



LUND UNIVERSITY

Obesvarade frågor rörande patent på datorrelaterade uppfinningar och affärsmetoder? (Unanswered questions concerning patents on computer related inventions and business methods?)

Minssen, Timo; Gozzo, Giovanni

Published in:

NIR: Nordiskt immateriellt rättsskydd

2007

Document Version:

Förlagets slutgiltiga version

[Link to publication](#)

Citation for published version (APA):

Minssen, T., & Gozzo, G. (2007). Obesvarade frågor rörande patent på datorrelaterade uppfinningar och affärsmetoder? (Unanswered questions concerning patents on computer related inventions and business methods?). *NIR: Nordiskt immateriellt rättsskydd*, (3), 220-245. <http://www.nir.nu/>

Total number of authors:

2

Creative Commons License:

Ospecificerad

General rights

Unless other specific re-use rights are stated the following general rights apply:

Copyright and moral rights for the publications made accessible in the public portal are retained by the authors and/or other copyright owners and it is a condition of accessing publications that users recognise and abide by the legal requirements associated with these rights.

- Users may download and print one copy of any publication from the public portal for the purpose of private study or research.
- You may not further distribute the material or use it for any profit-making activity or commercial gain
- You may freely distribute the URL identifying the publication in the public portal

Read more about Creative commons licenses: <https://creativecommons.org/licenses/>

Take down policy

If you believe that this document breaches copyright please contact us providing details, and we will remove access to the work immediately and investigate your claim.

LUND UNIVERSITY

PO Box 117
221 00 Lund
+46 46-222 00 00

Obesvarade frågor rörande patent på datorrelaterade uppfinningar och affärsmetoder? Reflektioner kring Professor Alain Pompidous brev till Lord Justice Jacob

Av jur. lic. Timo Minssen och advokat Giovanni Gozzo

Den 27 oktober 2006 meddelade den engelska appellationsdomstolen (UK Court of Appeal) ett vägledande avgörande i de s.k. *Aerotel/Macrossan*-avgörandena.¹ Domen relaterade till två mål som berörde tolkningen av det patenterbara området enligt sektion 1 (2) i den engelska patentlagen (Patent Act 1977), vilken motsvarar art. 52 i den Europeiska Patentkonventionen (EPC).²

Det första målet gällde ett israeliskt företag, *Aerotel*, som ägde ett engelskt patent (Patent No. 2,171,877) på ett s.k. förbetalt telefonsystem och en metod för att använda systemet.³ Systemet bestod av olika fysiska komponenter som gjorde det möjligt för användaren att ringa från – t.ex. en offentlig telefon – till en växel som verifierade aktuella krediter. Medan alla komponenter som användes tillhörde känd teknik, var själva kombinationen i systemet i sin helhet ny. *Aerotel* stämde *Telco* och andra för patentintrång, eftersom de använde liknande system. *Telco* hävdade att användningen av systemet enbart utgjorde en affärsmetod och yrkade därför att patentet skulle ogiltigförklaras. I februari 2005 påbörjades målet först vid Patents County Court, men på grund av fallets komplexitet och de stora summor som var involverade, hänsköt domaren fallet snabbt till en högre domstol. Där (det var fortfarande första instans – fast i högre domstol) biföll sedan *Mr. Justice Lewison* (High Court) *Telcos* yrkande. *Lewison J.*

¹ *Aerotel Ltd v Telco Holdings Ltd (and others) and Macrossan's Application* [27 oktober 2006] EWCA Civ 1371; ("Aerotel/Macrossan") – inför Lord Justice Jacob (som gav domen), Lord Justice Chadwick och Lord Justice Neuberger.

² Artikel 52 EPC föreskriver att Europeiska patent skall meddelas för uppfinningar som kan tillgodogöras industriellt, är ny och uppfyller kraven på uppfinningshöjd. Vissa företeelser skall enligt denna bestämmelse dock inte anses som en patenterbar uppfinning. Dessa tillhör (1) upptäckter, vetenskapliga teorier och matematiska metoder; (2) estetiska skapelser, (3) planer, regler och metoder för intellektuell verksamhet, för spel eller affärsverksamhet, och datorprogram, samt (4) presentationer av information. Det skall dock påpekas att de skall enligt art. 52 (3) EPC bara falla utanför det patenterbara området när ansökan eller patentet relaterar enbart till dessa företeelser som sådana.

³ Jämför även sammanfattningen i kommentaren av William Cook and Geoff Lees, "Test Clarified for UK Software and Business Method Patents: But What about the EPO?", i *E.I.P.R.* [2007], s. 115.

påpekade att eftersom den tekniska utrustningen som användes i *Aerotels* system var tidigare känd, borde användningen av den tekniska utrustningen vara ny för att kunna vara patenterbar. *Lewison J.* ansåg dock att användningen av *Aerotels* system inte tillhörde det patenterbara området, eftersom utrustningen användes endast på ett sätt som utgjorde en affärsmetod.⁴ *Aerotel* överklagade beslutet till den engelska appellationsdomstolen (UK Court of Appeal).

Det andra målet tog en annan väg. *Neal William Macrossan* ansökte om ett patent på ett datorbaserat system för att utforma formulär vid registrering av företag. Det engelska patentverket (UK Patent Office, nu: UK Intellectual Property Office) hade avslagit *Mr. Macrossans* ansökan under hänvisning till att uppfinningen grundades (1) på en metod för intellektuell verksamhet, (2) en affärsverksamhet och (3) ett datorprogram. *Macrossan* överklagade beslutet till High Court, där beslutet bekräftades i väsentliga delar av *Mr. Justice Mann*.⁵ Även detta avgörande överklagades till UK Court of Appeal.

I sina skäl inledde *Lord Justice Jacob* med en noggrann genomgång av förhållandet mellan sektion 1 (2) av Patent Acts 1977 och art. 52 EPC. Även om den engelska patentlagen innehåller små formuleringsskillnader i jämförelse med EPC, framhöll han att den skulle tjäna samma syfte.⁶ *L. J. Jacob* var tydlig angelägen om att basera domen på själva EPC och påpekade bl.a.:

”European patent judges ought, so far as they can, try to be consistent with one another, particularly in relation to the interpretation of national laws implementing provisions of the EPC.”⁷

Sedan fortsatte han med en grundlig analys av engelska, amerikanska och EPO-avgöranden samt vissa franska och tyska rättsfall. Därutöver undersöktes även bestämmelser i TRIPS, EPO:s riktlinjer (Guidelines) och förarbeten till den Europeiska Patentkonventionen för att bestämma det patenterbara området. *L. J. Jacob* ansåg att den mer toleranta synen på datorrelaterade uppfinningar och affärsmetoder som har kommit till uttryck i amerikansk praxis inte var till mycken hjälp vid tolkningen av art. 52 EPC.⁸ Analysen ledde först och främst till frågor angående den korrekta tolkningen av EPO:s praxis. *L. J. Jacob* fann att de senaste EPO-avgörandena rörande mjukvarupatent inte stod i överensstämmelse med äldre praxis och att det fanns ett stort behov av att klargöra vilka

⁴ Beslut av The High Court of Justice Chancery Division (Patents Court) den 3 maj 2006, EWHC 997 [2006].

⁵ Beslut av The High Court of Justice Chancery Division (Patents Court) den 3 april 2006, EWHC 705 [2006]. Den enda skillnaden i jämförelse med patentverkets beslut var att *Mr. Justice Mann* inte ansåg att uppfinningen skulle uteslutas på grund av att den var en metod för affärsverksamhet som sådan, utan att den snarare föreställde ett verktyg som kan användas i en verksamhet. I motsats till metoder som enbart genomförde affärsverksamheten skulle sådana verktyg – enligt *Mann J.* – inte uteslutas.

⁶ *Aerotel/Macrossan*, punkt 6 i) och ii).

⁷ *Ibid*, punkt 6 iv).

⁸ *Ibid*, punkt 15.

principer som skall tillämpas vid en tolkning av art. 52 EPC.⁹ Han uttryckte sig dock försiktigt när han förklarade:

”It is formally no business of ours to define questions to be asked of an Enlarged Board of Appeal. What we say now is only put forward in case the President of the EPO finds it helpful. If he thinks it pointless or arrogant of us to go this far, he is of course entirely free to ignore all we say. Nonetheless in the hope that there is a spirit of co-operation between national courts and the EPO we ventured to ask the parties what questions might be posed by the President of an Enlarged Board pursuant to Art. 112. As we have said the British Comptroller of Patents has encouraged us in this course.”¹⁰

Till sist tog *L. J. Jacob* det ovanliga steget att identifiera tre frågeställningar i förhoppningen att EPO:s president skulle lägga fram dem till EPO:s stora besvärskammare enligt art. 112 EPC. Följande frågor föreslogs:

”(1) What is the correct approach to adopt in determining whether an invention relates to subject-matter that is excluded under Article 52?

(2) How should those elements of a claim that relate to excluded subject-matter be treated when assessing whether an invention is novel and inventive under Articles 54 and 56? And

(3) More specifically: (a) Is an operative computer program loaded on to a medium such as a chip or hard drive of a computer excluded by Article 52(2) unless it produces a “technical effect”? (b) What are the key characteristics of the method of doing business exclusion?”¹¹

Innan dessa frågor blev besvarade, vägrade domstolen att följa senaste rättspraxis inom EPO och avgjorde fallet slutligen under hänvisning till principer som utvecklats i tidigare brittiska rättsfall. Svaret från EPO kom först den 22 februari 2007, när EPO:s president, *Professor Alain Pompidou*, i ett brev till *L. J. Jacob* meddelade att frågorna inte skulle hänskjutas till den stora besvärskammaren enligt art. 112 (1) (b).¹² Beslutet har lett till stor besvikelse och diskussioner inte endast bland IP-tjänstemän och patentadvokater, utan även hos motståndare till patent på datorrelaterade uppfinningar.

Avsnitt 1 av denna artikel avser att beskriva och kommentera den engelska appellationsdomstolens analys av EPO:s rättspraxis som ledde till ovan nämnda frågeställningar. Sedan skall i avsnitt 2 i all korthet redovisas hur appellationsdomstolen dömde i *Aerotel/Macrossan*-avgörandena i ljuset av tidigare nationell brittisk praxis och hur den slutligen nådde fram till beslutet genom att använda sig av ett nytt fyrstegstest. I avsnitt 3 skall Alain Pompidous brevsvar analyseras och kommenteras. Särskild uppmärksamhet kommer att riktas mot de rättsliga

⁹ Ibid, punkt 25.

¹⁰ Ibid, punkt 75.

¹¹ Ibid, punkt 76.

¹² Brevets text finns på UK Intellectual Property Offices hemsida: <http://www.ipo.gov.uk/patent/p-decisionmaking/p-law/p-law-notice/p-law-notice-subjectmatter/p-law-notice-subjectmatter-letter.htm>.

grunderna för beslutet, men vi skall även diskutera vilka skäl som kan tänkas ligga bakom beslutet och frågorna. Slutligen skall konsekvensfrågor och den tänkbara rättsliga utvecklingen behandlas.

1. Appellationsdomstolens analys av EPO:s rättspraxis

I punkt 26 av sitt avgörande poängterade *UK Court of Appeal* att tidigare domar från 1980-talet utgjorde exempel på det s.k. *technical contribution*-testet.¹³ Det s.k. *Vicom*-avgörandet¹⁴ handlade t.ex. om en uppfinning som relaterade till ett förfarande för att bearbeta digitala bilder. Bildbearbetningen ansågs vara en "real world activity" i ett konkret tekniskt sammanhang, trots att både *input* och *output* endast var digital information.¹⁵ EPO:s besvärskammare slog fast att:

"[a]n invention which would be patentable in accordance with conventional patentability criteria should not be excluded from protection by the mere fact that, for its implementation, modern technical means in the form of a computer program are used. Decisive is what *technical contribution* the invention as defined in the claim when considered as a whole makes to the known art"¹⁶

Eftersom det nya förfarandet kunde bearbeta digitala bilder snabbare än tidigare använda förfaranden, ansåg EPO:s besvärskammare att detta tekniska bidrag var tillräckligt för att förfarandet inte endast kunde anses vara ett datorprogram, utan var en patenterbar uppfinning.

Senare avgöranden verkade i stort sett överensstämma med denna bedömning,¹⁷ men under det nya millenniet började de tre rättsfallen *Pension Benefit*,¹⁸ *Hitachi*-¹⁹ och *Microsoft*-avgörandena,²⁰ som domstolen kallade "the trio", avvika från *Vicom*. Lord Justice Jacob sammanfattade och diskuterade dessa rättsfall under rubriken "*any hardware approach*". Som gemensam utgångspunkt för dessa rättsfall uppställdes följande regel:

"Ask whether the claim involves the use of or is to a piece of physical hardware, however mundane (whether a computer or a pencil and paper). If yes, art. 52(2) does not apply".²¹

¹³ Det skall tilläggas att domstolen när den sammanfattade de olika lösningsmetoder som hade presenterats även nämnde den så kallade "contribution approach" som hade föreslagits av Falconer J. i det s.k. *Merril Lynch*-avgörandet. Denna hade föreslagit att det skulle undersökas om uppfinningshöjden grundades uteslutande på tillförandet av en icke patenterbar företeelse – om ja, så skulle art. 52(2) vara tillämplig. Förslaget blev dock uttryckligen avvisat av majoriteten i själva domen.

¹⁴ T 208/84 *Vicom*, OJ EPO 1987 s. 14 [15 juli 1986].

¹⁵ Jämför Bengt Domeij, *Patenträtt* [2007], s. 63 och RÅ 1990, ref. 84.

¹⁶ Ovan not 14, punkt 16 av skälen för beslutet.

¹⁷ T. ex.: T 26/86 – *Röntgeneinrichtung*, OJ EPO 1988 s. 19 [21 maj 1987]; T 115/85 *IBM/Text Processing*, OJ EPO 1990 s. 30 [5 september 1988] och T 6/83, *IBM/Data processor network*, OJ EPO 1990 s. 5 [6 oktober 1988].

¹⁸ T 0931/95 *Pension Benefit*, OJ EPO 2001 s. 575 [8 september 2000].

¹⁹ T 258/03 *Hitachi/Auction method*, OJ EPO 2004 s. 575 [21 april 2004].

²⁰ T 424/03 *Microsoft/Data transfer with expanded clipboard formats* [23 februari 2006].

²¹ *Aerotel/Macrossan*, punkt 26.

Därefter fäste domstolen dock uppmärksamhet vid de – enligt domstolen – ”motstridiga” varianter som tillämpningen av denna regel hade skapat i de tre rättsfallen.

1.1 Pension Benefit-avgörandet – ”The Lord Giveth, the Lord Taketh Away” I. Tri-
ons tidigaste avgörande i *Pension Benefit* rörde en uppfinning som var ett dator-
system med vilket en arbetsgivare kunde beräkna vilka pensionsavsättningar som
behövde göras. I kraven angavs beräkningsmetoden och en standarddator som
var programmerad för att utföra beräkningen. När EPO:s besvärskammare avlog
patentkravet som omfattade beräkningsmetoden använde den sig av det äldre
technical contribution-testet från *Vicom*-avgörandet och fann att:

”Methods only involving economic concepts and practices of doing business are not
inventions within the meaning of Article 52(1) EPC. A feature of a method which con-
cerns the use of technical means for a purely non-technical purpose and/or for proces-
sing purely non-technical information does not necessarily confer a technical character
to such a method.”²²

Det som gjorde *Pension Benefit*-avgörandet så speciellt och representerade en
betydande avvikelse från tidigare rättsfall, var resonemanget som EPO:s besvär-
skammare förde med hänsyn till kravet på datorsystemet:

”In the Board’s view a computer system suitably programmed for use in a particular
field, even if that is the field of business and economy, has the character of a concrete
apparatus in the sense of a physical entity, man-made for a utilitarian purpose and is thus
an invention within the meaning of Article 52(1) EPC. This distinction with regard to
patentability between a method for doing business and an apparatus suited to perform
such a method is justified in the light of the wording of Article 52(2)(c) EPC, according
to which ‘schemes, rules and methods’ are nonpatentable categories in the field of eco-
nomy and business, but the category of ‘apparatus’ in the sense of ‘physical entity’ or
‘product’ is not mentioned in Article 52(2) EPC. This means that, if a claim is directed
to such an entity, the formal category of such a claim does in fact imply physical features
of the claimed subject-matter which may qualify as technical features of the invention
concerned and thus be relevant for its patentability. Therefore the board concludes that
an apparatus constituting a physical entity or concrete product suitable for performing
or supporting an economic activity, is an invention within the meaning of Article 52(1)
EPC.”²³

Sammanfattningsvis kan man alltså säga att en dator som var programmerad till
att utföra den icke patenterbara metoden ansågs tillhöra det patenterbara områ-
det. Faktum att datorn var ett fysiskt föremål (*physical thing*) var tillräckligt för att
utesluta metoden från de i art. 52(2) angivna icke patenterbara kategorierna.

²² Ovan not 14, (headnote of the judgment).

²³ Ibid, punkt 5.

Den som därmed trodde att kravet på datorsystemet skulle ha accepterats av besvärskammaren blev dock besviken, eftersom kravet avvisades p.g.a. bristande uppfinningshöjd enligt art. 56 EPC. Detta beslut baserades inte på vanliga kriterier såsom *känd teknik* eller *vetenskapens ståndpunkt* inom området, utan snarare på en övertygelse att fackmannen måste anses ha haft kunskap om metoden när han skapade systemet, dvs. att den icke patenterbara metoden ansågs nödvändigtvis tillhöra känd teknik. Besvärskammaren resonerade så här:

"Indeed, the improvement envisaged by the invention according to the application is an essentially economic one, i.e. lies in the field of economy, which, therefore, cannot contribute to inventive step. The regime of patentable subject-matter is only entered with programming of a computer system for carrying out the invention. The assessment of inventive step has thus to be carried out from the point of view of a software developer or application programmer, as the appropriate person skilled in the art, having the knowledge of the concept and structure of the improved pension benefit system and of the underlying schemes of information processing as set out for example in the present method claims."²⁴

Besvärskammarens sätt att argumentera beskrevs av *Comptroller General of Patent:s* representant vid förhandlingen, *Colin Birss*, med uttrycket "*The Lord Giveth*", dvs. att användningen av tekniska hjälpmedel ledde till att uppfinningen ansågs patenterbar, och "*The Lord Taketh Away*", dvs. att besvärskammaren ansåg att fackmannen måste ha haft kunskap om den förbättrade metoden när han skapade systemet och att uppfinningshöjden därför inte uppfylldes.²⁵ Medan besvärskammaren i *Pension Benefit*-avgörandet använde sig av detta resonemang för att avvisa kravet på datoranordningen och uteslöt metodkravet från det patenterbara området genom art. 52(2), valde den senare en något annorlunda väg i *Hitachi*-avgörandet, som dock ledde till samma resultat.

1.2 *Hitachi*-avgörandet – "*The Lord Giveth, the Lord Taketh Away*" II. Det s.k. *Hitachi*-avgörandet²⁶ gällde en automatisk auktionsmetod som utfördes inom ett datorsystem. Metoden administrerade olika steg som var typiska för en holländsk auktion, dvs. en auktion där auktionsförrättaren börjar med det högsta priset och sedan sänker priset till dess att ett bud avges. Om endast ett bud avges, får budgivaren auktionsobjektet. Om flera bud avges, sker auktionen på vanligt sätt till dess att endast ett bud kvarstår. Patentkraven omfattade datoranordningen och själva metoden.

²⁴ Ibid. punkt 8.

²⁵ Appellationsdomstolen i *Aerotel/Macrossan*-avgörandet sammanfattade denna "*Pension Benefit*-variant" av any hardware-doktrinen i punkt 26 så här: "Where a claim is to a method which consists of an excluded category, it is excluded by Art. 52(2) even if hardware is used to carry out the method. But a claim to the apparatus itself, being 'concrete' is not so excluded. The apparatus claim is nonetheless bad for obviousness because the notional skilled man must be taken to know about the improved, excluded, method."

²⁶ Ovan not 19.

Besvärskammaren började med att analysera kravet på datoranordningen och noterade inledningsvis att det tidigare *technical contribution*-testet, som innefattade granskningen av olika patenterbarhetskriterier, såsom t.ex. nyhet eller uppfinningshöjd, hade övergivits av senare rättsfall och ansetts som mindre lämpliga för att bestämma om en uppfinning skall tillhöra det patenterbara området. Sedan citerade besvärskammaren olika avsnitt ur *IBM*-²⁷ och *Pensions Benefit*-avgörandena:

”Determining the technical contribution an invention achieves with respect to the prior art is therefore more appropriate for the purpose of examining novelty and inventive step than for deciding on possible exclusion under Article 52(2) and (3)”;²⁸

”There is no basis in the EPC for distinguishing between ‘new features’ of an invention and features of that invention which are known from the prior art when examining whether the invention concerned may be considered to be an invention within the meaning of Article 52(1) EPC. Thus there is no basis in the EPC for applying this so-called contribution approach for this purpose”.²⁹

Besvärskammaren var uttryckligen överens med dessa citat och anförde att:

”Therefore, taking into account both that a mix of technical and non-technical features may be regarded as an invention within the meaning of Article 52(1) EPC and that prior art should not be considered when deciding whether claimed subject-matter is such an invention, a compelling reason for not refusing under Article 52(2) EPC subject-matter consisting of technical and non-technical features is simply that the technical features may in themselves turn out to fulfil all requirements of Article 52(1) EPC.”³⁰

Helt i överensstämmelse med *Pension Benefit*-avgörandet³¹ fattade besvärskammaren följaktligen beslutet att kravet avseende datoranordningen föll inom det patenterbara området och inte tillhörde de i art. 52(2) nämnda kategorierna, eftersom ”it comprises clearly technical features such as a ‘server computer,’ ‘client computers’ and ‘a network.’”³²

Denna slutsats utgjorde den vid tidpunkten tydligaste avvikelser från tidigare avgöranden eftersom det uttryckligen bekräftades att en dator som är programmerad till att utföra en affärsmetod ansågs varken som enbart ett datorprogram eller en affärsmetod. Ingen ytterligare *technical contribution* var nödvändig för att den inte skulle falla under art. 52(2).

²⁷ T 1173/97 Computer program product/IBM, OJ EPO 1999 s. 609 [1 juli 1998].

²⁸ Ibid, vid punkt 8.

²⁹ Ovan not 18, vid punkt. 6.

³⁰ Ovan not 19, vid punkt 3.5.

³¹ Ibid, vid punkt 3.8: ”This conclusion is in conformity with decision T 931/95, where it is stated that. An apparatus constituting a physical entity or concrete product, suitable for performing or supporting an economic activity is an invention within the meaning of Article 52(1) EPC.”

³² Ibid, vid punkt 3.7.

Besvärskammaren framhöll sedan att den var beredd att avvika från *Pension Benefit*-avgörandet i frågan om kravet på metoden skulle falla under patenteringsförbudet i art. 52(2): "The reasoning above (point 3.5) is independent of the category of the claim. Thus, in the present case, also the method of claim 1 is not excluded from patentability under Article 52(2) EPC."³³

Trots att besvärskammaren förstod att denna konklusion inte överensstämde med vad som tidigare hade sagts i *Pension Benefit*-avgörandet, så ansåg den att resonemanget som fördes med hänsyn till anordningskraven borde gälla även för metodkraven för att överensstämma med insikten att det tidigare *technical contribution*-testet, var mindre lämpligt för att avgöra om en uppfinning tillhör det patenterbara området.³⁴ Besvärskammaren uttalade vidare att:

"4.5 [...] What matters having regard to the concept of 'invention' within the meaning of Article 52(1) EPC is the presence of technical character which may be implied by the physical features of an entity or the nature of an activity, or may be conferred to a non-technical activity by the use of technical means. In particular, the Board holds that the latter cannot be considered to be a non-invention 'as such' within the meaning of Article 52(2) and (3) EPC. Hence, in the Board's view, activities falling within the notion of a non-invention 'as such' would typically represent purely abstract concepts devoid of any technical implications.

4.6 The Board is aware that its comparatively broad interpretation of the term 'invention' in Article 52(1) EPC will include activities which are so familiar that their technical character tends to be overlooked, such as the act of writing using pen and paper. Needless to say, however, this does not imply that all methods involving the use of technical means are patentable. They still have to be new, represent a non-obvious technical solution to a technical problem, and be susceptible of industrial application."³⁵

Besvärskammaren drog därför den principiella slutsatsen att det under vissa omständigheter kunde räcka med att en metod, som involverade tekniska medel, såsom auktionsmetoden i *Hitachi*-avgörandet, kunde anses utgöra en uppfinning enligt art. 52(1) EPC. Avgörande var den *tekniska karaktären*.³⁶

Den som därmed trodde att detta patent beviljades, blev dock återigen besviken. I likhet med *Pension Benefit*-avgörandet, använde sig besvärskammaren även här av det s.k. *The Lord Giveth and The Lord Taketh Away*-resonemanget för att avslå patentkraven på datoranordningen, dvs. att besvärskammaren ansåg att fackmannen måste ha haft kunskap om den förbättrade metoden när han ska-

³³ Ibid, vid punkt 4.1.

³⁴ Ibid, vid punkterna 4.3 och 4.4.

³⁵ Ovan not 19, vid punkterna 4.5 och 4.6.

³⁶ Jämför kommentaren av Bengt Domeij, Patenträtt [2007], s. 62/63: "På ganska oklara grunder har besvärskammarna bestämt sig för att bedöma frågan utifrån om den datorimplementerade uppfinningen har teknisk karaktär. Det rekvisitet finns inte uttryckt i den del av EPC (eller PL) som bestämmer det patenterbara området. Innebörden i kravet på teknisk karaktär tycks vara att en datorimplementerad uppfinning måste ha en relativ specifik definition. Det patentsökta får inte bara vara en abstrakt regel för problemlösningen, som skulle kunna utnyttjas i en dator inom en lång rad områden (t.ex. att 1+1=2)."

pade systemet och att kravet på uppfinningshöjd därför inte uppfylldes. Till skillnad från *Pension Benefit*-avgörandet använde besvärskammaren i *Hitachi*-avgörandet dock samma resonemang även för att avslå metodkraven, eftersom den förbättrade metoden ansågs ha varit uppenbar för fackmannen och att de åtgärder som hade vidtagits för att komma fram till metoden tillhörde rutinen.³⁷

1.3 *Microsoft* – ”*The Lord Giveth but the Lord Doth not Always Take Away*”. Det s.k. *Microsoft*-avgörandet³⁸ var det tredje EPO-avgörande som inkluderades i den engelska domstolens analys. I detta rättsfall slog besvärskammaren tydligt fast att ett krav på en programmerad dator inte skall anses som ett ”datorprogram” *som sådant*. Besvärskammaren resonerade så här:

”Moreover, the Board would like to emphasise that a method implemented in a computer system represents a sequence of steps actually performed and achieving an effect, and not a sequence of computer-executable instructions (i.e. a computer program) which just have the potential of achieving such an effect when loaded into, and run on, a computer. Thus, the Board holds that the claim category of a computer-implemented method is distinguished from that of a computer program. Even though a method, in particular a method of operating a computer, may be put into practice with the help of a computer program, a claim relating to such a method does not claim a computer program in the category of a computer program.”³⁹

Sedan bedömde besvärskammaren själva rättsfallet enligt dessa principer på följande sätt:

”Claim 5 is directed to a computer-readable medium having computer-executable instructions (i.e. a computer program) on it to cause the computer system to perform the claimed method. The subject-matter of claim 5 has technical character since it relates to a computer-readable medium, i.e. a technical product involving a carrier (see decision T 258/03 – Auction method/Hitachi cited above). Moreover, the computer executable instructions have the potential of achieving the above-mentioned further technical effect of enhancing the internal operation of the computer, which goes beyond the elementary interaction of any hardware and software of data processing (see T 1173/97 – Computer program product/IBM; OJ EPO 1999, 609). The computer program recorded on the medium is therefore not considered to be a computer program as such, and thus also contributes to the technical character of the claimed subject-matter.”⁴⁰

³⁷ ”Hitachi/Auction method”-varianten av ”any hardware”-doktrinen sammanfattade appellationsdomstolen så här (punkt 26): ”A claim to hardware necessarily is not caught by Art. 52(2). A claim to a method of using that hardware is likewise not excluded even if that method as such is excluded matter. Either type of claim is nonetheless bad for obviousness for the same reason as above.”

³⁸ Ovan not 20.

³⁹ Ibid, punkt 5.1.

⁴⁰ Ovan not 20, punkt 5.3.

Resultatet blev alltså att en CD-skiva eller floppy disk som innehöll ett datorprogram inte ansågs som enbart ett datorprogram eftersom den inte enbart hade programmet som innehåll, utan dessutom aktivt instruerade datorn att börja utföra programmet. I det aktuella fallet fick resonemanget stöd av att förbättringen av den interna operationen inom själva datorn kunde anses vara av *teknisk karaktär*, men den engelska appellationsdomstolen fann att argumentationslinjen var i stort sett oberoende av den tekniska karaktären. Följer man denna speciella tolkning, skulle *Microsoft*-avgörandet alltså innebära en väsentlig skillnad i jämförelse med *Hitachi*-avgörandet.

Dessutom ledde *Microsoft*-avgörandet inte till samma slutresultat som *Pension Benefit*- och *Hitachi*-avgörandena. Till skillnad från de tidigare rättsfallen inkluderade besvärskammaren inte det icke patenterbara datorprogrammet som användes i uppfinningen som del av den tidigare kända tekniken. I stället identifierade den bland annat Windows 3.1 som ”prior art” och fann därefter att uppfinningen var ny och hade uppfinningshöjd.

Neil William Macrossan själv, som inte var närvarande eller representerad vid förhandlingen inför den engelska appellationsdomstolen, men som lämnade in skriftliga ställningstaganden, nämnde detta sätt att argumentera som ”*the Lord Giveth but the Lord Doth not Always Take Away*”. Denna bedömning delades av *L. J. Jacob*, som särskilt påpekade skillnaderna mellan de tidigare EPO-avgörandena och dess eget avgörande i *Gale*⁴¹ och fann att:

”*Microsoft/Data Transfer* would seem to open the way in practice to the patentability in principle of any computer program. The reasoning takes a narrow view of what is meant by ‘computer program’ – it is just the abstract set of instructions, not a physical artefact which not only embodies the instructions but also actually causes the instructions to be implemented – such as the memory in a computer on which the program is stored.”⁴²

1.4 Appellationsdomstolens slutsatser: ”The EPO decisions are mutually contradictory”. Appellationsdomstolen drog slutsatsen att olika avgöranden av EPO:s bevärskammare var motstridiga och hyste till och med misstankar om att EPO självt inte var övertygat om att de tankegångar som utvecklats i *Pension Benefit*, *Hitachi* och *Microsoft*-avgörandena bidrog till ett klarläggande av rättsläget.⁴³ För att stödja antagandet anmärktes att den aktuella versionen av EPO:s Guidelines

⁴¹ Gales application, R.P.C. 191 [1991].

⁴² Aerotel/Macrossan, punkt 115. I punkt 26 sammanfattade appellationsdomstolen ”Microsoft/Data Transfer”-varianten av ”any hardware”-doktrin så här: ”Simply ask whether there is a claim to something ‘concrete’ e.g. an apparatus. If yes, Art. 52(2) does not apply. Then examine for patentability on conventional grounds – do not treat the notional skilled man as knowing about any improved excluded method.”

⁴³ Han uttryckte sig emellertid utomordentlig försiktig när han skrev: ”To say that is not to criticise anyone. On the contrary the Boards of Appeal have each done what they think is right in law – as befits tribunals exercising a judicial function. [Aerotel/Macrossan, punkt 25].

innehåller två – enligt appellationsdomstolen – mostridiga delar, varav en reflekterar en pre- och en annan en post-*Pension Benefit*-position.⁴⁴

Även om det kan diskuteras om appellationsdomstolens bedömningar i dessa avseenden var helt korrekta, så gav den i alla fall uttryck åt den bestämda åsikten att:

”[...] surely the time has come for matters to be clarified by an Enlarged Board of Appeal. Under art. 112(1)(b) of the EPC the President of the EPO has the power to refer a point of law to an Enlarged Board where two Boards of Appeal have given different decisions on that question. That is now clearly the position. There are indeed at least four differing points of view [...]”⁴⁵

Detta ledde slutligen till att *L. J. Jacob* föreslog de inledningsvis presenterade frågorna till EPO:s president i förhoppningen att han skulle lägga fram dem till den stora besvärskammaren, samtidigt som *L. J. Jacob* vägrade följa de senaste EPO-avgörandena och avgjorde fallet endast under hänvisning till de principer som hade utvecklats av appellationsdomstolen i dess egna tidigare avgöranden.⁴⁶

2. Den engelska (ut)vägen: ett steg tillbaka

Därefter undersökte appellationsdomstolen senare avgöranden av de engelska första-instansrätterna och noterade att flera rättsfall, som t.ex. *Halliburton v Smith*,⁴⁷ *Shoppalotto.com's Application*⁴⁸ och *CFPH LLC's Application*,⁴⁹ under år 2005 hade börjat mera ta hänsyn till ovan beskrivna förändringar hos EPO-avgöranden, dvs. från *Vicom* till *Hitachi*.

Utvecklingen hade lett till formuleringen av ett tvåstegstest i *CFHP LLC's Application* som vid tidpunkten av *Aerotel/Macrossan*-avgörandena hade blivit

⁴⁴ Ibid., punkt 116. Jämför juni 2005-versionen av Guidelines for Examination in the EPO, Chapter IV (Patentability). Punkt 2.3.6. Medan den ena delen innehåller följande passage: “[...] According to T 1173/97 [IBM/computer program], such normal physical effects are not in themselves sufficient to lend a computer program technical character. But if a computer program is capable of bringing about, when running on a computer, a further technical effect going beyond these normal physical effects, it is not excluded from patentability, irrespective of whether it is claimed by itself or as a record on a carrier [...]”; så säger den andra: “[...] A computer system suitably programmed for use in a particular field, even if that is, for example, the field of business and economy, has the character of a concrete apparatus within the meaning of art. 52(1) (see *Pension Benefit*) [...]”.

⁴⁵ *Aerotel/Macrossan*, punkt 25.

⁴⁶ Ibid., punkt 25: “We have no power to refer any question and must reach our decision now independently of what any Enlarged Board might decide if and when there is a reference. Nonetheless we have ventured to formulate questions which might be asked of an Enlarged Board in the hope of encouraging a reference. We add that the Comptroller supports us in this course.”

⁴⁷ *Halliburton v. Smith*, EWHC 1623 [2005].

⁴⁸ *Shoppalotto.com's Application*, EWHC 2416 (Pat) [2005], RPC 293: “[t]ake the claimed programmed computer, and ask what it contributes to the art over and above the fact that it covers a programmed computer. If there is a contribution outside the list of excluded matter, then the invention is patentable, but if the only contribution to the art lies in excluded subject matter, it is not patentable”.

⁴⁹ *CFPH LLC's Application*, EWHC 1589 [2005].

utgångspunkten för UK Patent Office (nu UK Intellectual Property Office).⁵⁰ Testet utgick i stort sett ifrån att den isolerade tillämpningen av det s.k. ”*technical contribution*”-testet från *Vicom*-avgörandet var olämpligt för att bedöma patenterbarheten av uppfinningar och att man i stället borde ta hänsyn till alla patenterbarhetskriterier i sin helhet för att avgöra denna fråga.⁵¹

När det gällde de senare EPO-avgörandena avstod appellationsdomstolen dock från att använda sig av de principer som utvecklats i de senare nationella förstainstansavgörandena. I stället uttryckte *L. J. Jacob* tydligt att han kände sig förpliktad att följa domstolens egna tidigare beslut i t.ex. *Merryl Lynch*-,⁵² *Gale’s Application*-⁵³ och *Fujitsu*-avgörandena⁵⁴ som hade förkastat *any hardware*-doktrinen och i stället hade bekräftat och utvecklat läran baserad på det klassiska *technical contribution*-testet ur *Vicom*-avgörandet.⁵⁵ Bland annat hade det formulerats ytterligare ett kriterium i det s.k. *Merryl Lynch*-avgörandet, som gick ut på att en företeelse som föll i sin helhet inom det icke patenterbara området, aldrig kunde räknas som ”*technical contribution*”, trots att den var ny och hade uppfinningshöjd.⁵⁶

Det skall anmärkas att dessa avgöranden uppenbarligen hade haft problem med att tydligt identifiera eller definiera vad som skulle anses som ”*technical contribution*”.⁵⁷ För att ge avgörandet i *Macrossan/Aerotel* en strukturerad form, utvecklade appellationsdomstolen därför slutligen ett nytt test. Testet, som egentligen bara är en omformulering och omplacering av de principer som utvecklats i *Merryl Lynch*- och *Fujitsu*-avgörandena, omfattar numera fyra steg för att bedöma frågan om en uppfinning tillhör det patenterbara området.⁵⁸

Det första steget innebär att på ett lämpligt sätt tolka själva kravet som skall undersökas (1). I andra steget skall man försöka identifiera vad som faktiskt har bidragits till den kända tekniken (2). Det tredje steget skall ge svar på frågan om det som tillförts enbart faller inom området som är uteslutet från patenterbarhet (3). Det fjärde steget går slutligen ut på att avgöra om det faktiska eller hävdade bidraget till den kända tekniken i själva verket är av teknisk karaktär (4). Appellationsdomstolen anförde att det sista steget kanske var onödigt, eftersom det redan omfattades av steg tre, men eftersom rätten kände sig tvungen att följa

⁵⁰ Ibid: ”[t]he first step...should be to identify what is the advance in the art that is said to be new and non-obvious (and susceptible of industrial application). The second step is to determine whether it is both new and not obvious (and susceptible of industrial application) under the description ‘an invention’ (in the sense of Article 52)”.

⁵¹ Jämför kommentaren av William Cook och Geoff Lees, ”Test Clarified for UK Software and Business Method Patents: But What about the EPO?”, i E.I.P.R. [2007], s. 115–118. Se även: Opinion by Simon Davies, ”Searching Computer-Implemented Inventions: The Truth is Out There”, E.I.P.R. [2007], s. 87–90.

⁵² *Merryl Lynch’s Application*, R.P.C. 561 [1989].

⁵³ *Gales’s Application*, R.P.C. 191 [1991].

⁵⁴ *Fujitsu’s Application*, R.P.C. 608 [1997].

⁵⁵ *Aerotel/Macrossan*, bl.a. punkt 26, 38 och 46.

⁵⁶ Ovan not 52: ”The fact that the method of doing business may be an improvement on previous methods of doing business does not seem to be material.”

⁵⁷ Cook & Lees, i E.I.P.R. [2007], s. 117.

⁵⁸ *Aerotel/Macrossan*, punkterna 45–49.

Merryll Lynch-avgörandet, ansågs det ändå som nödvändigt. När rätten sedan använde testet på de aktuella förhållandena i *Aerotel/Macrossan*-avgörandena, kom den till följande resultat: Beträffande *Aerotel* fann domstolen att *Aerotel*s uppfinning inte relaterade till en affärsmetod *som sådan* utan snarare till en uppfinning som inte tillhörde de i art. 52(2) nämnda kategorierna. Det faktiska bidraget identifierades i ett nytt datorsystem. Domstolen underströk faktum att systemet representerade en ny fysisk kombination, även om det implementerades av en dator. Bidraget ansågs vara av teknisk karaktär och ha omfattat mer än enbart en affärsmetod. Därmed upphävde UK Court of Appeal förstainstansrättens (High Court) tidigare dom och *Aerotel* fick behålla sitt patent.⁵⁹

Macrossan fick ett – för honom – sämre besked. Steg 1 ledde inte till större problem. I steg 2 identifierades sedan bidraget till den kända tekniken. Rätten ansåg att detta var ett interaktivt system som utförde ett arbete som annars skulle ha gjorts av en kvalificerad person, men att ett datorprogram användes för att genomföra metoden.⁶⁰ Därefter karakteriserades bidragen i steg 3 som en affärsmetod⁶¹ och ett datorprogram *som sådant*.⁶² Slutligen fann rätten att det inte fanns något tekniskt bidrag förutom ett fungerande datorprogram.⁶³ Följaktligen drog domstolen slutsatsen att *Macrossan*s idé inte tillhörde det patenterbara området och fastställde därmed det ursprungliga beslutet av den engelska patentmyndigheten att avslå patentansökan.⁶⁴

Efter detta beslut publicerade det engelska patentverket den 2 november 2006 (UK Intellectual Property Office) ett meddelande (practice notice) som förklarade hur patentverket skulle komma att granska patentansökningar på datorrelaterade uppfinningar och på affärsmetoder i ljuset av *Aerotel/Macrossan*.⁶⁵

Somliga patentombud verkar anse att patentverkets tolkning av *Macrossan*-avgörandet var alldeles för restriktivt. *Macrossan*, som fortfarande väntar på ett EPO-beslut rörande en europeisk patentansökan som designerar UK, överklagade avgörandet till högsta domstolen (House of Lords). Men i februari 2007 avvisade *Lord Walker of Gethinorpe*, *Lord Hoffmann* och *Lord Mance* i ett enhetligt

⁵⁹ Ibid, punkterna 50–57.

⁶⁰ Ibid, punkterna 71 och 73.

⁶¹ Det bör tilläggas att appellationsdomstolen i denna punkt gick emot Mr. Justice Manns bedömning i första instansavgörandet. Appellationsdomstolen såg ingen anledning att göra skillnad mellan metoder som enbart genomförde affärsverksamheter (icke patenterbar) och metoder som användes som verktyg i en verksamhet (patenterbar). Dessutom ogillades med stöd av tyska och franska rättsfall resonemanget av Mann J. att art. 52(2) skulle användas endast i samband med kraven som avser slutförandet av en affärstransaktion. Se *Aerotel/Macrossan*, punkterna 67–71.

⁶² Ibid, punkt 71: "Mr Macrossan's method is for the business itself, the business of advising upon and creating appropriate company formation documents" och punkt 73: "the contribution is just the devised program up and running".

⁶³ Ibid., punkt 73.

⁶⁴ Ibid., punkt 74. Det skall tilläggas att domstolen först verkade tveka på frågan om *Macrossan*s idé även utgjorde en metod för att utföra en mental verksamhet, men frågan behövde ju aldrig besvaras, eftersom rätten ansåg att uppfinningen var en affärsmetod och ett datorprogram som sådan.

⁶⁵ Dokumentet (Patents Act 1977: Patentable subject matter) är offentligt tillgängligt på UK Intellectual Property Offices hemsida: <http://www.ipo.gov.uk/patent/p-law-notice-subjectmatter>.

beslut (one line decision) hans ansökan om prövningstillstånd. Domarna ansåg att avgörandet inte ledde till ett diskuterbart rättsligt fastställande som var av allmän offentlig angelägenhet.⁶⁶ Trots detta misslyckande, hade *Macrossan* fortfarande två källor kvar som kunde kasta ljus över det rättsliga läget. Den ena möjligheten var om EPO:s president beslutade att lägga fram de i *Aerotel/Macrossan*-avgörandena identifierade frågeställningarna till den stora besvärskammaren enligt art. 112 (1) (b) EPC. Den andra förhoppningen avsåg en väntande dom från förstainstansrätten (High Court), där ett finansinformationsföretag (*Bloomberg*) yttrat att det engelska patentverket hade misstolkat det nya fyrstegstestet i *Aerotel/Macrossan*-avgörandena när det hade avslagit deras patentansökan som rörde ett program som fördelade finansiell information till specifika användare inom ett datorsystem samt ett medium som innehöll programmet och kunde läsas av datorn.

Den 13 mars 2007 meddelade *Mr. Justice Pumfrey* en förenad dom i *Bloomberg LP's/Cappellini's Application*.⁶⁷ Avgörandet baserades tydligt på *Macrossan/Aerotel*. *Mr. Justice Pumfrey* använde det nya fyrstegstestet på ett restriktivt sätt och bekräftade de två negativa besluten av det engelska patentverket. Beträffande *Bloombergs* patentansökan slog domstolen fast att den relaterade till datorprogram som sådant. Rörande *Mr. Cappelinis* patentansökan, som omfattade olika ytterst komplexa patentkrav, bl.a. på en ny algoritm för att beräkna och bestämma transportvägar, ansåg domstolen att den relaterade till metoder för mental verksamhet, affärsverksamhet och datorprogram som sådant.

3. Svaret från EPO och reaktionerna

Kort efter *Bloomberg LP's/Cappellini's Application*-avgörandet blev det uppenbart att även den andra av *Macrossans* förhoppningar hade grusats. Det engelska patentverket publicerade nu brevsvaret av EPO:s president *Alain Pompidou*,⁶⁸ som den 22 februari 2007 skrev:

"...I have decided that at the moment there is an insufficient legal basis for a referral under Article 112 (1) (b). Leaving aside Board of Appeal case law the line of reasoning of which has been abandoned by later case law, I believe there are insufficient differences between current Board of Appeal decisions dealing with Article 52 EPC on important points of law that would justify a referral at this stage.

This of course does not mean that a clarification of certain issues by the Enlarged Board of Appeal would not be welcomed. The EPO will continue to monitor case law, whereby I believe the appropriate moment for a referral would be where the approach taken by one Board of Appeal would lead to a grant of a patent whereas the approach taken by another Board would not..."

⁶⁶ Se Emma Barraclough i: *Managing Intellectual Property News* [9 februari 2007], "House of Lords: We won't hear *Macrossan* appeal", tillgängligt på: <http://www.managingip.com>. ("does not raise an arguable point of law of general public importance").

⁶⁷ *Bloomberg LP's /Cappellini's Application*, EWHC 476 [2007].

⁶⁸ Brevets text återges på UK Intellectual Property Offices hemsida: <http://www.ipo.gov.uk/patent/p-decisionmaking/p-law/p-law-notice/p-law-notice-subjectmatter/p-law-notice-subjectmatter-letter.htm>.

Detta uttalande ledde till stor besvikelse bland nationella patentmyndigheter och patentombud. *Peter Hayward*, avdelningsdirektör vid det engelska patentverkets (UK Intellectual Property Office) patentavdelning, anmärkte:⁶⁹

”We are obviously disappointed [with president Pompidou’s decision]. There is continuing inconsistency and no immediate prospect for resolving that.”

John Collins, ett patentombud som representerade *Neal William Macrossan* vid det misslyckade försöket att överklaga appellationsdomstolens avgörande till House of Lords, yttrade att han var besviken men inte överraskad av *Pompidous* beslut.⁷⁰

”There was hope of getting the Enlarged Board to make a highly influential decision that may change the law. But at the moment the Court of Appeal has directed that the UK is different [from the rest of Europe] by devising the four-step test, so we’ve gone back to a position of significant difference.”

Sedan tillfogade han:

”The EPO is granting patents that would be deemed invalid by the UK courts, and as somebody practising in software patents for 15 years I now have great difficulty advising clients on what is allowable in the UK.”

Men det visade sig också att det rådde oenighet kring vad som var källan till det oklara rättsläget rörande dator- och affärsverksamhetsrelaterade patent. Medan *Collins* ansåg att avgöranden av EPO:s besvärskammare hade utvecklat en viss grad av uniformitet och att Storbritannien nu hade bidragit till större ovisshet genom att inte följa EPO:s avgöranden, identifierade *Hayward* problemet med de – enligt honom – motstridiga avgörandena av EPO:s besvärskammare.

Emellertid uttryckte även motståndare till dator- och affärsverksamhetsrelaterade patent, som anser att den nuvarande doktrinen inte återspeglar samhällets och innovationssystemets intresse, sitt missnöje med beslutet. Representanter för lobbygrupper, såsom t.ex. *Foundation for a Free Information Infrastructure*, kritiserade bland annat att *Pompidou* hade missat tillfället att be den stora besvärskammaren att granska och bedöma nuvarande EPO-praxis kring art. 52 EPC och datorrelaterade patent. Sedan EG-direktivet avvisats av det Europeiska Parlamentet i juli 2005, anser dessa grupper dock i allmänhet att *Macrossan*-avgörandet bara är ett ytterligare tecken på att nuvarande rättspraxis hos EPO inte är accepterad av den Europeiska Unionen och dess medlemsstater.⁷¹

⁶⁹ Se Managing Intellectual Property News [15 mars 2007], ”IP practitioners disappointed by EPO software decision”, tillgängligt på: <http://www.managingip.com>.

⁷⁰ Ibid.

⁷¹ Ibid.

Att diskussionen kring *Aerotel/Macrossan*-avgörandena och brevsvaret av *Pompidou* är långt ifrån över bekräftades slutligen av att *Neil William Macrossan* själv nu meddelat på sin hemsida att han planerar att lägga fram ytterligare en petition till House of Lords, eftersom han anser att domstolens beslut borde övervägas på nytt med tanke på det negativa svaret från *Pompidou*.⁷² I sitt yttrande uttrycker *Macrossan* sin förmodan att en grund för högsta domstolens avslag var att EPO skulle be stora besvärskammaren att förtydliga rättsläget kring datorrelaterade uppfinningar.⁷³

4. Reflektioner kring *Pompidous* brev och Lord Justice Jacobs bedömning av rättsläget

I ljuset av den ovan beskrivna situationen kan det alltså konstateras att det komplexa rättsläget och de olika tolkningarna av senare nationell praxis och EPO-avgöranden leder till förvirring bland olika aktörer inom patentsystemet. Med tanke på rättssäkerheten verkar det finnas ett stort behov av tydliga riktlinjer kring patentering av datorrelaterade uppfinningar och patent på metoder för affärsverksamhet. I detta sammanhang skall nämnas att ansträngningarna av EG-kommissionen att få till stånd ett direktiv som förtydligar rättsläget kring datorrelaterade uppfinningar har misslyckats. Trots att direktivförslaget⁷⁴ fick ett stort stöd av de flesta medlemsländerna förkastades det av Europaparlamentet med stor majoritet den 6 juli 2005.⁷⁵ Det som i avsaknad av ett EG-direktiv styr rättsläget borde vara rättspraxis från EPO.⁷⁶ Mot denna bakgrund kan det vid första tanken förefalla svårt att förstå varför EPO:s president bestämde sig för att

⁷² Yttrandet återges på följande hemsida: <http://www.ukcorporator.co.uk/second-petition.php>.

⁷³ Mr. Macrossan skriver bland annat: "A major plank of the UKPO's written objections to my petition for leave to appeal, was that it was not then an 'opportune occasion' for the House of Lords to review the general principles on which the Court of Appeal's judgment in my case was based. And in that regard the UKPO pointed out that the President of the EPO had not then yet responded to the Court of Appeal's suggestion that there be a referral to an EPO Enlarged Board of Appeal" och "So now that the EPO President's letter has made it clear that no referral to an EPO Enlarged Board of Appeal is imminent, I am considering lodging a second petition to the House of Lords seeking leave to appeal. And the starting point for my consideration will be the case of *Buttes Gas v Hammer* ([1982] A.C. 888), where the House of Lords having initially (in 1975) refused leave to appeal, subsequently (in 1980, on the crystallisation of previous uncertainties) gave leave to appeal (and went on to uphold the appeal itself)."

⁷⁴ European Commission Press Release, Proposal for a Directive on the patentability of computer-implemented inventions-frequently asked questions, tillgängligt på: <http://europa.eu.int/rapid/pressReleasesAction.do?reference=MEMO/02/32&format=HTML&aged=1&language=EN&guiLanguage=en>, Reference: MEMO/02/32, Brussels, 20th February 2002.

⁷⁵ Se även det misslyckade försöket att utesluta datorprogram från art. 52(2) (c) EPC vid den diplomatiska EPC 2000 konferensen i München (http://patlaw-reform.european-patent-office.org/epc2000/documents/mr/_pdf/em00015.pdf).

⁷⁶ Jämför Bengt Domeij, *Patenträtt* [2007], s. 62 som hänvisar till att misslyckandet reflekterar en hetsig dragkamp. Medan de flesta stora företag verkar ha en positiv syn på datorimplementerade uppfinningar, finns det en stark opposition bland mindre företag som anser att programmering inte behöver patent för att utvecklas, samt att de saknar resurser för att genomdriva patentfrågor, som t.ex. små datorkonsulter som tjänar på flexibilitet och kundanpassning, samt programmerare utan vinstintresse t.ex. vid universiteten.

inte lägga fram de föreslagna frågeställningarna till den stora besvärskammaren. För att finna svar bör man först se på art. 112 (1) (b) EPC och dess syfte.

Det generella syftet med art. 112 EPC är att säkerställa en uniform tolkning av EPC. Enligt art. 112 (1) (a) och (b) EPC kan antingen EPO:s besvärskammare⁷⁷ eller EPO:s president lägga fram frågor till den stora besvärskammaren för ett ställningstagande (opinion). Dessa frågor måste dock syfta till att främja en uniform tolkning av EPC eller relatera till viktiga rättsliga frågor.

Även om åsikterna om vad som utgör en viktig rättslig fråga kan skilja mellan EPO och EPC:s användare,⁷⁸ verkar det – åtminstone vid första åsyn⁷⁹ – uppenbart att de i *Aerotel/Macrossan*-avgörandena presenterade frågeställningarna rörde grundläggande rättsliga frågor som var väsentliga för de aktuella EPO-avgörandena. Dessutom avsåg de att främja en uniform tolkning av art. 52 EPC. Det framgår inte heller direkt ur presidentens brev att beslutet baserades på att dessa krav inte var uppfyllda.

I stället skriver *Pompidou* i sitt brev att han anser att de *identifierade motsatserna* i EPO:s rättspraxis inte var tillräckligt allvarliga för att kunna läggas fram enligt art. 112 (1) (b) EPC. För att även EPO:s president skall kunna lägga fram frågorna enligt art. 112 1) b) krävs det nämligen dessutom att två besvärskammare har kommit fram till två motstridiga beslut. I G 3 /95 har den stora besvärskammaren för första gången avvisat ett föreläggande av EPO:s president, eftersom den stora besvärskammaren ansåg att de av presidenten utpekade avgörandena av två besvärskammare inte var motstridiga.⁸⁰

Det kan dock förefalla svårt att dra en gräns mellan motstridiga avgöranden och den vanliga rättsutvecklingen. En vanlig rättsutveckling kan anses föreligga när samma organisationsenhet (som t.ex. den tekniska besvärskammaren) avviker i samma sammansättning från dess tidigare beslut. En avsiktlig vidareutveckling av rättspraxis kan även anses vara sannolik, när olika organisationsenheter eller samma organisationsenhet i en ny sammansättning noggrant diskuterar de tidigare besluten i ett avvikande avgörande. Men även i dessa fall måste presi-

⁷⁷ Detta kan enligt art. 112 (1) (a) EPC ske antingen ab officio eller på begäran av en part i förhandlingen. Enligt art. 22, 112 a EPC 2000 som skall träda ikraft i december 2007 kommer den stora besvärskammaren även vara behörig att bestämma över direkta besvär av parterna.

⁷⁸ Se sammanfattningen i Visser, *The annotated European Patent Convention 1973*, 14th revised edition, Volume 1 2006, art. 112, vid punkt 1 och 3: "An important point of law is normally derived from the bearing motives of a decision; however, obiter dicta may also concern important points of law that can give rise to legal uncertainty and can justify a referral." Jämför även rättsfallen: T 601/92 r.5, T 939/92, G3/93, G 4/98, T 15/01G3/03 och G 1/04.

⁷⁹ Det borde dock anmärkas att appellationsdomstolens huvudproblem var de nationella avgörandena och deras relation till besvärskammarens rättspraxis, se Slutsatser nedan.

⁸⁰ G3/95, Abl 1996, s. 169 – "Vorlage unzulässig". För att inte inskränka presidentens rättighet för mycket, skall dock motsatserna mellan olika domslut vara avgörande, och inte att det handlar om två besvärskammare som har olika organisatoriska beteckningar. Förutsättningen att det skall vara två besvärskammare anses vara uppfylld redan om två motstridiga beslut meddelats av samma besvärskammare i olika sammansättningar. Se: Opinion of the Enlarged Board of Appeal in G 4/98, "Designation fees" OJ 2001, s. 131, vid punkt 1.2 [27 november 2000] och: Opinion of the Enlarged Board of Appeal concerning G1/04, "Diagnostic method", OJ 2006, 334, vid punkt 1. Då samtliga avgöranden under övervägande (t.ex. *Vicom*, *Pension Benefit*, *Hitachi* och *Microsoft*) fälldes av besvärskammare med olika sammansättningar är detta krav i varje fall tillfredsställt.

denten kunna lägga fram en rättsfråga, när det verkar vara den enda vägen för att uppnå en enhetlig tolkning av reglerna.⁸¹ En anledning att inte lägga fram motstridiga beslut till den stora besvärskammaren kan alltså bestå i att praxis vid EPO anses tillhöra den vanliga rättsutvecklingen och att en enhetlig tolkning av reglerna anses vara möjlig trots en avvikande dom.⁸²

Det är uppenbart att utvecklingen från *Vicom* till *Hitachi* återspeglade förändringar i den rättsliga bedömningen, men det bör även noteras att det låg nästan 18 år mellan dessa avgöranden. Dessutom inkluderade *Hitachi*-avgörandet en utförlig diskussion av *Vicom*-avgörandet och bekräftade en utveckling som hade påbörjats med tidigare rättsfall såsom *Pension Benefit*-⁸³ och *IBM*-avgörandena.⁸⁴ *Hitachi*-avgörandet stadfäste besvärskammarens övertygelse att det är ett absolut kriterium att en uppfinning måste vara teknisk och oberoende av teknikens ståndpunkt. Systematiskt är det korrekt att undersöka den andra ”tröskeln”, dvs. nyhet (Art 54 EPC), uppfinningshöjd (Art. 56 EPC) och industriell tillämpning (Art. 57, 83 EPC), efter den generella patenterbarheten enligt art. 52 EPC.⁸⁵ Även om domstolen i *Hitachi*-avgörandet kom till samma resultat som i *Pension Benefit*-avgörandet, så presenterade den i *Hitachi*-avgörandet den mest konsekventa användningen av detta tillvägagångssätt. Domstolen undersökte både systemkravet och metodkravet med den nya granskningsmetoden, medan det tidigare *Pension Benefit*-avgörandet använde den endast på systemkravet. *Hitachi*-avgörandet bekräftade alltså bara en ny rättsutveckling efter en noggrann diskussion av tidigare rättsfall.

En fråga som återstår är dock om *Microsoft*-avgörandet avviker från *Hitachi*-avgörandet. Skulle man följa appellationsdomstolens tolkning att resonemanget i *Microsoft*-avgörandet är oberoende av den *tekniska karaktären*, kunde avgörandena möjligtvis anses som motstridiga.⁸⁶ *L. J. Jacob* verkar förbise, att patentet inte beviljades endast på grund av att uppfinningen relaterade till ett medium som var läsbart för en dator, utan att ett program som var installerat på ett läsbart medium hade en *ytterligare teknisk effekt* (further technical effect), som inte utan vidare framgick ur den tidigare kända tekniken. I detta samband är det förvånansvärt att *L. J. Jacob*, trots att domen levererade en utförlig analys av rättspraxis, inte utförde en närmare undersökning av ”further technical effect”-testet

⁸¹ Singer/Stauder, Europäisches Patentübereinkommen, 4. Auflage 2007, zu art. 112, punkt 24.

⁸² Se Visser, The annotated European Patent Convention 1973, 14th revised edition, Volume 1 2006, art. 112, vid punkt 3.

⁸³ T 931/95 (även *Pension Benefit* diskuterade utförligt *Vicom*).

⁸⁴ T 1173/97 (jämför även det senare avgörande i T 0764/02).

⁸⁵ Så även Alexander Bulling: Mitteilungen der deutschen Patentanwälte, Heft 1 2007, ”Sind britische Erfindungen anders als europäische? – Die aktuelle Rechtsprechung der EPA-Beschwerdekammern und des britischen Court of Appeal (Civil Division) zu computerimplementierten Erfindungen”, s. 1–5 (4).

⁸⁶ Det skall även nämnas att *Aerotel/Macrossan* avgörandena vid flera tillfällen hävdar att det inte finns någon gemensam tanke om de fiktiva kategorier som skall uteslutas från patenterbarheten enligt art. 52(2) EPC [se punkterna 9, 11, 30 och 68]. Detta är dock inte helt korrekt, eftersom alla dessa kategorier har det gemensamt att de saknar teknisk karaktär – även om det kan tyckas att detta kriterium bestämdes på ganska oklara grunder [jämför fotnot 37 och kommentaren av Bengt Domeij, Patenträtt [2007], s. 62/63].

som hade utvecklats av besvärskamrarna och baserades på att datorprogram som t.ex. påverkar den interna funktionen av datorer, åstadkommer mer än den vanliga växelverknningen mellan software och hardware. Just att programmet i *Microsoft*-avgörandet förbättrade den interna proceduren inom datorn bidrog till att det ansågs ha *teknisk karaktär*. L. J. Jacobs antagande att resonemanget i *Microsoft*-avgörandet är oberoende av den *tekniska karaktären* vilar alltså på ganska oklara grunder. Affärsmetoder och datorprogram som sådana, och utan *ytterligare teknisk effekt*, är fortfarande uteslagna från patentskydd.⁸⁷ Det är därför inte heller korrekt att EPO:s senaste avgöranden, som den engelska appellationsdomstolen påstår, skulle leda till att art. 52(2) EPC blir meningslös.⁸⁸ Det skall även poängteras att *Microsoft*-avgörandet inte visade på en avvikelse från *Hitachi*-avgörandet – som den engelska appellationsdomstolens antydde – utan snarare en bekräftelse.

Genom att inkludera teknikens ståndpunkt i bedömningen av om en företeelse är en uppfinning enligt art. 52(2) EPC, följer den engelska appellationsdomstolen en rättspraxis (*Vicom*) som har uttryckligen förkastats av EPO:s besvärskamrar för att uppnå en tydlig avgränsning av den första "tröskeln" (uppfinning) från den andra tröskeln (nyhet, uppfinningshöjd, industriell tillämpning). Därför kan det test som användes av den engelska appellationsdomstolen anses som ett "steg tillbaka" i tiden.⁸⁹

Det är svårt att förstå varför appellationsdomstolen ansåg detta steg som nödvändigt, framförallt med tanke på att användningen av *Hitachi*-metoden i *Aerotel/Macrossan*-avgörandena antagligen skulle ha lett till samma slutresultat: *Aerotel*'s systemkrav skulle likväl ha blivit bedömt som en uppfinning enligt art. 52 EPC och skulle nog även ha klarat de andra patenterbarhetsförutsättningarna. *Macrossans* ansökan skulle förmodligen ha ansetts relatera till en teknisk uppfinning på grund av att kraven inkluderade ett datorbaserat system som förvaltade informationer, men den skulle inte ha klarat den andra tröskeln på grund av bristande uppfinningshöjd.⁹⁰

Skälen till att EPO inte ansåg besvärskamrarnas rättspraxis vara tillräckligt motstridig och att det verkade föreligga en vanlig rättsutveckling, är därför övertygande. För att "två motstridiga beslut" inte är en *alternativ* utan en *kumulativ* förutsättning enligt art. 112 (1) (b) EPC, verkar det av rent formella skäl alltså ha varit ett helt korrekt beslut av EPO:s president att inte lägga fram frågorna.

Med avseende på att appellationsdomstolen i *Aerotel/Macrossan*-avgörandena hänvisade till olika passager i den nästan tre år gamla, men fortfarande gällande, versionen av EPO:s Guidelines och yttrade misstanke om att EPO självt inte var övertygat om att de tankegångar som utvecklats i *Pension Benefit*-, *Hitachi*- och

⁸⁷ I detta samband borde det även tilläggas att i punkt i 27 i *Aerotel/Macrossan* nämnda exempel, dvs. en bok med en ny historia och en standard-CD-spelare eller iPod med ny musik, i varje fall inte skulle klara den andra tröskeln (uppfinningshöjd) och skulle därför inte kunna vara patenterbara.

⁸⁸ *Aerotel/Macrossan*, punkt 31.

⁸⁹ Ovan not 85, s. 4.

⁹⁰ *Ibid.*

Microsoft-avgörandena bidrog till att klarlägga rättsläget, bör det även tilläggas att det inte är otänkbart att EPO helt enkelt inte hann inkludera de nya avgörandena i *Hitachi* (kanske) och *Microsoft* (säkert) i sin bedömning. Den nyaste draftversionen av Guidelines, som innehåller bland annat förändringar som kommer att introduceras i december 2007 genom EPC 2000, har i alla fall tagit hänsyn till den nya utvecklingen.⁹¹

Det som egentligen är avgörande är dock frågan om det kan finnas ytterligare skäl till att EPO:s president inte ville lägga fram frågorna? En stor roll spelade antagligen förhållandet mellan EPO och de nationella patentsystemen. Syftet med art. 112 EPC är som nämnts att främja en uniform tillämpning av EPC inom EPO. Medan det är lätt att förstå medlemsländernas frustration över misslyckandet av direktivförslaget om datorrelaterade uppfinningar och att den engelska appellationsdomstolen hade (hemmagjorda) problem med att följa senare avgöranden från lägre instanser, så måste det framhållas att art. 112 EPC inte syftar till att harmonisera nationella avgöranden eller att göra EPO till en appellationsdomstol för nationella patentfrågor. Detta gäller även när en nationell domstol misstolkar EPO-avgöranden. Problemet ligger alltså till stor del i motstridiga nationella avgöranden och i avsaknaden av ett EG-direktiv.

Dessutom kan Presidentens val att avstå från att fråga den stora besvärskammaren ha varit politisk betingat. Som framgått tidigare är de föreslagna frågorna mycket kontroversiella och det skulle kanske i detta skede ha varit besvärligt för den stora besvärskammaren att hantera dessa frågor på ett avgörande sätt. Det är alltså åtminstone möjligt att *Pompidou* ansåg att osäkerheten hos användare av patentsystemet är ett pris som i detta fall borde betalas för politiskt lugn.

EPO borde dock inte förbise den förvirring som härskar bland de olika aktörerna i patentsystemet och de nationella domstolarna. De fortsatt intensiva debatterna visar tydligt att det fortfarande finns ett stort behov av en klart avgränsad och tydlig patenterbarhetsdoktrin inom området. I detta samband kan det spekuleras om presidenten, till exempel med stöd av de små skillnader mellan *Pension Benefit* och *Hitachi*, ändå kunde ha lagt fram frågorna utan att missbruka art. 112 (I) (b) EPC. Att vänta med ett föreläggande tills – för att uttrycka det med *Pompidous* egna ord – ett tillvägagångssätt av en besvärskammare leder till ett gällande patent medan strategin som följs av en annan besvärskammare inte skulle leda till ett patent, är absolut korrekt, men det kan i ljuset av den beskrivna situationen ändå kännas som en lite väl formell tolkning. Även om det fanns en risk att framläggandet hade blivit avvisat av den stora besvärskammaren så är den nuvarande osäkerheten i alla fall högst otillfredsställande.

⁹¹ Se: Guidelines for Examination in the European Patent Office, Draft Version status March 2007, tillgängligt på: <http://patlaw-reform.european-patent-office.org/epc2000/guidelines/index.en.php>. Det borde dock noteras att själva lagtexten i den enligt EPC 2000 inte kommer att medföra större förändringar avseende datorrelaterade uppfinningar. En av anledningarna kan anses vara att ingen räknade med ett misstreckande av EG direktivförslaget om datorrelaterade uppfinningar när EPC 2000 förhandlades.

5. Slutsatser

Om patent på datorrelaterade uppfinningar och affärsmetoder är önskvärda kan fortfarande diskuteras, men det är synd att varken *House of Lords* eller EPO:s president har tagit chansen att manifesteras och klarlägga aktuell rättspraxis inom området. Även om det kan anses vara högst osannolikt, skulle det i alla fall tjäna den europeiska rättssäkerheten om den högsta engelska domstolen accepterade den ("potentiella") andra petitionen av *Macrossan* och förkastade avgörandet av appellationsdomstolen samt fyrstegstestet. *Pompitous* negativa beslut verkar vara logiskt av rent formella skäl. Det baserar sig på tydliga regler för ett framläggande enligt art. 112 och återspeglar positionen att EPO:s aktuella rättspraxis inte är motstridig. Trots detta kan det åtminstone spekuleras om EPO:s president ändå inte kunde ha lagt fram de identifierade frågeställningarna om han verkligen hade haft viljan att göra det. Kanske hade han i detta fall riskerat ett avvisande, men den stora besvärskammaren skulle åtminstone ha varit tvungen att yttra sig på något sätt. Framförallt med tanke på de misslyckade EU-direktiven⁹² och de rådande häftiga diskussionerna och förvirringarna kring ämnet, skulle ett klagörande ha varit ytterst välkommet.

I nuvarande läge och till dess EU-patentet och EPLA⁹³ har blivit verklighet, ligger ansvaret för tolkningen av reglerna om datorrelaterade patent alltså fortfarande till stor del hos de nationella domstolarna. Med tanke på den efterlängttade harmoniseringen av europeisk rättspraxis, är det oroväckande att *Lord Justice Jacob* nu har tagit ett steg tillbaka i bedömningen av sådana patent. Detta leder till att engelska patent kan bedömas olika än t.ex. tyska, svenska eller europeiska sådana.

⁹² Se Netzausgabe der Frankfurter Allgemeine Zeitung: "Keine Software-Patentrichtlinie", tillgängligt på: <http://www.faz.net/s/Rub28FC768942F34C5B8297CC6E16FFC8B4/Doc~EACF62D9734FE48788D4A2E097B1110FC~ATpl~Ecommon~Scontent.html>.

⁹³ Utkast av EPLA, tillgängligt på: http://www.european-patent-office.org/epo/epla/pdf/agreement_draft.pdf. Till harmoniseringen bidrar även "Enforcement-Directive, increased judicial communication" och "ECJ rulings on cross-border enforcement".