



UPPSALA  
UNIVERSITET

# Patentbesvärsträttens och EU- domstolens patentpraxis 2011

Professor Bengt Domeij  
Uppsala universitet



UPPSALA  
UNIVERSITET

# Sammanfattning patentmål i PBR

Källa: patenträttsrådet Håkan Sandh

<b>År</b>	<b>07</b>	<b>08</b>	<b>09</b>	<b>10</b>	<b>11(nov)</b>
Inkomna	57	53	86	67	49
Avgjorda	71	67	61	65	55



## Bevis om bättre rätt till uppfinning, mål 07-064/07-065, 29 november -11

- Företaget Biotain var sökande avseende ett patent på ett förfarande för pelletsframställning. Tre personer var angivna som uppfinnare. En av dessa förde talan om att bli registrerad som ensam sökande.
- Biotain hade betalat en del av utvecklingsarbetet. Åtminstone huvuddelen av uppfinningen hade presenterats av sökanden för de två anställda på Biotain. Patentansökans utformning hade diskuterats mellan de tre.



## Bättre rätt till uppfinning, PBR mål 07-064 och 07-065

- Biotain medgav att käranden var uppfinnare, men hävdade att de två andra uppfinnarna också hade lämnat väsentliga bidrag.
- PBR prövade yrkandet utifrån vad som sagts i ett avtal om uppfinningen mellan parterna och uppfinnarens påståenden om att han alla delar i kravet.
- PBR: "Utredningen i målen ger inte stöd för någon annan fördelning av uppfinnarnas bidrag ... än efter huvudtalet." Uppfinnarens bidrag befanns således vara en tredjedel.
- Slutsats: stark presumtion för huvudtalet, vid bevissvårigheter om vem som utvecklat olika delar i uppfinningen.



# PBR mål nr 07-144, 25 oktober 2011, stöd i grundhandlingarna

- De ursprungliga patentkraven angav för alkylerade monocykliska naftener intervallet 10,0 - 50,0 % och för icke-cykliska alkaner, grenade eller ogrenade, intervallet 50,0 - 90,0 %. ... Patentbesvärsträtten finner det väl så sannolikt att komponenterna blandas per volym som per vikt. Patenthavaren har framhållit att i tabellen på s. 6 [s. 7 i grundhandlingarna] anges halten av monocykliska naftener liksom övriga halter i vikts-%. Dessa uppgifter ... är emellertid analysresultat, vilka förutsätts vara angivna i enheter enligt respektive angiven standard. Förekomsten av dessa analysresultat i vikts-% kan inte anses stödja en tolkning att ett "blandningsrecept" också avsågs vara i vikts-%. Därmed får begränsningen till vikts-% enligt förstahandsyrkandet anses innebära att patentkraven omfattar något som inte framgick av ansökan när den gjordes. Den fortsatta bedömningen görs därför på grundval av yrkandet i andra hand.
- I målet uttalade PBR också att ordet "består" får anses innebära att patentkravets uppräknings av komponenter är uttömmande.



# PBR, mål nr 09-250, 18 oktober 2011, handläggningsfel

- “Bristol-Myers Squibb ansökte i mars 2007 om tilläggskydd för produkten lipidmikrosfärer innehållande perflutren men tilläggskydd beviljades av PRV i mars 2008 för produkten perflutren. Av det överklagade beslutet avseende rättelse/omprövning framgår att den handläggande patentexperten vid PRV gjorde den bedömningen att tilläggskydd inte kunde meddelas för lipidmikrosfärer innehållande perflutren i enlighet med ansökningen. I strid mot bolagets yrkande meddelade PRV tilläggskydd för perflutren. I stället borde patentexperten, enligt i verket gällande rutiner, skickat ett föreläggande till bolaget för att ge detta möjlighet att inkomma med synpunkter i anledning av PRV:s bedömning. Verket har genom att underlåta kommunikering i detta fall gjort sig skyldigt till handläggningsfel. Eftersom beslutet om tilläggskydd får anses ha gått bolaget emot borde verket vidare meddelat överklagandehänvisning i beslutet. Eftersom verket inte gjort detta får handläggningsfel anses föreligga även i detta fall.”



UPPSALA  
UNIVERSITET

# PBR, mål nr 09-250, handläggningsfel

- “För att verket enligt 27 § FL ska vara skyldigt att ändra ett beslut krävs att det är uppenbart oriktigt på grund av nya omständigheter eller av någon annan anledning och det kan ske snabbt och enkelt och inte är till nackdel för någon enskild part. PRV har enligt utredningen gjort en bedömning beträffande vilken produkt som ska ges tilläggsskydd. Ett beslut som innefattar ett sådant ställningstagande kan inte anses vara uppenbart oriktigt i den mening som avses i paragrafen. Beslutet att inte ompröva beslutet var därför riktigt. PRV:s sätt att handlägga ansökningen har emellertid medverkat till att BMS inte i rätt tid överklagade PRV:s beslut. Sådana omständigheter kan beaktas vid en ansökan om resning hos Högsta förvaltningsdomstolen.”



UPPSALA  
UNIVERSITET

# PBR, mål nr 09-250, handläggningsfel

- Skiljaktig mening av patenträttsrådet Rune Näsman: Jag är inte enig med majoriteten i frågan om PRV:s skyldighet att ändra sitt beslut om meddelande av tilläggsskydd. PRV har enligt vad som anges i beslutet gjort en bedömning beträffande vilken produkt som ska ges tilläggsskydd. I ansökningen har sökanden angett att uppgiften om produkten finns i grundpatentets patentkrav 14. ... Patentkravet 14 omfattar lipidmikrosfärer innehållande perflutren, men däremot inte perflutren som sådant, dvs. i alla dess former.



# PBR, mål nr 09-250, handläggningsfel

- Patentrådet Rune Näsman:  
“Patentexperten, i vars dagliga arbetsuppgifter ingår att bedöma patentkravs omfattning, måste omedelbart ha insett detta, och kan därför inte rimligen ha gjort bedömningen att perflutren, till skillnad från lipidmikrosfärer innehållande perflutren, omfattades av grundpatentet. Att det angivna försäljningsgodkännandet var begränsat till lipidmikrosfärer innehållande perflutren framgår otvetydigt av ansökan. Det framstår som mer sannolikt att beslutet beror på en felaktig rutin eller på ett förbiseende. Beslutet får därför anses vara uppenbart oriktigt i den mening som avses i paragrafen.”



UPPSALA  
UNIVERSITET

# PBR, mål nr 09-250, handläggningsfel

- Patentrådet Rune Näsman: “Vad sedan gäller frågan om ändring av beslutet kan ske snabbt och enkelt och utan att det blir till nackdel för någon enskild part, finner jag att ändringen består i en enkel omformulering av beslutets uppgift om den skyddade produkten till att överensstämma med tilläggsskyddssökandens yrkande. Detta kan göras snabbt och enkelt. Någon nackdel för tredje man kan inte anses uppstå. Dels inträder tilläggsskyddet först den 21 maj 2014, dels blir tilläggsskyddet i ändrad lydelse mer begränsat än som det meddelats. Om tredje man före omprövningen har inrättat sig efter tilläggsskyddet i sin meddelade lydelse, uppstår genom ändringen inget ytterligare hinder för dennes verksamhet. PRV borde därför på begäran därom ha omprövat beslutet. I följd av mitt ställningstagande upphäver jag PRV:s omprövningsbeslut den 12 juni 2009 och ändrar verkets beslut om tilläggsskydd den 18 mars 2008, såvitt avser produkten, till att avse ”lipidmikrosfärer innehållande perflutren”.



# Merck, PBR mål nr 08-088, 30 december 2011, tilläggsskydd

- PBR: "I förevarande mål är den period som förflutit mellan tidpunkten för ansökan om grundpatentet ... och tidpunkten för det första godkännandet att saluföra produkten i gemenskapen, ... 4 år 8 månader och 16 dagar. Att den aktuella perioden är kortare än fem år hindrar dock inte, som ovan anförts [hänvisning till EU-domstolens mål C-125/10], att tilläggsskydd beviljas. Vid dessa förhållanden skall det överklagade beslutet undanröjas och Mercks ansökan om tilläggsskydd återförvisas till PRV för fortsatt handläggning."



UPPSALA  
UNIVERSITET

## PBR mål nr 09-094, 17 augusti 2011, registrering av ägarbyte

- Vem som är antecknad som innehavare av ett patent kan ha betydelse även sedan patenttiden löpt ut. Det föreligger således inte skäl att avslå en begäran om anteckning av ny innehavare på den grunden att patentet upphört. Det överklagade beslutet bör därför undanröjas och frågan om anteckning återförvisas till PRV för saklig prövning.



UPPSALA  
UNIVERSITET

## EU-domstolen Brüstle./.Greenpeace (C-34/10), bioteknikdirektivet, stamceller

- DE 197 56 864 sökt av Oliver Brüstle. Tysk ogiltighetstalan inlämnad av Greenpeace.



- Patent på isolerade och renade neurala prekursorceller, som framställs ur mänskliga embryonala stamceller och som används för behandling av nervsjukdomar. Kliniska tillämpningarna bland annat vid Parkinsons sjukdom.



## EU-domstolen - Brüstle

- Begreppet mänskligt embryo ska ges en vid betydelse: varje befruktad mänsklig äggcell som kan utvecklas till en människa.
- Begreppet "användning av mänskliga embryon för industriella eller kommersiella ändamål", omfattar användning av mänskliga embryon för vetenskaplig forskning. Bara uppfinningar som använder mänskliga embryon i terapeutiskt eller diagnostiskt syfte för det behandlade embryot, är ej industriella eller kommersiella utnyttjanden, exempelvis att behandla en missbildning eller förbättra embryons utsikter till liv.



## EU-domstolen - Brüstle

- Även förfaranden som inte i sin kravlydelse anger att mänskliga embryon används är uteslutna från patenterbarhet, om förfarandena utnyttjar material som erhållits genom att antingen mänskliga embryon förstörts eller att embryon används som utgångsmaterial.
- Uppfinningen enligt kraven bedöms inte självständigt, utan dess tillkomsthistoria påverkar patenterbarhet.



## EU-domstolen om SPC – Medeva (C-322/10)

- Tolkningen av Artikel 3(a) och 3(b) av EC 469/2009 om tilläggsskydd.
- Patent med krav avseende en aktiv substans, medan försäljningstillståndet anger en kombination av substanser. Vanligt t.ex. vid vaccin (patentkrav på antigener, men man vill kombinera flera vaccin i en produkt). Medevas försäljningstillstånd innehöll nio substanser.



# EU-domstolen om SPC – Medeva (C-322/10)

- EU-domstolen fann att ett tilläggsskydd på en kombination av aktiva substanser bara kunde meddelas om grundpatentets krav anger de aktiva substanserna (inget intrångstest som hade inneburit att det räckt om en av substanserna angavs i kravet).
- Att försäljningstillstånd inkluderar ytterligare substanser är inget hinder (dessa kan uteslutas från tilläggsskyddet).



## EU-domstolen om SPC – Medeva (C-322/10), skyddsomfång

- Tilläggsskydd på en aktiv substans tycks skydda mot läkemedel innehållande kombinationer av denna (försäljningstillståndet begränsar inte skyddet till kombinationen bara till indikationen): "In accordance with Article 5 of Regulation No 469/2009, a SPC thus granted in connection with such a product confers, upon the expiry of the patent, the same rights as were conferred by the basic patent in relation to the product, within the limits of the protection conferred by the basic patent, as provided for in Article 4 of the regulation. Accordingly, if, during the period in which the patent was valid, the patent holder could oppose, on the basis of his patent, all use or certain uses of his product in the form of a medicinal product consisting of such a product or containing it, the SPC granted in relation to that product would confer on the holder the same rights for all uses of the product, as a medicinal product, which were authorised before the expiry of the certificate."



UPPSALA  
UNIVERSITET

# Tack!

- [bengt.domeij@jur.uu.se](mailto:bengt.domeij@jur.uu.se)