



UPPSALA
UNIVERSITET

Patent i EU-domstolen och PBR under 2015

Professor Bengt Domeij

Juridiska fakulteten, Uppsala universitet



EU-domstolen C-146/13 och C-147/13: Spaniens ogiltighetstalan

- Spanien hävdade bl.a. att EU-rätten förutsätter möjlighet till domstolsprövning av EPO:s beslut, men EU-domstolen fann att förordningen bara införde en möjlighet att ansöka om enhetlig verkan efter EPO:s patenterbarhetsbeslut.
- Spanien hävdade språklig diskriminering, men EU-domstolen fann att det var motiverat av kostnadsbesparingar.



Patentmål i PBR

• År	09	10	11	12	13	14	15
Inko.	86	67	52	38	28	41	65
Avgj.	61	65	64	68	68	62	60



PBR vilandeförklaring bättre rätt

Målnr. 15-005, 2015-06-23

- Pharmasset hade begärt överföring av Abb Vie patentansökningar enligt 18 § PL. PRV beslutade att vilandeförklara. Abb Vie överklagade med påstående om att beslutet saknar laglig grund och därför är uppenbart oriktigt.
- 18 § PL: Visar någon inför patentmyndigheten att han äger bättre rätt till uppfinningen än sökanden, skall patentmyndigheten överföra ansökningen på honom, om han yrkar det.



Vilandeförklaring möjlig enligt 17 § PL och inte överklagbart

- PBR: "Även om det inte finns någon uttrycklig föreskrift om vilandeförklaring av en begäran om överföring av ansökan enligt 18 § patentlagen är bestämmelserna i ett fall som detta så nära sammanlänkade [med 17 § andra stycket] att en sådan begäran också är möjlig att vilandeförklara. ... Ett beslut om vilandeförklaring får, som framgår av 75 § patentlagen, inte överklagas."
- Begäran avvisades. Två skiljaktiga.



PBR – uppfinningshöjd - fackman Målnr. 14-051, dom 2015-11-26

- En metod för att belägga insidan av rör vid renovering med silanbaserade kompositioner.
- Sökanden: Beläggning av rör är ett konservativt område där fackmannen är en rörmokare eller en fastighetsskötare utan kemiska kunskaper, som inte utan synnerligen goda skäl avviker från känd teknik. Uppfinningen enligt patentkrav 1 har uppmärksammats och används med stor ekonomisk framgång samt är efterfrågad utomlands.



PBR – uppfinningshöjd - fackman

Målnr. 14-051, dom 2015-11-26

- Sökanden: "Det ligger inte nära till hands för fackmannen att använda något annat än ... epoxikompositioner, ... eftersom dessa är välkända och används i praktiken sedan över 20 år tillbaka i tiden. D2 förefaller även beskriva beläggning av ytor av betong, glas och metall rent generellt, inte explicit beläggning av rör på insidan. Snarare pekar D2 bort från uppfinningens område, beläggning av rör, då D2 explicit beskriver beläggning som ska ..."



PBR – uppfinningshöjd - fackman Målnr. 14-051, dom 2015-11-26

- ... skydda mot väder. Detta pekar mot yttre beläggningar på stora ytor, i förhållande till de i sammanhanget små ytorna i ett rör, och inte mot inre beläggningar i rör. Vidare beskrivs beläggning av de inre ytorna i en oljetank, vilket är en i sammanhanget stor yta. En oljetank ställer heller knappast krav på en giftfri beläggning ... Därutöver vet fackmannen, rörmokaren eller fastighetsskötaren, ingenting om kemi och skulle därför inte titta i D2.”



PBR – uppfinningshöjd - fackman

Målnr. 14-051, dom 2015-11-26

- PBR: ”D1 får anses representera den teknik som kommer uppfinningen närmast. Den uppfunna metoden enligt patentkrav 1 skiljer sig från metoden enligt D1 genom att beläggningsmaterialiet innefattar en silanbaserad polymerkomposition och att det får självhärda vid omgivningstemperatur. Metoden använder inte toxiskt material och går snabbare.”



PBR – uppfinningshöjd - fackman

Målnr. 14-051, dom 2015-11-26

- PBR: ”Fackmannen får med utgångspunkt i metoden enligt D1 därför anses stå inför problemet att välja ett hälso- och miljövänligt material för beläggning av insidan av rör så att metoden blir snabbare och risken för korrosion reduceras.”



PBR – uppfinningshöjd - fackman

Målnr. 14-051, dom 2015-11-26

- PBR: ”HWQ [sökanden] har anfört att fackmannen i det aktuella fallet är en rörmokare eller en fastighetsskötare. En fackman inom teknikområdet rörrenovering som står inför det ovan angivna problemet föranleds dock, enligt Patentbesvärsrättens mening, av problemformuleringen att söka efter lösningar inom materialteknikområdet, varför det är fackmannen på det senare området som ska anses vara ställd inför uppgiften att lösa problemet.”



PBR – uppfinningshöjd - fackman

Målnr. 14-051, dom 2015-11-26

- PBR: ”Bedömningen av om den patentsökta uppfinningen har uppfinningshöjd ska således baseras på denna fackmans allmänna kunskaper och förmåga. (Jfr t.ex. mål nr T 764/04, s. 6 sista stycket; T 26/98, punkt 6.3 och T 32/81, punkterna 4.2-4.4 från besvärskamrarna vid det europeiska patentverket.)”



PBR – uppfinningshöjd - fackman

Målnr. 14-051, dom 2015-11-26

- PBR: "D2 [ett US-patent från 1992 om medel för allmän ytbehandling] beskriver en silanbaserad polymerkomposition som kan appliceras på utvändiga ytor men även på t.ex. innerytan av en oljetank eller en värmepanna ... D2 bedöms avse ett sådant teknikområde som fackmannen på materialteknikområdet haft anledning att söka efter en lösning i."



PBR – uppfinningshöjd - fackman

Målnr. 14-051, dom 2015-11-26

- PBR: ”Det har inte framkommit i målet ... att polymerkompositionen enligt D2 av någon anledning skulle vara olämplig för att belägga insidan av rör avsedda för viss användning. Även om D2 inte nämner att insidan av just rör kan beläggas med polymerkompositionen framstår en sådan tillämpning, för små som stora invändiga rörytor, i detta fall som uppenbar för fackmannen i ljuset av att andra exempel på invändiga ytor uppges kunna beläggas med polymerkompositionen.”



PBR – uppfinningshöjd - fackman

Målnr. 14-051, dom 2015-11-26

- PBR: ”Fackmannen får mot denna bakgrund anses få sådan ledning av D2 att denne för att lösa det angivna problemet skulle ersätta epoximaterialet som används i D1 med ett silanbaserat polymermaterial enligt D2 för att belägga insidan av rör avsedda för något av de i D1 angivna tillämpningsområdena och därmed komma fram till en metod som överensstämmer med metoden enligt patentkrav 1.”



PBR – uppfinningshöjd - fackman

Målnr. 14-051, dom 2015-11-26

- PBR: "Utredningen i målet ger inte stöd för att fackmannen skulle vara mer konservativ än inom andra teknikområden eller att det under en längre tid har funnits ett trängande behov av att åstadkomma en metod som är snabbare och som använder sig av ett hälso- och miljövänligare material för beläggning av insidan av rör. Det har heller inte visats att den påstådda kommersiella framgången beror på själva uppfinningen ..."



PBR – uppfinningshöjd - fackman

Målnr. 14-051, dom 2015-11-26

- ... och inte på t.ex. omfattande marknadsföring. Det HWQ anført i dessa delar påverkar därför inte bedömningen av om uppfinningen har uppfinningshöjd i förhållande till den i målet anförda tekniken. Metoden enligt patentkrav 1 saknar därför uppfinningshöjd i förhållande till den kända tekniken.”



Kommentarer

- Avgörande för utgången i målet var hur fackmannen och fackmannens kompetens bestämdes. Rörmokare eller fackman inom materialteknikområdet?
- Nästan alla särdrag kan påträffas någonstans i den kända tekniken, men bör inte bara därför ses som näraliggande/normal progress of technology. Det framstår som förenklat att bara hänvisa till fackmannen.



Kommentarer

- PBR uttalar att problemformuleringen är sådan att fackmannen inom rörrenovering söker lösningar inom materialteknikområdet och att därför det är den senare som ska anses vara ställd inför uppgiften att lösa problemet.
- Men innehåller problemformuleringen en "pointer" mot lösningen (ett material)? ("inför problemet att välja ett hälso- och miljövänligt material för beläggning av insidan av rör ... som blir snabbare")



Kommentarer

- "Material" är mycket generiskt så kanske ingen "pointer".
- Problemet ligger snarare i att fackmannen inom rörrening överhuvud inte förstod att han stod inför ett lösbart problem.



UPPSALA
UNIVERSITET

English COURT OF APPEAL Schlumberger v. Electromagnetic Elektromagnetiska vågor oljeexpl

- “It is quite right to ask whether the invention would be obvious to a person skilled in one art or the other (a CSEM (Controlled Source Electromagnetic) person or an exploration person [geophysicist]). But in asking those questions you must be careful to ensure that you consider just what it is that that kind of person would know. You cannot just assume that each would know what was known to the other, you need proof that it would be so.”



UPPSALA
UNIVERSITET

English COURT OF APPEAL Schlumberger v. Electromagnetic

“It follows that the correct approach in this case is to start with the real problem faced by exploration geophysicists. Did they appreciate they had a solvable problem? ... One then asks whether the notional exploration geophysicist ... would see that the answer was to use CSEM, or if not that, at least that CSEM had a sufficient prospect of being useful that it was worth asking a CSEM expert.”



UPPSALA
UNIVERSITET

English COURT OF APPEAL Schlumberger v. Electromagnetic

“The problem must also be approached the other way round, from the point of view of the CSEM expert. Would he or she know of the exploration geophysicists' problem and, if so, would he or she appreciate that CSEM had a real prospect of being useful to solve the problem?”

In short: was the marriage obvious to either notional partner?”



Sammanfattning

- Förstod rörmokaren på ansökningsdagen att han stod inför ett lösligt problem?
- Förstod materialteknikern att han hade en lösning på ett problem inom rörrenovering?
- Krävs realistisk anledning till kombination om inte samma teknik.
- Det var inte heller kunskap i en handbok (i materialteknik), som fick representera fackmannamässiga kunskaper.



UPPSALA
UNIVERSITET

Annand utveckling på svenska patentområdet

- 1 juli nytt avtalet om arbetstagarers
upppfinningar mellan PTK och Svenskt
Näringsliv
- SOU 2015:41 förslag till Ny patentlag
- Tack!