

Patentering af kemiske forbindelser, som er mellemprodukter (* 1)

Kemiske forbindelser, der anvendes som udgangsmateriale for fremstilling af andre kemiske forbindelser, betegnes som mellemprodukter.

Kriterierne for patentering af en opfindelse af mellemprodukter er de sædvanlige, nemlig at opfindelsen er ny, kan udnyttes industrielt og adskiller sig væsentligt fra kendt teknik.

I det følgende forudsættes de to første kriterier opfyldt.

Den opfindeshøjde, som er nødvendig, for at opfindelsen af mellemprodukter kan anses for at adskille sig væsentligt fra kendt teknik, kan være begrundet med følgende:

1. Mellemprodukterne har i sig selv overraskende kemiske eller fysiske egenskaber (fx særpræget kemisk konstitution eller uventet stabilitet).
2. Ud fra mellemprodukterne kan fremstilles andre, hidtil ukendte kemiske forbindelser, som har en direkte nyttig anvendelse og en fælles uventet og værdifuld egenskab (slutprodukter).

Forudsætningen for, at slutprodukternes fælles uventede og værdifulde egenskab kan begrunde opfindeshøjden for de nye mellemprodukter, er, at mellemprodukterne kan omdannes til slutprodukterne uden først at skulle omdannes til kendte mellemprodukter. (I modsat fald kan mellemprodukterne ikke anses for at være årsagen til fremkomsten af de nye slutprodukter).

3. Mellemprodukterne kan ved en fremgangsmåde, der i sig selv opfylder patenterbarhedskriterierne, omdannes til andre

kemiske forbindelser.

Forudsætningen for, at fremgangsmådens patenterbarhed kan begrunde opfindeshøjden for mellemprodukterne, er, at omdannelsen af mellemprodukterne ved fremgangsmåden sker, uden at der dannes kendte forbindelser (mellemprodukter eller slutprodukter), eller - i modsat fald - at det ejendommelige ved fremgangsmåden er knyttet til omdannelsen af mellemprodukterne til de kendte forbindelser. (Uden disse forudsætninger kan mellemprodukterne ikke anses for at være årsagen til fremkomsten af den ejendommelige fremgangsmåde).

Mellemprodukternes omdannelse til andre kemiske forbindelser skal fremgå af patentansøgningens basisdokumenter, der i tilfælde 2. ovenfor desuden skal indeholde angivelse af de nye slutprodukters anvendelse.

Beskrivelsen skal i øvrigt opfylde de sædvanlige krav til eksemplificering, således at en fagmand kan udøve opfindelsen, og således at kravets omfang - under hensyn til, hvad der er det patentbegrundende - kan anses for underbygget. Den patentbegrundende uventede virkning skal være dokumenteret i fornødent omfang. I tilfælde 1. og 3. ovenfor skal slutprodukternes anvendelighed tillige være sandsynliggjort eller dokumenteret.

I ansøgninger, der skal anses for indleveret før 1. december 1978, skal de kemiske forbindelsers anvendelse som mellemprodukt samt de kemiske forbindelser, til hvilke de skal omdannes, fremgå af patentkravet.

Uanset hvad der er fastsat ovenfor, er en almindeligt tilgængelig patentansøgning, hvorfra en kemisk forbindelse og dens fremstilling og egenskaber er kendt, ikke til hinder for på grundlag af senere patentansøgninger, der har indleveringsdag/prioritetsdag, før den første ansøgning blev almindeligt tilgængelig, at patentere sådanne mellemprodukter til fremstilling af forbindelsen, som ikke er omtalt i den første ansøgning.

Ovenstående bestemmelser gælder for ansøgninger, der angår opfindelsen af kemiske forbindelser, hvor det patentbegrundede alene er knyttet til mellemproduktspektet.

I ansøgninger, der angår opfindelsen af kemiske forbindelser, for hvilke det patentbegrundende ikke er knyttet til mellemproduktspektet, men som også angives at være værdifulde mellemprodukter (uden at dette er gjort til genstand for krav), er det tilstrækkeligt, at anvendelsen som mellemprodukt er sandsynliggjort.

Vedrørende kombinationer af selvstændige krav, indeholdende krav rettet på mellemprodukter, henvises til cirkulære nr. 9 og instruks nr. 20.

Per Lund Thoft

Direktør

(Kst.)

Redaktionel note

- (* 1) CIR nr 1 19850916