\)](#), [Artikel 35\(3\)](#), [Regel 39.1](#), [Regel 43.bis.1\(b\)](#) och [Regel 67.1 PCT](#)), och dels om ansökningar där en meningsfull granskning inte kan göras över hela det sökta skyddsomfånget (se [Artikel 17\(2\)\(a\)\(ii\)](#), [Artikel 17\(2\)\(b\)](#), [Artikel 34\(4\)\(a\)\(ii\)](#), [Artikel 34\(4\)\(b\)](#), [Artikel 35\(3\)](#) och [Regel 43.bis.1\(b\) PCT](#)).

Endast de delar av ansökan som granskas i fas I kommer att bedömas av IPEA i fas II. Sökanden ska upplysas om denna konsekvens i ISR, eller, om PRV som ISA inte utfört någon granskning alls, i den "Declaration of Non-Establishment of ISR" som då upprättas.

#### **RL E1:3.2 A ärsmetoder, datorprogram m.m.**

2019-01-01

Vid affärsmetoder, datorprogram m.m. hänvisas till [Artikel 17\(2\)\(a\)\(i\)](#), [Artikel 17\(2\)\(b\)](#), [Artikel 34\(4\)\(a\)\(i\)](#), [Artikel 34\(4\)\(b\)](#), [Artikel 35\(3\)](#), [Regel 39.1](#), [Regel 43bis.1\(b\)](#) och [Regel 67.1 PCT](#).

### **Granskning, fas I**

Om det patentsökta inte innefattar några tekniska särdrag och endast definieras av sådana särdrag som är av administrativ eller ekonomisk karaktär, utför PRV som ISA ingen granskning (Regel 39.1 PCT).

### **Bedömning, fas I respektive fas II**

PRV som ISA respektive IPEA gör ingen bedömning med avseende på patenterbarhetskriterierna (Regel 43bis.1(b) och Regel 67.1 PCT) för de fall det inte genomförts någon granskning.

Om det patentsökta innefattar både tekniska särdrag och icke-tekniska särdrag är det endast de särdrag som bidrar till det patentsökta tekniska karaktär som är relevanta för bedömning av nyhet och uppfinningshöjd (jfr RL B4:2 angående det patenterbara området och begreppet uppfinning). Observera att även icke-tekniska särdrag kan bidra till det patentsökta tekniska karaktär, genom att samverka med tekniska särdrag.

## **RL E1:3.3 Metoder för kirurgisk, terapeutisk eller diagnostisk behandling**

2019-01-01

Vid metoder för kirurgisk, terapeutisk eller diagnostisk behandling av människa eller djur hänvisas till Artikel 17(2)(a)(i), Artikel 17(2)(b), Artikel 34(4)(a)(i), Artikel 34(4)(b), Artikel 35(3), Regel 39.1(iv), Regel 43bis.1(b) och Regel 67.1(iv) PCT.

### **Granskning, fas I**

Regel 39.1(iv) PCT anger att ISA inte har skyldighet att granska sådana metoder.

I ansökningar med patentkrav som avser sådana metoder görs dock ändå i de flesta fall en granskning av dessa patentkrav med avseende på det tekniska innehållet (se RL C2:3.2).

### **Bedömning, fas I respektive fas II**

Regel 43bis.1(b) och Regel 67.1(iv) PCT anger att varken ISA eller IPEA har skyldighet att bedöma sådana metoder.

I ansökningar med patentkrav som avser sådana metoder görs dock ändå i de flesta fall en bedömning av dessa patentkrav med avseende på det tekniska innehållet (se RL C2:3.2). En förutsättning är att patentkraven har granskats.

## **RL E1:3.4 Ansökningar där en meningsfull granskning inte kan göras**

### ***RL E1:3.4.1 Definition och allmänna principer***

2022-01-01

En PCT-ansökan som har så stora brister enligt Artikel 5 PCT och/eller Artikel 6 PCT att det inte är möjligt att göra en meningsfull granskning över hela det sökta skyddsomfånget kallas ibland för en "komplex ansökan". Med en meningsfull granskning avses en granskning som är så pass fullständig att det kan avgöras om patenterbarhetsvillkoren är uppfyllda.

Det sökta skyddsomfånget för en uppfinning måste stå i rimlig proportion till det bidrag till känd teknik som uppfinningen utgör. Det är inte tillåtet att monopolisera stora framtida utvecklingsområden genom vida och spekulativa patentkrav. Det måste även vara tydligt vad som söks skyddat. I vissa fall är det inte möjligt att granska hela det sökta skyddsomfånget och ibland är det omöjligt att ens avgöra vad som söks skyddas eller att göra en jämförelse mellan det som anges i patentkraven och tidigare känd teknik.

Samtidigt är det viktigt att respektera sökandens rätt att få sin ansökan granskad och bedömd. Därför ska ansökningen granskas, i den utsträckning det är möjligt och rimligt. Att granskningen är svår eller tidskrävande är i sig inget skäl att begränsa granskningens omfattning.

Termen "komplex ansökan" förekommer inte i PCT Regulations. Se dock Artikel 5, Artikel 6, Artikel 17(2)(a)(ii), Artikel 17(2)(b), Artikel 34(4)(a)(ii) och Artikel 34(4)(b) PCT samt GL 9.01, GL 9.19-9.30, GL 9.34-9.37 och GL 9.40 där stöd finns för att bedöma huruvida en meningsfull granskning kan göras samt hur dessa ansökningar ska hanteras.

### **RL E1:3.4.2 Indikationer på att en meningsfull granskning inte kan göras**

2025-01-01

Följande lista, som inte ska ses som en fullständig uppräknin, är löst indelad efter villkoren i Artikel 5 PCT ("sufficient disclosure") och Artikel 6 PCT ("support", "clarity", "conciseness"). Listan innehåller exempel på karaktärsdrag hos patentkrav som indikerar att en meningsfull granskning inte kan göras över hela det sökta skyddsomfånget.

#### **a) Patentkraven har inte stöd i beskrivningen (Artikel 5 PCT, Artikel 6 PCT)**

Vid patentkrav som är **mycket breda eller spekulativa** i förhållande till vad som har stöd i beskrivningen är ibland en meningsfull granskning över hela skyddsomfånget inte möjlig. Om en ansökan t. ex. avser och i detalj beskriver en gräsklippare men patentkraven är inriktade på en skäranordning för avlånga föremål, ska granskningen normalt inte omfatta alla olika typer av sådana skäranordningar. Ett annat exempel är när sökanden har uppfunnit ett sätt att uppnå ett **önskat resultat** och inger ett mycket omfattande patentkrav, som innefattar alla tänkbara sätt att uppnå detta resultat.

#### **b) Patentkraven är inte koncisa (Artikel 6 PCT)**

**Ett stort antal patentkrav** i samma ansökan kan medföra att uppfinningstanken blir så otydlig eller svår att överblicka att det är omöjligt att reda ut hur ansökan ska granskas. Även ett **stort antal möjligheter eller alternativ inom samma patentkrav** kan göra det omöjligt att granska ansökan fullständigt. Exempel på det sistnämnda är patentkrav där mycket generella termer används eller viktiga särdrag har utelämnats, patentkrav av Markush-typ inom kemiområdet samt användningen av ett stort antal "och/eller" vid exempelvis en serie processteg.

#### **c) Patentkraven är oklara (Artikel 6 PCT)**

Ibland är patentkraven så oklart formulerade att det inte går att avgöra vad som avses och/eller att jämföra med känd teknik. Ett exempel är att uppfinningen definieras med hjälp av **mindre välkända eller fantasifulla parametrar**, vilket omöjliggör en meningsfull jämförelse med känd teknik.

### **RL E1:3.4.3 Hantering av ansökningar där en meningsfull granskning inte kan göras**

2022-01-01

Ansökan ska granskas i så stor utsträckning som det är rimligt och möjligt. Ofta kan **en partiell granskning** göras, grundad på konkret angivna utföringsformer i beskrivningen, utföringsexempel eller en rimlig generalisering av dessa eller på det som uppfattas som uppfinningstanken (konceptet, jfr "single general concept"). Endast i sällsynta fall kan ingen granskning överhuvudtaget genomföras.

Om det bedöms att en meningsfull granskning inte kan göras så ska ärendet föredras för en **beslutande patentexpert**.

Det är viktigt att det tydligt motiveras i det skriftliga utlåtandet och/eller i rapporten över den preliminära patenterbarhetsbedömningen **varför** granskningen har begränsats. Det är också viktigt att **omfattningen** av den gjorda granskningen redovisas så att den inte framstår som utförligare än vad den är.

## ***RL E1:4. Rabatt på granskningsavgiften***

### **RL E1:4.1 Rabattnivåer**

2021-10-01

En grundläggande princip för reglerna för rabatt på granskning är att uppnå rabattnivåer, som är förutsägbara för sökanden.

Rabatt ges endast på granskningsavgiften för ansökan, vilket innebär att ingen rabatt ska ges på tilläggsavgift för granskning av oberoende uppfinningar.

## **RL E1:4.2 Rabatt på grund av tidigare ITS-granskning mm**

### **RL E1:4.2.1 Rabatt på grund av tidigare granskning hos PRV**

2021-10-01

När det i ansökan åberopas en av PRV gjord granskning av internationellt slag eller en annan av PRV gjord granskning av motsvarande omfattning och utförande kan delar av den internationella granskningsavgiften återbetalas enligt vissa fastställda nivåer (se 2 § PRV:s föreskrifter om avgifter i PRV:s verksamhet som internationell myndighet enligt konventionen om patentsamarbete). Svensk sökrapport utgör i detta sammanhang inte grund för rabatt.

Rabatt p.g.a. tidigare utförd ITS-granskning hos PRV medför att rabatt p.g.a. tidigare granskad nationell ansökan inte ges (se [RL E1:4.3](#)).

De olika nivåerna för återbetalning är beroende av i vilken utsträckning det tidigare granskningsarbetet kan utnyttjas. Handläggaren fastställer tillämplig nivå enligt följande allmänna anvisningar, beroende på den nytta den tidigare utförda granskningen medför i handläggningen.

- 100 % av ett belopp motsvarande ITS-avgiften\* – då granskningsrapporten i den senare ansökan helt kan grundas på resultaten från den granskning som genomfördes i den tidigare ansökan.

- 50 % av ett belopp motsvarande ITS-avgiften\* – då granskningsrapporten i den senare ansökan delvis kan grundas på resultaten från den granskning som genomfördes i den tidigare ansökan.

Rabatt med visst standardbelopp – då granskningen av den internationella ansökan inte, eller i mycket ringa utsträckning, kan grundas på resultatet från ITS- eller motsvarande granskning. Samma rabatt som anges för ärenden enligt [RL E1:4.2.3](#) ska tillämpas.

\* Avser nationella avgiften + ITS-avgift för nationell ansökan.

### **RL E1:4.2.2 Tolkning av de tre rabattnivåerna**

2025-01-01

Enligt överenskommelse i PCT Partnership tolkas de allmänna anvisningarna för rabattnivåerna enligt nedan. Rabattnivån är kopplad till i vilken utsträckning resultaten från den tidigare granskningen kan användas vid upprättandet av granskningsrapporten (se PCT [Regel 41](#)).

Svensk sökrapport utgör i detta sammanhang inte grund för rabatt.

Nedanstående tolkningar ska ses som exemplifieringar av huvudprinciperna. Vid situationer som faller utanför dessa exemplifieringar ska principerna enligt [RL E1:4.2.1](#) gälla.

Beträffande rabatt vid oberoende uppfinningar, se [RL E1:4.1](#).

#### **Nivån 100 %:**

Rabattnivån bör vara 100 % i synnerhet när:

**1.** Patentkraven i PCT-ansökan är identiska med kraven i den tidigare ansökan.

Rabattnivån påverkas inte av att man ska beakta innehållet i en svarsskrivelse i den prioritetsgrundande svenska ansökan vid bedömningen av de anförda dokumenten.

**2.** Patentkraven i PCT-ansökan har begränsats med hänsyn till kraven i den tidigare ansökan, varvid denna begränsning har åstadkommit genom:

**2.a.** Strykning av ett eller flera alternativa särdrag i oberoende krav.

Om ITS-rapporten anger någon begränsning av granskningen på grund av antalet alternativ ska man kontrollera att alla kvarvarande alternativ är granskade.

**2.b.** Införande av ett eller flera begränsande särdrag i oberoende krav, vilka särdrag fanns angivna i beroende krav, som hänvisar till motsvarande oberoende krav i den tidigare ansökan.

Detta innebär att samtliga särdrag från ett eller flera beroende krav har införts i överordnat oberoende krav.

#### **Nivån 50 %:**

Nivå 50 % exemplifieras nedan. Denna rabattnivå avser fall som varken kan baseras uteslutande på ITS- eller motsvarande granskning (rabatt 100 %) men inte heller kräver en mycket omfattande ytterligare granskning (rabatt med standardbelopp).

Rabattnivån bör vara 50 % när:

**1.** Skyddsomfånget för patentkraven i PCT-ansökan har utvidgats med hänsyn till kraven i den tidigare ansökan, varvid denna utvidgning representerar en ytterligare generalisering av samma uppfinning som har granskats enligt den tidigare ansökan.

En sådan generalisering måste vara enhetlig med den tidigare granskade uppfinningen.

**2.** Skyddsomfånget för patentkraven i PCT-ansökan har begränsats med hänsyn till kraven i den tidigare ansökan, varvid denna begränsning har åstadkommit genom införande av ett begränsande särdrag som inte är angivet i den tidigare ansökan, men som faller inom den uppfinning som har granskats enligt den tidigare ansökan.

Detta fall kan även omfatta en begränsning genom att särdrag har införts, som endast finns angivna i beskrivningen i den tidigare ansökan.

#### **Rabatt med standardbelopp:**

Standardbelopp enligt [RL E1:4.2.1](#) tillämpas när:

**1.** Ansökningsföremålet enligt kraven i PCT-ansökan representerar en annan uppfinning än den som har granskats enligt den tidigare ansökan.

**2.** Ytterligare omfattande granskning krävs eftersom kravens inriktning ändrats så att den ursprungliga ITS- eller motsvarande granskning inte ger något stöd för bedömning av patenterbarheten.

#### ***RL E1:4.2.3 Rabatt på grund av tidigare granskning hos vissa andra PCT-myndigheter***

2008-07-01

En sökande som åberopar prioritet från en PCT-ansökan granskad av EPO, Finska patentmyndigheten (PRH) eller Nordiska Patent Institutet (NPI), eller som åberopar en motsvarande ITS-rapport från Finland eller NPI får rabatt på granskningsavgiften med visst belopp. Rabattens storlek framgår av 3 § PRV:s föreskrifter om avgifter i PRV:s verksamhet som internationell myndighet enligt konventionen om patentsamarbete.

#### **RL E1:4.3 Rabatt på grund av tidigare granskad nationell/regional ansökan**

2008-07-01

En sökande som åberopar prioritet från en ansökan vid en nordisk patentmyndighet eller vid EPO, och som ger in en motsvarande granskningsrapport, får rabatt på granskningsavgiften med visst belopp. Rabattens storlek framgår av 1 § 3 st PRV:s föreskrifter om avgifter i PRV:s verksamhet som internationell myndighet enligt konventionen om patentsamarbete.

Rabatt p.g.a. tidigare ITS-granskning som utförts av PRV (se [RL E1:4.2.1](#)) medför att rabatt p.g.a. tidigare granskningsrapport inte ges.

#### ***RL E1:5. Upphävd 2019-01-01***

##### **RL E1:5.1 Upphävd 2019-01-01**

##### **RL E1:5.2 Upphävd 2019-01-01**

##### **RL E1:5.3 Upphävd 2019-01-01**

## *RL E1:6. Internationell kompletteringsgranskning (SIS)*

### **RL E1:6.1 Allmänt om internationell kompletteringsgranskning (SIS)**

2009-04-01

PRV är från 2009-01-01 SISA, dvs. myndighet som utför Internationell kompletteringsgranskning (SIS) i enlighet med Regel 45bis PCT.

### **RL E1:6.2 Omprövning av enhetslighetsbeslut (SIS)**

2009-04-01

Sökanden kan begära omprövning av utlåtandet från SISA rörande ansökans enhetlighet. Denna omprövning görs vid PRV av protestnämnden.

### **RL E1:6.3 Granskning och upprättande av rapport**

#### **RL E1:6.3.1 Granskning (SIS)**

2022-01-01

I en PCT SIS vid PRV görs en komplett granskning i PCT:s minimidokumentation samt i den ytterligare dokumentation som finns tillgänglig och sökbar här, såsom patentlydokument från de nordiska länderna.

#### **RL E1:6.3.2 Upprättande av sökrapport (SIS)**

2009-04-01

I en PCT SIS upprättas en kompletterande sökrapport men inget skriftligt utlåtande. I sökrapporten hänvisas till relevanta textavsnitt i hänvisningarna. Tilläggsidan Scope Annex används för att ange tilläggsinformation om de anförda dokumenten och/eller sökningens omfattning.

#### **RL E1:6.3.3 Upphävd 2019-01-01**

#### **RL E1:6.3.4 Undantag från granskningsskyldighet (SIS)**

2019-01-01

Se RL E1:3 för vilka områden som faller under detta undantag.