



UPPSALA  
UNIVERSITET

# Patent i PBR fram till 1 september 2016

**Alla mål på:**

**<http://avgoranden.domstol.se/>**

Professor Bengt Domeij

Juridiska fakulteten, Uppsala universitet



# Gränsen mellan tekniska och administrativa särdrag

- Endast tekniska särdrag beaktas vid prövning av uppfinningshöjd.
- Mål 14-159: Krypterad finansiell korttransaktion som använder en lista för att kontrollera att inte samma transaktion görs flera gånger: ”Att exempelvis ett genererat nummer bara dekrypteras om det verifierats att det inte använts tidigare är en administrativ åtgärd [som inte ska beaktas ]...”



## Forts. PBR mål 14-159

- ”Det framgår inte [heller] att den implementering i systemets hårdvara ... som krävs för att åstadkomma de icketekniska särdragen kräver några tekniska överväganden utöver vad som krävs för vanlig programmering. Därför kan denna implementering inte anses bidra till någon uppfinningshöjd ... Mot denna bakgrund skiljer sig inte det som anges i patentkrav 1 väsentligen från den anförda kända tekniken.”



# PBR Mål nr 15-059

## Informationshanteringshjälpmedel

- ”Det patentsökta avser ett förfarande för att efterforska, mottaga och insortera information om visst projekt, objekt eller viss individ, organisation eller annat alster som är föremål för bedömning. ... [E]n mall innefattar ett bestämt antal uppsorteringsgrupper av skilda slag, att nämnda grupper är fördelade i ringform och att respektive grupper anger bestämningar om vissa egenskaper.”



## Forts. PBR Mål nr 15-059

”Uttrycket ’i ringform’ ... kan i sammanhanget inte anses utgöra ett tekniskt särdrag då det inte nödvändiggör någon fysisk form utan kan innebära en hierarkisk nivå eller administrativ indelning (gruppering) i sorteringsystemet. Uttrycket kan således inte bidra till teknisk karaktär för medlet. Eftersom medlet ... inte heller i övrigt innehåller några angivna tekniska särdrag och då de icke-tekniska särdragen inte ger upphov till några tekniska aspekter framstår medlet som ett icke-tekniskt eller administrativt medel.”



# PBR Mål nr 14-152, Bevisning om allmänt tillgänglig teknik

- ”Alfa Laval har anfört att tankspolanordningar som visas i instruktionsmanualen D11 ... och D12 ... har varit allmänt tillgängliga genom försäljning innan patentansökan gavs in. ... Som huvudbevisning har RP:s ... intyg åberopats. ...”



# PBR Mål nr 14-152, Allmänt tillgänglig teknik

”Scanjet [har] anfört att det saknas dokument som visar att de köp och vidareförsäljningar som nämns ... faktiskt har ägt rum ... samt att det saknas information om på vilket sätt de som skrivit intygen varit aktiva vid köp, installation m.m.. Det har också anförts att det finns ett beroendeförhållande mellan Alfa Laval och flera av intygsgivarna.”



# PBR Mål nr 14-152, Allmänt tillgänglig teknik

”Intygsgivarna har ... givit en tydlig beskrivning av sina möjligheter att bedöma huruvida de sålda produkterna är identiska med vad som framgår av de i målet aktuella manualerna, D11 och D12. Patentbesvärsträtten anser inte att Scanjet har anfört något som sätter uppgifterna i de ingivna intygen i fråga och bedömer att det genom dessa är styrkt att produkterna ... har sålts före den dag patentansökan ingavs ...”





# PBR Mål nr 15-062, utelämnad medupppfinnare och ogiltighet

”Har en uppfinning sökts av någon som inte är uppfinnare eller av någon till vilken rätten till uppfinningen inte övergått kan patentet således upphävas med stöd av bestämmelsen i 25 § första stycket 1 PL. Paragrafen ger inget utrymme för att upphäva ett patent om en medupppfinnare inte angivits i ansökan, jfr även 52 § fjärde stycket PL vari anges att ett patent inte får förklaras ogiltigt på den grunden att den som fått patentet haft rätt till bara en viss andel i det.”



## PBR mål nr 14-122

- Nyhetsprövningen när ett särdrag i ett sökt krav enbart visas i en ritning i teknikens ståndpunkt utan någon förklarande beskrivning.
- Avgörande är om en fackman skulle anta att ritningen är godtyckligt utformad eller om det funnits något praktiskt syfte med den valda utformningen.



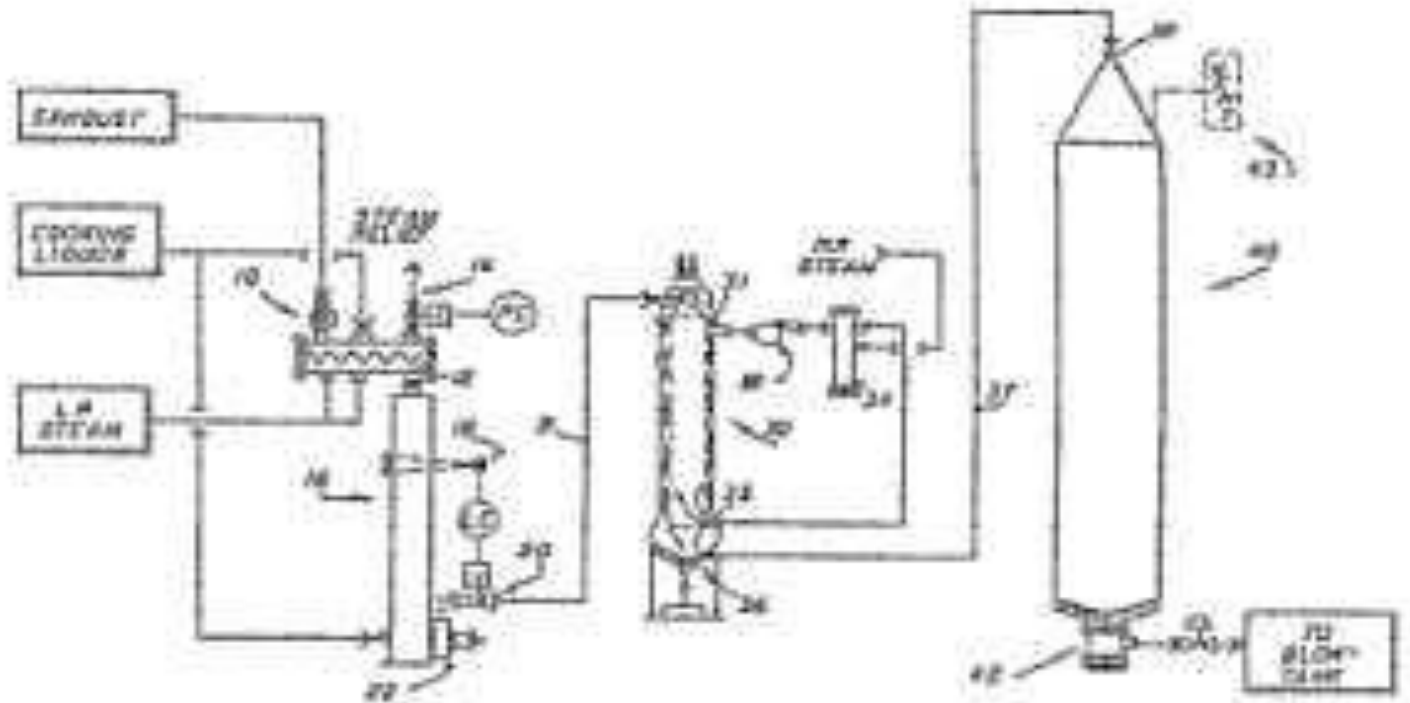
# PBR Mål nr 11-192, formulering av problemet

- Kraven enligt förstahandsyrkandet:  
matning med en centrifugalpump av  
spiralskruvstyp, av finfördelat  
cellulosahaltigt fibermaterial.  
(Pumptypen skillnaden mot D5).
- Kraven enligt andrahandsyrkandet:  
samma nya pump men det finfördelade  
cellulosahaltiga fibermaterialet definieras  
som vedflis. (Två skillnader mot D5.  
Vedflis och sågspån (D5) är två slags  
finfördelade cellulosa-fibermaterial.).



# PBR Mål nr 11-192, formulering av problemet

- Mest näraliggande tekniken, D5 (EP 157 279, centrifugalpump av MC-typ ("medium consistency")) för sågspån





# PBR Mål nr 11-192, formulering av problemet

Problemformulering förstahandsyrkande:  
”Det framgår ... inte av beskrivningen att valet ... av spiralskruvstyp medför någon annan effekt vid matning av finfördelat cellulosahaltigt material än vad som erhålls med pumpanordningen i D5 [MC-pump]. Fackmannen får därför anses stå inför problemet att med utgångspunkt i tekniken enligt D5 tillhandahålla ett alternativt system”.

Fackmannen ansågs kunna hitta spiralskruvspumpen i D15.



# PBR Mål nr 11-192, formulering av problemet

Alternativa krav (begränsade till vedflis):

”Fackmannen får därför anses stå inför problemet att med utgångspunkt i tekniken enligt D5 [alltså MC-pump för sågspån] tillhandahålla ett system, som är lämpligt för matning av en suspension vedflis till ett behandlingskärl, vid framställning av massa.”

Problemet formuleras som att hitta ett särdrag som fanns i de sökta patentkraven, men som inte fanns i den närmast liggande kända tekniken.



# PBR Mål nr 11-192, formulering av problemet

- Därefter slutsatsen att: "Fackmannen får mot denna bakgrund ... anses få sådan ledning av D15 att denne för att lösa det angivna problemet skulle ersätta den centrifugalpump [av MC-typ] som används i D5 med en centrifugalpump av spiralskruvtyp enligt D15 [som där sades kunna användas på vedflis], och härvid komma fram till en uppfinning enligt respektive patentkrav 1."



# PBR Mål nr 11-192, formulering av problemet

- Patentbesvärsträtten inkluderade i problemformuleringen, som fackmannen stod inför på ansökningsdagen, att hitta ett konstruktionselement nämnt i de sökta patentkraven, men inte i D5. Fackmannen gavs i uppgift att hitta en pumptyp som skulle fungera för "vedflis".





# PBR Mål nr 11-192, formulering av problemet

- Det tekniska problemet kunde istället ha formulerats som att uppnå pappersmassa av bättre kvalitet (vedflis ger bättre kvalitet än sågspån). Nytt funktionellt resultat i problemformulering.
- Hade problemformuleringen någon betydelse för utgången? Är det en "pointer" när fackmannen ändå vet att vedflis ger bättre kvalitet än sågspån?



# Ändrade SPC-tider efter C-471/14 Seattle Genetics

- CJEU: Relevant datum för fastställande av löptiden för tilläggsskydd är då beslut om marknadsgodkännande delgavs.
- PRV använde beslutsdatum för marknadsgodkännandet, men de beslut som prövats i PBR ändrades.
- 27 § förvaltningslagen; beslut ändras om det är uppenbart oriktigt, om det kan ske snabbt och enkelt och utan att det blir till nackdel för någon enskild part.



# PMD, 2016-10-25, mål nr PMÄ 10959-16

- Även allmänna förvaltningsrättsliga principer kan möjliggöra omprövning.
- PMD: EU-domstolens tolkning ska gälla förhållanden som inträtt innan domen och lagstiftning sedan den trädde i kraft (mål C-292/04), men inte ändra laga kraftvunna domar/beslut (mål C-453/00).
- ”Tilläggsskydd ... av tvistemålsliknande karaktär, trots att utomstående saknar ställning som part”. Ingen omprövning.



# BGH, 12 03 2002 – Schneid- messer I – tysk ekvivalens

1. Likvärdigt resultat,
2. tillgängligt alternativ för en fackman och
3. „Die Überlegungen des Fachmanns ... [muss] am Sinn (Sinngesamt) der im Patentanspruch bezeichneten technischen Lehre orientiert wärem“. (Är den alternativa lösningen så pass lik den bokstavliga kravlydelsen, att en fackman skulle anse det vara ett ekvivalent utförande.)



# Vidareutveckling

- BGH, GRUR 2011 s. 701: I patentbeskrivningen nämnda lösningar, som inte omfattas av patentkraven, kan inte vara ekvivalenta.
- BGH GRUR 2016 s. 921: Det som en fackman förstod var likvärdigt med det i beskrivningen, kan likväl vara ekvivalent.
- BGH GRUR 2016 s. 1254: Vid ansökstidpunkten välkända ekvivalenter, som inte uttryckligen nämns i kraven, ska inte antas medvetet uteslutna.



# UK Court of Appeal (2009) Virgin Atlantic v Premium Aircraft

- 11 punkter att beakta vid kravtolkning
- “(vii) If the patentee has included what is obviously a deliberate limitation in his claims, it must have a meaning. One cannot disregard obviously intentional elements.”
- “(viii) Where a patentee has used a word or phrase which, acontextually, might have a particular meaning (narrow or wide) it does not necessarily have that meaning in context.”



# UK Court of Appeal (2009) Virgin Atlantic v Premium Aircraft

- “(x) Purposive construction can lead to the conclusion that a technically trivial or minor difference between an element of a claim and the corresponding element of the alleged infringement nonetheless falls within the meaning of the element when read purposively. This is not because there is a doctrine of equivalents: it is because that is the fair way to read the claim in context.”



## Jämförelse SE, DE och UK

- I Sverige graderas patent vid ekvivalens utifrån det tekniska bidraget. För detta: rättvisa. Mot: ganska stor utredning.
- DE och UK fokuserar på sökandens intention/syfte.
- DE mest liberalt genom att inte anta att sökanden avsett skydd enligt ordalydelse, utan att det finns tydliga indikationer på det i beskrivningen.
- UK mest restriktivt genom att anta intention om normal språklig betydelse.