



JURIDISKA FAKULTETEN
vid Lunds universitet

Mufida Dizdar

Teknikens ståndpunkt- Europa och USA

Examensarbete
20 poäng

Hans Henrik Lidgard

Immaterialrätt

VT 2005

Innehåll

SAMMANFATTNING	1
1 FÖRORD	2
FÖRKORTNINGAR	3
2 INLEDNING	4
2.1 Syfte	4
2.2 Disposition och avgränsningar	5
2.3 Metod och material	5
2.4 Definitioner och förklaringar	5
3 ALLMÄNT OM BEGREPPET TEKNIKENS STÅNDPUNKT	7
3.1 Teknikens ståndpunkt enligt EPC	8
3.1.1 Den relevanta tidpunkten (prioriteten)	8
3.1.2 Formella krav	10
3.1.2.1 Icke-publicerade patentansökningar	13
3.1.2.2 Viss offentliggjord information	14
3.1.3 Materiella krav	15
3.1.3.1 Nyhetskravet	16
3.1.3.2 Uppfinningshöjd	17
3.1.4 Förhållande mellan EPC och PL	18
3.2 Teknikens ståndpunkt enligt U.S.C.	19
3.2.1 Den relevanta tidpunkten (prioriteten)	20
3.2.2 Formella krav	21
3.2.2.1 Icke-publicerade patentansökningar	25
3.2.3 Materiella krav	27
3.2.3.1 Nyhetskravet	27
3.2.3.2 Uppfinningshöjd	28
3.2.3.3 ”Förlust av rättighet“	30
4 DISKUSSION	35
4.1 Konsekvenser	37
5 SLUTSATSER	42
BILAGA A	44
BILAGA B	46
KÄLL- OCH LITTERATURFÖRTECKNING	49
RÄTTSFALLSFÖRTECKNING	51

Sammanfattning

Teknikens ståndpunkt¹ fastställs i patenträtten, när man ska bedöma om en uppfinning uppfyller kraven på uppfinningshöjd. Det som anses vara en del av teknikens ståndpunkt, eller är uppenbart för en fackman mot bakgrund av teknikens ståndpunkt kan inte patenteras. Begreppet teknikens ståndpunkt har i de flesta moderna lagar samma användningsområde och grundläggande innebörd. Trots det tolkar man det olika i olika rättssystem och den ges olika innebörd i lagen.

Den här uppsatsen är en analys av hur detta begrepp tolkas i Europa och USA, d.v.s. vilken information som anses omfattas av teknikens ståndpunkt, och hur den påverkar möjligheten att patentera en uppfinning. Analysen baseras på en genomgång av rättsregler, tillämpningsföreskrifter, praxis och doktrin i de undersökta rättssystemen.

En jämförande analys visar att de grundläggande bedömningsgrunderna avseende teknikens ståndpunkt skiljer sig i de två undersökta rättssystemen. Skillnader avser tidpunkten för bedömning av teknikens ståndpunkt, samt regler om vilken information som omfattas. Teknikens ståndpunkt enligt europeisk rätt är global och absolut, och knuten till tidpunkten för ingivning av patentansökan. Teknikens ståndpunkt enligt amerikansk rätt är delvis geografiskt begränsad till USA, och bedömningen är knuten till uppfinningstidpunkten. I amerikansk patenträtt har man en tidsfrist knuten till ingivningsdagen för patentansökan, under vilken en uppfinnare åtnjuter skydd för sina rättigheter enligt uppfinningstidpunkten. Motsvarighet finns inte i EPC.

Läget är inte tillfredställande, eftersom dessa skillnader omöjliggör konkurrens på lika villkor, samt gör det globala samarbetet dyrare.

¹ The state of the art.

1 Förord

Nu när den här uppsatsen är färdig vill jag tacka alla som har hjälpt mig på vägen.

Främst vill jag tacka min familj, min man Senad och vår dotter Alma, för all förståelse och tålamod, för uppmuntran och hjälp som jag har fått ifrån dem.

Min handledare professor Hans Henrik Lidgard, skall ha ett stort tack för alla värdefulla synpunkter som jag under arbetets gång har fått från honom, och för att han alltid har tagit sig tid att svara på mina frågor.

Till sist vill jag tacka alla andra som har bidragit med positiv energi och vänliga ord när det behövdes.

Mufida Dizdar

Höganäs, juni 2005

Förkortningar

EPC	European Patent Convention/Europeiska patentkonventionen
EPO	European Patent Office
IIC	International Review of Industrial Property and Copyright, Weinheim och sedan 2000 München, Frankfurt, Berlin
NIR	Nordiskt Immateriellt Rättsskydd, Stockholm
PCT	Patent Cooperation Treaty
PL	Patentlag (1967:837)
PRV	Patent- och registreringsverket
RÅ	Regeringsrättens Årsbok
WIPO	World Intellectual Property Organization
USPTO	United States Patent Office

2 Inledning

Globaliseringen har gjort att landsgränser inte längre utgör något hinder för spridning av bl.a. teknisk kunskap. Skillnader mellan olika länders lagstiftningar som har bestått trots globaliseringen, försvårar handel och ökar kostnader för att det legala skyddet upprätthålls på ett erforderligt sätt. Reglerna inom patenträtt är uppbyggda på ett likartat sätt i alla moderna patentlagar. Betraktar man, emellertid, olika rättssystem, finner man att det finns skillnader avseende tolkningen av vissa allmänt accepterade begrepp. Begrepp med samma grundläggande innehåll, översättning och användningsområde kan ha olika innebörd i tolkningen och tillämpningen i olika rättssystem.

Behovet att företa rättsjämförande analyser i allmänhet, och särskilt begreppsanalyser torde vara stor. Jämförande analyser bidrar till att öka kunskaperna om skillnader mellan olika rättssystem och underlättar förståelse för främmande domstolars tankesätt. Detta underlättar i sin tur företagens etablering på en främmande marknad. En undersökning och jämförelse av innehållet i begreppen enligt gällande rätt i olika rättssystem kan också ge ett bättre perspektiv på argumentation om hur reglerna bör vara utformade, både nationellt och internationellt.

Teknikens ståndpunkt är ett legalt begrepp, som används som referens vid beviljande av ett nytt patent. Beviljande av ett nytt patent bygger bl.a. på uppfinningens förhållande till *teknikens ståndpunkt*. Två väsentliga patentbarhetskrav, nyhetskravet och uppfinningshöjd, förutsätter att uppfinningen inte ska vara en del av teknikens ståndpunkt. Medan nyhetskravet förutsätter att uppfinningen ska vara ny i förhållande till teknikens ståndpunkt, krävs det att uppfinningen ska ha en viss grad av nyskapande för att den skall anses ha uppfinningshöjd.

Om man ska tillämpa dessa bestämmelser är det viktigt att klargöra vad teknikens ståndpunkt är och vilken information som kan anses vara en del av teknikens ståndpunkt, i juridisk mening.

2.1 Syfte

Syftet med denna uppsats är att göra en undersökning av hur begreppet ”teknikens ståndpunkt” tolkas i Europa och USA. Undersökningen avser dels vilka formella krav som ställs, för att en information skall anses vara en del av teknikens ståndpunkt, dels hur sådan information påverkar patenterbarhet med sitt materiella innehåll.

Frågor som är centrala för uppsatsen är:

- Vilken information anses i lagens mening vara en del av teknikens ståndpunkt i Europa, respektive USA?
- Hur använder man sådan information för att bedöma patenterbarhet i de båda rättssystemen?

- Vilka är skillnaderna i de båda undersökta rättssystemen och vilka är deras konsekvenser ur en patentsökares position?

2.2 Disposition och avgränsningar

Uppsatsen kommer att behandla tolkningen av begreppet ”teknikens ståndpunkt” i Europa och USA, som används som referens för bedömningen av de två patentbarhetskriterierna nyhet och uppfinningshöjd, enligt art. 54-56 EPC, och 102, och 103 §§ av U.S. Patent Act. När det gäller tolkningen av begreppet i Europa kommer uppsatsen enbart att ta upp tolkningen enligt EPC som tillämpas av EPO. Eventuella avvikelser som förekommer i nationella lagstiftningar i medlemsstaterna till EPC kommer inte att behandlas. När det gäller tolkningen av begreppet i USA kommer även en annan företeelse, en så kallad ”förlust av rättighet”, att behandlas på grund av att det är omöjligt att få en helhetsbild av hur teknikens ståndpunkt uppfattas i USA, utan att även förstå möjligheten till förlust av rättigheten. Uppsatsen kommer inte heller att gå in på särskilt reglerade områden, som kemiska föreningar och användningspatent inom medicin.

Först kommer en mer allmän genomgång av hur rättsreglerna kring det undersökta begreppet är konstruerade, följt av en utredning av den gällande rätten avseende tolkningen av begreppet i de två undersökta rättssystemen. Efter det kommer en jämförande analys att göras.

2.3 Metod och material

För en kartläggning av den legala tolkningen av teknikens ståndpunkt i de undersökta rättssystemen har den sedvanliga juridiska metoden använts. Metoden har omfattat utredning av gällande rätt i de undersökta rättssystemen, med utgångspunkt i lagen, tillämpnings- och tolkningsföreskrifter, rättspraxis och doktrinen. Med utgångspunkt i gällande rätt görs en jämförande analys för att fastställa eventuella skillnader och dess konsekvenser. Uppsatsen är till övervägande del deskriptiv, men även ett rättsekonomiskt perspektiv finns med.

Anledningen till att just amerikansk och europeisk rätt har valts som föremål för undersökningen har varit den storlek och betydelse som dessa två rättssystem och marknader har för den industriella utvecklingen, samt faktumet att dessa två rättssystem bygger på helt olika principer.

2.4 Definitioner och förklaringar

Begreppet *teknikens ståndpunkt* används som den närmaste översättningen av den engelska termen *the state of the art*, som förekommer i både den Europeiska patentkonventionen, och U.S. Patent Act. Motsvarande begrepp enligt Patentlagen är *känd teknik*. I uppsatsen används begreppen som synonymer.

I uppsatsen förekommer begreppen *tillgängliggjort för allmänheten*, *offentliggjort* och *allmänt känt*, och de används som beteckning för det engelska uttrycket "made available to the public". Vilket som används styrs främst av det språkliga bruket.

Begreppet *uppfinning* avser en uppfinning så som den är definierad enligt patentkraven och som patent söks för.

Med uttrycket *den relevanta tidpunkten*, menas tidpunkten som är relevant för bedömningen av teknikens ståndpunkt.

3 Allmänt om begreppet teknikens ståndpunkt

Teknikens ståndpunkt är en referens som lagstiftaren använder sig av vid bedömningen av en uppfinning som patent söks för. Uppfinningen vars patenterbarhet är uppe för bedömning skall mot bakgrund av teknikens ståndpunkt bl.a. vara ny och ha uppfinningshöjd, för att kunna patenteras. Teknikens ståndpunkt är ett legalt begrepp som definierar vilken teknisk information som i lagens mening anses vara relevant vid bedömningen av om en ny uppfinning kan patenteras eller ej. Innan man går in på de konkreta reglerna, finns det anledning att kort presentera elementen som den patenträttsliga lagstiftningen bygger begreppet teknikens ståndpunkt kring.²

Teknikens ståndpunkt omfattar den information som är *tillgänglig för allmänheten* före den *relevanta tidpunkten*, och *beskriver* en uppfinning på ett tillfredställande sätt. Teknikens ståndpunkt kan dock omfatta även information som *inte* är tillgänglig för allmänheten vid den relevanta tidpunkten (secret prior art). Det är patentansökningar som lämnats in tidigare än den bedömda patentansökan, men som blir offentliga först senare. Anledning till att man gör avsteg från kravet, att endast det som har blivit offentligt före den relevanta tidpunkten kan omfattas av teknikens ståndpunkt, är att man vill förhindra att två patent meddelas för samma uppfinning.

Definitionen av teknikens ståndpunkt omfattar två olika aspekter. Den första är den formella, som definierar förutsättningar för att en information skall anses vara en del av teknikens ståndpunkt och tas med i bedömningen av en ny uppfinning som patent söks för. Dels är det regler om vilken form som informationen skall ha för att omfattas av teknikens ståndpunkt, dels regler om när en information skall anses ha blivit tillgänglig för allmänheten. Den andra är den innehållsmässiga aspekten som definierar när en information, som formellt omfattas av teknikens ståndpunkt, kan påverka patentering på grund av sitt innehåll och den tekniska kunskapen som informationen talar om. Frågan ställs när innehållet i teknikens ståndpunkt beskriver en uppfinning på ett sådant sätt att en uppfinning inte kan anses vara ny, eller ha uppfinningshöjd.

Prioritetsdagen för en patentansökan är den relevanta tidpunkten för bedömning och tolkning av innehållet i teknikens ståndpunkt. Vad anses som prioritetsdagen, kan skilja sig mellan olika rättssystem. Enligt den så kallade, "first-to-file"-principen, som EPC använder sig av, är prioritetsdagen patentansökans ingivningsdag.³ I USA som har den så kallade "first-to-invent"-principen, är det uppfinningstidpunkten som är prioritetsdagen. Det

² Art. 54-56 EPC, och §§102 och 103 US Patent Act.

³ Domeij, B., *Översikt över EPO praxis beträffande nyhet, uppfinningshöjd och medicinska förfaranden*, NIR 1997/2 s 145.

som är gemensamt för alla system är att datum för patentansökan är det senaste datumet, utifrån vilket teknikens ståndpunkt kan bedömas. Information som kommer därefter är inte relevant för bedömning av patentbarhet.⁴

Den relevanta tidpunkten för bedömning av teknikens ståndpunkt kan under vissa förutsättningar vara prioritetdagen enligt Pariskonventionen⁵. Pariskonventionen, som är en av de viktigaste konventionerna på det immaterialrättsliga området, föreskriver, bl.a. i art. 4, rätt till *konventionsprioritet*. Regeln innebär att en uppfinnare har rätt att använda datumet för sin första patentansökan i ett av medlemsländerna till Pariskonventionen, som ingivningsdatum för efterföljande patentansökningar för samma uppfinning, som lämnas in i andra länder inom ett år från den första patentansökan. Regeln är central i det internationella samarbetet. De internationella patentsystemen PCT och EPC har accepterat konventionsprioritet.⁶

3.1 Teknikens ståndpunkt enligt EPC

Teknikens ståndpunkt omfattar all information som har blivit tillgängligt för allmänheten före ingivningsdagen för en europeisk patentansökan⁷, vare sig detta skett genom skrift, föredrag, utnyttjande eller på annat sätt.⁸ Det gäller oavsett var i världen, på vilket språk eller i vilken form tillgängliggörandet har skett.⁹ Även europeiska patentansökningar som inte är tillgängliga för allmänheten före ansökningsdagen, men som offentliggörs på eller efter ansökningsdagen, betraktas som en del av teknikens ståndpunkt från *sin* prioritet.¹⁰ Under vissa omständigheter kan information, som har blivit tillgänglig för allmänheten uteslutas från bedömningen trots att den, rent formellt, omfattas av teknikens ståndpunkt.¹¹

3.1.1 Den relevanta tidpunkten (prioriteten)

Den relevanta tidpunkten för bedömningen av teknikens ståndpunkt enligt EPC, är *ingivningsdagen* för den europeiska patentansökningen.¹² Allt som har blivit allmänt tillgängligt före ingivningsdagen räknas som en del av teknikens ståndpunkt och kan hindra patentering av den uppfinning som patent söks för. Detta ger uttryck för principen som tillämpas i de så kallade

⁴ Kocktvegaard, M. Levin M., *Lärobok i immaterialrätt*, 2003, s. 242.

⁵ Pariskonventionen för industriellt rättsskydd (1883).

⁶ Kocktvegaard, M. Levin M., *Lärobok i immaterialrätt*, 2003, s. 243f.

⁷ Europeisk patent meddelas av EPO, och kan sökas för en eller fler fördragsslutande staterna, enligt art. 1–4 EPC.

⁸ Art. 54(2) EPC. Översättning enligt Nordell, P.J., *Traktatsamling i immaterialrätt*, 2003, s. 200. Se bilaga A.

⁹ Guidelines del C IV p. 5.1.

¹⁰ Art. 54(3) EPC. Se bilaga A.

¹¹ Art 55 EPC. Se bilaga A.

¹² Art 54(2) EPC. Se bilaga A.

”first-to-file” patentsystemen, dit europeisk patenträtt räknas. Principen innebär, m.a.o., att den som först ansöker om patent för en uppfinning har företräde (prioritet) att få patentet framför den som ansöker senare om patent för samma uppfinning.¹³

Ingivningsdagen för en europeisk patentansökan är den dag då handlingar som uppfyller krav enligt art. 80 EPC, respektive art. 11 Patent Cooperation Treaty (PCT) lämnas in till EPO¹⁴. Även ingivningsdagen för tidigare ingivna nationella patentansökningar godtas av EPO som grund för prioritet för europeiskt patent, enligt art. 87 EPC. Enligt denna artikel, kan konventionsprioritet¹⁵ stadgad i art. 4 Pariskonventionen åberopas om en patentansökan har före ingivningsdagen till EPO lämnats in i, eller med verkan för en stat som är ansluten till konventionen. Det krävs, dock, enligt art 88 EPC att sökanden yrkar om prioritet som han önskar åberopa.

Att ingivningsdagen är den relevanta tidpunkten för bedömningen av teknikens ståndpunkt, gör sig gällande också när innehållet i flera europeiska patentansökningar kommer i konflikt med varandra. Även om innehållet i den tidigare patentansökan inte är allmänt tillgängligt (för att patentansökan ännu inte är publicerad) förrän den senare ansökan lämnats in, beaktas den förra som en del av teknikens ståndpunkt från sin prioritet.¹⁶ Dock beaktas den endast för nyhetsbedömning, enligt art. 56 EPC.

Ingivningsdagen för en ännu inte publicerad internationell patentansökan enligt PCT, som designerar EPO, omfattas av teknikens ståndpunkt från sin prioritet (se kap 4 ovan), *endast* om ansökan lämnats in till EPO på ett officiellt språk (engelska, tyska eller franska), och de nationella avgifter har betalats, enligt art 158(2) och (3) EPC.¹⁷ Patentansökningar med samma ingivningsdag, som kommer från olika sökande, kan inte utgöra en del av teknikens ståndpunkt i förhållande till varandra.¹⁸

För att bestämma om en uppfinning är en del av teknikens ståndpunkt måste man fastställa vad teknikens ståndpunkt är. Först tar man ställning till frågan om vilken information som kan anses omfattas av teknikens ståndpunkt enligt de formella kraven. Sedan måste man bedöma frågor som rör nyhetskravet och uppfinningshöjden. Man måste bedöma vilken kunskap den information, som omfattas av teknikens ståndpunkt, förmedlar, vad den avslöjar, jämföra det med uppfinningen, och utifrån det ta ställning till om uppfinningen är ny och om den har uppfinningshöjd.

¹³ Kocktvegaard, M. Levin M., *Lärobok i immaterialrätt*, 2003, s. 243f.

¹⁴ EPO Guidelines, part C V, p.1.1.

¹⁵ Se rubrik 4 ovan.

¹⁶ Art 87 och 89 EPC.

¹⁷ EPO Guidelines, part C IV, p.6.3.

¹⁸ EPO Guidelines, part C IV, p.6.4.

3.1.2 Formella krav

De formella kraven för att informationen skall anses vara en del av teknikens ståndpunkt, enligt art. 54(2), är:

- att informationen har gjorts tillgänglig för allmänheten, och
- att tillgängliggörandet har skett före den relevanta tidpunkten.

Dels omfattas informationen som har offentliggjorts i skriftlig form, dels information som har offentliggjorts genom t.ex. föredrag, utnyttjande eller på annat sätt.

Skrift omfattar varje skriftlig framställning, tryckt eller handskriven. Det är främst offentliggjorda patentansökningar och utgivna patent (patentskrifter), samt gängse facklitteratur på området, som i praktiken används som teknisk litteratur. Vidare faller t.ex. artiklar i tekniska tidskrifter, handböcker, läroböcker, samt de större allmänna framställningarna i tekniska lexikon under det som anses blivit allmänt tillgängligt genom skrift.¹⁹ Även *ritningar*, med eller utan beskrivning, kan anses som skriftlig framställning enligt art. 54(2) EPC, avseende den tekniska informationen som en fackman kan utläsa ur dessa.²⁰

Föredrag omfattar vanliga muntliga föredrag, men också t. ex. framställningar i TV.²¹

Utnyttjande omfattar situationer då, t. ex., den som utvecklar en uppfinning bjuder ut den till försäljning, eller på annat sätt sätter ut den på marknaden, innan han ansöker om patent, förutsatt att det är möjligt för en fackman att förstå uppfinningen utifrån det föremål som utnyttjas. Som utnyttjande anses utställning på en mässa samt visning för potentiella köpare.²²

Tillgängliggörande *på annat sätt* omfattar framställningar på CD-ROM, videoband, magnetband, Internet, och med hänsyn till begreppets flexibilitet, även på framtidens media.²³

Oavsett formen för offentliggörandet och oavsett var i världen och i vilken omfattning som informationen har blivit offentlig, behandlas den som en del av teknikens ståndpunkt, enligt art 54 (2)EPC.

Tillgängliggörande för allmänheten av en information har skett när en större eller obestämd personkrets har haft möjligheten att bekanta sig med uppfinningen.²⁴ Man torde lägga vikt vid själva möjligheten för allmänheten att ta del av informationen. När det gäller tillgängliggörande av skriftlig information, räcker det att allmänheten har haft en teoretisk möjlighet att bekanta

¹⁹ Kocktvegaard, M. Levin M., *Lärobok i immaterialrätt*, 2003, s.240, och Dybdahl, L., *Europaeisk patent*, 1999, s. 66.

²⁰ Paterson, G. *The European Patentsystem*, 2001, s.503.

²¹ Dybdahl, L., *Europaeisk patent*, 1999, s. 68.

²² Dybdahl, L., *Europaeisk patent*, 1999, s. 68.

²³ Dybdahl, L., *Europaeisk patent*, 1999, s. 68.

²⁴ Dybdahl, L., *Europaeisk patent*, 1999, s. 72.

sig med informationen. Det är utan betydelse om allmänheten verkligen har sett informationen, eller känt till att den var tillgänglig.²⁵ Om ett dokument har t.ex. funnits på ett bibliotek innan patentansökan inlämnats anses det ha varit tillgängligt, oavsett om någon har uppmärksammat möjligheten att ta del av det, eller faktiskt tagit del av det.²⁶ När det gäller muntlig information, tillämpas samma princip avseende tillgängliggörande.²⁷ Det kan dock bli svårt att bevisa vad som har offentliggjorts muntligt, om ingen upptagning av den muntliga framställningen finns.²⁸

Vad allmänheten haft möjligheten att bekanta sig med genom någons utnyttjande av uppfinningen kan vara svårt att bestämma. Utnyttjande av ett fysiskt föremål i sig gör inte att all information om föremålets konstruktion automatiskt blir till en del av teknikens ståndpunkt. Det krävs att just den informationen som är relevant för den bedömda uppfinningen enligt patentkraven har blivit tillgänglig för allmänheten. Om sådan information framgår, när medlemmar av allmänheten betraktar det utnyttjade eller sålda föremålet, blir den en del av teknikens ståndpunkt. Om en produkt blir tillgänglig för allmänheten, genom t.ex. försäljning, blir den information som är möjlig att ta del av genom undersökning av produkten, en del av teknikens ståndpunkt. En undersökning av det sålda föremålet kan i vissa fall innebära extrema svårigheter och kan i praktiken resultera i att informationen inte blir tillgänglig för allmänheten, utan förblir dold²⁹. Utnyttjande av sådana föremål kan i lagens mening inte anses vara offentliga.³⁰

Allmänheten som begrepp har definierats genom praxis. Allmänheten kan, enligt EPO praxis, bestå av:

- en enda person
- som icke är bunden av tystnadsplikt
- som har möjlighet att ta del av informationen

²⁵ I T 444/88, ej publicerat i O.J.EPO, uttryckte besvärsträtten det enligt följande: "It is not necessary as a matter of law that any member of the public has to be aware that Example 5 was introduced into document (3), and therefore available for inspection on request. It is sufficient that the document was in fact available to the public before the priority date of the patent in suit, whether or not this was known by any member of the public, and whether or not any member of the public actually inspected the document."

²⁶ I T 381/87, O.J.EPO 1990 s. 213 kom besvärsträtten fram till att: "If a document in a library "would have been available to anyone who requested to see it" on a particular day, such fact is sufficient to establish that the document was "made available to the public" on that day: it is not necessary as a matter of law (i) that any member of the public would have been aware that the document was available on that day, whether by means of an index or otherwise, or (ii) that any member of the public actually asked for the document on that day."

²⁷ T 877/90, ej publicerat i O.J.EPO."An oral disclosure is regarded as made available to the public if, at the relevant date, it was possible for members of the public to gain knowledge of the content of the disclosure and there was no bar of confidentiality restricting the use or dissemination of such knowledge."

²⁸ Paterson, G., *The European Patent System* 2001, s. 487.

²⁹ Som exempel används utnyttjande av genbanker. Se vidare om det i Paterson, s. 490f.

³⁰ Paterson, G., *The European Patent System* 2001, s. 488ff.

- kan förstå informationen.

Antalet personer som skulle anses utgöra allmänheten, torde det inte vara av betydelse. Det som verkar vara avgörande är om personerna är bundna av sekretess när de tar del av informationen.³¹ Även i fall när informationen har presenteras till ett begränsat antal människor, kan den anses ha blivit offentlig.³² Ett stort antal personer som är under tystnadsplikt kan inte anses utgöra allmänheten i artikelns mening.³³

I det ovannämnda T 11/99 fastställde domstolen krav på att informationsmottagare skall kunna förstå informationen. Däremot torde det inte finnas något krav på att personerna som tar del av informationen är fackmän, eller har särskilda yrkeskvalifikationer. I T 809/95³⁴ användes en uppfinning för tillverkning av flaskor. Ett antal försökspersoner tog de enligt uppfinningen tillverkade flaskor med sig. Domstolen sa att allmänheten enligt artikel 54(2) inte nödvändigtvis syftar på en fackman. I fallet ansågs också att uppfinningens karakteristiska drag var uppenbara och kunde utrönas utan någon teknisk kunskap.

Som ovan har framgått, fäster besvärskammaren vikt vid frågan om personen/personerna som har fått kunskap om uppfinningen har varit bundna av sekretessplikt. Utgångspunkten är att de som har tagit del av en information inte skall anses utgöra allmänheten i lagens mening, om ett avtal ingåtts mellan uppfinnaren och mottagaren av informationen. Avtal om sekretess

³¹ T 11/99, ej publicerat i O.J.EPO. besvärskammaren kom fram till följande:

”... eine Information ist der Öffentlichkeit bereits dann zugänglich, wenn auch nur ein einziges Mitglied der Öffentlichkeit die Möglichkeit hatte, die Information zu erlangen und zu verstehen, und diese Person keiner Geheimhaltungsverpflichtung unterlag.”

³² T 877/90, ej publicerat i O.J.EPO. Besvärskammaren sa: ”An oral disclosure is regarded as made available to the public if, at the relevant date, it was possible for members of the public to gain knowledge of the content of the disclosure and there was no bar of confidentiality restricting the use or dissemination of such knowledge. It is plausible that the meetings at Erlangen and Geisenheim were not open to everybody, because only certain persons were invited to participate. Those, however, were not subject to a secrecy agreement. So the oral disclosure of the meetings was freely available to the public. Everything that was said at the Erlangen and Geisenheim meetings was therefore made available to the public.”

I T 228/91, ej publicerat i O.J.EPO. Även här sa besvärskammaren: ”AGARD Report No. 654 (document D4) - AGARD is an advisory group of NATO material presented at a course on 28 March to 1 April 1977 and bears a publication date of June 1977. It carries no indication whatsoever that its contents are in any way subject to confidentiality. The Board can therefore see no reason for excluding it from the state of the art according to Article 54(2) EPC, even if, as the Respondents allege, participation at the course itself may have been restricted to certain individuals.”

³³ T 300/86 O.J.EPO Spec. ed. 1997. Besvärskammaren resonerade enligt följande: ”If access to a document is deliberately restricted to certain persons it is by that token not available to the public, even if the group of persons able to gain knowledge of the content of the document is large”...”in the first place - as already stated - a significant proportion of colour TV set manufacturers is not to be equated with the public; secondly all the recipients of the document were licensees of the company that issued it; thirdly all the recipients were bound to secrecy, and fourthly there has been nothing to indicate that the recipients broke their pledge of secrecy”

³⁴ T 809/95 ej publicerat i O.J.EPO, här enligt referat i *C. Novelty, Inclusion in the state of the art.*

kan ingås både genom en uttrycklig överenskommelse och underförstått eller implicit.³⁵ Det är med hänsyn till förhållanden i det enskilda fallet som domstolen bedömer om sekretessavtal har förelegat. I T 830/90 hade ingen uttrycklig acceptans av sekretessavtalet skett från mottagaren av informationen, men eftersom parterna ansågs ha förstått att sekretess skulle gälla, och de hade ett gemensamt intresse av att hålla informationen hemlig, ansåg domstolen att sekretess var giltig och att informationen inte hade blivit en del av teknikens ståndpunkt.³⁶

I det ovannämnda avgörandet T 300/86 skickade uppfinnaren en teknisk rapport innehållande information om uppfinningen till stora företag inom den industri som arbetade inom det aktuella tekniska området. Mottagarna av informationen hade klart för sig att den inte fick spridas vidare. Frågan ställdes om sekretessavtalet saknade real innebörd. Gruppen som informerades om uppfinningen omfattade en väsentlig del av den kretsen som skulle vara intresserad av att få informationen. Domstolen fann att det ändå fanns aktörer på marknaden som skulle vara intresserade av informationen, men som inte kunde få tillgång till den.³⁷ Därför ansågs sekretessavtalet inte sakna real innebörd, och informationen om uppfinningen ansågs inte ha blivit en del av teknikens ståndpunkt.

Att informationen måste vara allmänt tillgänglig vid den relevanta tidpunkten, för att vara en del av teknikens ståndpunkt, är en huvudregel. En del *undantag* finns från denna huvudregel. Det första undantaget som är av intresse avser patentansökningar vars innehåll inte är allmänt tillgängligt vid det relevanta tidpunkten. Det andra undantaget avser information som, trots att den har blivit offentliggjord, inte omfattas av teknikens ståndpunkt.

3.1.2.1 Icke-publicerade patentansökningar

Det första undantaget avser patentansökningar enligt art 54(3) som publiceras samma dag som den bedömda patentansökan har lämnas in, eller senare (se under 5.1). Patentansökningar för europeiska patent anses vara en del av teknikens ståndpunkten enligt art. 54(3) EPC, från datumet de lämnats in, trots det faktum att information som finns i dessa patentansökningar är hemlig fram till tidpunkten för dess publicering. Förutsättning för det är att både den europeiska patentansökan som är uppe för bedömning och att den tidi-

³⁵ Guidelines for Examination in the EPO, del D, V., p. 3.1.3.2. I EPO Guidelines uttalas följande:

”The basic principle to be adopted is that subject-matter has not been made available to the public by use or in any other way if there is an express or tacit agreement on secrecy which has not been broken ... or if the circumstances of the case are such that such secrecy derives from a relationship of good faith or trust. Good faith and trust are factors which may occur in contractual or commercial relationships.”

³⁶ T 830/90 O.J.EPO 1994, 713.

³⁷ ”All the interested parties must have the opportunity of gaining knowledge of the content of the document, however unrestricted by contractual or other legal restrictions on use or dissemination of the information therein. Otherwise the document has not been made available to the public.”

gare inlämnade patentansökan har designerat samma stat eller stater.³⁸ *Internationella* patentansökningar enligt PCT som inte är publicerade före den relevanta tidpunkten omfattas av teknikens ståndpunkt enligt art. 54(3) från ingivningsdagen i *EPO*, om:

- *EPO*, är designerat.
- ansökan lämnats in på ett officiellt språk (Engelska, Tyska eller Franska), och
- de nationella avgifter har betalats, enligt art 158(2) EPC.

De omfattas, dock, av teknikens ståndpunkt enbart i de stater som både den europeiska och den tidigare ingivna PCT ansökning designerat.³⁹ Patentansökningar med konventionsprioritet enligt Pariskonventionen omfattas av teknikens ståndpunkt under art 54(3) från prioritetsdagen⁴⁰. Icke publicerade patentansökningar enligt art 54(3) omfattas av teknikens ståndpunkt enbart vid bedömning av nyhetskravet.⁴¹ Vid bedömning av uppfinningshöjden, är de uttryckligen uteslutna från teknikens ståndpunkt, enligt art. 56 EPC.

3.1.2.2 Viss offentliggjord information

Det andra undantaget är att information, trots att den har blivit offentlig före den relevanta tidpunkten, ändå inte omfattas av teknikens ståndpunkt. Det regleras i art. 55 EPC, och omfattar två fall av offentliggörande. I båda fallen har uppfinnaren rätt att inom sex månader från offentliggörandet söka patent, utan att den offentliggjorda informationen tas med vid bedömningen av uppfinningens patenterbarhet.

Teknikens ståndpunkt omfattar, enligt art. 55(1)(a), inte information som har blivit offentlig till följd av uppenbart missbruk i förhållande till sökanden eller någon från vilken denne härleder sin rätt. Uppenbart missbruk föreligger när någon som har tagit del av informationen under förpliktelse att hålla den hemlig bryter mot denna förpliktelse och gör informationen tillgänglig för allmänheten.⁴² Det krävs inte att syftet med offentliggörandet har varit att skada uppfinnaren, det räcker med att risken finns för att skada skall uppkomma, för att uppenbart missbruk skall anses föreligga.⁴³ Ett felaktigt offentliggörande av en patentansökan från patentmyndighetens sida, anses dock inte utgöra missbruk i förhållande till sökanden, enligt art. 55(1). Informationen som har offentliggjorts på det viset, blir en del av teknikens ståndpunkt.⁴⁴

³⁸ Guidelines for Examination in the EPO, del C, IV., p. 6.1.

³⁹ Paterson, G. *The European Patent System*, 2001. s. 500.

⁴⁰ Art. 87-89 EPC.

⁴¹ Franzosi, M., *Novelty and Nonobviousness. The relevant Prior Art* s.82.

⁴² Dybdahl, L., *Europeisk patent*, 1999, s. 81.

⁴³ T173/83 i O.J.EPO 1987 s.465.

⁴⁴ T 585/92 O. J. EPO 1996 s.129. "In the case of an abuse, as explained below, the state of mind of the "abuser" is of decisive importance.

Teknikens ståndpunkt omfattar, enligt art. 55(1)(b), inte information som har blivit offentlig när uppfinnaren, eller någon från vilken denne härleder sin rätt, förevisat uppfinningen på en erkänd officiell utställning⁴⁵. Sökanden måste därtill, när han ingår den europeiska patentansökningen, uppge att uppfinningen har förevisats och inge intyg om det, enligt art. 55(2).

Teknikens ståndpunkt enligt art. 54 EPC				
Art 54	Information om uppfinningen	Var	Tidpunkten	Vem
(2)	Beskriven i skriftlig publikation	Oavsett var	Före ingivningsdagen (prioritetsdagen)	Oavsett vem
(2)	Utnyttjande			
(2)	Andra former			
(3)	Beskriven i opublicerad patentansökning	Ingivna: 1. EPO 2. Enl. PK	Före ingivningsdagen (prioritetsdagen)	Oavsett vem

Tabell 1. Teknikens ståndpunkt enligt EPC. En sammanställning av de formella kraven: form, plats och tid för tillgängliggörande. En sammanställning av de formella kraven: form, plats och tid för tillgängliggörande. Bearbetad och anpassad tabellmodell från Sarvas, R, Soininen, A. *Differences in European and U.S. patent regulation affecting wireless standardization*, 2002, s.15.

3.1.3 Materiella krav

Information som formellt kan anses vara en del av teknikens ståndpunkt, måste ha ett materiellt innehåll som, antingen helt beskriver en uppfinning, eller som åtminstone gör den uppenbar för en fackman, för att informationen skall hindra att uppfinningen patenteras.⁴⁶ Man måste fastställa vilken teknisk kunskap som har blivit tillgänglig för en fackman genom att informationen har blivit tillgänglig för allmänheten. Tolkningsregler som används för att fastställa innehållet i teknikens ståndpunkt, och förhållande mellan teknikens ståndpunkt och den uppfinning vars patenterbarhet bedöms är olika för bedömning av nyhetskravet och uppfinningshöjden.

The nature of that state of mind must either be engendered or at least be influenced by his personal and specific relationship with the Applicant. Normally where unauthorized disclosure of information takes place, there exists a legally enforceable obligation of confidence between the giver and the recipient of the confidential information.

...

Different criteria apply to a disclosure by a recipient of information who does not stand in any personal or specific contractual relationship to the discloser but merely owes to the public a general duty to prevent disclosure.”

⁴⁵ De utställningar som denna regel syftar på är officiella, eller officiellt erkända internationella utställningar som avses i konventionen om internationella utställningar undertecknad i Paris den 22 november 1928, och senast reviderad den 30 november 1972.

⁴⁶ Art 52(1) EPC.

Nyhetskravet enligt EPC bedöms med utgångspunkt i teknikens ståndpunkt. Enligt art. 54(1) EPC, skall en ny uppfinning inte vara en del av teknikens ståndpunkt, för att den skall anses vara ny. Saknar en uppfinning nyhet, kan den inte patenteras. Ett beviljat patent kan, enligt grunderna i art. 138 EPC, ogiltigförklaras, om det visar sig att det var beviljat, trots att det saknade nyhet eller uppfinningshöjd.

Uppfinningshöjd bedöms även den med utgångspunkt i teknikens ståndpunkt. I art. 56 EPC stadgas det att en uppfinning ska anses ha uppfinningshöjd, om den mot bakgrund av teknikens ståndpunkt, inte är uppenbar för en fackman.

3.1.3.1 Nyhetskravet

Bedömning av nyhetskravet och uppfinningshöjden innebär en jämförelse mellan innehållet i teknikens ståndpunkt och den patentsökta uppfinningen enligt patentkraven. För att en uppfinning skall anses sakna nyhet, mot bakgrund av teknikens ståndpunkt, skall den i allt väsentligt vara identisk med ett redan sökt eller beviljat patent, eller i sin helhet motsvara till vad som beskrivits i litteraturen eller finns på marknaden. Bedömning av nyhetskravet är formalistisk och snäv. Det innebär att man som referens får använda enbart dokumenten (referensdokument), som är sådana att en fackman finner att de är i allt väsentligt identiska med den undersökta uppfinningen.⁴⁷ Det är frågan om en innehållsmässig identitet, och inte en språklig sådan. Att man använder sig av en annan terminologi räcker inte för att uppfylla kravet på nyhet. Det är nämligen den tekniska kunskapen som dokumentet förmedlar till fackmannen som är det väsentliga.⁴⁸

Det är inte tillåtet att som referens vid bedömning av nyhetskravet använda kunskap som framgår av flera olika dokument i kombination med varandra. Exempelvis skall en publicerad sammanfattning av ett dokument tolkas ensamt, utan att huvuddokumentet beaktas.⁴⁹ Principen om att individuella informationskällor skall bedömas var för sig, och inte i kombination med varandra, gäller alla former av informationskällor, såväl skriftliga dokument, som andra former som informationen kan ta uttryck av, t.ex. muntlig beskrivning eller utnyttjande.⁵⁰

En möjlighet att använda sig av information i flera dokument är fall där referensdokumentet uttryckligen hänvisar till ett annat dokument, för mer detaljerad information avseende specifika delar av referensdokumentet. Det andra dokumentet kan i sådana fall betraktas som inkorporerat i referensdokumentet, under förutsättning att även det dokument, som det hänvisas till, varit tillgängligt för allmänheten när referensdokumentet publicerades.⁵¹

⁴⁷ Kocktvegaard, M. Levin M., *Lärobok i immaterialrätt*, 2003, s. 240.

⁴⁸ T198/84 O.J.EPO 1985 s.209.

⁴⁹ Det gäller under förutsättningen att huvuddokumentet inte är publicerat före den relevanta tidpunkten.

⁵⁰ Paterson, G. *The European Patent System*, 2001. s. 502.

⁵¹ Guidelines, del C, IV, p.7.

Det är tillåtet att använda sig av ordböcker, och liknande dokument, för att förklara speciella begrepp som används i referensdokumentet.⁵²

Det är också tillåtet för en fackman⁵³ att använda sitt allmänna kunnande när han läser ett dokument och läsa informationen mot bakgrund av den kunskapen.⁵⁴ Det räcker att beskrivningen innehåller så mycket information, att en fackman, med hjälp av sitt allmänna kunnande, kan utöva uppfinningen enligt beskrivningen. Det krävs, nämligen inte att ett dokument beskriver alla de stegen som behöver företas föra att uppfinningen kan utövas.⁵⁵ Det allmänna kunnande som en fackman inom det relevanta området anses besitta är främst den informationen som finns i gängse litteratur på området, t. ex. handböcker, läroböcker, o.s.v., som är allmänt accepterade bland de som är verksamma inom det relevanta tekniska området.⁵⁶

Den kunskap som ett dokument förmedlar, bör beaktas i sin *helhet* på ett sätt som fackmannen skulle göra utifrån det synsätt och den allmänna kunskapen som han hade, *när mothållet blev allmänt tillgängligt*.⁵⁷ Det är inte tillåtet att isolera delar av ett dokument från deras kontext, för att de skall förmedla kunskap som inte överrensstämmer med den kunskapen som dokumentet i sin helhet förmedlar.⁵⁸ Om dokument innehåller sådan information som rent språkligt sett skulle innebära hinder mot patentering, men det språkliga innehållet är felaktigt, och felaktigheten skulle förstås och rättas till av en fackman, skall inte den felaktiga innebörden beaktas som teknikens ståndpunkt.⁵⁹

3.1.3.2 Uppfinningshöjd

Bedömning av uppfinningshöjden mot bakgrund av teknikens ståndpunkt skiljer sig från bedömningen av nyhetskravet. Som en del av teknikens ståndpunkt anses både den tekniska kunskap som framgår av enskilda dokument, och den kunskapen som framgår av flera dokument i kombination med varandra.⁶⁰

För att fastställa det materiella innehållet i teknikens ståndpunkt använder man fackmannakriteriet. Fackmannen är en ordinarie praktiker som är informerad om vad den allmänna kunskapen inom det aktuella tekniska området, vid den relevanta tidpunkten är.⁶¹ Han presumeras ha tillgång till allt

⁵² Guidelines, del C-IV, p. 9.7.2.

⁵³ Fackmannen är antingen en genomsnittsfackman, eller en grupp av fackmän. Se vidare i Kocktvegaard, M. Levin M., *Lärobok i immaterialrätt*, 2003, s. 240f.

⁵⁴ Franzosi, M., *Novelty and Nonobviousness. The relevant Prior Art* s.75f.

⁵⁵ Paterson, G. *The European Patent System*, 2001. s. 505.

⁵⁶ Franzosi, M., *Novelty and Nonobviousness. The relevant Prior Art* s. 78.

⁵⁷ Domeij, B., *Översikt över EPO praxis beträffande nyhet, uppfinningshöjd och medicinska förfaranden*, NIR 1997/2 s. 145.

⁵⁸ Paterson, G. *The European Patent System*, 2001. s. 502.

⁵⁹ Paterson, G. *The European Patent System*, 2001. s. 503.

⁶⁰ Guidelines, del C-IV, p. 9.7.

⁶¹ Guidelines, del C-IV, p. 9.6.

som tillhör teknikens ståndpunkt. Han har kompetens att företa rutinbetonade vidareutvecklingar av tekniken, men han är inte i stånd att göra uppfinningar.⁶² Om det är frågan om fackmannen inom avancerade tekniska områden, kan begreppet fackman innefatta en grupp av personer, t. ex. en forskargrupp.⁶³ Vid bedömning av uppfinningshöjden tar man alltid hänsyn till den allmänna kunskapen som en fackman antas besitta, samt till all den informationen som han skulle förväntas ha nytta av och därför leta upp, när han vill lösa ett nytt problem⁶⁴ Känd teknik för denna bedömning omfattar känd teknik inom ett allmänt tekniskt område, även om patentansökan avser ett mer specifikt tekniskt område.⁶⁵ Han förväntas konsultera de närliggande tekniska områdena, för att söka lösning på ett problem.⁶⁶ Även de tekniska områden som inte är närliggande till det tekniska området inom vilket fackmannen söker lösa ett problem, omfattas av bedömningen om fackmannen har anledning att söka sig till dessa i förväntan av att hitta en lösning.⁶⁷

När bedömningen avser uppfinningshöjd, skall dokumenten tolkas utifrån vad fackmannen kunde utläsa av dem på *prioritetsdagen* för den bedömda patentansökan.⁶⁸

Vid bedömning av uppfinningshöjden är första steget att man identifierar den närmaste kända tekniken. Nästa steg är att definiera det problem som uppfinningen påstås lösa. Utifrån det bedömer man om uppfinningen varit uppenbar(närliggande) för en fackman, i den delen som avser problemlösningen. Det är en så kallad problem-and-solution approach princip.⁶⁹

3.1.4 Förhållande mellan EPC och PL

EPC innehåller reglerna som gäller patenteringen, och inte de som avser ensamrättens rättsverkningar. Patent i Sverige meddelas av både PRV och EPO. Oavsett om det är EPO eller PRV som meddelar patentet, är det alltid underkastat enbart svensk rätt. EPC kräver inte någon form av anpassning

⁶² T 39/93 i O.J.EPO 1997 s.134.

⁶³ Dybdahl, L., *Europaeisk patent*, 1999, s. 86.

⁶⁴ Franzosi, M., *Novelty and Nonobviousness. The relevant Prior Art* s. 83f.

⁶⁵ Dybdahl, L., *Europaeisk patent*, 1999, s. 87.

⁶⁶ T 1037/92 i O.J.EPO Spec. ed. 1997 s. 31. Besvärsträtten sa:

”...in the absence of useful suggestions in the relevant technical field, expected to look for suitable parallels in neighboring fields, i.e. fields in which problems similar to those in the field of fuse links arise and of which said person must be expected to be aware. Since fuse links are connections of reduced cross-section, the Board consequently takes the view that, starting from the teachings of document (D4) and seeking how to produce fuse links made of a metal silicide without leaving unreacted silicon in excess after completion of the manufacturing process, a skilled person would also have consulted the documentation available in the field of ultra miniaturised integrated circuits, whereby he would have taken document (D3) into consideration.”

⁶⁷ Dybdahl, L., *Europaeisk patent*, 1999, s. 87.

⁶⁸ Domeij, B., *Översikt över EPO praxis beträffande nyhet, uppfinningshöjd och medicinska förfaranden*, NIR 1997/2 s 145.

⁶⁹ Dybdahl, L., *Europaeisk patent*, 1999, s. 84.

av de kontraherade staternas nationella lagstiftning, för att de ska kunna tillträda eller ratificera konventionen. Medlemstaterna har fått friheten att själva välja i vilken omfattning och genom vilka metoder de skulle närma sig en enhetlig europeisk patenträtt. Det är främst artiklarna 52-57 EPC som reglerar kriterierna för patentbarheten, som har varit föremål för medlemstaternas anpassning av lagstiftningen.⁷⁰

Även om det inte finns någon uttrycklig regel som förpliktar PRV att följa EPO:s praxis har man av praktiska skäl gjort det.⁷¹ Ett antal domar från RegR anvisar att EPO praxis skall följas.⁷² I Sverige har anpassningen till EPC varit långtgående, och det finns ett stort intresse av att den nationella praxisen så långt som möjligt är enhetlig med EPO:s. Med hänsyn till detta, har denna uppsats som utgångspunkt att EPO:s praxis avseende tolkningen av begreppet teknikens ståndpunkt är relevant för den nationella rätten.

3.2 Teknikens ståndpunkt enligt U.S.C.

Teknikens ståndpunkt omfattar, enligt 35 U.S.C. §102, information som enligt lagen har blivit känd före uppfinningstidpunkten. Till skillnad från EPC, är det för bedömningen i USA viktigt i vilken form informationen har blivit offentlig. Informationen som blivit tillgänglig för allmänheten före uppfinningstidpunkten genom skrift, omfattas av teknikens ståndpunkt oavsett var i världen som tillgängliggörandet har ägt rum. Informationen som har blivit känd genom t. ex. offentligt utnyttjande eller genom andra, icke-skriftliga medel, omfattas av teknikens ståndpunkt endast om utnyttjandet eller andra former för offentliggörande har ägt rum i USA, enligt U.S. Patent Act § 102.⁷³

Den information som blir offentlig efter uppfinningstidpunkten, kan enligt den gällande "first-to-invent"-principen, varken påverka bedömningen av nyheten, eller uppfinningshöjden. Den som har varit först med att uppfinna någonting, har rätt att få patent (prioritet). Det finns, dock, i USA, en möjlighet att förlora rätt till patent, som man i förhållande till teknikens ståndpunkt skulle ha rätt till. Om informationen om uppfinningen blir offentlig efter uppfinningstidpunkten, men mer än tolv månader innan patentansökan för uppfinningen lämnats in, förlorar man prioriteten, och rätten att få patent, som man annars skulle ha rätt till (loss of right).⁷⁴ Den informationen omfattas egentligen inte av teknikens ståndpunkt, men har en verkan på patentbarheten, som har mycket gemensamt med bedömningen av nyhetskravet och uppfinningshöjden. I syfte att ge ett helhets perspektiv på verkan

⁷⁰ Levin M, *EPC och Nationell Patenträtt – Särskilt vad gäller datorprogram*, NIR 1991 s. 200.

⁷¹ Kocktvegaard, M. Levin M., *Lärobok i immaterialrätt*, 2003, s. 193.

⁷² RÅ 1990 ref 84, RÅ 1958 ref. 55, samt RÅ 1998 ref. 4.

⁷³ Title 35 of United States Code § 102 (a), (i fortsättningen 35 U.S.C. §102). Se bilaga B.

⁷⁴ 35 U.S.C. §102 p.(b), och (d).

som teknikens ståndpunkt har i ”first-to-invent”-system, kommer även ”loss of right” att behandlas i denna uppsats.

I amerikansk patenträtt finns det flera faktorer som kan påverka bedömningen om en information, som har blivit offentlig, skall i lagens mening anses vara en del av teknikens ståndpunkt. Beroende på dessa olika faktorer, får den allmänt tillgängliga informationen olika relevans för bedömningen av teknikens ståndpunkt, och därmed för möjligheten att patentera en uppfinning. Det är av betydelse *var* i världen och i *vilken form* som informationen har blivit tillgänglig, *vem* som har gjort informationen tillgänglig för allmänheten och *när*.

3.2.1 Den relevanta tidpunkten (prioriteten)

Tidpunkten som är relevant för att fastställa teknikens ståndpunkt i amerikansk rätt, som är ett ”first-to-invent”-system, är normalt uppfinningstidpunkten.⁷⁵ Det stadgas i 35 U.S.C. §102 (a), (e) och (g), att det som omfattas av teknikens ståndpunkt är det som har inträffat före uppfinningstidpunkten.⁷⁶

Övriga punkter i § 102(b, c, d, f,) definierar inte teknikens ståndpunkt. De punkterna förbjuder dock vissa närmare definierade aktiviteter som, om de inträffar före ingivningen av patentansökan, hindrar patentering av uppfinningen. Reglerna tar sikte dels på uppfinnarens egna aktiviteter, dels på andras aktiviteter som inträffar mer än 12 månader före ingivningsdagen för patentansökan i USA.⁷⁷ Information som blir känd genom dessa aktiviteter, kan hindra patentering, på ett liknande sätt som teknikens ståndpunkt gör. Således är informationen som relaterar till perioden före uppfinningstidpunkten relevant för bedömning av nyhetskravet och uppfinningshöjden, medan information som relaterar till perioden mer än 12 månader före ingivningsdagen för patentansökan kan leda till förlust av rätt till patent, som man annars skulle ha rätt till, enligt den gällande ”first-to-invent”-principen.⁷⁸

För att få en rättvis bild av hur det amerikanska patentsystemet egentligen fungerar, är det nödvändigt att känna till att det föreligger stor diskrepans mellan lagens språk och dess tillämpning i praktiken. Även om lagen föreskriver att det primärt är uppfinningstidpunkten som är den relevanta tidpunkten för bedömning av prioritet, presumeras den som först ansöker om patent ha prioritet. Om en annan part, som har lämnat patentansökan vid en senare tidpunkt vill bevisa prioritet som grundas på uppfinningstidpunkten, har denne bevisbördan. Proceduren är både komplicerad och kostsam, vilket gör att det är förhållandevis få som egentligen utnyttjar de fördelar som

⁷⁵ Det som omfattas av teknikens ståndpunkt vid bedömning av en uppfinnings patenterbarhet, måste ha blivit känt “*prior to the time the invention was claimed to be invented*”, Miller, A. R, *Intellectual Property*, s.43.

⁷⁶ Murashige K.H., J.M.L.R.

⁷⁷ Murashige K.H., J.M.L.R.

⁷⁸ Murashige K.H., J.M.L.R.

”first-to-invent”-systemet erbjuder.⁷⁹ I stället är det ansökningsdatumet som man räknar med. Också i de fall där uppfinningstidpunkten av någon anledning inte kan visas, är det ingivningsdagen som blir avgörande för prioriteten. Dels är det ingivningsdagen av patentansökan till USPTO, dels andra prioritetsgrundande datum, dvs. prioritet enligt Pariskonventionen⁸⁰ samt ingivningsdagen för en internationell patentansökan⁸¹. I sammanhanget bör nämnas att ingivningsdagen för s.k. provisoriska⁸² patentansökningar kan också vara prioritetsgrundande i USA. En icke-provisorisk, eller så att säga ”riktig” patentansökan, som lämnas in inom 12 månader från ingivningsdagen för en provisorisk patentansökan för samma uppfinning, kan hävda prioritet från ingivningsdagen för den sistnämnda. Internationellt torde dessa provisoriska patentansökningar kunna vara grund för att hävda prioritet enligt Pariskonventionen samt enligt PCT.⁸³

3.2.2 Formella krav

De formella kraven för att en information skall omfattas av teknikens ståndpunkt regleras i 35 U.S.C. §102⁸⁴. På samma sätt som enligt EPC, krävs det att:

- informationen har gjorts tillgänglig för allmänheten, och anspråk
- tillgängliggörande har skett före den relevanta tidpunkten.⁸⁵

Information har blivit allmänt tillgänglig före den relevanta tidpunkten kan ha skriftlig form, men kan också tillgängliggöras på annat sätt, t.ex. genom utnyttjande av uppfinningen m.m.

Skrift omfattar varje skriftlig framställning, tryckt eller handskriven, samt sådan som finns på mikrofilm eller i elektronisk form. Dit räknas böcker, och andra dokument, så som patentskrifter (utfärdade patent och patentansökningar) under vissa närmare bestämda förutsättningar.⁸⁶

⁷⁹ Takenaka, T., “Rethinking the United States First-to-Invent Principle From a Comparative Law Perspective: A Proposal to Restructure § 102 Novelty and Priority Provisions”, 39 *Huston Law Review*, 651, 2002.

⁸⁰ 35 U.S.C. §. 119.

⁸¹ 35 U.S.C. §. 365

⁸² Med provisoriska patentansökningar avses patentansökningar som är ingivna med stöd av 35 U.S.C. §111 (b), och har förenklad form i förhållande till de icke-provisoriska(”riktiga”) patentansökningar. Det krävs att de innehåller en beskrivning av uppfinningen och ritningar som är nödvändiga för att förstå uppfinningen. Däremot finns det inga krav på att patentkraven finns med i de provisoriska patentansökningarna. Dessa blir inte undersökta av USPTO, och anses vara övergivna efter 12 månader. Se vidare Signore, P., *The Benefits of Provisional Applications*, 2001. <http://www.oblon.com/files/news/22.pdf>

⁸³ Signore, P., *The Benefits of Provisional Applications*, 2001.

⁸⁴ Se bilaga A.

⁸⁵ Se under 3.2.1.

⁸⁶ Miller, A. R, *Intellectual Property*, s.43.

Tillgängliggörande för allmänheten av en skrift i amerikansk rätt har skett när skriften uppfyller krav på att vara en *utgiven skrift* (printed publikation). Utgiven skrift föreligger när informationen som den innehåller har blivit tillräckligt tillgänglig, åtminstone potentiellt tillgänglig, för de som är verksamma inom det relevanta tekniska området. Man bedömer sannolikheten för spridning av informationen och dess tillgänglighet för allmänheten, när man fastställer om en skrift skall anses som utgiven skrift. Det krävs dock inte att någon verkligen har sett informationen. Benämningen utgiven skrift har sitt ursprung i tidigare rättstillämpning, när man lade vikt på att informationen skulle vara tryckt och utgiven, vilket inte längre är fallet.⁸⁷

Utgiven skrift kan omfatta olika källor, så länge de uppfyller kraven på att vara tillräckligt tillgängliga, och att möjligheten för spridning har varit tillräcklig. Information som framgår av en utgiven skrift omfattas av teknikens ståndpunkt oavsett var i världen som skriften har blivit offentlig, och oavsett vem det är som har gjort informationen tillgänglig.⁸⁸ Det gäller såväl inhemska som utländska skrifter.⁸⁹ När det gäller, t.ex., ett dokument på biblioteket, anses det ha blivit tillräckligt tillgängligt om det har katalogiserats. Det räcker med att ett enda exemplar är katalogiserat och tillgängligt.⁹⁰ När det gäller elektroniska publikationer, on-line databaser, eller publikationer på Internet, kan de anses vara utgivna skrifter om de är tillgängliga för de verksamma inom det relevanta tekniska området. Det krävs också att det går att bevisa att informationen har varit tillgänglig, enligt ovan.⁹¹ Även ett muntligt presenterat dokument kan anses vara utgiven skrift, om skriftliga kopior av detta dokument är tillgängliga utan några begränsningar.⁹² Interna dokument, som är tillgängliga inom en organisation, och som är avsedda att förbli hemliga, utgör inte utgiven skrift i lagens mening, oavsett hur många exemplar som är distribuerade.⁹³

Som ovan nämnts, kan ett *patent* utgöra utgiven skrift, om förutsättningarna för det är uppfyllda. Det är viktigt att i sammanhanget påpeka att det som i främmande stater betecknas som patent inte alltid är att anse som patent enligt 35 U.S.C. § 102 (a). Det är innehållet i rättigheterna, och kontrollmekanismen över patentet som är avgörande. Patent anses vara tillräckligt tillgängligt för allmänheten, om det finns tillgängligt för granskning av all-

⁸⁷ Miller, A. R., *Intellectual Property*, s.45.

⁸⁸ 35 U.S.C. §102(a).

⁸⁹ Miller, A. R., *Intellectual Property*, s.45.

⁹⁰ *Hall, In re*, 781 F.2d 897 (Fed.Cir.1986). Ett enda exemplar av en doktorsavhandling, som var katalogiserat på en universitetsbibliotek, ansågs utgöra utgiven skrift i lagens mening. Domstolen ansåg att de som var verksamma inom det aktuella tekniska området kunde hitta avhandlingen och ta del av dess innehåll utan orimlig ansträngning.

⁹¹ USPTO, Manual of Patent Examining Procedure (MPEP), § 2128.

⁹² *Massachusetts Institute of Technology v. AB Fortia*, 774 F.2d. 1104, 1109, 227 USPQ 428, 432, (Fed. Cir. 1985). I fallet var ett dokument presenterat för en församling, där alla intresserade kunde närvara, och tryckta kopior var tillgängliga för alla som efterfrågade sådana. Presentationen ansågs utgöra utgiven skrift i lagens mening.

⁹³ *George, In re*, 2 USPQ^{2d} 1880 (Bd. Pat. App. & Inter 1987).

mänheten, eller distribuerat i skriftlig form.⁹⁴ Patent som inte är tillgängliga för allmänheten i tillräcklig grad för att utgöra utgiven skrift, betecknas som "hemliga patent". Dessa kan inte omfattas av teknikens ståndpunkt enligt 35 U.S.C. § 102 (a), förrän de blir tillgängliga för allmänheten.⁹⁵

Tidpunkten som ett patent anses vara tillgängligt som teknikens ståndpunkt är datumet då patentet har blivit tillgängligt för allmänheten.⁹⁶ För utländska patent anses datumet när patent är formellt utfärdat enligt den främmande statens lag, som datumet för tillgängliggörandet⁹⁷, med undantag för patent som förblir hemliga under en tid från det formella utfärdandet.⁹⁸

När det gäller tillgängliggörandet för allmänheten av information genom olika former, som *inte* är skriftliga, (t. ex. genom utnyttjande av uppfinningen, eller helt enkelt genom att det finns kunskap om uppfinningen) är det viktigt att informationen har blivit en del av kunskapen inom det relevanta tekniska området, och att de som är verksamma inom området har tillgång till informationen. Tillgodoseende av dessa krav har man säkerställt genom olika juridiska konstruktioner.⁹⁹

Tidigare utnyttjande av uppfinningen avser försäljning eller tillverkning av uppfinningen som företas av någon *annan* än uppfinnaren, samt uppfinnarens avslöjande av uppfinningen till någon annan.¹⁰⁰ Information skall enligt 35 U.S.C. §102(a) anses ha blivit tillgänglig genom tidigare utnyttjande, om utnyttjandet inte har varit hemligt, och om det inte har förekommit medvetna försök att hålla det hemligt.¹⁰¹ Sådant utnyttjande omfattas av teknikens ståndpunkt, om det sker i USA.¹⁰²

För att tidigare utnyttjande skall anses ha varit tillgängligt för allmänheten, krävs det att utnyttjandet har varit *aktivt*, eller *tillräckligt varaktigt* så att de som är verksamma inom det relevanta tekniska området har kunnat få tillgång till informationen. Tidigare utnyttjande måste innebära en faktisk realisering av uppfinningen, så att uppfinningen är faktiskt tillgänglig.¹⁰³ Det

⁹⁴ USPTO, Manual of Patent Examining Procedure (MPEP), § 2126.

⁹⁵ USPTO, Manual of Patent Examining Procedure (MPEP), § 2126.

⁹⁶ *Ekenstam. In re*, 256 F.2d 321, 118 USPQ 349 (CCPA 1958). Frågan var om belgiska patent var att anse som patent enligt U.S.C. § 102 (a, b) från datumet när de blev utfärdade (brevet octroye), eller från datumet när de blev publicerade (brevet publie). Domstolen fastslog att: „Word "patent" as used in statutory provisions...is limited to patents which are available to the public, and therefore Belgian patent, which had a "brevet octroye" date of March 31, 1950, and a "brevet publie" date of July 1, 1950, when it was first made public, did not become a patent within meaning of statutory provisions until July 1 1950.”

⁹⁷ USPTO, Manual of Patent Examining Procedure (MPEP), § 2129.01.

⁹⁸ *Ekenstam, In re*, 256 F.2d 321, 118 USPQ 349 (CCPA 1958).

⁹⁹ Miller, A. R, *Intellectual Property*, s.46.

¹⁰⁰ USPTO, Manual of Patent Examining Procedure (MPEP), Chapter 700 Examination of Applications, Rev. 2, May 2004, § 706.02.

¹⁰¹ USPTO, Manual of Patent Examining Procedure (MPEP), § 2132.

¹⁰² 35 U.S.C. §102(a) och (b), kommenterat i USPTO, Manual of Patent Examining Procedure (MPEP), § 2132.

¹⁰³ Om utnyttjandet avser en process för tillverkning av en produkt, kan utnyttjandet anses vara offentligt, om produkten säljes, och det är möjligt för allmänheten, att genom under-

gäller framför allt i fall när tidigare användning inte är utbredd.¹⁰⁴ Krav på varaktighet och aktivitet har samma funktion som kravet att skriftlig information skall vara publicerat.¹⁰⁵ Utnyttjande omfattas av teknikens ståndpunkt endast om det har företagits av någon *annan* än uppfinnaren av den patentsökta uppfinningen. En uppfinning kan göras av en eller flera personer. Om det handlar om en uppfinnargrupp, räknas hela gruppen som en uppfinnare. Endast en exakt sammansättning av gruppen utgör samma uppfinnare (inventive entity). Om uppfinningen utnyttjas av en grupp, som inte är identisk med uppfinnargruppen, anses den andra gruppen vara *annan* i förhållande till uppfinnaren.¹⁰⁶

Tidigare kunskap om uppfinningen, som finns bland dem som är verksamma i branschen, ingår i teknikens ståndpunkt under förutsättningen att de finns i USA och att det är någon annan än uppfinnaren som besitter den kunskapen. Inom begreppet tidigare kunskap ryms också kunskap som framgår av enklare anteckningar, vilka i lagens mening inte är att anse som utgivna skrifter. Tidigare kunskap om uppfinningen måste också vara tillgänglig för allmänheten, vilket är fallet om det inte har förekommit medvetna försök att hålla kunskapen hemlig.¹⁰⁷ Kunskap som är hemlig kan följaktligen, inte omfattas av teknikens ståndpunkt.¹⁰⁸

Tidigare uppfinning enligt 35 U.S.C. §102(g), som hade *skapats* i USA, före den relevanta tidpunkten, omfattas av teknikens ståndpunkt. För att en uppfinning skall anses vara skapad, krävs det att det finns koncept för uppfinningen, samt att den är faktiskt genomförd i praktiken.¹⁰⁹ Med koncept menas att uppfinnaren har en slutgiltig permanent idé om en fullständig och fungerande uppfinning, så som den skall genomföras i praktiken.¹¹⁰ Uppfinningen anses vara faktiskt genomförd i praktiken om det utformas en produkt eller process som helt motsvarar uppfinningen, samt att produkten eller processen används för sitt förutsatta syfte.¹¹¹ Det skall vara någon *annan* uppfinnare som har skapat uppfinningen, och uppfinningen får inte vara övergiven, förbjuden eller hemlighållen. Uppfinningen anses vara övergiven, förbjuden eller hemlighållen, om det inom skälig tid efter att uppfinningen blivit skapad, inte vidtas åtgärder¹¹² för att göra uppfinningen till-

sökning av produkten skaffa sig kunskap om den hemlighållna processen. Se USPTO, Manual of Patent Examining Procedure (MPEP), § 2132.

¹⁰⁴ Miller, A. R., *Intellectual Property*, s.46.

¹⁰⁵ Miller, A. R., *Intellectual Property*, s.46.

¹⁰⁶ USPTO, Manual of Patent Examining Procedure (MPEP), § 2132.

¹⁰⁷ USPTO, Manual of Patent Examining Procedure (MPEP), § 2132.

¹⁰⁸ Miller, A. R., *Intellectual Property*, s.46.

¹⁰⁹ USPTO, Manual of Patent Examining Procedure (MPEP), § 2138.02.

¹¹⁰ USPTO, Manual of Patent Examining Procedure (MPEP), § 2138.04.

¹¹¹ USPTO, Manual of Patent Examining Procedure (MPEP), § 2138.05.

¹¹² Åtgärder som avses är inlämning av patentansökan, beskrivning av uppfinningen i ett publicerat dokument, samt offentlig utnyttjande av uppfinningen.

gänglig för allmänheten. En uppfinning som genomförs i praktiken utanför USA anses, enligt 35 § 102 (g), inte vara en del av teknikens ståndpunkt.¹¹³

Om uppfinnaren som söker patent hävdar att någon information omfattas av tekniken ståndpunkt, tar man med den informationen i bedömningen.¹¹⁴

3.2.2.1 Icke-publicerade patentansökningar

Även i amerikansk rätt finns det undantag från regeln att endast information som är tillgänglig för allmänheten kan omfattas av teknikens ståndpunkt. Ett sådant undantag är patentansökningar som inte är tillgängliga för allmänheten före uppfinningstidpunkten. Enligt 35 U.S.C. § 102 (e)¹¹⁵ kan en patentansökan, som inte är tillgänglig för allmänheten vid den relevanta tidpunkten, men som har ingivits före den relevanta tidpunkten, omfattas av teknikens ståndpunkt redan från ingivningsdagen i USA (USPTO), efter att den har publicerats.(..) Det gäller patentansökningar som lämnats in av någon *annan* än den uppfinnare vars patent är uppe för bedömning.¹¹⁶ I USA omfattas sådana patentansökningar av teknikens ståndpunkt, både vid bedömning av nyhetskravet och uppfinningshöjden.¹¹⁷

Det är således patent som är utfärdade i USA, publicerade nationella patentansökningar som är ingivna i USA, samt av WIPO publicerade internationella patentansökningar som omfattas av teknikens ståndpunkt från deras respektive ingivningsdatum i USA.¹¹⁸ Patent och publicerade patentansökningar som har rät till prioritet från ingivningsdagen för en tidigare ingiven provisorisk patentansökan, räknas som en del av teknikens ståndpunkt från ingivningsdagen för den provisoriska patentansökan.¹¹⁹ För en internationell patentansökan, enligt PCT, som är:

- ingiven till World Intellectual Property Organisation (WIPO), från och med den 29 november 2000, och
- designerar USA,
- publiceras av WIPO enligt art. 21 PCT,
- på engelska,¹²⁰

räknas den internationella ingivningsdagen som den effektiva ingivningsdagen i USA för bedömning av teknikens ståndpunkt enligt 35 U.S.C. § 102 (e). Om *ett* av de ovan nämnda kraven inte är uppfyllda, räknas den internationella ingivningsdagen *inte* som ingivningsdag i USA.¹²¹ Patentansök-

¹¹³ USPTO, Manual of Patent Examining Procedure (MPEP), § 2138.02.

¹¹⁴ USPTO, Manual of Patent Examining Procedure (MPEP), § 2129.

¹¹⁵ Se bilaga B.

¹¹⁶ USPTO, Manual of Patent Examining Procedure (MPEP), § 706.02(f).

¹¹⁷ Miller, A. R., *Intellectual Property*, s.93.

¹¹⁸ USPTO, Manual of Patent Examining Procedure (MPEP), § 2136.

¹¹⁹ Signore, P., *The Benefits of Provisional Applications*, 2001.

¹²⁰ USPTO, Manual of Patent Examining Procedure (MPEP), § 2136.

¹²¹ USPTO, Manual of Patent Examining Procedure (MPEP), § 706.02(f)(1).

ningar ingivna utanför USA, eller internationella sådana enligt PCT som inte uppfyller ovannämnda krav, kan inte omfattas av teknikens ståndpunkt från sina respektive ingivningsdatum.¹²² Inte heller prioritet enligt 35 U.S.C. §119(art. 4 Pariskonventionen), d.v.s. ingivningsdagen för en patentansökan i en annan stat, kan användas som datumet då en patentansökan kan anses vara tillgänglig som referens inom teknikens ståndpunkt enligt 35 U.S.C. § 102 (e).¹²³ Uppfinningstidpunkten för en referens enligt 35 U.S.C. § 102 (e) är utan relevans. I stället är ingivningsdagen avgörande. Om en tidigare ingiven patentansökan inte publiceras, kan den omfattas av teknikens ståndpunkt endast i fall när den citeras i andra, för allmänheten tillgängliga källor.¹²⁴

Viktigt att påpeka i sammanhanget är att de ovanredovisade reglerna (35 U.S.C. § 102 (e) gäller vid fastställande av teknikens ståndpunkt, dvs. bedömning av frågan om en referens är formellt sett en del av teknikens ståndpunkt. Däremot, vid fastställande av prioritet, när två patentsökare hävdar rätt till patent som avser samma uppfinning (enligt patentkraven), gäller 35 U.S.C. § 119¹²⁵ och 35 U.S.C. 365¹²⁶ I dessa fall kan en part tillgodoräkna sig både prioritet enligt Pariskonventionen, och enligt PCT, se 3.2.1. ovan.

¹²² USPTO, Manual of Patent Examining Procedure (MPEP), § 2136.

¹²³ *Hilmer, In re*, 359 F.2d 859,149 USPQ 480 (CCPA 1966)(Hilmer I). I rättsfallet etablerade domstolen den omdebatterade Hilmer-doktrinen, som anses strida mot Pariskonventionens art. 4. Frågan i fallet var om en patentansökan skall räknas som en del av teknikens ståndpunkt från prioritet enligt nationell patentansökan i Schweiz, eller enligt ingivningsdagen för patentansökan i USA. Domstolen slog fast att utländska patentansökningar kan ge prioritet vid prioritetstvister, enligt 35 U.S.C. § 119. Däremot i frågor som rör teknikens ståndpunkt, kan endast innehållet patentansökningar omfattas av teknikens ståndpunkt från ingivningsdagen i USA, enligt 35 U.S.C. § 102 (e). Domstolen tolkade reglerna om prioritet enligt § 119 och dessas tillämpning på 35 U.S.C. § 102 (e) enligt följande:

”Statute granting applicant for patent benefit of earlier filing date in foreign country gives only positive right or benefit to applicant who has first filed abroad to protect him against possible intervening patent-defeating events and it has no effect on effective date of a patent as a prior art reference...”

Även i *Hilmer II*, 424 F.2d 1108, 165 USPQ 255 (CCPA 1970), behöll domstolen samma tolkning:

”As we understand the meaning of the term 'priority,' it refers either (a) to the issue which exists in the interference proceedings, namely, which of two or more rival inventors attempting to patent the same invention shall be deemed prior or first in law and entitled to the patent or (b) preservation of an effective filing date during a period such as the 'convention' year as against acts which would otherwise bar the grant of a patent, for the protection of an applicant against loss of right to a patent. Nothing we have seen tends to indicate that this matter of 'priority' has ever been intended to modify the long-standing provisions of our statutes as to what shall be deemed 'prior art' under § 103.”

¹²⁴ Miller, A. R., *Intellectual Property*, s. 96.

¹²⁵ (a) An application for patent for an invention filed in this country by any person who has, or whose legal representatives or assigns have, previously regularly filed an application for a patent for the same invention in a foreign country which affords similar privileges in the case of applications filed in the United States or to citizens of the United States, or in a WTO member country, shall have the same effect as the same application would have if filed in this country on the date on which the application for patent for the same invention was first filed in such foreign country, if the application in this country is filed within twelve months from the earliest date on which such foreign application was filed;

Teknikens ståndpunkt enligt U.S. Patent Act 35 U.S.C. §102				
§102	Information om uppfinningen	Var	Tidpunkten	Vem
(a)	Kunskap om uppfinningen	USA	Före uppfinningstidpunkten	Annan
(a)	Utnyttjande av uppfinningen			
(a)	Patent	Oavsett var		
(a)	Beskrivning i skriftlig publikation			
(g)	Skapad uppfinning	USA		Annan
(e)	Beskriven i opublicerad patentansökan	Ingiven: 1. P.T.O. 2. WIPO	Före ingivningsdagen (prioritetsdagen)	Annan

Tabell 2 Teknikens ståndpunkt enligt U.S Patent Act En sammanställning av de formella kraven: form, plats och tid för tillgängliggörande. Bearbetad och anpassad tabellmodell från Sarvas, R, Soininen, A. *Differences in European and U.S. patent regulation affecting wireless standardization*, 2002, s.15.

3.2.3 Materiella krav

Tolkningsregler som används för att fastställa innehållet i teknikens ståndpunkt, och förhållande mellan teknikens ståndpunkt och den uppfinning vars patenterbarhet bedöms är olika för bedömning av nyhetskravet och uppfinningshöjden.

3.2.3.1 Nyhetskravet

Nyhetskravet stadgas i 35 U.S.C. § 101, och definieras i 35 U.S.C. § 102. Nyhetskravet enligt 35 U.S.C. § 102 (a), (e) och (g). bedöms med utgångspunkt i teknikens ståndpunkt före uppfinningstidpunkten. Bedömning av nyhetskravet är, så som i europeisk rätt, ganska snäv. Det krävs att det föreligger ”substantial identity” mellan tidigare beskrivningar och den patent-sökta uppfinningen, för att nyheten ska anses vara förstörd. Det innebär att uppfinningen tidigare måste ha blivit beskriven så att en fackman kan utöva uppfinningen.¹²⁷ Det räcker, dock, med så mycket beskrivning att fackmannen kan utöva uppfinningen genom att kombinera sin egen kunskap med referens i fråga.¹²⁸

I vissa fall kan man anse att en tidigare information inte omfattas av teknikens ståndpunkt, även om den i sin helhet är identisk med den patentsökta

but no patent shall be granted on any application for patent for an invention which had been patented or described in a printed publication in any country more than one year before the date of the actual filing of the application in this country, or which had been in public use or on sale in this country more than one year prior to such filing.

¹²⁶ (a) In accordance with the conditions and requirements of subsections (a) through (d) of **section 119** of this title, a national application shall be entitled to the right of priority based on a prior filed international application which designated at least one country other than the United States.

¹²⁷ Miller, A. R, *Intellectual Property*, s.42.

¹²⁸ Miller, A. R, *Intellectual Property*, s.48.

uppfinnningen. Det är fallet när den som besitter informationen i fråga inte är medveten om dess existens, t.ex. när en process eller produkt utvecklas, utan att den som har utvecklat den är medveten härom.¹²⁹

Huvudregeln är att ett referensdokument skall användas, för att bedöma patenterbarhet (nyhetskravet). Ytterligare dokument kan användas om de behövs för att förklara begrepp, eller visa att uppfinnningen är tillräckligt beskriven så att en fackman skulle kunna utöva uppfinnningen.¹³⁰ Om referensen i fråga beskriver alla element av uppfinnningen, men inte innehåller en beskrivning av en metod för uppfinnningens produktion, är det tillåtet att använda ett annat dokument för att visa att även en sådan metod är tillgänglig för allmänheten.¹³¹ I fall när uppfinnningen är en produkt som är omnämnd i litteraturen, utan beskrivning av processen genom vilken den tillverkas, kan inte den referensen räcka som känd teknik om processen för tillverkning av denna produkt inte är känd innan uppfinnningen har gjorts.¹³² Om det inte kan visas att t.ex. en avslöjad produkt kan göras genom att använda kända metoder, omfattas inte den produkten av teknikens ståndpunkt.¹³³

Även bilder och ritningar kan vara referenser, som gör att uppfinnningen inte är ny, om dessa klart visar alla element av uppfinnningen och hur de är sammansatta.¹³⁴

3.2.3.2 Uppfinningshöjd

Uppfinningshöjd bedöms med utgångspunkt i teknikens ståndpunkt före uppfinnningstidpunkten, enligt 35 U.S.C. §103¹³⁵. För att en uppfinning skall kunna patenteras får den inte vara uppenbar för en fackman, sedd mot bakgrund av teknikens ståndpunkt. Fackmannabegreppet är ett rättsligt begrepp som, liksom i Europa, definieras som en abstrakt person som besitter den allmänna kunskapen inom det relevanta tekniska området, och har tillgång

¹²⁹ *Knorr v. Pearson*, 671 F.2d 1368 (Cust.&Pat.App. 1982). Domstolen sa:

“Even assuming that Knorr established the inherent formation of an air passage between the flanges during a fire, his failure to appreciate that phenomenon defeats his alleged conception and reduction to practice. Knorr’s subsequent recognition of the phenomenon and the subsequent successful fire tests are irrelevant.”

¹³⁰ USPTO, Manual of Patent Examining Procedure (MPEP) § 2131.01.

¹³¹ Miller, A. R., *Intellectual Property*, s.48.

¹³² USPTO, Manual of Patent Examining Procedure (MPEP) § 2121.02. Tillverkningsprocessen presumeras vara känd, och det är patentsökaren som skall visa fakta som kan bryta presumptionen.

¹³³ *Wiggins In re*, 488 F.2d 538 179 USPQ 421(CCPA 1971). Domstolen sa:

”The mere naming of a compound in a reference, without more, cannot constitute a description of the compound, particularly when, as in this case, the evidence of record suggests that a method suitable for its preparation was not developed until a date later than that of the reference.”

¹³⁴ USPTO, Manual of Patent Examining Procedure (MPEP), § 2125.

¹³⁵ Se bilaga B.

till allt som teknikens ståndpunkt omfattar. I USA torde man dock inte kunna tolka begreppet så att det skall omfatta en grupp av personer.¹³⁶

Uppfinningshöjd bedöms mot bakgrund av teknikens ståndpunkt. Innan man undersöker uppfinningshöjden, måste man undersöka om informationen omfattas av teknikens ståndpunkt enligt 35 U.S.C. §102.¹³⁷ Det är dock endast en utgångspunkt.¹³⁸

Bedömning av uppfinningshöjden sker i fyra steg, enligt den principen som domstolen fastslog i rättsfallen *Graham v. John Deere Co*¹³⁹, och *Vandenberg v. Dairy Equip. Co.*¹⁴⁰ Enligt Graham-fallet fastställs omfattning och innehåll i teknikens ståndpunkt, sedan undersöker man skillnader mellan teknikens ståndpunkt och den patentsökta uppfinningen samt fastställer nivån på kunnandet som fackmannen inom det relevanta tekniska området besitter. Det fjärde steget fastslog domstolen i Vandenberg-fallet, där man sa att det även kan ske en värdering av olika fakta som eventuellt visar på att uppfinningen inte var uppenbar (secondary consideration).

Det första steget går ut på att definiera vilket tekniskt område som är både relevant och tillämpligt. Det tekniska området som det är frågan om i det enskilda fallet är relevant, men även övriga närliggande tekniska områden som en fackman skulle använda sig av för att lösa ett problem anses också tillämpliga. När man i andra steget bedömer skillnaden mellan teknikens ståndpunkt och den patentsökta uppfinningen skall man alltid ta utgångspunkt i den kunskap som en fackman skulle besitta vid uppfinningstidpunkten.¹⁴¹ Vid bedömningen av uppfinningshöjd ser man på funktion och inte till konstruktionen. Det är funktionen som inte skall vara uppenbar för en fackman, även om själva konstruktionen är det.¹⁴² Man får även beakta fakta, som inte direkt har att göra med teknikens ståndpunkt, så kallade "secondary considerations". Bland dessa finns överraskande resultat, kommersiell framgång med uppfinningen, andras misslyckande att lösa ett problem, experternas tvivel på framgång m.m.¹⁴³

Vid bedömning av uppfinningshöjden finns det inte krav på att uppfinningen har blivit beskriven i de källor som anses vara en del av teknikens ståndpunkt. Det räcker att dessa källor förser en fackman med information, som

¹³⁶ Sarvas, R, Soininen, A. *Differences in European and U.S. patent regulation affecting wireless standardization*, 2002, s.19.

¹³⁷ Alla former av information som används för bedömningen av nyhetskravet, inklusive icke publicerade patentansökningar, kan även användas vid bedömningen av uppfinningshöjden. Det är en legal konstruktion kallad "doctrine of constructive prior art". Se vidare Miller, A. R, *Intellectual Property*, s. 97f.

¹³⁸ Miller, A. R, *Intellectual Property*, s. 82f.

¹³⁹ *Graham v. John Deere Co of Kansas City*, 383 U.S.1, 86 S.Ct. 684, 15 L.Ed. 2d 545 (1966).

¹⁴⁰ *Vandenberg v. Dairy Equip. Co. ,a Div. of _DEC Intern., Inc.*, 740F.2d 1560(Fed. Cir. 1984).

¹⁴¹ Miller, A. R, *Intellectual Property*, s.82f.

¹⁴² Miller, A. R, *Intellectual Property*, s.84.

¹⁴³ USPTO, Manual of Patent Examining Procedure (MPEP) §2141.

skulle göra uppfinningen uppenbar för denne.¹⁴⁴ Det finns inte heller krav på att referensen skall beskriva uppfinningen så att en fackman kan utöva den, för att den skall vara tillämplig.¹⁴⁵ Vid bedömning av uppfinningshöjden kan man använda kunskapen, som flera dokument i kombination med varandra förmedlar, men då begränsas teknikens ståndpunkt till antingen det relevanta tekniska området, eller ett till detta närliggande tekniskt område.¹⁴⁶

För att ha uppfinningshöjd, måste en uppfinning innebära ett tekniskt framsteg, i förhållande till vad som tidigare varit känt. Särskilt gäller det när uppfinningen är en kombination av redan kända element. Den nya kombinationen får inte vara sådan att en fackman skulle se den som uppenbar.¹⁴⁷

3.2.3.3 "Förlust av rättighet"

Förlust av rättighet är en rättslig konstruktion i USA:s patenträtt, som ger uttryck för lagstiftarens vilja att förhindra att uppfinnaren förlänger monopolen utöver de lagstadgade tjugo åren genom att inte ansöka om patent för en teknisk problemlösning som han uppfunnit först.¹⁴⁸ Förlust av rättighet är en nödvändig företeelse, som gör patent i ett "first-to-invent"-system meningsfull. Den som gör uppfinningen först har rätt till patentet i det systemet. Frånvaron av möjligheten att förlora den rätten skulle innebära att man inte behöver ansöka om patent för en uppfinning som man har uppfunnit först, om det inte behövs för att hindra andra från att använda uppfinningen. Man skulle alltid ha prioritet.¹⁴⁹

Trots faktumet att teknikens ståndpunkt enbart omfattar information som har blivit tillgänglig för allmänheten före uppfinningstidpunkten, enligt vad som redovisats ovan, är uppfinnaren inte helt försäkrad rätten att patentera sin uppfinning som han har varit först om att skapa. Lagen förbjuder vissa definierade aktiviteter som, om de inträffar mer än 12 månader före ingivningen av nationell patentansökan i USA, hindrar patentering av uppfinningen.¹⁵⁰

Förlust av rättigheten att få patent, som man annars skulle ha rätt till, regleras i 35 U.S.C. § 102, punkter (b), (c) och (d). Om en uppfinning görs allmänt tillgänglig tidigare än tolv månader innan en nationell patentansökan lämnas in, förlorar uppfinnaren rätt till patentet, trots det faktum att han var den som uppfunnit den först. Offentliggörandet som sker inom dessa tolv månader före ingivningsdagen påverkar inte möjligheterna att patentera uppfinningen. Uppfinnaren har en tidsfrist, eller period av skydd under ett år

¹⁴⁴ Miller, A. R, *Intellectual Property*, s.72.

¹⁴⁵ ¹⁴⁵ USPTO, Manual of Patent Examining Procedure (MPEP), § 2121.02.

¹⁴⁶ Sarvas, R, Soininen, A. *Differences in European and U.S. patent regulation affecting wireless standardization*, 2002, s.13.

¹⁴⁷ Miller, A. R, *Intellectual Property*, s.72.

¹⁴⁸ Miller, A. R, *Intellectual Property*, s. 55f

¹⁴⁹ Miller, A. R, *Intellectual Property*, s. 55f.

¹⁵⁰ Miller, A. R, *Intellectual Property*, s. 55f.

från tidpunkten han offentliggör uppfinningen, under vilken han kan ansöka om patent i USA.¹⁵¹

Enligt 35 U.S.C. § 102(b) kan uppfinningen göras tillgänglig för allmänheten genom skriftlig publikation, patent, offentligt utnyttjande samt utbud till försäljning. Offentliggörande av uppfinningen genom ett annat patent eller tryckt publikation, oavsett var i världen det sker, sätter igång tidsfristen. Offentligt utnyttjande, eller försäljning leder till att ettårsperioden börjar löpa, enbart om de äger rum i USA.¹⁵²

En uppfinning som beskrivits i någon *utgiven skrift*¹⁵³, mer än ett år innan en nationell patentansökan lämnats in, kan inte patenteras. Det gäller oavsett om det är uppfinnaren själv, eller någon annan som har beskrivit den, och oavsett om skriften publicerats i USA eller någon annanstans.¹⁵⁴

Offentligt utnyttjande har skett när uppfinningen har utnyttjats minst en gång av en enda person. Till skillnad från nyhetskravet, är inte offentlighet av informationen den primära förutsättningen för att informationen skall anses ha blivit känd i lagens mening. Det är främst uppfinnarens avsikt att skjuta upp patenteringen av en redan använd uppfinning som är av betydelse. Minimal publicitet räcker. Här lägger man inte vikt på att allmänheten skall ha tillgång till informationen, utan på att uppfinnarens avsikt har varit att kringgå det begränsade patentskyddet genom att t.ex. utnyttja uppfinningen lång tid innan han ansöker om patent. Därför krävs det inte att uppfinningen har blivit avslöjad genom utnyttjandet som företagits av uppfinnaren själv.¹⁵⁵ Offentligt utnyttjande, eller utbudande till försäljning av uppfinningen enligt 35 U.S.C. § 102 (b), som kan företas av uppfinnaren själv eller av någon annan, måste äga rum i USA för att leda till förlust av rättigheten att patentera uppfinningen.¹⁵⁶

Frågan om utnyttjandet har varit offentligt bedöms olika beroende på om det är uppfinnaren själv (eller någon annan med hans tillåtelse), eller oberoende tredje part som har utnyttjat uppfinningen. Om uppfinningen visas för, eller säljes till, allmänheten av uppfinnaren eller av någon annan med anknytning till uppfinnaren, betraktas utnyttjandet som offentligt även om uppfinningen är en dold del i en sammansatt konstruktion. Även när utnyttjandet, som företas av uppfinnaren eller någon som har dennes tillåtelse, är hemligt, kan det utgöra offentligt utnyttjande om det handlar om kommersiellt utnyttjande.¹⁵⁷

¹⁵¹ Den så kallade ”grace period”, se .USPTO, Manual of Patent Examining Procedure (MPEP), § 2133.

¹⁵² 35 U.S.C. § 102 (b). Se bilaga B.

¹⁵³ Angående begreppet ”utgiven skrift”, se rubrik 6.2.

¹⁵⁴ USPTO, Manual of Patent Examining Procedure (MPEP), § 2133.01.

¹⁵⁵ Miller, A. R, *Intellectual Property*, s. 57f.

¹⁵⁶ USPTO, Manual of Patent Examining Procedure (MPEP), § 2133.03(d).

¹⁵⁷ USPTO, Manual of Patent Examining Procedure (MPEP), § 2133.03(a).

Utnyttjandet som uppfinnaren företar, men som är medvetet begränsat och sker i syfte att *testa* uppfinningen och utveckla den, anses inte vara offentligt i lagens mening, och utgör därmed inte hinder för patentering av uppfinningen, även om det sker mer än tolv månader före ingivningsdatumet för patentansökan i USA. Förutsättningar för det är att testet skall vara huvudsyftet med utnyttjandet, och att inslag av publicitet förekommer endast i den omfattning som testet kräver. Sådant utnyttjande kan endast företas av uppfinnaren själv utan att påverka patenteringsmöjligheterna.¹⁵⁸

Utnyttjande av uppfinningen av en tredje part med uppfinnarens tillåtelse, och utan några begränsningar, eller förpliktelser att hålla informationen hemlig utgör offentligt utnyttjande i lagens mening. Utnyttjande av en oberoende tredje part utgör offentligt utnyttjande om den inte är hemlig och om den avslöjar uppfinningen i sådan omfattning att det blir möjligt att utöva den. Till skillnad från uppfinnarens utnyttjande kan utnyttjande av tredje part inte anses vara offentligt om det inte är möjligt att genom betraktande eller undersökning av den utnyttjande konstruktionen, som uppfinningen ingår i, få kunskap om uppfinningen.¹⁵⁹

Offentligt utbudande till försäljning enligt 35 U.S.C. § 102 (b) har skett redan när uppfinnaren har gjort försök att sälja uppfinningen, även om han inte har lyckats med försäljningen. Det räcker att uppfinningen, när den bjuds ut till försäljning, finns färdig som koncept, d.v.s. är redo för patentering, och behöver inte vara genomförd.¹⁶⁰ Det krävs vidare att försäljningen inte har som huvudsakligt syfte att testa uppfinningen, utan att den har kommersiella motiv. Det är avtalsrättsliga principer som tillämpas när man avgör om det handlar om kommersiell försäljning.¹⁶¹ Det krävs inte att försäljningen innebär vinst för säljaren för att den skall anses vara kommersiell.¹⁶²

*Tidigare patent*¹⁶³ som har utfärdats till samma uppfinnare i någon annan stat, före ingivningsdagen för en patentansökan i USA, kan leda till förlust av rättigheten att patentera uppfinningen i USA, enligt 35 U.S.C. §102(d). Det krävs att patentansökan i den andra staten har lämnats in mer än tolv månader före ingivningsdagen för patentansökan i USA. Vidare krävs det att det var samma uppfinnare eller dennes rättsliga företrädare som har lämnat

¹⁵⁸ Miller, A. R, *Intellectual Property*, s. 59f.

¹⁵⁹ USPTO, Manual of Patent Examining Procedure (MPEP), § 2133.03(a).

¹⁶⁰ Miller, A. R, *Intellectual Property*, s. 54f.

¹⁶¹ USPTO, Manual of Patent Examining Procedure (MPEP), § 2133.03(a).

¹⁶² *Dybel, In re*, 524 F.2d 1393, 1401, 187 USPQ 593, 599 (CCPA 1975). Domstolen sa: "Although selling device for profit would have demonstrated patent applicant's purpose of commercial exploitation, fact that applicant realized no profit from sale did not demonstrate the contrary."

¹⁶³ Med uttrycket "patent" avses meddelad ensamrätt enligt den främmande statens lagstiftning. Publicerade patentansökningar omfattas inte av 35 U.S.C. 102 (d). Däremot kan provisoriska patent, som meddelas i Tyskland, under tiden som de publiceras för att ge allmänheten möjlighet att opponera sig till beviljande av patent, omfattas av uttrycket patent enligt 35 U.S.C. 102 (d), se vidare USPTO, Manual of Patent Examining Procedure (MPEP), § 2135.01.

in ansökan samt att patentet avser samma uppfinning.¹⁶⁴ Dagen när ensamrätten formellt träder ikraft, enligt den främmande statens lagstiftning, räknas som dagen när patent har blivit utfärdat. Detta gäller även om det i den andra staten finns en period efter ensamrättens formella ikraftträdande, under vilken uppfinningen förblir hemlig.¹⁶⁵ Som patent enligt 102 (d) betraktas även publicerade patentansökningar som är beviljade patent, och publicerade för att tillåta allmänheten att göra invändningar mot utfärdande av patent, men ännu inte utfärdade till patent.¹⁶⁶

Tidigare uppfinning av samma uppfinnare, som är övergiven, förbjuden eller hemlighållen, mer än 12 månader före ingivningsdagen för patentansökan i USA, leder till förlust av rättighet enligt 35 § 102 (c). Det krävs att uppfinnaren avsiktligt har övergivit uppfinningen.¹⁶⁷

Det finns inga krav på att informationen som har blivit tillgänglig är identisk med den patentsökta uppfinningen. Det räcker att det är en uppenbar variant av den.¹⁶⁸

¹⁶⁴ USPTO, Manual of Patent Examining Procedure (MPEP), § 2135.

¹⁶⁵ *Kathawala, In re*, 9 F.3d 942, 28 USPQ2d1789 (Fed.Cir. 1993). Patentsökaren hävdade att ett patent som var utfärdat i Spanien, men vars innehåll inte var allmänt tillgängligt ett år före ingivningsdagen för USA patentansökan, inte kunde omfattas av uttrycket patent enligt 35 U.S.C. 102 (d). Besvärsträtten sa:

”Invention is "patented" in foreign country when patentee's rights under patent become fixed, not when foreign patent is publicly available, and, thus, invention is "patented" at that time within meaning of statute precluding patent when invention was first patented or caused to be patented in foreign country. 35 U.S.C.A. § 102(d).”

¹⁶⁶ USPTO, Manual of Patent Examining Procedure (MPEP), § 2135.01. Tyska patentansökningar, där patent ansågs kunna utfärdas, men som publicerades för att allmänheten skulle under en tid kunna presentera omständigheter som kunde hindra utfärdande av patent, ansågs enligt § 102 (d) omfattas av uttrycket patent.

¹⁶⁷ USPTO, Manual of Patent Examining Procedure (MPEP), § 2134.

¹⁶⁸ *Foster In re*, 343 F.2d 980, 145 USPQ 166 (CCPA 1966).

Förlust av rättighet enligt U.S. Patent Act. 35 U.S.C. §102				
§102	Information om uppfinningen	Var	Tidpunkten	Vem
(b)	Patent	Oavsett var	Mer än ett år före ingivningsdagen för patentansökan i USA.	Oavsett vem
(b)	Beskrivning i skriftlig publikation			
(b)	Offentligt utnyttjande	USA		Oavsett vem
(b)	Försäljning av uppfinningen			
(c)	Övergiven uppfinning	USA		Samma uppfinnare
(d)	Patent utfärdat före ingivningsdagen	Annan stat	<i>Ingiven</i> mer än ett år före ingivningsdagen för patentansökan i USA.	Till samma uppfinnare

Tabell 3. Förlust av rättighet enligt U.S. Patent Act En sammanställning av de formella kraven: form, plats och tid för tillgängliggörande. Bearbetad och anpassad tabellmodell från Sarvas, R, Soininen, A. *Differences in European and U.S. patent regulation affecting wireless standardization*, 2002, s.15.

4 Diskussion

Jämförande undersökning av teknikens ståndpunkt enligt EPC och U.S.C., visar att de två patentsystemen tolkar begreppet olika. Förutom den välkända skillnaden som de två patentsystemen har avseende prioritet, finns ytterligare två viktiga skillnader. De är: U.S.C.:s särbehandling av viss information, baserad på geografiska grunder, och tolv månadersfristen, som ger uppfinnaren möjlighet att ansöka om patent efter att informationen om uppfinningen har blivit känd. Dessa skillnader och deras konsekvenser kommer att vara utgångspunkt för följande diskussion. Viktigt är att påpeka att det är endast de formella kraven avseende teknikens ståndpunkt som skiljer sig påtagligt. De materiella kraven har i stort sett samma innebörd, även om det finns smärre skillnader i reglernas uppbyggnad.

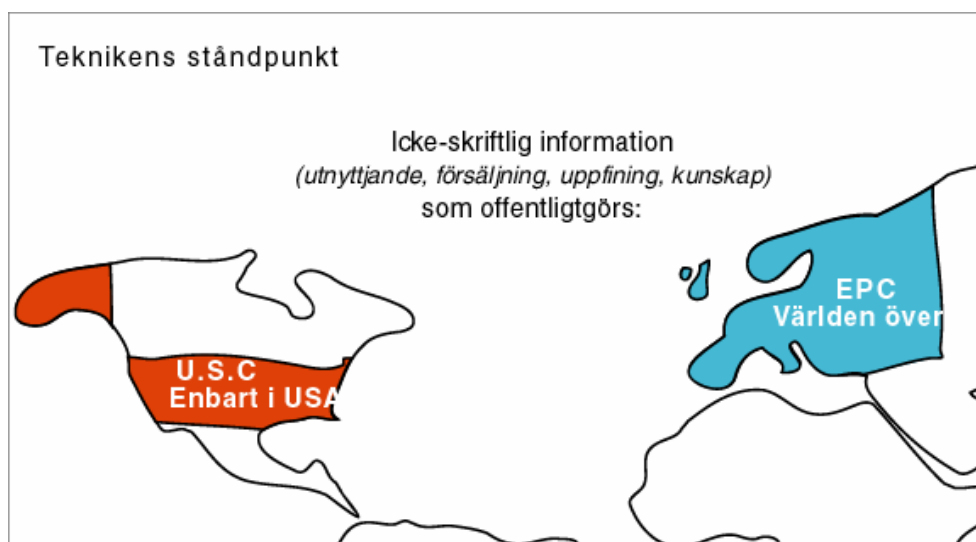


Bild 1.

Bild 1 föreställer den geografiska särbehandlingen som tillämpas i USA avseende information som har blivit känd på något annat sätt än genom utgiven skrift. Om det är så att informationen om uppfinningen har kommit till allmänhetens kännedom genom att uppfinningen har utnyttjats eller sålts eller genom annan aktivitet, som inte är av sådan karaktär att den uppfyller kraven på att vara utgiven skrift, blir det endast sådan information som finns i USA som kan omfattas av teknikens ståndpunkt, och tas med i bedömningen vid beviljande av ett patent i USA. Det innebär att t.ex. ett utnyttjande av uppfinningen i Europa, oavsett hur tidigt det än sker, inte kan påverka möjligheten att patentera uppfinningen i USA. Enligt EPC, som också är den modell som tillämpas i de flesta patentsystemen, finns det inte några geografiska begränsningar avseende allmänt tillgänglig information. Regler som konventionen föreskriver för att en information skall omfattas av teknikens ståndpunkt tillämpas likadant på *all* information, oavsett var den finns, så länge den uppfyller krav enligt lagen på att anses vara känd. Det innebär att ett utnyttjande av uppfinningen, som sker i USA, omfattas av teknikens

ståndpunkt enligt EPC, och påverkar utfärdandet av ett patent i EPO. Ett sådant förhållande kan leda till att en uppfinning kommer att skyddas genom patent i USA, men inte i Europa.

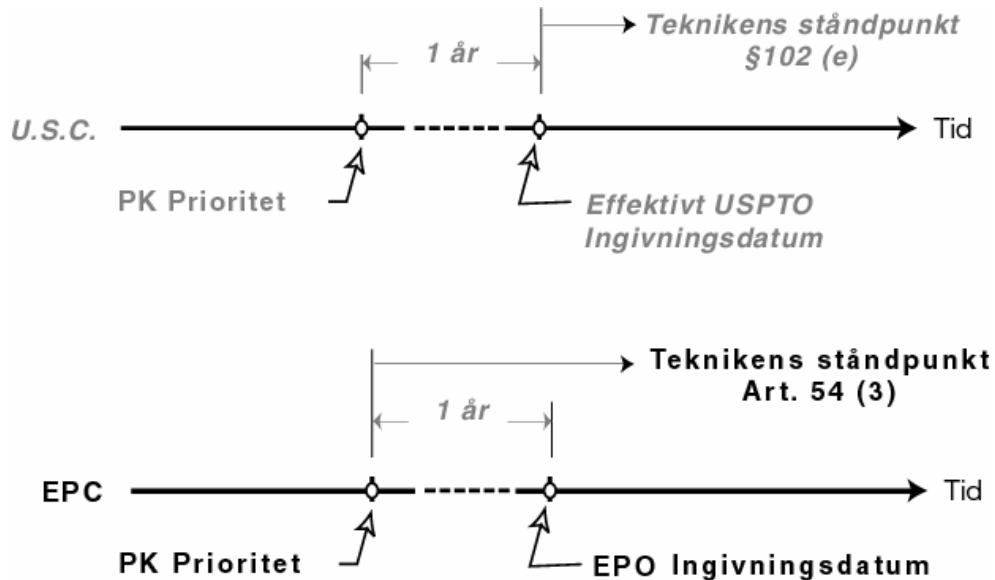


Bild 2.

Bild 2 presenterar särbehandling på geografiska grunder av patentansökningar som ingivits före den relevanta tidpunkten men som publiceras först senare. De behandlas olika beroende på var de har lämnats in (Hilmerdoktrin). Sådana patentansökningar har, enligt U.S.C., status som referens tillhörande teknikens ståndpunkt endast från ingivningsdagen för den nationella patentansökan i USA, och i vissa närmare definierade fall från ingivningsdagen för en internationell patentansökan enligt PCT (se 3.2.2.1 ovan). Ingivningsdagen för nationella ansökningar i andra länder, d.v.s. konventionsprioriteten enligt Pariskonventionen kan inte åberopas som tidpunkten när en patentansökan har blivit referens inom teknikens ståndpunkt. Enligt EPC däremot godkänner man en referens som en del av teknikens ståndpunkt, förutom från ingivningsdagen för patentansökan vid EPO och internationell patentansökan enligt PCT, även från ingivningsdagen för en nationell patentansökan enligt Pariskonventionen. Det är således endast enligt EPC, som patentansökningar omfattas av teknikens ståndpunkt från datumet för konventionsprioriteten.

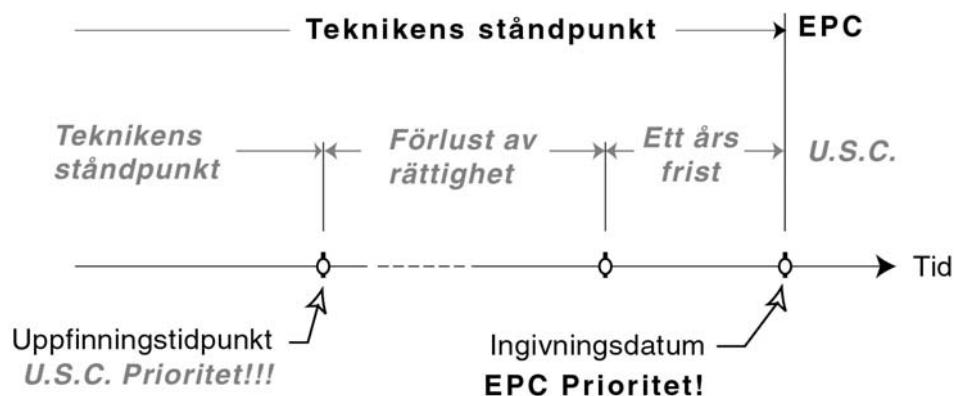


Bild 3.

Bild 3 visar på den andra stora skillnaden mellan EPC och U.S.C., nämligen förekomsten av ettårsfristen i amerikansk patenträtt, den så kallade "perioden av skydd", vars motsvarighet inte finns i Europa. En uppfinnare är fri att offentliggöra sin uppfinning, på vilket sätt han önskar, och fortfarande behålla rättighet, genom att inom ett år från offentliggörandet ansöka om patent. Informationen som han har offentliggjort under den perioden tas inte med vid bedömningen av hans patentansökan och påverkar inte patenterbarheten. Detsamma gäller om det är någon annan som har offentliggjort uppfinningen. Det som är viktigt i så fall, är att den uppfinnare som ansöker om patent har prioritet enligt U.S.C., d.v.s. att han kan visa att han har gjort uppfinningen först. Därmed ges amerikanska uppfinnare möjlighet att undersöka uppfinningens lönsamhet på marknaden. I Europa har man inte någon motsvarande period av skydd. Fram till tidpunkten när patentansökan lämnas in, får ingen information om uppfinningen bli känd. Undantag som finns i art. 55 omfattar två särskilda fall av offentliggörande, och reglerna har en annan funktion jämfört med den amerikanska skyddsperioden

4.1 Konsekvenser

Konsekvenser som skillnaderna i tolkningen av teknikens ståndpunkt enligt EPC och enligt U.S.C. kan medföra belyses här ur en uppfinnarens eller patentsökarens synvinkel. Nedan följer några exempel på situationer, som en potentiell patentsökare kan befinna sig i, och hur han i så fall påverkas av de skillnaderna.

Exempel 1

Följande diskussion kommer att utgå från ett hypotetiskt och förenklat fall där två uppfinnare och potentiella patentsökare har utvecklat samma uppfinning i Europa, respektive i USA. Teknikens ståndpunkt, bortsett från uppfinningen som de utvecklar, innehåller ingen information som kan hindra patentering av uppfinningen. Uppfinnarna antas vilja få både europeisk och amerikansk patent. Olika exempel kan visa hur de ovan redovisade

skillnaderna kan påverka deras möjlighet att patentera sin uppfinning. I exemplen bortses från övriga faktorer som kan påverka patenterbarhet. Endast teknikens ståndpunkt är relevant. För enkelhetens skull, kommer uppfinnare/patentsökare som utvecklar uppfinningen i Europa och i USA att kallas E respektive U. Utnyttjande av uppfinningen kommer att användas som exempel på icke-skriftliga offentliggöranden. I exemplen bortses det från reglerna om föraranvändarrätt, som inte är föremål för denna uppsats.

För att E skall beviljas europeiskt patent, måste han försäkra sig om att ingen information om uppfinningen kommer till allmänhetens kännedom, innan han lämnar in patentansökan. Han kan lämna in patentansökan som är:

1. Nationell patentansökan i en medlemsstat till Pariskonventionen¹⁶⁹
2. Europeisk patent hos EPO,
3. Internationell patentansökan enligt PCT, som uppfyller krav enligt art. 158 EPC.

Vilken väg än han väljer har hans patentansökan prioritet från ingivningsdagen för den första patentansökan enligt ovan. Efter att han har lämnat in patentansökan, blir informationen som den innehåller en referens inom teknikens ståndpunkt och hindrar uppfinnaren U att patentera uppfinningen i Europa. Under förutsättningen att U inte tidigare har lämnat in någon patentansökan, kan E erhålla patent.

Däremot kan det visa sig att uppfinnaren U har på något sätt offentliggjort uppfinningen före prioritetdagen för E:s europeiska patentansökan. Oavsett var i världen och på vilket sätt offentliggörandet har skett, kommer informationen att omfattas av teknikens ståndpunkt och E kan inte beviljas europeisk patent. Det kan inte heller U.

Deras möjlighet att patentera uppfinningen i USA kan se ut enligt följande: E kan som prioritet för sin patentansökan åberopa något av följande: ingivningsdagen av nationell patentansökan i USA, ingivningsdagen av en internationell patentansökan, eller prioritet enligt Pariskonventionen. U har den stora fördelen att kunna ha uppfinningstidpunkten (som han i och för sig skall bevisa) som prioritet. Den tidpunkten ligger förmodligen före i tiden än E:s ingivningsdag. I detta fall får U patent. Om det däremot visar sig att U inte kan bevisa uppfinningstidpunkten blir det ingivningsdagen för patentansökan som hans prioritet grundas på, på samma sätt som det gäller för E. Vid en prioritetstvist rörande samma uppfinning, får den med tidigaste prioritet patent.

Eftersom uppfinnarna i det här exemplet utvecklar uppfinningen samtidigt är följande situation möjlig. E lämnar in patentansökan först i Europa. Innan hans patentansökan blir offentlig lämnar U patentansökan in. E lämnar in patentansökan i USA med åberopande av prioritet enligt Pariskonventionen.

¹⁶⁹ Patentansökan ingiven i en stat som inte är ansluten till Pariskonventionen kan grunda samma rätt om staten i fråga, enligt bilaterala eller multilaterala avtal, medger en rätt till prioritet motsvarande rätten enligt Pariskonventionen, enligt art. 87(5)EPC.

E kan få patent i Europa, eftersom han har prioritet och därför kan innehållet i U:s patentansökan inte påverka patenterbarhet av hans uppfinning.

Patentansökan som E har lämnat in kan däremot inte omfattas av teknikens ståndpunkt från ingivningsdagen i Europa. Den omfattas av teknikens ståndpunkt från ingivningsdagen i USA. U har prioritet enligt Pariskonventionen från ingivningsdagen för den första patentansökan och den tidpunkten blir relevant för bedömningen av teknikens ståndpunkt i USA. E:s patentansökan omfattas inte av teknikens ståndpunkt och U kan beviljas patent i USA. I den här situationen kan de i efterhand komma in i en prioritetstvist, med hänsyn till att E har prioritet enligt Pariskonventionen. Det är både kostsamt och tidskrävande för E att hävda sin rätt i domstolen. Det kan resultera i att E inte gör det. Om E skulle trots allt bestämma sig för att driva en prioritetstvist, är det inte uteslutet att U åberopar uppfinningstidpunkten som prioritet och ändå får patent.

För att försäkra sig om att hans patentansökan kommer att omfattas av teknikens ståndpunkt från ingivningsdagen måste E lämna in den som:

1. Nationell patentansökan i USA, eller
2. Internationell patentansökan enligt PCT, som uppfyller krav enligt 35 U.S.C. § 351, (se 6.2 ovan)

Det är i så fall bäst att han gör det samtidigt som han lämnar in patentansökan i Europa. Han kan också välja att ansöka om patent i USA först, och sedan fullfölja den i Europa.

För att U skall kunna patentera sin uppfinning i USA, skall den inte vara känd före uppfinningstidpunkten. U kan efter den tidpunkten företa vissa offentliggöranden av uppfinningen och ändå under ett år från tidpunkten för det första offentliggörandet ansöka om patent. Offentliggörandet hindrar inte beviljande av patent. Han kan offentligt utnyttja uppfinningen, för att. t. ex. se hur den fungerar på marknaden. Om utnyttjandet kan anses ha haft som huvudsyfte att testa uppfinningen och inga kommersiella utnyttjanden sker har han ännu längre tid på sig för att ansöka om patent i USA. Även i Europa har uppfinnaren möjlighet att undersöka uppfinningens värde på marknaden, men den är mer begränsad jämfört med amerikansk rätt. Det är fall när uppfinningen, som diskuteras med de intresserade av det relevanta teknikområdet, skyddas från vidare spridning genom sekretessavtal mellan uppfinnaren och mottagaren av informationen. Även om mottagaren av informationen bryter mot sekretessavtalet, har uppfinnaren möjlighet att ansöka om patent inom sex månader, utan att den obehörigen offentliggjorda informationen omfattas av teknikens ståndpunkt. Det finns dock en viktig skillnad. Den information som uppfinnaren i USA offentliggör under den ettårsperioden under vilken han åtnjuter skydd, blir en del av teknikens ståndpunkt. Den kan användas som mothåll till den europeiska uppfinnarens patentansökan. Det gäller inte omvänt. Den sekretessbelagda informationen kan inte påverka bedömningen av uppfinningen i USA.

Den trygghet, som U har i USA, främst med hänsyn till ett års period av skydd kan samtidigt vara en fälla när det gäller hans möjligheter att patentera uppfinningen i Europa. Det är, nämligen *all* information som blir tillgäng-

lig före den effektiva ingivningsdagen i EPO som hindrar patentering av hans uppfinning. En lösning för U är att först ansöka om patent i EPO och inom ett år från den tidpunkten ansöka om patent i USPTO. Den säkraste lösningen för honom torde vara att lämna in båda patentansökningarna samtidigt.

Exempel 2

Exempel 2 har samma förutsättningar som exempel 1, med den skillnaden att E endast är intresserad av att få europeisk patent, medan U endast vill patentera uppfinningen i USA.

E måste försäkra sig om att ingen information om uppfinningen blir offentlig, innan han lämnar in en patentansökan som ger honom giltig prioritet, enligt samma regler som i exempel 1. E kan, dock, inte försäkra sig om att U inte offentliggör uppfinningen i USA före ingivningsdagen för E:s patentansökan. Det är dessutom ganska troligt, att U gör det, för han har ett års period av skydd under vilken han kan utnyttja och offentliggöra uppfinningen utan att förlora rätt till patent i USA. I den situationen förlorar E rätt till europeisk patent.

U kan i det här fallet luta sig mot den trygghet som U.S.C. ger. Inga aktiviteter som E företar, förutom en beskrivning av uppfinningen i en utgiven skrift, eller ett beviljat patent, som kan hindra patentering av U:s uppfinning i USA. Därtill måste även dessa äga rum före uppfinningstidpunkten, eller mer än ett år före ingivningsdagen för U:s patentansökan i USA, vilket är ganska osannolikt i den här situationen. U har prioritet från uppfinningstidpunkten, och ett års frist att ansöka om patent i USA, sedan

1. E beviljas patent för uppfinningen i Europa, eller
2. E beskriver uppfinningen i en utgiven skrift, eller
3. Uppfinningen blir på något sätt offentlig i USA.

Dröjer U mer än ett år efter det att någon av de ovannämnda omständigheterna inträffar, förlorar han rätt till patent.

Exempel 3

Här är förutsättningar samma som i det första exemplet, med den skillnaden att E vill patentera uppfinningen endast i USA, medan U vill patentera uppfinningen endast i Europa.

E måste ansöka om patent i USA enligt samma regler som i exempel 1. Han kan dock utnyttja uppfinningen utanför USA innan han lämnar in patentansökan utan att utnyttjandet påverkar hans patent i USA. Han skall inte beskriva uppfinningen i någon utgiven skrift. Det är i det här fallet lättare för honom att undvika situationer som hindrar patentering, och samtidigt dra fördelar av U.S.C.:s diskriminering på territoriella grunder.

U måste lämna in patentansökan för europeiskt patent innan E har hunnit offentliggöra uppfinningen genom att utnyttja den.

Exempel 4

Ett fall som också kan vara av intresse är följande. E utvecklar en teknisk lösning för att använda den i sin verksamhet, utan någon önskan (eller utan resurser) att patentera den. E har inte några bevis på att det är han som har utvecklat den tekniska lösningen. U har inte utvecklat någonting, men när han får kunskap om den tekniska lösningen som E har utvecklat vill han patentera den.

Om E utnyttjar uppfinningen utanför USA utan att beskriva den i någon skriftlig publikation kan U patentera den i USA, eftersom utnyttjandet inte omfattas av teknikens ståndpunkt. En regel finns att det måste vara patentsökaren själv som har utvecklat uppfinningen, för att denne skall kunna patentera densamma. Eftersom E inte har några bevis på att det är han som har utvecklat uppfinningen, blir förmodligen denna regel inte tillämplig.

Om E skulle senare hitta någon kund, eller samarbetspartner i USA, som vill etablera ett samarbete avseende uppfinningen, kommer U:s patent att vara hinder för samarbetet. Ensamrätten till uppfinningen i USA tillhör U. Det som kan hindra U från att patentera E:s tekniska lösning, är att E gör informationen om uppfinningen tillgänglig för allmänheten i skriftlig form (publicera). U kan dock inte beviljas europeisk patent under dessa omständigheter.

Uppfinnare och potentiella patentsökare som verkar i Europa finns i ett underläge jämfört med sina amerikanska konkurrenter, oavsett om deras verksamhet helt är begränsad till Europa eller om den amerikanska marknaden också är av intresse. Särskilt gäller detta små företag och enskilda uppfinnare. Deras möjlighet att patentera uppfinningar påverkas i vissa fall av aktiviteter som av deras konkurrenter företas i USA, men inte tvärtom. Möjligheterna för undersökning av marknaden avseende den uppfinning som man vill patentera är mycket mer begränsade i Europa jämfört med USA. Det gör att det blir svårare att i förväg bedöma om det är lönsamt att bära kostnader för patentering. Tack vare den särbehandling som USA tillämpar på utom-amerikanska tekniska aktiviteter blir tekniker vilkas verksamhet är begränsad till USA på ett sätt skyddade från omvärlden.

Att man tvingas samtidigt söka patent i både Europa och USA för att öka sina chanser att få det, innebär stora kostnader. Stora företag kan bära sådana kostnader, men det som dessa drabbas av är möjligheten för konkurrenter att utnyttja systemskillnader för att utveckla strategier, genom vilka konkurrensen slås ut.

Mindre företag kan däremot ha svårare att bära dessa kostnader. De kan tvingas välja att avstå skyddet i någon av systemen. Ett alternativ kan vara att söka hjälp från olika finansiärer eller från större företag. Vilket de än väljer innebär det ekonomiska kostnader, d.v.s. förlust av inkomster som de skulle kunna åstadkomma genom att själva kunna agera på marknaden.

5 Slutsatser

De två viktigaste skillnaderna mellan det europeiska och det amerikanska patentsystemet avseende tolkningen av begreppet teknikens ståndpunkt är det amerikanska systemets särbehandling av viss information baserad på geografiska grunder och tolv månaders period av skydd som tillämpas i USA.

Om det är så att informationen om uppfinningen har kommit i allmänhetens kännedom utan att den uppfyller kraven på att vara utgiven skrift, blir det endast sådan information, som finns i USA som kan omfattas av teknikens ståndpunkt, och tas med i bedömningen vid beviljande av ett patent i USA. Enligt EPC finns det inte några geografiska begränsningar avseende allmänt tillgänglig information. Konventionens regler tillämpas likadant på *all* information, oavsett var den finns, under förutsättningen att den har i lagens mening blivit känd.

Patentansökningar, som ingivits före den relevanta tidpunkten, men som publiceras först senare, har enligt U.S.C. status som referens tillhörande teknikens ståndpunkt endast från den effektiva ingivningsdagen i USA. Konventionsprioritet enligt Pariskonventionen kan inte åberopas som tidpunkten när innehållet i en patentansökan har blivit en del av teknikens ståndpunkt. Enligt EPC godkänner man däremot sådana patentansökningar som en del av teknikens ståndpunkt från ingivningsdagen för patentansökan i EPO, ingivningsdagen till EPO för internationell patentansökan enligt PCT, eller från ingivningsdagen för en nationell patentansökan med prioritet enligt Pariskonventionen. Det är således endast enligt EPC, som patentansökningar omfattas av teknikens ståndpunkt från datumet för konventionsprioriteten.

Ettårsfristen i amerikansk patenträtt har inte någon motsvarighet i Europa. En uppfinnare i USA är fri att offentliggöra sin uppfinning och fortfarande behålla rättigheten att inom ett år från offentliggörandet ansöka om patent, utan att den offentliggjorda informationen påverkar patenterbarhet. I Europa får ingen information om uppfinningen bli känd före tidpunkten då patentansökan lämnas in.

De två stora skillnader som amerikansk patenträtt innehåller i förhållande till EPC, innebär diskriminering av utomamerikanska patentsökare, tekniker och företag. Samtidigt ger reglerna deras amerikanska konkurrenter en trygg och förmånlig miljö att verka i. Det är dock viktigt att hålla i minnet att de här reglerna inte alltid kan ge det skyddet som de erbjuder i teorin. På grund av sin komplexitet är reglerna både svåra och dyra att tillämpa. Man skall inte heller glömma att de amerikanska uppfinnarna, som inte är välinformerade om utomamerikansk patenträtt, kan råka ut för obehagliga överraskningar när de väl bestämmer sig för att patentera uppfinningen internationellt.

Det är självklart ingenting i lagstiftningen som gör att nationalitet påverkar möjligheterna att patentera en uppfinning i USA. I praktiken verkar det ändå vara amerikanska uppfinnare som gynnas. Som det har framgått ovan, kan även utomamerikanska uppfinnare utnyttja systemet till sin fördel. Man kan dock ifrågasätta om det är verkligen så det sker i praktiken, särskilt vad gäller enskilda uppfinnare och små företag. Av praktiska skäl torde de vara hänvisade till att söka sig till det skyddet som de kan få i sin närmaste omgivning, d.v.s. i sitt eget land.

USA torde inte vilja släppa de fördelaktiga patentreglerna. Alternativet att de övriga länderna skärper sina patentregler, för att väga upp nackdelarna. Införande av geografisk särbehandling torde inte vara godtagbart. Däremot kan införande av en tidsfrist motsvarande den amerikanska ettårsfristen vara en tänkbar utveckling.

Bilaga A

Article 54 EPC

Novelty¹⁷⁰

(1) An invention shall be considered to be new if it does not form part of the state of the art.

(2) The state of the art shall be held to comprise everything made available to the public by means of a written or oral description, by use, or in any other way, before the date of filing of the European patent application.

(3) Additionally, the content of European patent applications as filed, of which the dates of filing are prior to the date referred to in paragraph 2 and which were published under Article 93 on or after that date, shall be considered as comprised in the state of the art.

(4) Paragraph 3 shall be applied only in so far as a Contracting State designated in respect of the later application, was also designated in respect of the earlier application as published.

(5) The provisions of paragraphs 1 to 4 shall not exclude the patentability of any substance or composition, comprised in the state of the art, for use in a method referred to in Article 52, paragraph 4, provided that its use for any method referred to in that paragraph is not comprised in the state of the art.

Article 55 EPC

Non-prejudicial disclosures

(1) For the application of Article 54 a disclosure of the invention shall not be taken into consideration if it occurred no earlier than six months preceding the filing of the European patent application and if it was due to, or in consequence of:

(a) an evident abuse in relation to the applicant or his legal predecessor, or

(b) the fact that the applicant or his legal predecessor has displayed the invention at an official, or officially recognised, international exhibition falling within the terms of the Convention on international exhibitions signed at Paris on 22 November 1928 and last revised on 30 November 1972.

(2) In the case of paragraph 1(b), paragraph 1 shall apply only if the applicant states, when filing the European patent application, that the invention has been so displayed and files a supporting certificate within the period and under the conditions laid down in the Implementing Regulations.

Article 56 EPC

¹⁷⁰ <http://www.european-patent-office.org>.

Inventive step

An invention shall be considered as involving an inventive step if, having regard to the state of the art, it is not obvious to a person skilled in the art. If the state of the art also includes documents within the meaning of Article 54, paragraph 3, these documents are not to be considered in deciding whether there has been an inventive step.

Bilaga B

35 U.S.C. § 102

Conditions for patentability; novelty and loss of right to patent.¹⁷¹

A person shall be entitled to a patent unless –

(a) the invention was known or used by others in this country, or patented or described in a printed publication in this or a foreign country, before the invention thereof by the applicant for a patent, or

(b) the invention was patented or described in a printed publication in this or a foreign country or in public use or on sale in this country, more than one year prior to the date of application for patent in the United States, or

(c) he has abandoned the invention, or

(d) the invention was first patented or caused to be patented, or was the subject of an inventor's certificate, by the applicant or his legal representatives or assigns in a foreign country prior to the date of the application for patent in this country on an application for patent or inventor's certificate filed more than twelve months before the filing of the application in the United States, or

(e) the invention was described in — (1) an application for patent, published under section 122(b), by another filed in the United States before the invention by the applicant for patent or (2) a patent granted on an application for patent by another filed in the United States before the invention by the applicant for patent, except that an international application filed under the treaty defined in section 351(a) shall have the effects for the purposes of this subsection of an application filed in the United States only if the international application designated the United States and was published under Article 21(2) of such treaty in the English language, or

(f) he did not himself invent the subject matter sought to be patented, or

¹⁷¹ USPTO, Manual of Patent Examining Procedure (MPEP) Rev. 1, Feb. 2003, Chapter 2100 Patentability, 2131.

(g)(1)during the course of an interference conducted under section 135 or section 291, another inventor involved therein establishes, to the extent permitted in section 104, that before such person's invention thereof the invention was made by such other inventor and not abandoned, suppressed, or concealed, or (2) before such person's invention thereof, the invention was made in this country by another inventor who had not abandoned, suppressed, or concealed it. In determining priority of invention under this subsection, there shall be considered not only the respective dates of conception and reduction to practice of the invention, but also the reasonable diligence of one who was first to conceive and last to reduce to practice, from a time prior to conception by the other.

35 U.S.C. § 103

Conditions for patentability; non-obvious subject matter.¹⁷²

(a) A patent may not be obtained though the invention is not identically disclosed or described as set forth in section 102 of this title, if the differences between the subject matter sought to be patented and the prior art are such that the subject matter as a whole would have been obvious at the time the invention was made to a person having ordinary skill in the art to which said subject matter pertains. Patentability shall not be negated by the manner in which the invention was made.

(b)(1)Notwithstanding subsection (a), and upon timely election by the applicant for patent to proceed under this subsection, a biotechnological process using or resulting in a composition of matter that is novel under section 102 and nonobvious under subsection (a) of this section shall be considered nonobvious if-

(A) claims to the process and the composition of matter are contained in either the same application for patent or in separate applications having the same effective filing date; and

(B) the composition of matter, and the process at the time it was invented, were owned by the same person or subject to an obligation of assignment to the same person.

(2) A patent issued on a process under paragraph (1)-

(A) shall also contain the claims to the composition of matter used in or made by that process, or

(B) shall, if such composition of matter is claimed in another patent, be set to expire on the same date as such other patent, notwithstanding section 154.

¹⁷²USPTO, Manual of Patent Examining Procedure (MPEP) Rev. 1, Feb. 2003, Chapter 2100 Patentability, 2141.

(3) For purposes of paragraph (1), the term “biotechnological process” means-

(A) a process of genetically altering or otherwise inducing a single- or multi-celled organism to-

(i) express an exogenous nucleotide sequence,

(ii) inhibit, eliminate, augment, or alter expression of an endogenous nucleotide sequence, or

(iii) express a specific physiological characteristic not naturally associated with said organism;

(B) cell fusion procedures yielding a cell line that expresses a specific protein, such as a monoclonal antibody; and

(C) a method of using a product produced by a process defined by subparagraph (A) or (B), or a combination of subparagraphs (A) and (B).

(c) Subject matter developed by another person, which qualifies as prior art only under one or more of subsections (e), (f), and (g) of section 102 of this title, shall not preclude patentability under this section where the subject matter and the claimed invention were, at the time the invention was made, owned by the same person or subject to an obligation of assignment to the same person

Käll- och litteraturförteckning

Böcker(Europa)

Koktvedgaard, Mogens och

Levin, Marianne,

Lärobok i Immaterialrätt, sjunde upplagan, Stockholm, 2003.

Dybdahl, Lise,

Europaeisk patent, första upplagan, Köpenhamn 1999.

Patersson, GERALD,

The European Patentsystem. The Law and Practice of the European Patent Convention, andra upplagan, London 2001.

Böcker(USA)

Miller Arthur R., Davis, Michael H.,

Intellectual Property. Patents, Trademarks and Copyright, tredje upplagan, St. Paul, 2000.

Offentligt tryck (Europa)

Guidelines for Examination in the EPO, del C, IV

http://www.european-patent-office.org/legal/guidelines/pdf_2003/index.html, 13 juni 2005.

Offentligt tryck (USA)

Manual of Patent Examining Procedure (MPEP), Chapter 2100 Patentability, Rev. 1, Feb. 2003 § 2128.02.

http://www.uspto.gov/web/offices/pac/mpep/mpep_e7r1_2100.pdf, 13 juni 2005.

Manual of Patent Examining Procedure (MPEP), Chapter 700 Examination of Applications, Rev. 2, May 2004.

http://www.uspto.gov/web/offices/pac/mpep/mpep_e8r2_0700_508.pdf, 13 juni 2005.

Artiklar

C. Novelty, Inclusion in the state of the art.

www.wipo.org/scp/en/novelty/comments/epo1.pdf, 13 juni 2005.

- Domeij Bengt, *Översikt över EPO praxis beträffande nyhet, uppfinningshöjd och medicinska förfaranden*, NIR 1997/2 s 145.
- Franzosi Mario, *Novelty and Nonobviousness. The relevant Prior Art 2001*.
<http://www.law.washington.edu/Casrip/Symposium/Number7/2B-Franzosi.pdf>, 13 juni 2005.
- Levin Marianne, *EPC och Nationell Patenträtt – Särskilt vad gäller datorprogram*, NIR 1991 s. 197.
- Murashige, K.H., *The Hilmer Doctrine, Self-Collision, Novelty and the Definition of Prior Art*, John Marshal Law Review, 1993.
homepages.law.asu.edu/~dkarjala/InternationalIP/MurashigeHilmerPriorArtJMarshallLRev1993.html, 13 juni 2005.
- Sarvas Risto, Soininen Aura, *A. Differences in European and U.S. patent regulation affecting wireless standardization*, Helsinki Institute for Information Technology, 2002.
<http://www.hiit.fi/de/core/PatentsWirelessStandardization.pdf>, 13 juni 2005.
- Signore Philippe *The Benefits of Provisional Applications*, Managing Intellectual Property (MIP), 114, 2001.
<http://www.oblon.com/files/news/22.pdf>, 1 september 2005.
- Takenaka, Toshiko, *“Rethinking the United States First-to-Invent Principle From a Comparative Law Perspective: A Proposal to Restructure § 102 Novelty and Priority Provisions”*, 39 Huston Law Review, 621, 2002.
[http://www.houstonlawreview.org/archive/downloads/39-3%20pdf%20files/\(3\)takenaka.pdf](http://www.houstonlawreview.org/archive/downloads/39-3%20pdf%20files/(3)takenaka.pdf), 26 augusti 2005.

Rättsfallsförteckning

RÅ 1990 ref 84, RÅ 1958 ref. 55, samt RÅ 1998 ref. 4.

T 1037/92, O.J.EPO Spec. ed. 1997.

T 39/93, O.J.EPO 1997 s.134.

T 444/88, ej publicerat i OJ EPO.

T 585/92 O .J. EPO 1996.

T 173/83, O.J.EPO 1987.

T 198/84 O.J.EPO 1985.

T 381/87, O.J.EPO 1990.

T 877/90, ej publicerat i OJ EPO.

T 11/99, ej publicerat i OJ EPO.

T 228/91. ej publicerat i OJ EPO.

T 300/86, O.J.EPO Spec. ed. 1997.

T 809/95, ej publicerat i OJ EPO.

T 830/90, O.J.EPO 1994 s. 713.

T 39/93, O.J.EPO 1997 s. 134.

Dybel, In re, 524 F.2d 1393, 1401, 187 USPQ 593, 599 (CCPA 1975).

Ekenstam, In re, 256 F.2d 321, 118 USPQ 349 (CCPA 1958).

Foster In re, 343 F.2d 980, 145 USPQ 166 (CCPA 1966).

George, In re, 2 USPQ 1880 (Bd. Pat. App. & Inter 1987).

Graham v. John Deere Co of Kansas City, 383 U.S.1, 86 S.Ct. 684, 15 L.Ed. 2d 545 (1966).

Hall, In re, 781 F.2d 897 (Fed.Cir.1986).

Hilmer, In re, 359 F.2d 859,149 USPQ 480 (CCPA 1966).

Hilmer, in re, 424 F.2d 1108, 165 USPQ 255 (CCPA 1970).

Kathawala, In re, 9 F.3d 942, 28 USPQ2d1789 (Fed. Cir. 1993).

Knorr v. Pearson, 671 F 2d. 1368 (Cust.&Pat.App. 1982).

Massachusetts Institute of Technology v. AB Fortia, 774 F.2d. 1104, 1109, 227 USPQ 428, 432, (Fed. Cir. 1985). *Ex parte Beik*, 161 USPQ 795 (Bd. App.1968).

Wayer, In re, 655 F.2d 221, 210USPQ 790 (CCPA 1981).

Vandenberg v. Dairy Equip. Co.,a Div. of _DEC Intern., Inc., 740F.2d 1560(Fed. Cir. 1984).

Wiggins In re, 488 F.2d 538 179 USPQ 421(CCPA 1971).