



# Patenträtten i PBR och EU-domstolen

Bengt Domeij, professor,  
Juridiska institutionen,  
Uppsala universitet



# Sammanfattning patentmål i PBR

Källa: patenträttsrådet Håkan Sandh

■ År	06	07	08	09	10 (nov)
■ Inkomna	65	57	53	86	61
■ Avgjorda	76	71	67	61	61

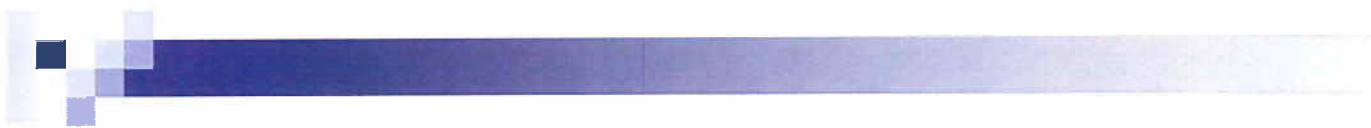
- Inget plenimål under 2010.
- Ingen ny utveckling avseende datorrelaterade uppfinningar.
- Särdrag i produktkrav avseende funktioner
- Stöd i grundhandlingarna



## EPO Guidelines C 4.13


### Apparatus for..., Method for...,

- If a claim commences with such words as: "Apparatus for carrying out the process etc..." this must be construed as meaning merely apparatus suitable for carrying out the process. Apparatus which otherwise possesses all of the features specified in the claims but which would be unsuitable for the stated purpose or would require modification to enable it to be so used, should normally not be considered as anticipating the claim. ...
- However, if the known product is in a form in which it is in fact suitable for the stated use, though it has never been described for that use, it would deprive the claim of novelty.




# Mål 07-336 nyhet genom funktionssärdrag, skarvbar matta

- Bolaget har angett att D1 inte visar omlottskarvning och således inte är något nyhetshinder mot vad som anges i patentkrav 1. Det kan härvid konstateras att det vidhållna patentkravet 1 inte innehåller någon uppgift om att den i systemet ingående mattan är skarvad, utan bara att mattan har ett gummimaterial med sådana egenskaper att den kan skarvas ("är skarvbar") genom omlottskarvning. Vid bedömning av om vad som anges i patentkrav 1 har nyhet i förhållande till vad som framgår av D1 är det därför oväsentligt att D1 inte beskriver omlottskarvning. Det är för nyhetsbedömningen endast av betydelse om membranet enligt D1 har sådana egenskaper med avseende på klibbigheten att det har förmågan att skarvas omlott. [ej nyhet]



## Mål 07-175, mesalagrings silo (mer än 100 m<sup>3</sup>), patentkravet 1

- ”Lagrings silo för en mesaprodukt, kännetecknad av att silon omfattar en övre del som öppnar sig nedåt och en uttömningsdel vid den undre änden som öppnar sig uppåt, och en uttömningsände som öppnar sig nedåt och omfattar ett uttömningsutlopp.”



# Mål 07-175, nyhet och uppfinningshöjd genom funktionssärdrag, mesalagringssilo

- Det problem, som uppfinningen avser att lösa, är att vid lagring av mesa finna en utformning av en lagringssilo, som medger ett kontinuerligt arbetssätt med uttömning av mesan från silon i ett jämnt flöde. ... Av de i målet anförda skrifterna får skriften D7 anses komma uppfinningen närmast. Häri beskrivs en anordning för lagring och utmatning av malet eller finfördelat eller pulverformigt material, framför allt avsett för bryggandet av drycker, såsom kaffe, vilken anordning har utformats för att underlätta det lagrade materialets nedåtgående rörelse vid uttömningen.



## Mål 07-175, funktionssärdrag, mesalagringsilo

- Trots att anordningen enligt D7 för hantering av pulverformigt material får anses ha en sådan dimension att den inte är lämplig för den enligt uppfinningen angivna användningen så har den en utformning som i konstruktivt hänseende överensstämmer med den enligt uppfinningen samt löser samma problem vid hanteringen av materialet som anordningen enligt uppfinningen anges lösa.



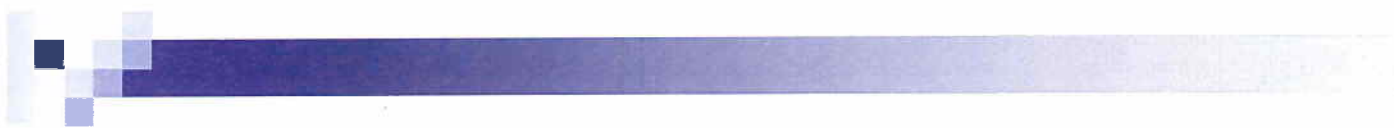
## Mål 07-175, funktionssärdrag, nyhet, mesalagringsilo

- Uppfinningen sådan den är definierad i patentkravet 1 skiljer sig ifrån D7 främst genom det i kravets inledning angivna särdraget att anordningen är avsedd att användas för lagring av mesa. Då en patenterad anordning åtnjuter ett absolut produktskydd är dock en uppgift om dess användning inte ett särskiljande särdrag i sig utan anger att anordningen är lämplig för den angivna användningen. Om emellertid en känd produkt vid första anblicken är densamma som en patentsökt produkt men har en form som gör den olämplig för det angivna ändamålet för den senare produkten så måste nyhet anses föreligga.




## Mål 07-175, funktionssärdrag, nyhet, mesalagringsilo

- Med hänsyn till de avsevärda dimensionsskillnader som får anses föreligga mellan en anordning, som kan användas för hantering av pulver främst avsett för beredning av drycker och en anordning avsedd för hantering av pulver i form av mesa, så kan den kända anordningen inte bedömas lämplig för det avsedda materialet enligt uppfinningen. Förekomsten av nämnda första särdrag om användning medför således att uppfinningen enligt patentkravet 1 får anses ha nyhet.




## Mål 07-175, funktionssärdrag, ej uppfinningshöjd, mesalagrings silo

- För en fackman, som önskar åstadkomma en förbättrad hantering och uttömning av ett pulverformigt material såsom mesa, får det anses närliggande att söka ledning från generella utformningar av behållare med samma syften angivna för hanteringen som de i patentet angivna. Enligt D7 finner man att uppgivna syften uppnås med en behållare som är sammansatt av en övre del med en svag vidgning nedåt, därunder en trattformig uppåt vidgande del samt en nedåt öppnande uttömningsände med ett utlopp. Att nämnda generella utformning av en lagringsbehållare är tillämpbar även vid större dimensioner får anses tillhöra fackmannens allmänna kunnande ... [Ej uppfinningshöjd]




## Mål 06-288, motsvarighet i grundhandlingar, tillsatsvärmare

- Enligt 25 § 3 patentlagen ska ett patent upphävas om det omfattar något som inte framgick av ansökan när den gjordes. Bestämmelsen har för en patentansökan motsvarighet i 13 § och för patents ogiltighet i 52 § 3 patentlagen. Ingivningsdagen för en ansökan om patent, eller i förekommande fall prioritetdagen, är avgörande ... Kravet på motsvarighet i ansökan på ingivningsdagen är därför ett centralt villkor för erhållande av den ensamrätt som ett patent medför.




## Mål 06-288, motsvarighet i grundhandlingar, tillsatsvärmare

- Enligt praxis kan, utöver uttrycklig motsvarighet, också beaktas sådant som implicit framgick av ansökan när den gjordes, liksom sådant som klart, otvetydigt och för fackmannen härledningsbart framgick av ritningarna och inte stod i strid med andra delar av beskrivningen, jfr EPO:s besvärskamrars avgöranden T 860/00 och T 169/83.




## Mål 06-288, motsvarighet i grundhandlingar, tillsatsvärmare

- Den horisontella linjen i kontrollenheten 4 är över huvud taget inte beskriven [i texten] och fackmannen kan inte anses dra någon klar och otvetydig slutsats om vad förekomsten av linjen innebär för styrtgången, och speciellt inte att den inte är ansluten till databuss-systemet. Mot denna bakgrund kan uttrycket "separat styrtgång" inte anses ha framgått av ansökan när den gjordes. Patentet ska därför upphävas.




## Mål 07-108, motsvarighet i grundhandlingar, massakokning

- För den del av kravet 1, som anges på rad 26-31, finns ingen motsvarighet i nämnda krav 7 och någon sådan har inte heller kunnat påträffas i övriga ursprungligen ingivna handlingar. Patenthavaren anger att stöd för nämnda alternativ kan hämtas ur fig. 8 samt av beskrivningen sid. 19. Nämnda textställe behandlar emellertid utföringsformer enligt teknikens ståndpunkt. Det som kan utläsas ur nämnda textställe kan inte anses ge erforderligt stöd åt angivna bestämmningar i patentkravet.



## Mål 08-088, tilläggsskydd läkemedel, vilandeförklarat

- Tilläggsskydd kan erhållas om tid mellan ansökningsdagen och första godkännandet för försäljning är längre än fem år. I aktuellt mål var det fyra år och nio månader.
- Pediatrisk användning kan ge sex månader extra skydd enligt förordning 1901/2006.




## Mål 08-088, tilläggsskydd, vilandeförklarat

- Kan tilläggsskydd med noll eller negativ tid beviljas?
- Bundespatentgericht har begärt förhandsbesked hos EU-domstolen, mål C-125/10, avseende frågan om tilläggsskydd kan beviljas när tiden mellan ansökningsdagen och försäljningsgodkännandet är kortare än 5 år.



# EU-domstolen - Monsanto v. Cefetra and others, C-428/08

- Enzymer som gör nyttoväxter resistenta mot vissa bekämpningsmedel.
- Patentkrav 6 är ett produktkrav på en DNA-sekvens. Kravet specificerar ingen funktion eller användning utan bara sekvensen. I beskrivningen framgår att sekvensen får en planta att uttrycka enzymet (Round-up ready soja)
- Sojaplantan odlades i Argentina där patent saknades. Cefetra importerade sojamjöl till Nederländerna. DNA-sekvensen som kodande för enzymerna fanns i sojamjölet, men eftersom mjölet var ett dött material fyllde inte DNA-sekvensen sin biologiska funktion.



# EU-domstolen - Monsanto v. Cefetra and others, C-428/08

- Tolkning av artikel 9 i EU-direktiv 1998/44, som implementerats i 3a § 3 st. patentlagen: "Den ensamrätt som ett patent ger för ett alster som innehåller eller består av genetisk information omfattar ... allt material i vilket alstret införlivas och i vilket den genetiska informationen innefattas och utövar sin funktion."