



LUNDS UNIVERSITET

Ekonomihögskolan

HT-09

Institutionen för handelsrätt

HARK11 – Kandidatuppsats i handelsrätt

**Läran om ekvivalens ur ett internationellt perspektiv  
– vart är vi på väg?**

Handledare: Jonas Ledendal

Författare: Gustav Carlson

# Sammanfattning

Vid bestämmandet av ett patents skyddsomfång har det i alla tider funnits en gråzon mellan vad som bedöms göra intrång, och vad som inte gör det. På en världsmarknad där handelshindren ständigt överbyggs och förminskas torde således en enhetlig tolkningspraxis vara av betydande intresse. Då det idag inte finns någon gemensam patentlagstiftning över den nationella nivån, finns det avsevärda olikheter i hur ett patents skyddsomfång bestäms. Den här uppsatsen är specifikt inriktad på tolkning av s.k. ekvivalenter, vilket kan komma i fråga då ett intrångsföremål bedöms ligga utanför den exakta ordalydelsen i ett patentkrav.

Uppsatsen syftar till att bringa klarhet i nuvarande rättsläge i ett avgränsat antal länder, för att från denna bas försöka utröna om tolkningspraxis internationellt tenderar konvergera eller divergera i fråga om ekvivalenter.

Författaren har funnit att trots stora insatser för att harmonisera lagstiftningen och tolkningen föreligger ur ett internationellt perspektiv fortfarande stora skillnader. Med beaktande av de stora insatser som görs – såväl inom EU som globalt – finner författaren att tolkningspraxis ändock tenderar att röra sig mot en konvergering.

Nyckelord: Ekvivalensläran, EPC 2000, Patent, Skyddsomfång, Kravtolkning

# Abstract

When determining the scope of protection for a patent, there have always been difficulties delineating what is classified as infringement. On a global market – ever diminishing its trade barriers – a common definition of infringement ought to be of vital importance. Since there today, is no common legislation in the field of patents – above the national level – there are significant differences in the interpretation of patent scope. This essay deals specifically with the interpretation of ”equivalents”, which may come in question whenever the nature of the accused item, falls outside the literal meaning of the patent claim.

This thesis aims to clarify the current legal situation in a number of selected countries, and on the basis of that, determine whether the legislation and interpretation thereof, internationally are converging or diverging in the field of equivalents.

The author’s conclusion is that despite major efforts to harmonize national legislation, there are still essential differences on the international level. With regard to the great efforts that are being made – within the EU as well as globally – the author’s conclusion is that the legislation and interpretation thereof, are likely to be converging.

Keywords: Doctrine of equivalents, EPC 2000, Patent, Extent of patent scope, Claim interpretation

# Innehållsförteckning

Sammanfattning .....	1
Abstract.....	2
Innehållsförteckning .....	3
Förkortningslista.....	5
1 Inledning .....	6
1.1 Bakgrund .....	6
1.2 Syfte och frågeställning.....	7
1.3 Avgränsning.....	7
1.4 Metod och material .....	8
1.5 Disposition.....	8
2 USA och England .....	9
2.1 USA och uppkomsten av ekvivalens .....	9
2.1.1 Winans v. Denmead (1853) .....	9
2.1.2 Graver Tank v. Linde Air Products (1950).....	10
2.1.3 Fortsatt utveckling.....	12
2.2 England.....	13
2.2.1 Catnic v. Hill & Smith (1982).....	13
2.2.2 Improver v. Remington Consumer Products (1990) .....	14
2.2.3 Kirin-Amgen v. Hoechst Marion Roussel (2004).....	16
2.2.4 Nuvarande rättsläge .....	17
3 Tyskland, Japan, Frankrike och Sverige .....	18
3.1 Tyskland .....	18
3.2 Japan.....	19
3.3 Frankrike.....	21
3.4 Sverige.....	22
4 Harmonisering .....	25
4.1 EPC .....	25
4.2 Ställningstaganden .....	27
4.3 Reflektioner .....	28

5	Avslutande kommentarer .....	30
5.1	Nuvarande läge .....	30
5.2	Framtidsutsikter .....	30
5.3	Slutord .....	31
	Källförteckning .....	32
	Offentligt tryck .....	32
	Litteratur .....	32
	Rättspraxis.....	33
	Övriga källor .....	33

# Förkortningslista

EPC	European Patent Convention
EPO	European Patent Office
EU	Europeiska Unionen
HD	Högsta domstolen
HovR	Hovrätten
PCT	Patent Cooperation Treaty
PL	Patentlag (1967:837)
Prop.	Proposition
PRV	Patent och registreringsverket
SCLP	Standing Committee on the Law of Patents
WIPO	World Intellectual Property Organization

# 1 Inledning

## 1.1 Bakgrund

Ett patent är en beskrivning av en teknisk lösning för vilken uppfinnaren eller patentinnehavaren under en begränsad tid beviljats ensamrätt att nyttja uppfinningen i fråga. Några av patentskriftens viktigaste komponenter är kravformuleringen och beskrivningen. I kravformuleringen ges en exakt beskrivning av de ingående elementen, och hur de är sammanslagda. I artikel 69 EPC (European Patent Convention) anges att patentskyddets omfattning i första hand bestäms av patentkraven. Genom att en teknisk lösning härigenom får ett begränsat skyddsomfång ges konkurrenter incitament att uppfinna något ännu bättre för att kunna konkurrera (s.k. designing around).

Vad räknas som intrång och hur nära kan man ligga ett befintligt patents skyddsomfång utan att ”trilla över kanten”? Precis som inom många andra juridiska områden finns här en gråzon som lämnar möjlighet till tolkning och bedömning. Med anledning av detta har en ekvivalenslära växt fram för att skydda patent mot intrångsföremål som ligger oroväckande nära, men utan att göra ett direkt intrång i patentkravet.

Läran om ekvivalens har sina rötter i USA och uppstod för första gången i mitten på 1800-talet. Eftersom det internationellt inte finns någon gemensam patentlagstiftning finns det heller ingen gemensam syn på ekvivalens. Efterhand som behovet att hantera problemet med ekvivalens uppkommit i rättspraxis har de flesta länder utvecklat sina egna teorier och tolkningstraditioner i frågan. I denna uppsats avser författaren att närmare granska hur ekvivalensbedömningen går till i ett antal framträdande länder, för att därefter jämföra dem. På så sätt vill författaren klargöra om rättsutvecklingen i fråga om ekvivalens inom patenträtten – ur ett internationellt perspektiv – divergerar, konvergerar eller har stagnerat.

## 1.2 Syfte och frågeställning

Syftet med denna uppsats är att klargöra i vilken riktning rättsutvecklingen rör sig internationellt i fråga om ekvivalens inom patenträtten. Fråga är om denna utveckling i olika länder konvergerar, divergerar eller har stagnerat.

## 1.3 Avgränsning

För att rymmas inom de ramar som omfångs- och tidsmässigt ställs upp för en kandidatuppsats krävs att studien begränsas till ett snävt, men representativt urval av rättssystem. Då synen på ekvivalens skiljer sig från land till land har författaren gjort ett urval och låter ett begränsat antal länder representera den internationella rättsutvecklingen. Urvalet är dels baserat på storlek (juridisk tyngd) dels på huvudsaklig ståndpunkt. Av de sex länder som valts ut ligger tyngdpunkten på USA respektive England av den anledningen att läran härstammar från USA, och England utmärker sig genom sin något annorlunda tolkning. Denna viktning syftar till att få med ett så brett spektrum av infallsvinklar som möjligt, samtidigt som författaren i möjligaste mån försöker undvika alltför stora överlappningar.

I det fjärde kapitlet som behandlar harmonisering har följande avgränsning gjorts: EPC har banat väg för WIPO:s (World Intellectual Property Organization) konvention vilket har fått till följd att den överensstämmer med EPC. Av denna anledning – i kombination med att EPC är något handlingskraftigare författad – har författaren valt att endast granska EPC närmare. WIPO:s konvention finns dock – om än inte på detaljnivå – med i resonemanget.

Vad som faktiskt sker om ett intrång konstateras kommer att lämnas därhän, då det faller utanför ramen för denna uppsats.



## 1.4 Metod och material

Vid arbetet med uppsatsen har författaren till viss del använt sig av juridisk metod inom patenträttens område, vilket innebär att gällande rätt fastställts genom granskning av de traditionella rättskällorna. Eftersom tyngdpunkten i uppsatsen ligger på jämförelsen av internationell rätt används i huvudsak en komparativ metod. Rättsutvecklingen granskas genom fastställandet av gällande rätt i de olika länderna, vilka därefter jämförs och utvärderas.<sup>1</sup> Då ekvivalens är något som endast förekommer i var lands praxis, grundar sig de inledande kapitlen på rättsfall som varit vägledande i utvecklingen. Huvudsakligen är de andra källorna som använts lagstiftning, förarbeten, internationella konventioner, doktrin samt artiklar. Med detta är det främst PL (Patentlag 1967:837), EPC, Prop. 2006/07:56, "Patenträtt" av Domeij samt artikeln "The Doctrine of Equivalents in Various Patent Regimes – Does Anybody Have It Right?" som avses.

## 1.5 Disposition

I uppsatsen återges initialt var nations ställningstagande genom praxis, för att läsaren snabbt ska få en uppfattning om vilka skillnader som föreligger länderna emellan. Därefter redogörs för en jämförelse mellan hur de olika länderna ställer sig till EPC och avslutningsvis presenteras författarens personliga kommentarer.

I det inledande kapitlet återges hur USA och England behandlar ekvivalens. I kapitlet ges även en inblick i hur läran under åren växt fram, ursprungligen från USA. I därpå följande kapitel granskas på ett grundare plan hur Tyskland, Japan, Frankrike och Sverige ställer sig i frågan. Därefter följer ett kapitel av analyserande karaktär, som tar upp de harmoniseringsförsök som gjorts (i synnerhet EPC), hur de olika nationerna förhåller sig till artikel 69 i nämnda konvention, samt i vilken riktning rättsutvecklingen tenderar röra sig. Därpå följer det sista kapitlet innehållande slutkommentarer rörande dagsläget, framtidsutsikter samt slutord.

---

<sup>1</sup> Bogdan, Michael, Komparativ rättskunskap s. 22

## 2 USA och England

### 2.1 USA och uppkomsten av ekvivalens

Det var i USA som ekvivalensfrågan först uppstod och alltsedan dess har läran vidareutvecklats världen över. När det kommer till bedömningen av patents skyddsomfång är ekvivalensläran idag en mycket viktig komponent. I den amerikanska lagstiftningen (statute law) finns endast ”literal or textual infringement” betecknat som intrång. Ekvivalensläran är således något som växt fram i praxis och endast där står att finna (case law).<sup>2</sup>

#### 2.1.1 Winans v. Denmead (1853)

1853 togs *Winans v. Denmead*<sup>3</sup> upp i USA:s ”Supreme Court” (USA:s motsvarighet till HD). Fallet gällde en patenttvist där patentinnehavaren – *Ross Winans* – hävdade intrång i patentet på en av honom uppfunnen tågagn utformad för att frakta kol. Det som utmärkte *Winans* vagn var främst att den hade en konformad fördjupning som gav en rad fördelar jämfört med befintliga vagnar. De två viktigaste fördelarna – att viktfördelningen blev helt jämn i vagnen samt att tyngdpunkten blev lägre – gav *Winans* en åtråvärd position på marknaden. Som så ofta när det kommer till framgångsrika patent försökte konkurrenter även här att ”uppfinna runt” patentet. Då *Winans* endast hade nämnt formen ”konisk fördjupning” i sin kravformulering såg *Denmead* möjligheten att utforma en egen vagn fast med en oktagonal- eller pyramidformad fördjupning istället. Följden blev då att *Denmead* drog nytta av de tekniska framsteg som *Winans* gjort utan att inkräkta på den faktiska formuleringen i patentet.

De föregående instanserna fann att då *Denmead* utnyttjat en annan form än den *Winans* angett i sin kravformulering utgjorde tilltaget ej ett intrång enligt gällande praxis. Detta var ett utslag

---

<sup>2</sup> ”The Doctrine of Equivalents in Various Patent Regimes – Does Anybody Have It Right?” s. 264

<sup>3</sup> *Winans v. Denmead*, 56 U.S. 15 How. 330 330 (1853)

*Winans* givetvis inte utan vidare prövning nöjde sig med och tvisten gick således upp till "the Supreme Court" för prövning. Där var man varken överens med förstainstansrätten eller med varandra men man kom till slut fram till att bevilja *Winans* skydd trots att *Denmead* bokstavligen inte gjort sig skyldig till något intrång i patentet. Genom följande yttrande tog man ett jättekliv i rättsutvecklingen och satte igång den process som ledde fram till det vi idag känner till som ekvivalensläran:

*"The exclusive right to the thing patented is not secured, if the public are at liberty to make substantial copies of it, varying its form or proportions. And therefore the patentee, having described his invention, and shown its principles, and claimed it in that form which most perfectly embodies it, is, in contemplation of law, deemed to claim every form in which his invention may be copied, unless he manifests an intention to disclaim some of those forms."*<sup>4</sup>

Genom detta ställningstagande satte USA:s Supreme Court stopp för uppfinnare som bara tog någon annans idé och ändrade på detaljer. Tanken med patentsystemet är att det ska stimulera den tekniska utvecklingen och om man skulle ha tillåtit *Denmeads* vagn skulle man ha sänt fel signaler till aktörerna på marknaden. Det dröjde 97 år innan ett nytt vägledande fall värt att notera togs upp.

### 2.1.2 Graver Tank v. Linde Air Products (1950)

Fallet *Graver Tank & Manufacturing Co. v. Linde Air Products Co.*<sup>5</sup> (*Graver Tank II*) blev ett viktigt steg där USA:s Supreme Court förankrade ekvivalensläran ordentligt. Man uttalade bl.a. ett antal tolkningsprinciper baserade på fallet *Winans v. Denmead* och dessa kom att bli vägledande för all ekvivalensbedömning i USA det följande halvsekle.

---

<sup>4</sup> *Winans v. Denmead*, 56 U.S. 15 How. 330 330 (1853) s. 343

<sup>5</sup> *Graver Tank & Mfg. Co. v. Linde Air Products Co.*, 339 U.S. 605 (1950)

Patentet i *Graver Tank II* innehöll ett svetsningsförfarande där ett speciellt flussmedel<sup>6</sup> användes. Detta flussmedel skulle enligt patentet utgöras av en blandning av kalcium- och magnesiumsilikat. I intrångsföremålet användes även där kalciumsilikat, men istället för att använda magnesiumsilikat i blandningen hade man bytt ut det mot mangansilikat. Det som var mycket ovanligt i det här fallet var att det i patentet stod angivet att magnesiumsilikat var utbytbar mot mangansilikat. Således hade intrångsgöraren när han tillverkade sitt flussmedel läst patentet och dragit nytta av informationen som fanns där utan att bokstavligen göra intrång i patentkravet. Anledningen till att det inte var ett intrång var att det specifika kravet – den alternativa blandningen innehållande mangansilikat – förklarades ogiltigt.

Det kan vid en första anblick tyckas märkligt att rätten ändå valde att bedöma förfarandet som ett intrång. Man bortsåg helt från patentkravet på mangansilikatblandningen men bedömde med hjälp av ekvivalensläran att ett intrång hade skett i kravet gällande magnesiumsilikatblandningen. Detta eftersom flera tester – utförda av fackmän – visade att resultatet vid användning av de båda blandningarna skiljde sig mycket lite. Rätten ansåg att förfarandet i fallet var bedrägligt och antydde att syftet med ekvivalensläran i grund och botten är att förhindra bedragare att kringgå systemet. Erfarenheterna från förhållandena i målet fick läran att vidareutvecklas och domstolen yttrade följande tolkningsnorm (*Graver Tank*-testet):

*”if two devices do the same work in substantially the same way, and accomplish substantially the same result, they are the same, even though they differ in name, form or shape.”<sup>7</sup>*

Denna tolkningsnorm blev mycket populär i patenttvister och kom att användas i mycket stor utsträckning. Det är fortfarande det så kallade *Graver Tank*-testet (funktion/tillvägagångssätt/resultat) som är huvudprincipen i den amerikanska ekvivalensbedömningen. Efterkommande förändringar är endast av justeringskaraktär och behandlas i följande delkapitel.

---

<sup>6</sup> Fluss eller flussmedel är en kemisk komponent som appliceras precis före eller i samband med svetsning för att motverka oxidation på materialen man svetsar samman. Genom att använda ett bra flussmedel får man renare ytor, bättre fästförmåga för fogen och således ett bättre och starkare resultat.

<sup>7</sup> *Graver Tank II* s. 608

### 2.1.3 Fortsatt utveckling

1997 ändrades riktlinjerna något i samband med att fallet *Warner-Jenkinson v. Hilton Davis Chemical*<sup>8</sup> togs upp. Man använde sig av *Graver Tank*-testet men slog fast att man borde pröva varje enskilt element i patentkravet istället för att bara pröva patentet som en helhet. Man standardiserade även bedömningsgrunden avsevärt och formulerade kontrollfrågor man skulle ställa vid bedömningen för att ytterligare bygga på och göra läran mer enhetlig.

I samma skede skrev Federal Circuit Judge Rader (motsvarar en svensk hovrättsdomare) ett utlåtande där han föreslog att man inte skulle meddela skydd genom ekvivalens i de fall där sökanden borde ha kunnat förutse att ett ekvivalent intrångsföremål sannolikt skulle skapas. Med andra ord menade han att man bara skulle medge skydd i de fall där patentinnehavaren inte kunnat förutse intrångsföremålets uppkomst (förutsägbarhetstillägget). På detta sätt skulle man veta att det den sökande till patentet avsåg skydda, skulle återfinnas i patentkravet och inte någon annanstans. Utlåtandet kom i anslutning till ett fall som behandlade "the doctrine of dedication" vilken innebär att det man utanför kraven nämnt i patentet ej kan skyddas genom ekvivalens.<sup>9</sup>

År 2002 kom ett annorlunda domslut när *Festo v. Shoketsu Kinzoku Kogyo Kabushiki*<sup>10</sup> (*Festo*) avgjordes. Sannolikt ville rätten ta ytterligare ett steg i vidareutvecklingen av ekvivalensläran och skrev ett tämligen avancerat utlåtande utan att definiera innebörden i det man skrev. Klart är att man ville införa Judge Raders "förutsägbarhetstillägg" i läran. Dock lämnade stora delar av utlåtandet tvetydigheter och det har hittills inte kunnat tolkas fullt ut av omvärlden, vilket fått till följd att det i nuläget finns ett litet glapp i amerikansk praxis. Genom utlåtandet i *Festo* är det nu oklart vilken effekt "förutsägbarhetstillägget" får då man inte vet om det *bara* är oförutsägbara ekvivalenter som ska omfattas av läran eller ej.

Sammanfattningsvis kan sägas att rätten i USA använder sig av *Graver Tank*-testet för varje enskilt element när man tar ställning till om ett intrångsföremål gör intrång i ett patentkrav

---

<sup>8</sup> *Warner-Jenkinson Co. v. Hilton Davis Chemical Co.* 520 U.S. 17 (1997)

<sup>9</sup> The Doctrine of Equivalents in Various Patent Regimes – Does Anybody Have It Right? s. 267

<sup>10</sup> *Festo Corp. v. Shoketsu Kinzoku Kogyo Kabushiki Co.* 535 U.S. 722 (2002)

eller ej. Till skillnad från i engelsk praxis (se 2.2) har en patentinnehavare i USA möjlighet att få skyddsomfånget utvidgat, trots att det potentiella intrångsföremålet ligger helt utanför ordalydelsen i patentkravet. Utlåtandet i *Festo* lämnar dock tvetydigheter vilket medför att instanserna i skrivande stund inte vet hur de ska förhålla sig till ”förutsägbarhetstillägget”.

## 2.2 England

Engelsmännens syn på ekvivalenter är en annan än amerikanernas. Man saknar helt ett skydd för ekvivalenter i ordets bemärkelse men har ändå riktlinjer för hur man ska handskas med dessa föremål. Framväxten av den engelska tolkningen påbörjades i början på 80-talet.

### 2.2.1 *Catnic v. Hill & Smith* (1982)

I *Catnic Components v. Hill & Smith*<sup>11</sup> (*Catnic*) stämde *Hill & Smith* av *Catnic* för patentintrång i en balkkonstruktion. ”House of Lords” (Englands motsvarighet till HD) fann att intrång förelåg trots att man från *Hill & Smiths* sida lyckats kringgå formuleringen i patentkravet.

Patentet i *Catnic* involverade en speciell typ av balk som användes vid tegelhusbyggnationer. För att fönster och dörrar inte skulle kollapsa av den ovanpåliggande vikten behövdes något för att avlasta dem. Det var detta problem balken löste.

*Hill & Smith* kopierade till en början den patenterade balken rakt av. Efter en erinran från *Catnics* sida valde man dock att göra en mindre modifikation för att kringgå patentet. Bilden till höger visar i figur 1 ett tvärsnitt av *Catnics* patenterade balk (där även tegelstenar och murbruk illustreras) och i figur två *Hill & Smiths* modifierade kopia (intrångsföremålet). I

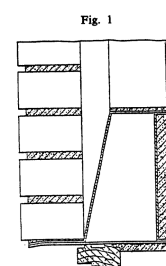


Fig 2



---

<sup>11</sup> *Catnic Components Ltd. v. Hill & Smith Ltd.* [1982] R.P.C. 183 (H.L.).

---

patentkravet stod angivet att den inre stödväggen skulle gå *vertikalt* från det ena blecket till det andra. *Hill & Smith* försökte att kringgå det kravet då man valde att vinkla väggen mellan sex och åtta grader. Rätten fann dock att *Hill & Smith* gjort sig skyldiga till intrång.<sup>12</sup>

I House of Lords kom man fram till att vinkelförändringen var för liten för att få en ”materiell effekt” med avseende på bärförmågan och att en skicklig murare eller hantverkare inte skulle ha några svårigheter att inse detta. Man fastslog även att en ”skicklig läsare” av patentet inte skulle ha uppfattat *vertikal* som ett nödvändigt krav på exakt 90 grader från uppfinnarens sida för att balken skulle uppfylla sin funktion. Med ledning av fackmannens åsikter kom man fram till att innebörden av *vertikal* i det här fallet skulle tolkas som ett spektrum av vinklar, vilka ger maximal bärförmåga, där 90 grader är det perfekta exemplet.<sup>13</sup>

Med domen ville rätten få tolkningen av skyddsomfånget att i framtiden bli mer inriktad på uppfinnarens bakomliggande intentioner och syfte. Denna ”syftestolkning” skulle leda till att man gav patentinnehavaren ett bättre skydd eftersom ett vid bokstavstolkning litet fel annars skulle kunna skjuta ett helt patent i sank. Detta blev startskottet på Englands mer enhetliga tolkningsprinciper av ekvivalenta föremål.

### 2.2.2 Improver v. Remington Consumer Products (1990)

I *Improver Corp. v. Remington Consumer Products Ltd. (Improver)*<sup>14</sup> stämde *Remington* av *Improver* för patentintrång gällande en epilator (*Epilady*)<sup>15</sup>. Rätten fann att intrång ej förelåg.

Det som skiljde det patenterade föremålet och intrångsföremålet åt var i stort sett bara på vilket sätt håren drogs ut. Konstruktionen av kärandens ”*Epilady*” var sådan att håren drogs ut med hjälp av en spiralfjäder som i ena änden roterades åt det ena hållet och i den andra änden åt det andra hållet. I svarandens epilator användes istället för en fjäder en ihålig, roterande

---

<sup>12</sup> <http://www.jurisdiction.com/catnic.htm#facts> 2009-12-16

<sup>13</sup> The Doctrine of Equivalents in Various Patent Regimes – Does Anybody Have It Right? s. 273

<sup>14</sup> [1990] Fleet Street Reports [F.S.R.] 181 (Pat. Ct.)

<sup>15</sup> En epilator är en motordriven hårborttagningsmaskin.

gummispole försedd med skårer med vilka håren drogs ut. I övrigt skiljde sig de båda epilatorerna inte nämnvärt åt.

Domaren – Mr. Justice Hoffman – formulerade tre kontrollfrågor att ställa sig för att utröna huruvida intrångsföremålet gjorde intrång i patentet eller ej. Detta för att försöka få en stabilare grund att stå på och ge en mer enhetlig och överskådlig syn på ekvivalenta föremål. Frågorna var en utveckling av ”syftestolkningen” som Lord Justice Diplock<sup>16</sup> lade grunden för i Catnic-målet:

*”(1) Does the variant have a material effect upon the way the invention works? If yes, the variant is outside the claim. If no –*

*(2) Would this (i.e. that the variant had no material effect) have been obvious at the date of publication of the patent to a reader skilled in the art? If no, the variant is outside the claim. If yes –*

*(3) Would the reader skilled in the art nevertheless have understood from the language of the claim that the patentee intended that strict compliance with the primary meaning was an essential requirement of the invention? If yes, the variant is outside the claim.”<sup>17</sup>*

Mr. Justice Hoffman fann med hjälp av dessa utarbetade frågor att intrång ej förelåg. Han framhöll dock att frågorna inte bör tillämpas blint i varje enskilt fall. De tre frågorna används än idag trots att den prejudicerande tyngden minskat något då det framkommit nyare riktlinjer i fallet *Kirin-Amgen v. Hoechst Marion Roussel*.

---

<sup>16</sup> ”Lord Justice” är den titel en domare i Englands högsta domstol tilldelas och finns här endast med för att påvisa den juridiska tyngden.

<sup>17</sup> [1990] Fleet Street Reports [F.S.R.] 189 (Pat. Ct.)



### 2.2.3 Kirin-Amgen v. Hoechst Marion Roussel (2004)

Patentet i *Kirin-Amgen v. Hoechst Marion Roussel (Amgen)*<sup>18</sup> involverade en process för framställning av det mänskliga hormonet erythropoietin (ErPO). *Amgen* yrkade på att *Hoechst* skulle fällas för patentintrång i samband med import av ErPO från USA, då man ansåg sig ha ensamrätt genom patentet. House of Lords fann att intrång ej förelåg då man i patentet inte kunde utläsa någon avsikt att skydda det speciella tillvägagångssätt med vilket intrångsföremålet var framställt.

ErPO är ett hormon som bildas i den mänskliga levern och stimulerar tillväxten av röda blodkroppar. Eftersom *Amgen* inte kunde beviljas patentskydd för ett ämne eller en substans naturligt förekommande i människokroppen, var det istället för *tillverkningsprocessen* som man beviljades skydd. *Hoechst*s tillverkningsprocess var snarlik kändens och man uppnådde exakt samma resultat i slutet.

Lord Justice Hoffman<sup>19</sup> varnade redan vid tillkomsten av de tre *Improver*-frågorna för att de inte borde användas i varje enskilt fall. Vid fall med hög komplexitet (likt *Amgen*) blir användandet av frågorna alltför invecklat och svårtolkat varför frågorna lämpar sig bäst för fall av enklare karaktär.

Det är den tredje *Improver*-frågan som är den avgörande och om man behåller innebörden – men formulerar om den – får man i *Improver*-fallet fram följande frågeställning: skulle en fackman tolkat den i patentkravet angivna lydelsen ”spiralfjäder” att även omfatta lydelsen ”gummispole”? Svaret är högst sannolikt ”nej”.<sup>20</sup> Precis på detta sätt gjorde Lord Justice Hoffman i *Amgen* när han tolkade innebörden i kändens patent. Med samma resonemang fann han att beskrivningen av kändens tillverkningsprocess var alltför specifik för att omfatta svarandens tillverkningsprocess och alltså förelåg inget intrång.

---

<sup>18</sup> Kirin-Amgen v. Hoechst Marion Roussel Ltd. [2004] UKHL 46

<sup>19</sup> Densamme som Mr. Justice Hoffman (från *Improver*) men med ny titel då han nu var upptagen i House of Lords.

<sup>20</sup> The Doctrine of Equivalents in Various Patent Regimes – Does Anybody Have It Right? s. 276

## 2.2.4 Nuvarande rättsläge

Genom domen i *Amgen* förenklades synen på ekvivalenta föremål avsevärt. Den fastslog att det är ”syftestolkningen” som grundlades i *Catnic* som är den gällande tolkningsprincipen. Med andra ord finns i engelsk praxis ingen möjlighet att utvidga skyddsomfånget för föremål som faller utanför kravets ordalydelse. För att tolka ordalydelsens innebörd får man hämta vägledning i beskrivningen och illustrationerna. Rätten antar att om en patentinnehavare inte har nämnt eller på annat sätt aviserat en variant i patentet avsåg han heller inte att skydda sig mot varianten.

# 3 Tyskland, Japan, Frankrike och Sverige

## 3.1 Tyskland

Den tyska synen på ekvivalens överensstämmer till viss del med den engelska. Man ställer sig likt engelsk praxis frågan om en fackman skulle uppfatta ett element i ett patenterat föremål och ett element i ett intrångsföremål som utbytbara. Utgångspunkten vid kravtolkning i Tyskland är i första hand patentkravet; men för att förstå detta till fullo, får fackmannen ta hjälp av såväl beskrivningen som illustrationerna i patentet.<sup>21</sup>

Till skillnad från engelsk praxis och i likhet med amerikansk, finns det i tysk rättstillämpning möjlighet att utvidga ett patentkrav så att det sträcker sig bortom ordalydelsen i kravformuleringen.<sup>22</sup> För att avgöra om ett intrångsföremål faller under ett sådant ekvivalensskydd har man likt USA arbetat fram ett antal frågor:

- (1) Does the modified embodiment solve the problem underlying the invention by means which have objectively the same technical effect?*
- (2) Was the person skilled in the art enabled by his expertise on the priority date to find the modified means as having the same technical effect?*
- (3) While answering question two, are the considerations that the person skilled in the art applies drawn from the technical teaching of the patent claim (so that the person skilled in the art took the modified embodiment into account as being an equivalent solution)?*

---

<sup>21</sup> The Doctrine of Equivalents in Various Patent Regimes – Does Anybody Have It Right? s. 287

<sup>22</sup> Tauchner, Paul, "The Principles of the Doctrine of Equivalence in Germany"

---

(4) *Is the modified embodiment anticipated or made obvious by the state of the art?*<sup>23</sup>

De fyra frågorna uppvisar många likheter med *Improver*-frågorna.<sup>24</sup> Den första frågan tar ingen hänsyn till *hur* det patenterade föremålet och intrångsföremålet löser sin uppgift utan fokuserar endast på *om* de löser exakt samma problem. Den andra frågan behandlar de föremål där det krävts en icke-trivial insats. Om en fackman på prioritetsdagen inte skulle kunna skapa intrångsföremålet med hjälp av sin specifika kunskap faller intrångsföremålet utanför patentkravet. Den tredje frågan tar patentets lärande verkan i beaktande. Har fackmannen dragit lärdom av patentet så till vida att han eller hon i fråga två påverkats att se intrångsföremålet som ekvivalent? Fråga fyra behandlar huruvida man borde ha kunnat förutse intrångsföremålets uppkomst eller ej.

För tysk ekvivalenstolkning gäller i första hand en fackmans uppfattning om möjligheten att tolka ett element i ett intrångsföremål som utbytbart med ett element i ett patentkrav. Om intrångsföremålet ligger utanför ordalydelsen i patentkravet tar man de fyra frågorna till hjälp. För att skyddet ska utvidgas och omfatta intrångsföremålet måste de första tre frågorna besvaras positivt och den sista negativt. På detta sätt skyddar man bara patentinnehavaren mot intrångsföremål som skulle kunna ha skapats av en fackman på prioritetsdagen.<sup>25 26</sup>

## 3.2 Japan

Japans högsta domstol utarbetade 1998 i målet *Tsubakimoto Seiko v. THK (Ball Spline)*<sup>27</sup> fem kumulativa rekvisit att ligga till grund för den fortsatta ekvivalensbedömningen i landet. Tankarna om ekvivalens fanns även före 1998 fast då endast inom den rättsvetenskapliga

---

<sup>23</sup> The Doctrine of Equivalents in Various Patent Regimes – Does Anybody Have It Right? s. 296

<sup>24</sup> Se 2.2.2 *Improver v. Remington Consumer Products* (1990)

<sup>25</sup> The Doctrine of Equivalents in Various Patent Regimes – Does Anybody Have It Right? s. 291-296

<sup>26</sup> Tauchner, Paul, 2000 "The Principles of the Doctrine of Equivalence in Germany"

<sup>27</sup> *Tsubakimoto Seiko v. THK K.K. (Ball Spline)*, 52 MINSHŪ 113 (Sup. Ct., Feb. 2, 1998)

diskursen. De lägre instanserna var ovilliga att införa några tankar eller tolkningar som liknade andra länders ekvivalenslära eftersom det saknades ett beslut från japans högsta domstol för att rättfärdiga detta. Efter att grunden lagts i *Ball Spline* började dock läran att tillämpas i övriga instanser men pga. en utebliven definition är det bara i mycket få fall skydd genom ekvivalens medges.<sup>28</sup>

De fem rekvisiten har många likheter med såväl de engelska *Improver*-frågorna som det amerikanska *Graver Tank*-testet. Det är det första rekvisitet som är det absolut viktigaste och det är även här frågetecknen kring den saknade definitionen förekommer.

*”(1) the differing elements are not the essential elements in the patented invention; (2) even if the differing elements are interchanged by elements of the accused product and the like, the object of the patented invention can be achieved and the same effects can be obtained; (3) by interchanging as above, a person of ordinary skill in the art to which the invention pertains (hereinafter referred to as an artisan) could have easily arrived at the accused product and the like at the time of manufacture; (4) the accused product and the like are not the same as the known art at the time of application for patent or could not have been easily conceived by an artisan at the time of the application for patent; and (5) there is not any special circumstances such that the accused product and the like are intentionally excluded from the scope of the claim during patent prosecution.”<sup>29</sup>*

Om samtliga fem rekvisit är uppfyllda medges ett utökat skyddsomfång genom ekvivalens trots att intrångsföremålet ligger utanför ordalydelsen i patentkravet. Det de lägre instanserna önskar få definierat och som saknas i *Ball Spline* är hur termen ”essential” i det första (1) rekvisitet ska tolkas. Man jämför element för element i patent- och intrångsföremål och de element som skiljer sig åt mellan föremålen får inte vara utmärkande, särskiljande eller på ett annat sätt viktiga (”essential”) för att skydd genom ekvivalens ska kunna medges.

De resterande fyra rekvisiten sällar bort de intrångsföremål som; (2) inte utför sin funktion på samma sätt eller uppnår samma resultat som det patenterade föremålet; (3) en fackman skulle

---

<sup>28</sup> The Doctrine of Equivalents in Various Patent Regimes – Does Anybody Have It Right? s. 296-297

<sup>29</sup> [http://www.softic.or.jp/en/cases/Tsubakimoto\\_v\\_THK.html](http://www.softic.or.jp/en/cases/Tsubakimoto_v_THK.html) 3e punkten 2010-01-06 18:32

ha kunnat skapa på prioritetdagen; (4) inte särskiljer sig från teknikens ståndpunkt<sup>30</sup> på prioritetdagen; och (5) som rör skyddet för det område som patentinnehavaren eventuellt frånsagt sig under handläggandet av patentet.<sup>31</sup>

Av alla de fall där det yrkats på ekvivalens efter *Ball Spline* är det bara omkring 7% som beviljats skydd. Den huvudsakliga anledningen till detta är att de lägre instanserna inte med säkerhet vet hur man ska tolka ”essential” i det första rekvisitet.

### 3.3 Frankrike

I Frankrike medges skydd genom ekvivalens oftare än i något annat land. Man har gett ekvivalensläran en större bredd än någon annanstans. I grunden tillämpar man den amerikanska modellen med *Graver Tank*-testet som förebild. Dock görs några undantag. Likt USA ser man till om intrångsföremålet ger samma funktion och uppnår samma resultat. Det är när det kommer till frågan om *hur* (tillvägagångssätt-kriteriet) fransk praxis och författare av doktrin drar åt olika håll.<sup>32</sup>

Enligt franska författare på området förekommer vid bedömningen av ekvivalens inte någon frågeställning om *hur* föremålet utför sin funktion. Frågan tas över huvud taget inte upp. Däremot tas i flera domar från 90-talet hänsyn till just detta. I nuläget är det alltså oklart om denna del av ekvivalenstestet ingår eller ej.<sup>33</sup>

I ett antal hänseenden skiljer sig Frankrike från mängden. En patentinnehavare får – utan krav på att ha nämnt det i patentkravet – skydd för funktionen det patenterade föremålet utför,

---

<sup>30</sup> Teknikens ståndpunkt är den kunskap som kan anses allmänt känd och teoretiskt sett tillgängliggjord för ”en obestämd grupp människor” vid en viss tidpunkt. Se Domeij s. 68

<sup>31</sup> The Doctrine of Equivalents in Various Patent Regimes – Does Anybody Have It Right? s. 296-297

<sup>32</sup> Ménard, Dominique, ”French approach to the Interpretation of Patent Claims”

<sup>33</sup> Doctrine of Equivalents – France vs. the Rest of the world s. 4

under förutsättning att funktionen är ny. Uppfinnaren av en katalysator för polymerisation av etylen gavs t.ex. skydd för inte bara katalysatorn, utan även för funktionen den medförde.<sup>34 35</sup>

Olikt engelsmännen ser fransmännen över huvud taget inte till patentinnehavarens avsikter och intentioner vid det skapande ögonblicket av patentet. Istället är det den raka motsatsen till ”syftestolkning” som tillämpas och bedömningen präglas av ett stort mått av objektivitet.<sup>36</sup>

Generellt sett är bedömningen i Frankrike mer förlåtande och ett utvidgat skydd genom ekvivalens är lättare att få här, än någon annanstans. Kritiker menar att ett sådant förhållningssätt dels bidrar med en oförutsägbarhet och dels med ett för starkt skydd för patentinnehavare. Genom att alltför lättvindigt utvidga skyddsområdet vid patenttvister hämmar man den tekniska utvecklingen då det är svårare att ”uppfinna runt” befintliga patent.

### 3.4 Sverige

Även i Sverige saknas det lagstöd för ekvivalenstolkning och skyddsomfång utökas mycket sällan med hjälp av ekvivalens. Före 1988 gjorde rätten vid ekvivalensbedömningen i Sverige en helhetsbedömning där man såg till om det var skäligt eller ej, att döma ett intrångsföremål som inte föll under ordalydelsen i patentkravet för intrång. Utgången i dessa mål bar ett visst mått av oförutsägbarhet och det var inte förrän 1988 som man i samband med hovrättens dom i målet *Lännen Tehtaat mot Svedbro Smide*<sup>37</sup> utarbetade ett antal rekvisit för att avgöra om ekvivalens förelåg eller ej. Det är sex kumulativa rekvisit som måste besvaras negativt för att ekvivalens i ett element ska kunna medges. Det är i Sverige mycket ovanligt att ett intrångsföremål klarar sig igenom samtliga utan att fastna. Påståendena lyder:

1. *Uppfinningen är en enkel konstruktionslösning;*

---

<sup>34</sup> En katalysator är ett ämne som underlättar och påskyndar en kemisk process utan att själv förbrukas.

<sup>35</sup> a.a. s. 5

<sup>36</sup> Ménard, Dominique, ”French approach to the Interpretation of Patent Claims”

<sup>37</sup> T 356-87

2. *Särdraget som inte är uppfyllt är ett centralt element enligt patentet;*
3. *Uppfinningen och intrångsföremålet löser skilda problem;*
4. *Fackmannen hade inte kunnat ta steget från patentkravet till intrångsföremålet;*
5. *En ekvivalenstolkning skulle överlappa med teknikens ståndpunkt på patentets ansökningsdag;*
6. *En avsiktig inskränkning har gjorts av det tvistiga särdraget under ansökningsfasen.<sup>38</sup>*

Om ett enda av dessa påståenden är uppfyllt försvinner möjligheten till utvidgning av skyddsomfånget genom ekvivalens för elementet. Det första påståendet avses med *enkel konstruktionslösning* en mindre vidareutveckling. Är det patenterade föremålet en vidareutveckling på ett befintligt patent bör skyddsomfånget hållas smalt. På motsvarande sätt bör skyddsomfånget vara bredare om det patenterade föremålet bär prägel av nytänkande eller rentav är en pionjäruppfinning.<sup>39</sup>

Det andra påståendet hanterar de fall där det specifika särdraget var särskilt viktigt för uppfinningens patenterbarhet. Om ett särdrag var viktigt för en uppfinnings patenterbarhet och detta *saknas* hos intrångsföremålet, kan ekvivalens ej medges då patentinnehavaren aldrig skulle ha beviljats patent för en sådan produkt.<sup>40</sup> Godenhielm antyder att det inte är relevant för ekvivalensbedömningen att avgöra huruvida ett element är centralt för patentet eller ej. Detta beroende på att det får effekt i linje med det femte påståendet.<sup>41</sup>

---

<sup>38</sup> Domeij, Bengt, Patenträtt s. 110

<sup>39</sup> *ibid.*

<sup>40</sup> *a.a.* s. 111

<sup>41</sup> Godenhielm, Berndt, Patentskyddets omfattning s. 311-13



Det tredje påståendet avser de fall där skilda problem löses av det patenterade föremålet och intrångsföremålet. Man ser här både till uppfinnarnas syfte och till de språkliga skillnader som förekommer i de båda produkternas beskrivningar.<sup>42</sup>

Det fjärde påståendet begränsar ekvivalensbedömningen till att bara omfatta de fall där skillnaden mellan det patenterade föremålet och intrångsföremålet är icke-trivial. Har man gjort en vidareutveckling, utanför ramen för vad en fackman skulle ha klarat av på prioritetssdagen, går man alltså säker.<sup>43</sup>

Det femte påståendet begränsar utvidgandet av skyddsomfånget till att ej innefatta sånt som var allmänt känt på prioritetssdagen.<sup>44</sup>

Slutligen tas möjligheten till ekvivalensstolkning bort i de fall då patentinnehavaren under handläggningen på PRV (Patent- och registreringsverket) frånsagt sig rätten till det omtvistade särdraget för att avgränsa sitt skyddsomfång. Det är vanligt förekommande att sökanden börjar ansökningsprocessen med ett brett anspråk vad gäller skyddsomfång och efter hand skär ner det för att få patentet godkänt. En sådan beskärning medför att man inte kan ekvivalensstolka för särdrag som faller inom det beskurna området.<sup>45</sup>

Eftersom de allra flesta patenten är vidareutvecklingar av befintliga uppfinningar är det ovanligt att intrångsföremål bedöms göra intrång genom ekvivalens då de fastnar i det fjärde påståendet. På senare tid har läran endast tillämpats i samband med uppfinningar av stor teknisk betydelse där de alltså fått ett vidare skyddsomfång tack vare sitt nyhetsvärde.

---

<sup>42</sup> Domeij, Bengt, Patenträtt s. 112

<sup>43</sup> *a.a.* s. 113

<sup>44</sup> *a.a.* s. 114

<sup>45</sup> *a.a.* s. 114-115

# 4 Harmonisering

## 4.1 EPC

1973 antogs EPC i de allra flesta länderna i Europa. För England, Tyskland, Frankrike och Sverige finns det alltså här gemensamma riktlinjer för bestämmandet av skyddsomfång. Dessa har införts genom artikel 69 och syftar till att harmonisera lagstiftningen i medlemsländerna:

*”(1) The extent of the protection conferred by a European patent or a European patent application shall be determined by the claims. Nevertheless, the description and drawings shall be used to interpret the claims.”<sup>46</sup>*

Vid förarbetet till EPC upptäcktes alla skillnader som existerade i praxis mellan länderna. Dessutom fick artikel 69 inte samma innebörd vid översättningen till respektive fördrags-  
språk. Visserligen är svenska inget fördragsspråk men i den översättningen motsvarades engelskans ”shall be used” av svenskans ”får”. Liknande skillnader förekom mellan fördrags-  
språken.

Frågan är om det inte var med avsikt språkliga skillnader hade smugits in för att underlätta en första implementering följande var lands praxis. Detta är dock någonting vi aldrig lär få reda på, då artikeln år 2000 reviderades (EPC 2000) och nu är helt enhetlig de olika språken emellan, med ovan citerad lydelse. Dessförinnan antogs ett än idag gällande tilläggsprotokoll till artikel 69 för att domstolarna inte skulle kunna tolka innebörden alltför vitt:

*”Article 1 – General Principles*

*Article 69 should not be interpreted as meaning that the extent of the protection conferred by a European patent is to be understood as that defined by the strict, literal meaning of the wording used in the claims, the description and drawings*

---

<sup>46</sup> Artikel 69 EPC

*being employed only for the purpose of resolving an ambiguity found in the claims. Nor should it be taken to mean that the claims serve only as a guideline and that the actual protection conferred may extend to what, from a consideration of the description and drawings by a person skilled in the art, the patent proprietor has contemplated. On the contrary, it is to be interpreted as defining a position between these extremes which combines a fair protection for the patent proprietor with a reasonable degree of legal certainty for third parties.”<sup>47</sup>*

*Article 1 – General principles* i tilläggsprotokollet anger ramen som EPC-länderna har att rätta sig efter. Riktlinjerna är tydliga men säger ingenting om någon ekvivalens. Av denna anledning ansåg EPO (European Patent Office) i EPC 2000 att en andra artikel var nödvändig i tilläggsprotokollet:

*”Article 2 - Equivalents*

*For the purpose of determining the extent of protection conferred by a European patent, due account shall be taken of any element which is equivalent to an element specified in the claims.”<sup>48</sup>*

Vad *Article 2 - Equivalents* innebär är det mig veterligen ingen som lyckats sätta fingret på. Domeij yttrar följande om tillägget: ”Formuleringen är intetsägande. Man kan inte ens veta om det i EPC-länder med nödvändighet skall finnas ekvivalens.”<sup>49</sup> I det ursprungliga förslaget till *Article 2 – Equivalents* som lades fram fanns det från början en definition av ordet ”equivalents”. Dock antogs bara artikeln utan någon definition då medlemsländerna inte kunde enas om definitionens lydelse.<sup>50</sup>

---

<sup>47</sup> Protocol on the Interpretation of Article 69 EPC

<sup>48</sup> *ibid.*

<sup>49</sup> Domeij, Bengt, Patenträtt s. 108

<sup>50</sup> ”Impact of the EPC 2000: The ABCs of the EPC 2000”, under rubriken ”Interpreting patent claims”

## 4.2 Ställningstaganden

Det var främst skillnaderna i praxis mellan England och Tyskland som fick EPO att inse att en harmonisering var nödvändig. Engelsmännen hade före ratificeringen av EPC en strikt syn och tillät inte ekvivalenter. ”What isn’t claimed, is disclaimed”. Samtidigt cirkulerade det i Tyskland ett flertal olika teorier om hur man skulle förhålla sig till saken. EPO bedömde att det behövdes en ”medelväg” för att öka rättssäkerheten i medlemsstaterna. Efter ratificeringen av EPC närmade sig engelsmännen medelvägen då man tillät användandet av illustrationerna och beskrivningen för att tolka kraven. Lord Justice Hoffman (se not 19) har efter ratificeringen kontinuerligt försäkrat att Englands bedömningsgrund för skyddsomfång ligger i linje med artikel 69 EPC och tillhörande tolkningsprotokoll, då han i likhet med Englands domstolar, anser att man uppfyller kravet på balans mellan patentets skyddsomfång och tredje mans rättssäkerhet.<sup>51</sup>

På motsvarande sätt som engelsmännen vidareutvecklade sin ”syftestolkning” för att tillmötesgå kraven i EPC utvecklade den tyska ”Bundesgerichtshof” ett test (se 3.1). Även enligt den tyska rättens sätt att se på saken är det genom användandet av en fackmans kunskap som rättssäkerheten för tredje man upprätthålls på bästa sätt. Det faktum att man genom *Article 2 – Equivalents* tagit in begreppet ”ekvivalenter” i bedömningen av skyddsomfång anses ej ändra på någonting. Den tyska rätten har således goda belägg för att man upprätthåller balansen mellan skyddsomfångets bredd och tredje mans rättssäkerhet.<sup>52</sup>

Den svenska ekvivalensläran har utvecklats i linje med EPC och följer alltså kraven i artikel 69 med tolkningsprotokoll. Regeringen fann att tillägget i protokollet ej medför någon ändring i patentlagen. Inte heller övriga nordiska länder (som har en praxis likartad den svenska) fann att någon ändring var nödvändig.<sup>53</sup>

---

<sup>51</sup> Doctrine of Equivalents in Various Patent Regimes – Does Anybody Have It Right? s. 280

<sup>52</sup> *a.a.* s. 287-290

<sup>53</sup> Prop. 2006/07:56 s. 83 Harmoniserad patenträtt

Den franska lagstiftningen stämmer väl överens med artikel 69 och i tolkningsförfarandet har man redan tagit hänsyn till ekvivalenter vilket innebär att *Article 2 – Equivalents* ej heller här, medfört någon förändring.<sup>54</sup>

## 4.3 Reflektioner

De engelska domstolarna uppfyller kraven som satts i artikel 69 med tolkningsprotokoll – de tyska domstolarna likaså. Hur kommer det sig då att de båda länderna kommer fram till så olika resultat? Rätten i England anser att man tar hänsyn till ekvivalenter, som anges i *Article 2 – Equivalents*, även om man dragit gränsen till att *ej* kunna omfatta intrångsföremål som ligger helt utanför ordalydelsen i patentkravet. De tyska domstolarna anser också att man tar hänsyn till ekvivalenter. Här kan dock ett patents skyddsomfång utvidgas för att genom ekvivalens inrymma *även* sådana föremål som faller helt utanför ordalydelsen i patentkravet.

Som genomgången av länderna ovan visar är det England som sticker ut ur mängden. Det framhålls även av engelsmännen själva att de skiljer sig från övriga nationer i frågan.<sup>55</sup> De har tolkat lydelsen i artikel 69 utifrån sin egen tolkningstradition och endast gjort förändringar utifrån den. Nyckeln ligger i att det saknas definitioner av de begrepp som används i artikel 69 EPC med tillhörande protokoll. Fanns det en definition för den exakta innebörden av ordet ”equivalents” skulle man uppnå en högre grad av harmonisering. Som nämnts fanns det från början en definition som ej antogs då man inte kunde enas om lydelsen.

När det kommer till USA och Japan är de, liksom övriga diskuterade länder, medlemmar i WIPO. Inom WIPO finns från år 2000 en kommitté – Standing Committee on the Law of Patents (SCLP) – tillsatt för att utveckla samarbetet i patentfrågor. Sessioner för att harmonisera patentlagstiftningarna länderna emellan hålls ungefär två gånger per år. Dock framgår det av protokollet från den tionde sessionen att medlemsländerna inte var nöjda med

---

<sup>54</sup> Artikel L613-2 i den franska motsvarigheten till PL

<sup>55</sup> Doctrine of Equivalents in Various Patent Regimes – Does Anybody Have It Right? s. 282

utvecklingen och tyckte framåtskridandet gick för långsamt.<sup>56</sup> För mycket tid spenderades på att lösa småsaker vilket ledde till att flera punkter fick skjutas på framtiden. Under nämnda session lade EPO – tillsammans med USA och Japan – fram ett förslag till hur kommittén skulle bli effektivare och hur frågeställningar borde lösas. I slutklämmen på det framlagda förslaget står:

*”We believe that twenty years is far too long to have dwelled on a subject so important to the global economy, to the users of the patent system and to patent offices worldwide.”<sup>57</sup>*

Med ledning av detta torde det stå klart att (åtminstone majoriteten av) EU-länderna, USA och Japan förordar en mer harmoniserad lagstiftning. Dock måste betonas att då kommittén behandlar hela patentlagstiftningen – och inte bara bestämmandet av skyddsomfång – antas detta gälla generellt.

---

<sup>56</sup> SCP/10/9 Annex, s. 3

<sup>57</sup> *ibid.*

## 5 Avslutande kommentarer

### 5.1 Nuvarande läge

En extern betraktare skulle kunna hävda att så länge de nationella domstolarna kommer fram till motsvarande resultat med givna förutsättningar, är systemet tillräckligt harmoniserat. Detta är svårt att realisera även om det hypotetiskt sett skulle vara intressant. Om domstolarna kom fram till motsvarande resultat skulle det egentligen inte spela så stor roll *hur* de gjorde det. För att garantera just detta är det dock tillvägagångssättet som måste regleras.

Jag kan inte undgå att lägga märke till att vi genom det ursprungliga införandet av EPC tycks ha närmat oss en gemensam tolkning av ekvivalens. De flesta länderna har utvecklat ett antal frågor, rekvisit eller påståenden för att lättare kunna dra gränsen för ett patents skyddsomfång. Den ledande uppfattningen tycks dessutom vara, att det är fackmannens åsikt om huruvida ett element i ett intrångsföremål är utbytbar mot motsvarande element i patentkravet, som ska avgöra intrångsfrågan.

Teoretiskt sett skulle ett intrångsföremål kunna bedömas göra intrång i t.ex. Tyskland eller Frankrike utan att göra det i England. Det rör sig om mycket specifika fall men risken finns där ändock. Problemet ligger som tidigare nämnts i definitionen av "equivalents".

### 5.2 Framtidsutsikter

För att en fullständig harmonisering ska bli verklighet måste EPC-länderna för det första enas om en definition av begreppen i tolkningsprotokollet, och för det andra om en fast bedömningsgrund för *hur* tolkningen ekvivalenter ska gå till. Om detta ej genomförs, kommer det sannolikt inte vara möjligt att uppnå den eftersträvarvärda rättssäkerheten på det

internationella planet. För att ytterligare underlätta problematiken kring de tvetydiga riktlinjerna i protokollet skulle EPC förslagsvis kunna upprätta ett – för medlemsländerna bindande – antal rekvisit liknande de som redan finns i ett flertal länder. På så sätt skulle resultatet av ekvivalensbedömningen bli mer homogent i medlemsländerna.

Mycket talar för att vi successivt kommer att få en gemensam patentlagstiftning inom EPC-området. Dock lär det med nuvarande utvecklingstakt sannolikt dröja en tid innan målet med en helt unison lagstiftning kan bli verklighet. En gemensam patentdomstol är under uppbyggnad och när det väl är utrett hur den skall fungera, är steget till en gemensam lagstiftning och bedömningsgrund inte lika långt.

Det är många frågeställningar inom flera områden som måste lösas eftersom allting hänger ihop. Många hinder ligger sannolikt i det nationella självbestämmandet – med avseende på rädslan för att missgynnas – då patenttexten eventuellt inte skulle översättas till det egna språket.

## 5.3 Slutord

Trots att EPO vid EPC 2000, till viss del får anses ha misslyckats med att ytterligare ena nationell praxis i fråga om ekvivalens, går det inte att förneka att vi med stor sannolikhet rör oss mot mer gemensamma bedömningsgrunder. Detta då det från många organisationer – såväl som nationer – verkas för en mer enhetlig lära. Med beaktande av vad som framkommit är jag av meningen att vi med stor sannolikhet befinner oss i en – om än i nuläget något stagnerad – konvergering, i fråga om ekvivalensbedömningen på en internationell nivå.



# Källförteckning

## Offentligt tryck

Prop. 2006/07:56 s. 83 Harmoniserad patenträtt

## Litteratur

Bogdan, Michael, 2007. *Komparativ rättskunskap*. Stockholm.

Domeij, Bengt, 2007. *Patenträtt*. Uppsala.

Godenhielm, Berndt, 1994. *Patentskyddets omfattning*. Helsingfors.

Grund, Martin – Farmer, Stacey J., 2008. ”Impact of the EPC 2000: The ABCs of the EPC 2000”

Ménard, Dominique, 2009. ”French Approach to the Interpretation of Patent Claims”,  
<http://www.internationallawoffice.com/newsletters/detail.aspx?g=37d34337-15b7-45ba-91db-b9b5f703cf2d>  
2010-01-07

Pumfrey, Nicholas – Adelman, Martin J. – Basheer, Shammad – Davé, Raj S. – Meier-Beck, Peter – Nagasawa, Yukio – Rospatt, Maximilian – Sulsky, Martin, 2008-2009 ”The Doctrine of Equivalents in Various Patent Regimes – Does Anybody Have It Right?”

Tauchner, Paul, 2000. ”The Principles of the Doctrine of Equivalence in Germany”, tillgänglig i pdf-databasen på [www.vossiusandpartner.com](http://www.vossiusandpartner.com)  
2010-01-07

Véron, Pierre, 2001. ”Doctrine of Equivalents – France vs. the Rest of the world”

## Rättspraxis

Catnic Components Ltd. v. Hill & Smith Ltd. [1982] R.P.C. 183 (H.L.).

Festo Corp. v. Shoketsu Kinzoku Kogyo Kabushiki Co. 535 U.S. 722 (2002)

Graver Tank & Mfg. Co. v. Linde Air Products Co., 339 U.S. 605 (1950)

HovR mål T 356-87

[1990] Fleet Street Reports [F.S.R.] 181 (Pat. Ct.) (*Improver-fallet*)

Kirin-Amgen v. Hoechst Marion Roussel Ltd. [2004] UKHL 46

Tsubakimoto Seiko v. THK K.K. 52 MINSHŪ 113 (Sup. Ct., Feb. 2, 1998)

Warner-Jenkinson Co. v. Hilton Davis Chemical Co. 520 U.S. 17 (1997)

Winans v. Denmead, 56 U.S. 15 How. 330 330 (1853)

## Övriga källor

”Article 69” EPC & ”Protocol on the Interpretation of Article 69 EPC”, finns båda tillgängliga via [www.epo.org](http://www.epo.org)

Artikel L613-2 i den franska motsvarigheten till PL

<http://www.jurisdiction.com/catnic.htm#facts>

2009-12-16

[http://www.softic.or.jp/en/cases/Tsubakimoto\\_v\\_THK.html](http://www.softic.or.jp/en/cases/Tsubakimoto_v_THK.html) 3e punkten

2010-01-06

Protokoll ”SCP/10/9Annex” för SCLP:s tionde session. Tillgängligt på [www.wipo.org](http://www.wipo.org)