

Patenterbarhetskriteriet uppfinningshöjd

Ben Hedenberg

UPPSATS I PATENTRÄTT 20 P

[CIVILRÄTT B] • HANDEDARE PROFESSOR LARS HOLMQVIST

Arlöv • © 1998

Innehåll

| | | |
|-----------|--|-----------|
| 1 | FÖRKORTNINGAR | 1 |
| 2 | FÖRORD | 2 |
| 3 | DET PATENTERBARA OMRÅDET | 3 |
| 3.1 | INLEDNING..... | 3 |
| 3.1.1 | <i>En indelning av uppfinningen</i> | 3 |
| 3.2 | UPPFINNINGSHÖJD..... | 3 |
| 4 | DEN HISTORISKA BAKGRUNDEN TILL UPPFINNINGSHÖJD | 5 |
| 5 | UPPFINNINGSHÖJD | 7 |
| 5.1 | DE LEGE LATA NORDISK PATENTLAGSTIFTNING..... | 7 |
| 5.2 | INTERNATIONELL RÄTT..... | 8 |
| 5.3 | INTERNATIONELLA ÖVERENSKOMMELSER..... | 9 |
| 5.4 | BEGREPPET UPPFINNINGSHÖJD..... | 9 |
| 5.5 | PRÖVNING AV UPPFINNINGSHÖJDEN - I PRAKTIKEN SOM ETT SUBJEKTIVT PATENTERBARHETSKRITERIUM..... | 10 |
| 5.6 | PRÖVNING AV UPPFINNINGSHÖJDEN INTERNATIONELLT..... | 14 |
| 5.7 | KOMBINATIONSEFFEKT..... | 17 |
| 5.8 | HARMONISERING MED EPO..... | 19 |
| 6 | GENOMSNITTSFACKMANNEN | 21 |
| 6.1 | 'DEN SAKKUNNIGE PERSONEN', SOM EN STANDARD INOM PATENTRÄTTEN..... | 21 |
| 6.1.1 | <i>Fackmannen som en standard i EPC</i> | 21 |
| 6.1.2 | <i>Fackmannens "common general knowledge" ur EPO:s synsätt</i> | 23 |
| 6.2 | EXPERTISENS STÅNDPUNKT..... | 26 |
| 6.2.1 | <i>A. Kransells syn på genomsnittsfackmannen</i> | 26 |
| 6.2.2 | <i>Mogens Plesners syn på genomsnittsfackmannen</i> | 28 |
| 6.2.3 | <i>Behövs genomsnittsfackmannen som en legal standard</i> | 29 |
| 7 | RÄTTSLIG PRÖVNING AV UPPFINNINGSHÖJD | 30 |
| 7.1 | HANDLÄGGANDE MYNDIGHETER OCH DOMSTOLAR..... | 30 |
| 7.2 | FÖRHÅLLET MELLAN EPO OCH NATIONELL PRAXIS..... | 30 |
| 7.3 | RÄTTSPRAXIS..... | 31 |
| 7.3.1 | <i>Administrativ patentpraxis i Sverige</i> | 31 |
| 7.3.2 | <i>Högsta Domstolens patentpraxis</i> | 35 |
| 8 | INTERNATIONELLA PATENTKONVENTIONER | 39 |
| 8.1 | KONVENTIONERS INVERKAN PÅ SVENSK PATENTRÄTT..... | 39 |
| 8.1.1 | <i>Pariskonventionen</i> | 39 |
| 8.1.2 | <i>IPC</i> | 39 |
| 8.1.3 | <i>PCT</i> | 39 |
| 8.1.4 | <i>EPC</i> | 40 |
| 9 | KÄLL- OCH LITTERATURFÖRTECKNING | 42 |
| 10 | APPENDIX | 45 |

1 Förkortningar

| | |
|-------|---|
| AIPPI | Association Internationale pur la Protection de la Propriété Industrielle |
| EPC | European Patent Convention, 1973 |
| GRUR | Gewerblicher Rechtsschutz und Urheberrecht |
| HD | Högsta Domstolen |
| NIR | Nordiskt Immateriellt Rättsskydd, Stockholm |
| NJA | Nytt Juridiskt Arkiv, Stockholm |
| PCT | Patent Cooperation Treaty, 1970 |
| PL | Patentlagen |
| PRV | Patent- och registreringsverket |
| RB | Rättegångsbalken |
| RR | Regeringsrätten |
| RÅ | Regeringsrättens årsbok |
| SFS | Svensk författningssamling |
| SOU | Statens offentliga utredningar |

2 Förord

Denna uppsats är tillägnad min farbror Gunnar Hedenberg, som under större delen av sitt liv ägnat sig åt att framgångsrikt uppfinna och lösa tekniska problem.

Under de senaste 20 åren har patentlagstiftningen i vårt land blivit föremål för en betydande integrering med internationell rätt. Utvecklingen mot enhetligare regler har inte enbart medfört förenklingar. Beroende på att man både tillämpar en nationell syn såväl som en internationell har komplexiteten ökat i vissa delar.

Denna uppsats försöker spegla bilden av begreppet uppfinningshöjd från en svensk utgångspunkt, men mot bakgrund av det framskridande harmoniseringsarbetet inom EG-patenträtten har det dock varit nödvändigt att beakta betydelsen av begreppet uppfinningshöjd från en Europeisk synvinkel.

För att både lekmannen och fackmannen skall kunna tillägna sig uppsatsen har jag lagt stor vikt vid att beskriva patenterbarhetskriteriet uppfinningshöjd från uppkomsten fram till nutid. Det råder ingen tvekan om att uppfinningshöjd i förening med begreppet genomsnittsfackmannen (fackmannen) tillhör de mer subjektiva inom juridiken. Därför har jag inte försökt mig på att ge någon lösning på problemet. Syftet har i stället varit att ge en spegling av de båda begreppens komplexitet och utveckling fram till idag.

Nedanstående rader får illustrera sökandet efter fackmannen och därmed en av de största gåtorna inom begreppet uppfinningshöjd.

They seek him here
They seek him there
They seek him everywhere
Is he in heaven or in hell
The damned illusive personnel!

Misquote by Mogens Plesner

3 Det patenterbara området

3.1 Inledning

Många försök har gjorts för att ge en tillfredsställande definition av vad som förstås med en uppfinning. Torsten Gustafson fann det förvånande att begreppet uppfinning inte har definierats i någon patentlag.¹ Olikheterna i skilda försök till att definiera begreppet ser dock ut att vara så stora att lagstiftarna i olika länder funnit det bäst att utelämna en definition i sina lagtexter. I den svenska patentlagen har man nöjt sig med att i 1 § förklara att en "uppfinning" som kan tillgodosöras industriellt kan patenteras. Däremot finns begreppet rikligt definierat i både doktrin och praxis. Kravet på industriell användbarhet har ansetts innebära att en patenterbar uppfinning föreligger endast om den har *tekniskt karaktär*. Uppfinningen skall utgöra en lösning av ett tekniskt problem och det skall vara sannolikt att en *teknisk effekt* uppnås vid ett utövande. Därtill finns ett krav på reproducerbarhet, vilket innebär att man med visshet erhåller den avsedda tekniska effekten vid kontinuerligt utövande av uppfinningen.

3.1.1 En indelning av uppfinningen

Gunnar Reiland har i NIR 1960 gjort en indelning i tre kategorier av uppfinningarnas plats i den industriella utvecklingen. Uppfinningarnas typer inleds med *grunduppfinningarna*, till vilka han i första hand räknar pionjäruppfinningarna och därtill även andra principuppfinningar. Kännetecknande för grunduppfinningarna är att något principiellt nytt införs i tekniken.

Den andra kategorin utgör *utvecklingsuppfinningarna* som anknyter till en tidigare principuppfinning och därvid inleder en ny epok, eller visar nya vägar för utvecklingen.

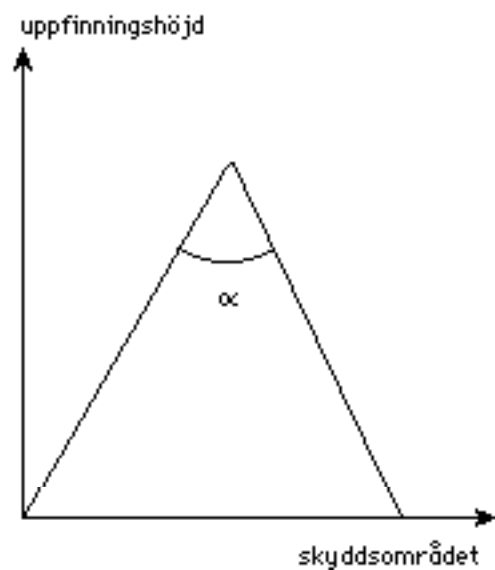
I den tredje kategorin finns *förbättrings- eller variationsuppfinningar*. Förbättringsuppfinningarna för tekniken framåt utan att som utvecklingsuppfinningarna bilda en ny epok och därvid utgör de ett mindre framsteg än grunduppfinningarna. Med tillämpningsuppfinningar följer att det nya är något som kommit till känd användning inom ett visst tekniskt område och tillämpas inom ett annat område.

3.2 Uppfinningshöjd

Det ställs vissa krav på graden av nyskapande för att patentskydd skall kunna erhållas. Höjden på det område över teknikens ståndpunkt *inom* vilken den i patentlagarnas mening sakkunnige (genomsnittsfackmannen) kan operera benämns *uppfinningshöjd* (ty. *Erfindungshöhe*, eng.

¹ NIR 1957 Uppfinningshöjd s 5

inventive step).² I Birger Nordfeldts “uppfinningsvinkel” illustreras patenthöjden på så sätt att skyddsämnnens toppvinkel *alfa* inte får vara för stor i relation till skyddsområdet.



En uppfinning med liten höjd får inte breda ut sina anspråk över ett stort basområde. Begreppet uppfinningshöjd innefattar de rent subjektiva värdeomdömena och i begreppet uppfinning kvarstår därefter enbart de objektivt fastställbara komponenterna.³

² NIR 1957 Uppfinningshöjd s 8

³ NIR 1940 s 8, *Kenneth H.* Om patenterbarhetskriterier

4 Den historiska bakgrunden till uppfinningshöjd

Det är möjligt att finna spår i utvecklingen av den svenska patenträtten från antikens Grekland. Det först kända engelska patentet gavs till John av Utynam 1449, för en metod att framställa målat glas med inbrända färger. Dock är den allmänt accepterade startpunkten 1624 med "The Statute of Monopolies" vari begreppet uppfinning och patentlagstiftning sammanställts för första gången. Någon kontinuitet i patenträttshistorien finner man trots allt inte före industrialismen. Det är först under 1800-talet som en mer utvecklad patenträtt uppkommer.

Patenterbarhetskriteriet uppfinningshöjd präglas först år 1906 av *Richard Wirth* i uppsatsen "Dass Mass der Erfindungshöhe"⁴ och har därefter spelat en betydande roll i åtskilliga länder förutom Tyskland. Begreppet har dock existerat långt tidigare. Det förefaller som om det förekommit redan i ett engelskt patentbrev från 1622 (vilket anses vara det första verkliga patentet) vari Jacob I säger att Edvard Dudely 'efter många experiment, funnit ut mysteriet, konsten, vägar och metoder, att smälta järn med hjälp av stenkol i stället för träkol'.

Inte heller i Sverige har begreppet varit okänt före år 1906, vilket framgår av ett betänkande från 1878 angående patentskydd,⁵ i vilket man säger följande: "Då likväl erfarenheten visat, att även de obetydligaste ändringar av kända industrialster och tillverkningsätt kunnat i skydd av patent monopoliseras till förfång för allmänheten, hafva kommitterade trott sig icke böra med tystnad förbigå denna punkt, utan i 3 § intagit en härpå syftande bestämmelse".

För att kunna mäta de svårigheter en uppfinnare haft vid uppfinningens tillkomst infördes hjälpkonstruktionen den genomsnittliga fackmannen ("der Durchschnittsfachmann"). Vad denne tänkta person kunde åstadkomma, mot bakgrunden av teknikens ståndpunkt vid dagen för patentansökningen, skulle inte kunna patentskyddas. Genomsnittsfackmannen avsågs kunna ta fram nya konstruktioner (uppfinningar) men inte betydande uppfinningar. Det som ligger nära till hands för honom är inte en uppfinning.⁶ Dessutom fingeras han äga total kunskap om teknikens ståndpunkt vid tiden för patentansökningens ingivande.

I tysk doktrin och rättspraxis har man haft svårigheter att avväga kravet på framsteg mot kravet på uppfinningshöjd. Tidigare hade man fäst ensidig uppmärksamhet vid framsteg vid sidan om nyhet som nödvändigt kriterium för att en uppfinning skulle vara patenterbar.⁷ Numera förefaller det tillräckligt att uppfinningen vid sidan om uppfinningshöjd företer framsteg såsom objektiva resultat, utan därtill vara anknutet till några kvalificerade kännetecken.⁸ I den nya tyska patent-

⁴ GRUR 1906 s 57 ff. Den tyska patentlagen upptog expressis verbis inte något krav på andra kriterier än nyhet för att en uppfinning skulle vara patenterbar. I uttrycket att patent endast kunde beviljas på nya uppfinningar intolkades emellertid att uppfinningen skulle uppvisa erforderlig uppfinningshöjd.

⁵ Bihang till riksdagens protokoll 1884 s 61

⁶ NIR 1960 s 70, *Gunnar Reiland*

⁷ NIR 1966, *Berndt Godenhielm*, Uppsatser i immaterialrätt, Om uppfinningshöjd s 205

⁸ GRUR 1956 s 351 ff, *Trüstedt*

lagen av 1979 har man i överensstämmelse med den europeiska patentkonventionen enbart beaktat nyhet och uppfinningshöjd som rekvisit för patenterbarhet.

Under större delen av 1900-talet har begreppet uppfinningshöjd inte tagits med i den svenska patentlagen. I patentlagstiftningskommitténs betänkande år 1919 framfördes meningen att det var utan praktisk betydelse att hålla nyhetskravet isär från en ur uppfinnarbegreppet hämtad fordran på originalitet. Vid förändringen 1949 av 1884 års Patentförordning kom uttrycket "*sakkunnig person*" att inkluderas i 3 §. Genomsnittsfackmannen stannade dock bara kvar tills 1967 års svenska patentlagstiftning infördes.

5 Uppfinningshöjd

5.1 De lege lata Nordisk patentlagstiftning

För att en uppfinning skall vara patenterbar måste den förutom kriterierna *nyhet och teknisk effekt* besitta *uppfinningshöjd*. I de nordiska patentlagarna från 1967 är detta uttryckt genom 2 § 1 st bestämmelse att "patent endast meddelas på uppfinning som *väsentligen skiljer sig* från vad som blivit känt före dagen för patentansökningen". I T. Hesses & E.W. Esséns kommentarer gjorda 1968 till patentlagen framfördes den uppfattningen att denna nya formulering överensstämde med äldre rätts krav på uppfinningshöjd.⁹ Lagrådet ansåg att den äldre formuleringen i patentförordningen var språkligt bättre, men hade i övrigt ingen erinran mot det nya uttryckssättet. Det nya uttrycket "väsentlig skillnad" bör därför inte betraktas som svagare än det äldre "icke närliggande".

Kungl. Maj:ts proposition nr 1966

I det preliminära betänkandet hade kommittéerna för det uppställda kravet på s.k. uppfinningshöjd ersatt det gamla uttrycket "*sakkunnig person*" i patentförordningen med krav på att patent endast kan meddelas på uppfinning som "*väsentligen skiljer sig från*" vad som förut blivit känt. Denna formulering fick sin motsvarighet i Europarådets lagkonvention och EG-utkastet. En uppfinning får således inte betraktas som *närliggande* för en fackman inom området ifråga för att vara patenterbar. Genomsnittsfackmannen definieras som en person som inte besitter särskild uppfinningsförmåga. Han har dock fullständig kännedom om teknikens ståndpunkt och äger förmåga att utnyttja allt känt material på ett fackmannamässigt sätt.

Enligt kommittéernas mening är tendensen i Sverige att domstolarna ställer strängare krav än de administrativa myndigheterna och därvid i bland går längre än vad som är lämpligt. Man föreslog att de administrativa myndigheterna skulle skärpa kraven något på uppfinningshöjd, medan domstolarna uppmanades att inte driva kraven utöver vad som bör vara lagens ståndpunkt.

Den fullständiga formuleringen av 2 § första stycket, PL löd: *Patent meddelas endast på uppfinning som väsentligen skiljer sig från vad som blivit känt före dagen för patentansökningen (1967:837)*.

En väsentlig förändring i den svenska patentlagen skedde 1978, vid tillträdet till EPC och PCT, genom att nyhetsbegreppet som enskilt patenterbarhetskriterium återinfördes. Tidigare fanns egentligen bara uppfinningshöjd.¹⁰ För att nå överensstämmelse med motsvarande bestämmelse i den europeiska patentkonventionen (art 56 [1]) har stadgandet (2 § 1 mom) ändrats så att kravet på nyhet och uppfinningshöjd kommer till klart uttryck var för sig.¹¹ I andra stycket preciseras vad som anses känt, i vilket lagen bygger på en i princip absolut nyhetsregel.¹² Genom ändringen kom 2 § patentlagen att få följande lydelse: *Patent meddelas endast på uppfinning som är ny i förhållande till det som blivit känt före dagen för patentansökningen och tillika väsentligen skiljer sig därifrån (1978:149)*.

⁹ T. Hesser & E.W. Essén, se vidare i appendix

¹⁰ NIR 1995, Anders Axberger, Det tudelade patentkravet och uppfinningshöjden s 487

¹¹ SOU 1976:24 Internationellt patentsamarbete II s 214 ff, SOU 1977:38 s 36 & 75 f Betänkande om internationellt patentsamarbete

¹² NIR 1966, Berndt Godenhielm, Uppsatser i immaterialrätt, Om uppfinningshöjd s 204

Genom 1978 års lagstiftning infördes ett undantag från det tidigare kravet på uppfinningshöjd i förhållande till tidigare ansökningar som blivit patentsökta men ännu inte allmänt tillgängliga innan uppfinningen patentsökts. Motsvarande ändringar har gjorts i de andra nordiska ländernas patentlagstiftning.

Artikel 56 Uppfinningshöjd

En uppfinning skall övervägas innefatta uppfinningshöjd om, med hänsyn till teknikens ståndpunkt, det icke är närliggande för genomsnittsfackmannen. Om teknikens ståndpunkt även innefattar dokument inom ramen för innebörden av Artikel 54, § 3, skall dessa dokument inte anses vara utslagsgivande för om det föreligger uppfinningshöjd.

Den svenska översättningen av den europeiska patentkonventionen följer i det närmaste den tyska texten “sich für den Fachman nicht in naheliegender Weise aus dem Stand der Technik ergibt”. Enligt de engelska och franska texterna krävs att uppfinningen “is not obvious to a person skilled in the art” respektive “ne découle pas d’une manière de l’état de la technique”.

Artikel 56 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.

Översättningen av PCT och EPC till svenska har alltid lett till att “not obvious” har varit liktydigt med “icke närliggande”. Värdet av de olika orden är omtvistat. Engelskans “obvious” är nämligen “uppenbar” i normalt språkbruk och därvid kan man lägga en annan betydelse i översättningen. A. Axberger menar dock att uttrycken “väsentlig skillnad”, “icke närliggande”, “not obvious”, “inte uppenbart” etc bör anses som fullständigt synonyma begrepp, vid behandling av både nationella ärenden som ärenden enligt PCT, kapitel II.¹³

5.2 Internationell rätt

I dag ställs det krav i flertalet länder på graden av nyskapande för att patentskydd skall kunna erhållas.¹⁴ Reimer anger att i Tyskland krävs det vid sidan om nyhet och framsteg uppfinningshöjd för att en uppfinning skall vara patenterbar.¹⁵ I England finns det ett uttryckligt krav i lagen där det krävs att uppfinningen “is not obvious to a person skilled in the art”. Dock kan inte patentmyndigheterna i England ex officio göra gällande att tillräcklig uppfinningshöjd inte föreligger.¹⁶ Begreppet har tillämpats även i länder som inte har infört kravet direkt i lag. I Frankrike infördes begreppet uppfinningshöjd i en dom av Cour de Cassation 1929 genom lydelsen “une contribution originale à la solution du problème posé. Numera finns det infört i den franska lagen genom lydelsen “ne découle pas d’une manière évidente de l’état de la technique”.

¹³ NIR 1995, *Anders Axberger*, Det tudelade patentkravet och uppfinningshöjden s 490

¹⁴ Patentlagstiftningen, *Jacobsson, Tersmelen, Törnroth*, s 89

¹⁵ NIR 1957, *Torsten Gustafson*, s 10

¹⁶ Patentlagstiftningen, *Jacobsson, Tersmelen, Törnroth*, s 89

I USA är det uttryckligen bestämt i lagens § 103 (The Patent Act) att ett patent inte meddelas om uppfinningen vid tidpunkten för tillkomsten (och därvid inte ansökningstidpunkten)¹⁷ varit en uppenbar utveckling inom ramen för teknikens ståndpunkt. Denna bestämmelse meddelar att patent inte meddelas “if the difference 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”.¹⁸

5.3 Internationella överenskommelser

År 1973 antog EPC termen ‘a person skilled in the art’ (fackmannen) inte enbart för situationer där den används inom nationell patentlagstiftning, men även för situationer där den bara kommit till uttryck i domstolsutslag och praxis.¹⁹ Svensk rätt och den europeiska patentkonventionen överensstämmer helt när det gäller de allmänna patenterbarhetsvillkoren.

Efter tillkomsten av den svenska patentlagen från år 1967 skedde en revision år 1978 i samband med ikraftträdandet av 1970 års konvention om patentsamarbete (Patent Cooperation Treaty, *PCT* [samarbetskonventionen]) och 1973 års europeiska patentkonvention (Convention on the Grant of European Patents, European Patent Convention, *EPC*).

5.4 Begreppet uppfinningshöjd

Formell nyhet, teknisk effekt och framsteg är i princip objektivt fastställbara. En direkt uppmätning av uppfinningshöjden med ett exakt angivet mått kan inte ske då det är fråga om ett rent subjektivt patenterbarhetskriterium. Avgörande för att ett ansökningsföremål skall anses utgöra en ny uppfinning beror på en *skönsmässig uppskattning* gjord med en imaginär fackmans kunskaper och förmåga som vägledning. Därför har vissa regler utvecklats genom åren för att en någorlunda enhetlig bedömning skall kunna göras. Rättspraxis har dock inte lyckats utbilda entydiga normer och det är därför ofta svårt att avgöra när en uppfinning skall anses föreligga.²⁰ I såväl Finland som Sverige har man i rättspraxis opererat med en påvisbar *ny tekniskt effekt* hos uppfinningen som bevis för föreliggande av uppfinningshöjd.²¹ Berndt Godenhiem framför att den nya tekniska effekten ställer uppfinningen i relation till den tekniska omvärlden och att uppfinningen därigenom kommer att bedömas med avseende på dess betydelse för teknikens utveckling.

¹⁷ NU 1963:6 Nordisk Patentlovgivning s 126

¹⁸ Intellectual Property, *Arthur R. Miller, Michael H. Davis*, St. Paul, Minn West Publishing Co. 1983 & NU 1963:6 s 125

¹⁹ AIPPI 1981 The Average Expert, *Berndt Godenhielm*

²⁰ NIR 1966, *Berndt Godenhielm*, Uppsatser i immaterialrätt, Om uppfinningshöjd s 209

²¹ NIR 1966, *Berndt Godenhielm*, Uppsatser i immaterialrätt s 209

Kravet på uppfinningshöjd kan variera mellan olika tekniska områden.²² I enlighet med 1963 års nordiska betänkande²³ bör kravet ställas under rimligt hänsynstagande till de skilda förhållandena inom varje tekniskt område. Där den tekniska utvecklingen är särskilt snabb bör högre krav ställas än inom områden där utvecklingen går långsammare.

För patenterbarhet krävs inte att en uppfinning innebär ett framsteg eller förbättring i förhållande till vad som tidigare varit känt. Det är tillräckligt att den skiljer sig väsentligt från tidigare kända uppfinningar.²⁴

De nordiska patentkommittéerna tog i 1963 års betänkande upp frågan om de olika måttstockar, som administrativa myndigheter anlagt i förhållande till domstolar, vid bedömning av kravet på uppfinningshöjd. Att domstolarna i Sverige visade en tendens att ställa högre krav än de administrativa myndigheterna var inte överraskande, menade kommittéerna, då oftast en strängare måttstock anlagts.

5.5 Prövning av uppfinningshöjden - I praktiken som ett subjektivt patenterbarhetskriterium

En innovation kan sägas besitta uppfinningshöjd och därmed vara en uppfinning om den vid tiden för patentansökan inte legat nära till hands för en fackman med fullständig kännedom om teknikens ståndpunkt inom det område den är att hänföra. Fackmannen i fråga skall vara en person med utbildning och erfarenhet motsvarande normalkravet för en anställning inom det berörda fackområdet. "Genomsnittsfackmannen" förutsätts kunna göra uppfinningar, men det som ligger nära till hands är inte att anse som en uppfinning.²⁵ Denna genomsnittsfackman kan dock inte anses kunna prestera något genialt. Ju genialare en uppfinning är desto större är uppfinningshöjden.²⁶ För att visa detta har man i en modell försökt att gradera uppfinningshöjden på en skala med en fixpunkt, som markerar gränsen mellan patenterbart och icke patenterbart.

Förutom uppfinningshöjden (U) är den tekniska effekten (T) och nyheten (N) graderad. En positiv teknisk effekt skulle härvid innebära ett framsteg och en negativ sådan en sämre lösning än en redan känd lösning till det ifrågavarande problemet. Enligt detta betraktelsesätt skulle patenterbarhetskoret för en uppfinning kunna uttryckas genom nedan angivna matematiska formel:

$$U + T + N > K,$$

där K är en viss konstant.

²² Patentlagstiftningen, *Jacobsson, Tersmeden, Törnroth*, Nordstedt s 90

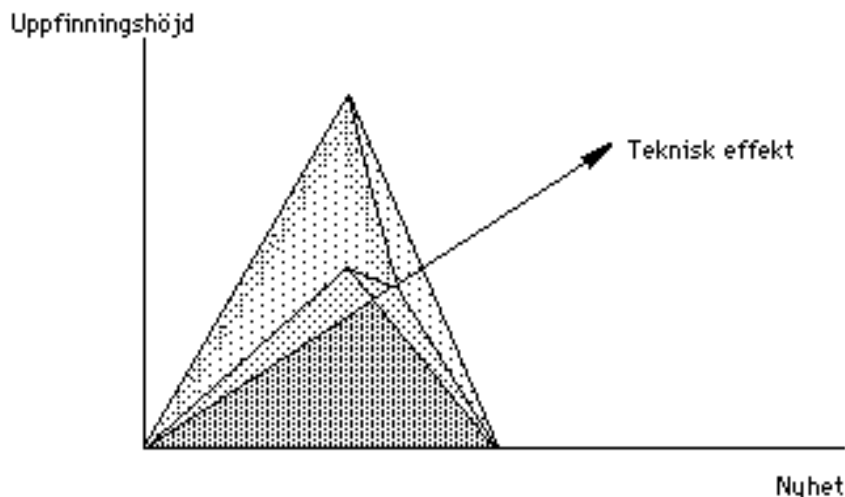
²³ NU 1963:6 Nordisk Patentlovgivning s 127

²⁴ Patentlagstiftningen, *Jacobsson, Tersmeden, Törnroth*, Nordstedt s 90

²⁵ NIR 1960, *Gunnar Reiland*, s 71

²⁶ NIR 1960, *Gunnar Reiland*, s 72

I en annan modell har frågan åskådliggjorts i ett koordinatsystem vari ordinaten är U och abkissan skyddsområdet (T och N avsätts som sträckor längs axlarna).



Birger Nordfeldt's "uppfinningsvinkel"

Enligt denna modell får skyddskonens toppvinkel *alfa* inte vara för stor i relation till skyddsområdet. En uppfinning med ringa höjd får inte breda ut sina anspråk över ett stort basområde, utan bör tillbakavisas inom rimliga gränser.²⁷ Brist i fråga om uppfinningshöjd skulle kunna kompenseras av ett stort framsteg. Uppfinningar av ett litet industriellt värde måste däremot vara "svåra" ("knepig") att komma på, för att ha tillräcklig uppfinningshöjd och därmed kunna patenteras.²⁸

Enligt en regel framlagd av norrmannen Alf B. Bryn kan en påstådd uppfinning klassificeras dels efter åldern hos det problem som uppfinningen avser att lösa, dels efter åldern hos det medel varigenom problemet får sin lösning.²⁹ Problemet kan vara A. inte förut känt, B. strax förut känt, C. länge känt. Medlet kan vara a. förut obekant, b. strax förut känt, c. länge känt. Uppfinningshöjd föreligger enligt Bryn vid kombinationerna A-a, A-b, A-c, B-a, C-a och C-c men däremot inte vid kombinationerna B-b, B-c och C-b. Denna regel faller tillbaka på fackmannen. Bryn menar att ett helt nytt problem (A) inte utgör något som man kan fordra av en fackman. Inte heller är detta fallet med utfinnande av ett alldeles nytt medel (a) för ett problems lösande. Därför är alla kombinationer i vilka A eller a ingår patenterbara. Berndt Godenhielm menar att uppslaget visserligen kan ge ledning i en del fall, men att uppfinningarna i verkligheten inte lätt låter sig pressas in i ett bestämt schema.

I de fall det rör sig om kombinationsuppfinningar, vari flera var för sig kända element kombineras till en enhet med ny teknisk verkan, föreligger särskilda svårigheter vid bedömning av om kravet på uppfinningshöjd är uppfyllt. Det har hävdats att man inte bör skilja mellan kombinationsuppfinningar och andra uppfinningar, eftersom de flesta uppfinningar innebär en

²⁷ NIR 1960, *Ulrich Hecht*, s 88

²⁸ NIR 1960, *Gunnar Reiland*, s 72

²⁹ Teknisk Tidskrift dec. 1944, *Halvar Khennet*, s1510

kombination av kända element. I stället bör det vara avgörande om det för en fackman ligger nära till hands att prova en viss kombination.³⁰

Berndt Godenhiem har försökt att analysera fackmannakriteriet och har därvid anfört följande.³¹ “Den imaginäre fackmannen, som antags ha att lösa det problem som uppfinnaren uppställt, kan förmodas ställa följande frågor:

- a) föreligger identitet med något förut känt?
- b) föreligger endast en nära till hands liggande åtgärd?
- c) föreligger något han eljest skulle kunna göra? (ekvivalens)
- d) föreligger något han icke skulle kunna göra?”

När fackmannen har framfört sig en konkret uppfinning måste han fråga sig vad det är hos uppfinningen som gör att han inte skulle kunna åstadkomma densamma, menar Godenhiem. I den mån en påstådd uppfinning verkligen har betydelse för tekniken, kan uppfinnarens bidrag till tekniken benämnas uppfinning i patenträttslig bemärkelse enligt Godenhiems synsätt. Uppfinningen bör ha ett visst värde för tekniken, vilket fackmannen inte anses kunna skänka. Detta värde menar Godenhiem att man kunde kalla *uppfinningsvärde*.³²

Vid bedömningen av uppfinningsvärdet bör, enligt Godenhiem, inte en stereotyp måttstock tillämpas, utan det gäller att in casu bedöma frågan *med beaktande av teknikens krav vid varje tillfälle*.

Gunnar Reiland har framfört att den stora svårigheten ligger i att fastställa om något ligger nära till hands för fackmannen och att någon godtagen definition av uppfinningshöjd inte finns. För att kunna göra en enhetlig bedömningen av fackmannens kunnande har E. Pietzcker angivit ett antal principfall, vilka senare professor E. Reimer har utvecklat och kompletterat nedan gjorda sammanfattning:³³

- 1 Är problemet *nytt* talar detta för uppfinningshöjd.
- 2 Överflyttning av kända åtgärder från ett område av tekniken till ett annat kan ha uppfinningshöjd, om det nya området är ett *specialområde* och inte näraliggande fördelar erhålls.
- 3 Ekvivalens beträffande medel, varvid problemen är lika men *lösningarna olika*. Skillnad föreligger mellan teknisk och patenträttslig ekvivalens.
 - a) Som tekniskt likvärdiga betecknar man sådana medel som med hänsyn till lösningen av uppgiften har lika verkan och därför kan ersätta varandra. Om medlen har nära släktskap med varandra saknas uppfinningshöjd (t ex skruv och spik).
 - b) Patenträttslig ekvivalens betyder att lösningsvägen helt eller delvis ligger inom ramen för uppfinningstanken i ett patent med äldre rätt. En sådan ekvivalens kan föreligga utan att det finns teknisk ekvivalens och utan att uppfinningshöjd kan ifrågasättas.

³⁰ Patentlagstiftningen, *Jacobsson, Tersmeden, Törnroth*, Nordstedt s 92

³¹ *Berndt Godenhiem*, Patentskyddets omfång s 64 f.

³² *Berndt Godenhiem*, Uppsatser i immaterialrätt, Om uppfinningshöjd s 211

³³ NIR 1957, *Torsten Gustafson*, Uppfinningshöjd s 11

- 4 Kemiskt analogiförfarande föreligger när reaktioner av de på varandra verkande ämnen vid analog konstitution förlöper kemiskt analogt med ett bekant förfarande. Ett sådant förfarande saknar uppfinningshöjd, om reaktionsförloppet kan förutses och produkten inte uppvisar någon särskilt värdefull egenskap.
- 5 *Gynnsam kombination*, som är enkel och ändamålsenlig, har som regel uppfinningshöjd.
- 6 *Utelämnande av vissa led* i en kombination utan att därigenom ändra på lösningen av uppgiften kan vara patenterbart.
- 7 Ändring av mått har som regel inte uppfinningshöjd.
- 8 Urval innebär t ex att en lära ges för användning av ett bekant medel för framställning av en maskindel eller en katalysator för att påskynda en kemisk reaktion. Här kan uppfinningshöjd föreligga i enstaka fall.
- 9 Användning av ett *bestämt ämne* eller förfarande för ett bestämt ändamål kan i vissa fall ha uppfinningshöjd.
- 10 *Övervinnande av en fördom eller inbillad svårighet* har i allmänhet uppfinningshöjd, om den inte kan genomskådas med normal fackkunskap.
- 11 Om många fackmän *förgäves försökt lösa en uppgift* och det slutligen lyckats för uppfinnaren att lösa den, talar detta för att uppfinningshöjd föreligger.

Vid bedömningen av *objektiva fakta*³⁴ kan det ofta bereda stora svårigheter för bedömaren, när han har att ex post bedöma frågan om uppfinningshöjd, att eliminera den kunskap som den föreliggande uppfinningen ger och att utgå från ett stadium då denna uppfinning inte ännu fanns. Då uppfinningen redan föreligger, kan den förefalla näraliggande. Även om en uppfinning förefaller enkel, kan den likväl vara mycket värdefull och i sin enkelhet vara rent genial.

Mot bakgrund av att patentlagstiftningen och praxis har förändrats sedan ovan nämnda regler tillkommit har dessa inte någon absolut allmängiltighet. Civilingenjör P. O. Langballe³⁵ har i kommentar till 1967 års nordiska lagstiftning anfört att man förändrat kriteriet att uppfinningen inte får ligga *nära till hands* i förhållande till den kända tekniken. Den danska patentlagens 2 § kom att innehålla ett mer objektivt kriterium i det att den sökta uppfinningen skall "adskile sig vesentligt fra, vad der er kendt". I det svenska utskottets betänkande underströks vikten av att kravet på uppfinningshöjd skärps, vid de administrativa myndigheterna.³⁶

Langballe menar att det är i första hand resultatet det kommer an på, dvs uppfinningens effektivitet, om kriteriet väsentligt skall kunna uppfyllas. Med effektiv menas att uppfinningen skall kunna ge ett relativt stort utbyte i form av att framskynda den industriella utvecklingen. Det är inte skillnadens storlek som äger relevans, utan i stället skillnadens betydelse. Detta kriterium menar Langballe är objektivt. Därvid menar han att det är inte storleken på uppfinningen utan resultatet av uppfinningen som sådan som bör räknas.

Det är dock tveksamt om någon skärpning av kravet på uppfinningshöjd verkligen har ägt rum i de nordiska patentmyndigheternas praxis efter patentlagens ikraftträdande.³⁷

³⁴ Patenträtt, Lund 1976, *Lars Holmqvist*, s 47 ff

³⁵ NIR 1976, *Patentkonsultant, civilingenjör P. O. Langballe*, häfte nr 2

³⁶ Patentlagstiftningen - (ILU 1967:53 s. 23)

³⁷ NIR 1976, *P. O. Langballe*, s 199; NIR 1977 s 155

5.6 Prövning av uppfinningshöjden internationellt

I brittisk rättstillämpning har man i likhet med E. Pietzcker och E. Reimer uppställt vissa regler för prövning av uppfinningshöjd. White har gjort en sammanfattning härav, vilken fritt översatts av Torsten Gustafson:

1. En till synes obetydlig och enkel uppfinning kan vara god. Stora uppfinningar är ofta enkla och syns ligga nära till hands, sedan de gjorts. Om den obetydliga ändringen i en känd anordning medför stor verkan, är detta bevis på att en uppfinning föreligger.
2. Användning av ett välkänt medel på ett analogt sätt är inte en uppfinning.
3. Bevis för att en anordning ger det bästa resultat, man väntar av den, är inte någon uppfinning.
4. För att en uppfinning skall anses ligga nära till hands, med hänsyn till tidigare förslag, vilka aldrig kommit till utförande i praktiken, måste det visas att förslagen anger mer än blott en idéns kärna, vilken i ljuset av följande erfarenhet kan anses vara början till en utveckling. Uppfinningen måste i förslagen vara tillräckligt klar för allmänheten.
5. Om behov förelegat länge, men problemet inte kunnat lösas tillfredsställande tidigare, kan uppfinningen inte anses ligga nära till hands. Detta kan bevisas genom att artikeln haft stor kommersiell framgång.
6. Om föremålet ligger nära till hands, kan ett patent inte upprätthållas bara därför att fördelen med uppfinningen inte har begripits tidigare. Bevis för att uppfinningen är praktiskt användbar räddar inte ett patent.
7. Om en grupp kemiska ämnen har upptäckt tillsammans med en metod för deras framställning och områden för dess användning, kan en senare upptäckt av att en viss del av gruppen är särskilt användbar inte motivera patent, om denna upptäckt ligger nära tillhands för en genomsnittskemist (fackman).
8. Ett överraskande resultat talar för uppfinningshöjd.
9. Expertutlåtande om uppfinningen ligger nära till hands eller inte.

Liknande regler har uppställts i USA av Rivise & Caesar, grundade på där föreliggande rättsfall. I de följande "Negative Rules of Invention"³⁸ skall uppfinningshöjd saknas:

1. Användning av ett känt element eller medel i samma eller analogt utförande, där en ny särskild funktion eller ett nytt fördelaktigt resultat inte uppnås.
2. Användning av ett medel om det inte fordras mer än fackmannakunskap härför.
3. Att tillämpa en känd serie operationer på ett material, som har sammansättning eller egenskaper lika dem för ett material tidigare använt i processen.
4. Om det inte erfordras någon väsentlig ändring i en känd anordning för att kunna använda den på ett nytt område oberoende av hur avlägset det nya området är under förutsättning att inget nytt användningssätt är nödvändigt.
5. Att använda en känd komposition på ett nytt område utom i de fall det inte är närliggande för en fackman.

³⁸ NIR 1957, *Torsten Gustafson*, Uppfinningshöjd s 12

6. Att av ett antal kända medel utvälja det som ger det bästa resultatet.
7. Att avskilja de mest önskvärda delarna i skilda anordningar och sammansätta dessa på samma eller analogt sätt, där varje del endast fullgör den uppgift för vilken den tidigare är använd.
8. Sammansättning av komponenter utan att kombinationseffekt erhålls.
9. Ändring av ordningsföljd i en känd kombination eller ändring av plats för en eller flera delar i en anordning om intet oförutsett resultat erhålles.
10. Ändring av ordningsföljden för stegen i en känd process.
11. Utelämnande av en eller flera delar i en känd anordning utom i det fall att ett nytt verkningssätt eller en förenkling i konstruktion eller ordningsföljd erhålles med samma eller bättre resultat som följd.
12. Utbyte av en eller flera element i en känd process, anordning eller kombination mot ekvivalenta element.
13. Ändring av form eller utförande av en känd anordning eller av dess delar utom när en oförutsedd ändring i funktion eller resultat erhålles.
14. Ändring av fysikaliskt tillstånd eller renhetsgrad av en välkänd kemisk komposition utom när ändringen medför ett oförutsebart resultat.
15. Ändring av storleken på en anordning eller någon av dess delar eller ökning av stycken på en eller flera delar utom när ett oväntat resultat erhålles.
16. Ändring av proportion av beståndsdelar i en välkänd komposition eller av mängden reagenser använd i en välkänd kemisk process utom när ett oväntat resultat erhålles.
17. Utbyte av ett sämre material mot ett bättre, utom då utbytet medför ett nytt konstruktionssätt eller en ny användning och egenskaper, som inte är förutsedda, eller där förbättringen medför icke blott en billigare eller varaktigare produkt utan även en mera effektiv verkan.
18. Att utföra ett element i två eller flera delar i stället för i en del utom när ett oväntat resultat erhålles.
19. Sammansättning av flera separata element i en känd anordning till en hel konstruktion, utom när ett oväntat resultat erhålles.
20. Att utföra en känd anordning justerbar utom när ett oväntat resultat erhålles.
21. Fördubbling av en eller flera delar i en anordning utom när ett oväntat resultat erhålles.
22. Att utföra en känd anordning bärbar.
23. Att utföra samma sak på huvudsakligen samma sätt med huvudsakligen samma medel även om bättre resultat erhålles.
24. Att imitera en välkänd sak eller effekt utom när medlen för åstadkommande av imitationen är ny eller framställningssättet tidigare ansetts olämpligt eller opartiskt.

Rättstillämpningen i USA uppvisar en mängd undantag från ovan nämnda regler. Vanligtvis mäts dock uppfinningshöjd med det erhållna resultatet. På så sätt blir bedömningen mer objektiv.

Rivise & Caesar framhåller vidare att enkelhet inte behöver innebära brist på uppfinningshöjd. Tvärtom kan en genial idé ofta ligga i en enkel lösning.³⁹

³⁹ Rivise & Caesar, a s 159

Blum & Pedrazzini menar att om samma uppfinning erhållit patentskydd jämväl i andra länder, särskilt i sådant land vars patentmyndighet är känd för en ingående prövning, är denna omständighet ägnad att tala för att uppfinningen är patenterbar.

Eftersom begreppet uppfinningshöjd hänför sig till rent subjektiva bedömningsgrunder har det framförts synpunkter på att uppfinningshöjd skall bedömas efter uppfinningens förmåga att berika tekniken; med andra ord att åstadkomma en teknisk effekt. Även begreppet teknisk effekt saknar vedertagen definition.⁴⁰ En annan väg har varit att låta utvecklingen visa om uppfinningen har något värde.

I fall där det skett ex post bedömning kan det skenbart förefalla som om patenterbarhet borde förnekas, men i utländsk rättspraxis har man hänvisat till ekonomisk framgång på marknaden som ett indicium för uppfinningshöjd. Därvid måste man analysera orsaken till framgången, eftersom andra omständigheter (ex marknadsföring) kan ha medverkat till framgången. Om framgången ligger på det tekniska planet kan det tala för föreliggande av uppfinningshöjd.⁴¹

Inom redan välutvecklade område av tekniken kan en märkbar förbättring i produkten indicera uppfinningshöjd. Rivise & Caesar framhåller att "the fact that a marked improvement has been made in a well developed, apparently barren art is evidence that the change was not entirely obvious and may have involved invention." Den omständigheten att en patenterad anordning eftergörs, kan vara indicium för att uppfinningshöjd föreligger.

Domstolar i USA har ofta tagit hänsyn till utvecklingen vid bedömning av uppfinningar. Kingsland har lämnat en redogörelse med följande kriterier:

1. *Patent beviljade för ledning av domslut.*

Experterna vid USA:s patentverk har den största möjligheten att bedöma om patentföremålet innebär uppfinning. Detta har upprepade gånger erkänts av Högsta domstolen.

För att upphäva denna förutsättning måste nya skäl framläggas, för en förändrad bedömning av teknikens ståndpunkt.

Vid en omprövning har nedan kriterier använts:

2. *En framgångsrik lösning på ett gammalt problem.*

Om patentföremålet på ett framgångsrikt sätt fullgör den uppgift, som tidigare ansträngningar misslyckats med, tar detta till förmån för uppfinningen.

3. *Kommersiell framgång.*

I de flesta fall beror en kommersiell framgång på att ett länge känt behov förelegat. Saknas detta behov, eller är det svårt att bestämma, har framgången litet värde för prövningen. Framgången skall bero på patentföremålets förtjänster och inte på andra omständigheter.

⁴⁰ NIR 1957, *Torsten Gustafson*, Uppfinningshöjd s 14

⁴¹ *Berndt Godenhielm*, Uppsatser i immaterialrätt, Om uppfinningshöjd s 212

4. *Speciella omständigheter.*

a) Licensavtal.

Om ett flertal licenstagare accepterar licensavtal med betydande avgifter är detta ett starkt indicium på att en värdefull uppfinning föreligger.

b) Imitering av patentföremål

Om ett patentföremål kopieras i alla väsentliga delar och intrångsgöraren påstår att patentföremålet inte är patenterbart, pekar detta på att uppfinningen är värdefull.

c) Tillämpning av ett underordnat patent

Om en intrångsgörare utnyttjar grundidén i en patenterad uppfinning vid tillämpning av ett följande patent på en underordnad förbättring och sedan kräver ogiltighet för det överordnade patentet, talar detta för patenterbarhet.

d) Reklam av intrångsgörare.

Att en intrångsgörare vid reklam för sin produkt framhåller samma fördelar som är för handen vid patentföremålet, har domstolarna ansett vara bevis för uppfinningens värde.

I USA har kommersiell framgång spelat en större roll än i Europa, vilket speglas i US 748/1939 – Where the question of invention is doubtful, commercial success may be considered as evidence of invention.⁴²

Uppfinningshöjden kan i vissa fall ställas för högt. Ett exempel härpå är att Högsta Domstolen (“Supreme Court”) i USA under tiden 1916 till 1950 har avvisat mer än 75% av de patent som godkänts av patentmyndigheten.⁴³ Det har därvid framställts att uppfinningen skall visa “flash of genius” och inte bara skicklighet som krävs för genomförandet. Ett flertal uttalanden om en övervärdering av “flash of genius” kom att leda till ett tillägg i § 103 i patentlagen – “Patent ability shall not be negatived by the manner in which the invention was made”. I GRUR 1955 s. 312 gavs följande kommentar: “Im übrigen ist auch die neuere amerikanische Rechtsprechung gekommen dass – flash of genius mehr Voraussetzung der Patentfähigkeit ist”.

Således krävdes inte längre uppfinnarhöjd utan endast uppfinningshöjd.⁴⁴

5.7 Kombinationseffekt

Uppfinningar som innebär en kombination av flera var för sig kända element till en enhet med ny teknisk verkan kallas allmänt kombinationsuppfinningar. Ofta anges i patentkravet att uppfinningen är kännetecknad av den och den kombinationen. Därvid anges det i själva patentkravets formulering att uppfinningen och därmed även uppfinningshöjden står att söka i själva kombinationen. Kombinationseffekten skall vara större än en ren summaeffekt av de tekniska effekter som de i kombinationen ingående elementen har.⁴⁵ I samband med kombinationsuppfinningar uppkommer särskilda svårigheter vid bedömning av om kravet på

⁴² NIR 1957, *C.Caspari*, Ytterligare något om uppfinningshöjd s 23

⁴³ NIR 1957, *C.Caspari*, Ytterligare något om uppfinningshöjd s 23

⁴⁴ NIR 1957, *C.Caspari*, Ytterligare något om uppfinningshöjd s 24

⁴⁵ Immaterialrätt, *Ulf Bernitz mfl*, Stockholm 1983, s 86

uppfinningshöjd är uppfyllt. Uppfinningen kan bestå av kända element från två eller flera kända uppfinningar sammanförda till en ny enhet, med en verkan som inte kunnat förutses utifrån de separata uppfinningarna. Även om en sammanställning i sig inte innebär en uppfinning, som uppfyller kravet på uppfinningshöjd, bör dock patent kunna meddelas för de fall att en särskild kombinationseffekt kan påvisas.⁴⁶ Frågan är hur överraskande kombinationen måste vara. I äldre dansk praxis har kraven inte alltid varit stora, men numera kan en uppstramning märkas.⁴⁷

Det har ifrågasatts om nödvändigheten att uppställa ett särskilt begrepp kombinationsuppfinning.⁴⁸ Dock anses det svårt att dra en exakt gräns mellan kombinationsuppfinningar och andra uppfinningar. Berndt Godenhielm har uppfattningen att hans allmänna betraktelsesätt på de patenträttsliga problemen gjort begreppet överflödigt, utan att därvid förneka att en uppfinning kan bestå i själva kombinationen. Termen är ändå ändamålsenlig för sådana uppfinningar där kombinationens samtliga led eller element är tidigare kända,⁴⁹ eller där det är principiellt irrelevant om elementen är kända eller ej.⁵⁰

Vid prövningen av kombinationsuppfinnings patenterbarhet är det tillräckligt att begränsa prövningen till nyheten av själva kombinationen och uppfinningshöjden hos denna.⁵¹ Om kombinationen skulle omfatta ett helt nytt element, åtnjuter detta enligt finländsk och svensk rätt inte självständigt skydd. Förhållandet är dock annorlunda i Tyskland, där det har utvecklats en praxis som inte kräver uppfinningshöjd för nya element.⁵²

I USA anses endast den samlade kombinationen i kraven ge patentskydd. Detta visas i avgörandet rörande US patent 1 788 146, US 642/44: "The Patent is for *a combination only* since none of the separate elements of the combination is claimed as the invention, none of them dealt separately is protected by the patent monopoly... Whether the parts are new or old *the combination is the invention.*"⁵³

Blum & Pedrazzini anser inte att man skall plocka isär de olika elementen i en kombinationsuppfinning och därvid undersöka i vilken mån vart och ett av dem varit tidigare känt. Tanken på ett s k mosaikarbete vid prövningen av uppfinningshöjden avvisas kategorisk.⁵⁴ Nyheten hos elementen är i och för sig irrelevant. Det väsentliga är om själva kombinationen är ny och besitter tillräcklig uppfinningshöjd. Schweiziska Bundesgericht har avvisat mosaik-

⁴⁶ Patentlagstiftningen, *Jacobsen - Tersmeden - Törnroth*, s 92

⁴⁷ Patentloven, *Koktvegaard - Østerborg*, s 96

⁴⁸ *Berndt Godenhielm*, Uppsatser i immaterialrätt, Om uppfinningshöjd s 216, *Wüest*, Die Kombinationserfindung, Bern 1938, *Isay*, Patentgesetz, 1926; av annan mening *Blum & Pedrazzini* a a s 54

⁴⁹ *Isay*, Patentgesetz und Gesetz betreffend den Schutz von Gebrauchsmustern, 4 uppl 1926, *Godenhielm*, Patentskyddets omfång s 107

⁵⁰ *Trüstedt*, GRUR 1956 s 356

⁵¹ *Berndt Godenhielm*, Uppsatser i immaterialrätt, Om uppfinningshöjd s 216

⁵² HD 1935 II 4, NIR 1939 s 52, GRUR 1943 s 74, *Godenhielm*, Patentskyddets omfång s 257 f. Jfr *Reimer*, Patentgesetz und Gebrauchsmustergesetz, 2 uppl 1958 s 247 f, *Schulte* Patentgesetz, 3 uppl 1981, s 151 (tyska PL 14 § = Sv PL 39 § särskilt skydd för ett element)

⁵³ NIR 1957, *C. Caspari*, Ytterligare något om uppfinningshöjd s 26

⁵⁴ *Berndt Godenhielm*, Uppsatser i immaterialrätt, Om uppfinningshöjd s 217

sammanställning och därvid framhållit att alla väsentliga element i uppfinningen hänger samman och att uppfinningsproblemet löses först i kombination av dem.⁵⁵

För de fall det vid en kombinationsuppfinning uppnås en ny teknisk effekt, den s k kombinationseffekten, är meddelande av patentskydd motiverat.⁵⁶ Godenhielm anför att såväl inom doktrin som i rättspraxis i utlandet har man gjort en distinktion mellan å ena sidan en patenterbar kombination och å andra sidan blott en aggregation (sammangyttring, hopning av ämnen som inte hör närmare samman).

5.8 Harmonisering med EPO

Ansökningar inom EPO (European Patent Office – Europeiska Patentverket) behandlas så långt möjligt lika. För att säkerställa kvaliteten har kvalitetsavdelningar byggts upp. Därtill sprids omfattande referat via EPO Official Journal. PRV har i första hand satsat på en nyhetsgranskning i klass med EPO, medan harmoniseringsarbetet inte i övrigt inte fått samma prioritet.⁵⁷ Tidigare bedömdes uppfinningshöjden enbart av nationella instanser. Granskaren hade oftast en god kännedom om praxis eftersom antalet fall var begränsat. Tillträdet till EPC ställer nya utökade krav.

I EPO “Guidelines” beskrives hur granskaren normalt genom “problem and solution approach” bör bedöma uppfinningshöjden i tre steg.⁵⁸ Metoden innebär att teknikens ståndpunkt först bestäms. Därefter fastställs lösningen av det tekniska problemet. I det tredje steget tas hänsyn till om den påstådda uppfinningen skulle ha varit näraliggande för fackmannen, mot bakgrund av teknikens ståndpunkt. Besvärskammaren refererar ofta till R. 27(1)(c) som grund för “the problem and solution approach”. Enligt R. 27(1)(c) är en uppfinning allmänt tillgänglig när det tekniska problemet och lösningen därav kan förstås. Problemet och lösningen är därför integrerade delar i varje uppfinning.

Besvärskammaren har uttalat i rättsfall (T 1/80, OJ 1981, 206, T 24/81, OJ 1983, 133, T 248/85, OJ 1986, 261) att bedömningen av uppfinningshöjden måste baseras på objektiva och inte subjektiva prestationer av uppfinnaren.

En önskan om ökad förutsägbarhet i bedömningen har lett till tumregler som “tredokumentregeln” och “omvänd bevisbörda” vid kommersiell framgång (patentmyndigheten har därvid att visa att framgången inte har samband med uppfinningen och därför inte skall vägas in vid bedömningen). Granskarna på PRV är väl medvetna om innebörden i “tredokumentregeln” och vådan av mosaikläggning av flera dokument (se vidare 4.1.2).⁵⁹

⁵⁵ Schweiz Bundesgericht, BGE 38 II 282 ff: citat *Blum & Pedrazzini*

⁵⁶ *Reimer*, Patentgesetz und Gebrauchsmustergesetz, 2 uppl 1958 s 51, *Godenhielm*, Patentskyddets omfång s 107 not 31, *Godenhielm*, Uppsatser i immaterialrätt s 218

⁵⁷ NIR 1995, *Anders Axberger*, Det tudelade patentkravet och uppfinningshöjden, s 490

⁵⁸ Guidelines for examination in the European Patent Office, Part C, Chapter IV, s 50

⁵⁹ NIR 1995, *Anders Axberger*, Det tudelade patentkravet och uppfinningshöjden, s 491

6 Genomsnittsfackmannen

6.1 'Den sakkunnige personen', som en standard inom patenträtten

Inom patenträtten refereras till förmågan hos “en person som är yrkesskicklig” (sakkunnig, fackman, eller genomsnittsfackman) inom sitt område. Han anses vara en fiktiv person med kännedom om teknikens ståndpunkt i hela dess vidd. Vidare har han en långt gående kombinationsförmåga, dock utan förmåga att kunna skapa en uppfinning.⁶⁰ Uppenbarligen är denna person inget annat än en legal konstruktion i syfte att vara en standard för utvärdering av uppfinningshöjden (ty. ‘Erfindungshöhe’; eng. ‘inventive step’).

Detta begrepp har fått många definitioner, som dock i huvudsak överensstämmer i sak. Genomsnittsfackmannen (ty. “der Durchschnittsfachmann”; eng. “a person skilled in the art”) anses vara en legal standard inom patenträtten och är ett hjälpmedel för att domaren skall kunna lösa frågor under övervägande där lösningen ligger i en värdering av skicklighet i en handlings-situation med legala konsekvenser. I vissa fall ger lagen (författningen) uttryck för vad som förväntas från en person i en specifik situation. Ett exempel härpå är bestämmelserna i trafiklagstiftningen vilka anger att en förare av ett fordon förväntas uppföra sig i enlighet med vad som är föreskrivet i lag.⁶¹

I andra situationer refererar lagen till generella regler att följa. Ett exempel härpå är lagstiftningen om illojal konkurrens, där ett agerande bedöms vara illojalt när det strider mot vad som anses vara sedvänja inom industri och handel.⁶² Dock är det upp till domaren att bedöma, i varje fall, om handlingen kan anses stå i motsats till hederlig sedvänja.

Hur stort området för genomsnittsfackmannens förmåga får vara, utan att överskrida gränsen till uppfinning, är beroende på subjektiva värdeomdömen.⁶³ Det är oklart huruvida termen “genomsnittsfackman” betyder samma sak i samtliga situationer den används.

6.1.1 Fackmannen som en standard i EPC

I den europeiska patentkonventionen (EPC) infördes 1973 termen “a person skilled in the art”, inte bara för fall inom de nationella patentlagarna, men även vid situationer där lagstiftningen har varit tyst och där begreppet använts i domar, samt legala kommentarer.

Professor Berndt Godenhielm har beskrivit och analyserat tre huvudsakliga situationer där genomsnittsfackmannen förekommer i patentlagstiftning. I den första situationen avses

⁶⁰ NIR 1957, *Torsten Gustafson*, s 7; *Bryn*, s 9; *Rivise & Caesar*, s 145

⁶¹ AIPPI 1981 *The Average Expert*, *Berndt Godenhielm*, Symposium I, s 1

⁶² Pariskonventionen, art. 10 bis

⁶³ NIR 1957, *Torsten Gustafson*, Uppfinningshöjd s 7

fackmannens möjlighet att tillägna sig en uppfinning med hjälp av de uppgifter som finns tillgängliga i patentkraven. Denna situation syftar på artikel 83 – “Disclosure of the invention” – i konventionen.

“The European patent application must disclose the invention in a manner sufficiently clear and complete for it to be carried out by a person skilled in the art.”

En motsvarande skrivning återfinns i den Nordiska patentlagstiftningens § 52.

“På talan därom skall rätten förklara patent ogiltigt, om det 2) avser en uppfinning som icke är så tydligt angiven att en fackman med ledning därav kan utöva den”.

Godenhielm ställer härpå frågan om hur genomsnittsfackmannen skall kunna bestämmas och vad som är nödvändigt för ett tillräckligt uttalande om uppfinningen, samt vilken sorts bevis patentinnehavaren (sökanden) kan presentera rörande förmågan hos fackmannen .

De riktlinjer för prövning i EPO som refererar till artikel 83 i EPC anser Godenhielm gå utöver vad som krävs av själva konventionen. Han menar att den person som avser att praktisera en uppfinning är inte berörd av andra fakta än att patent har meddelats.

I den andra situationen avses fackmannens förmåga att bedöma patenterbarheten för en uppfinning. Situationen återfinns i artikel 56 i EPC.

“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.”

De nordiska patentlagarna följer inte denna bestämmelse ordagrant, men i § 2 1 st görs en klar distinktion mellan nyhet och uppfinningshöjd genom stadgandet att uppfinningen måste vara ny i förhållande till vad som blivit känt före dagen för patentansökningen och att den väsentligen måste skilja sig därifrån.

EPO har i “Guidelines” (C-IV, 9.6) definierat fackmannens allmänt kända kunskaper.

“The person skilled in the art should be presumed to be an ordinary practitioner aware of what was common general knowledge in the art at the relevant date. He should also be presumed to have had access to everything in the “state of the art”, in particular the documents cited in the search report, and to have had at his disposal the normal means and capacity for routine work and experimentation.”

Ett antal exempel ges till vägledning i “Guidelines” av omständigheter där en uppfinning antingen skall anses som uppenbar, eller där det föreligger uppfinningshöjd. Dock uttalas tydligt att exemplen i “Guidelines” endast är till vägledning och att huvudprincipen är ‘om det var uppenbart för fackmannen’.⁶⁴ Intentionen är att “Guidelines” skall användas av granskaren, i

⁶⁴ Guidelines for examination in the European Patent Office, Part C, Chapter IV, 9.8 s 52: “was it obvious to a person skilled in the art?”

synnerhet vid EPO, men det är även troligt att de nationella domstolarna kommer att använda dem vid återkallelser av patent på grund av bristande uppfinningshöjd.⁶⁵

I den tredje situationen avses fackmanens möjlighet att bedöma om det föreligger ett patentintrång. Härvid föreligger varken några regler i konventionen, eller i de nordiska patentlagarna.

De nordiska patentlagarna tar endast upp konsekvenserna av ett intrång, men behandlar därvid inte vad som utgör ett intrång i ett patent. Dock föreskriver § 39 (artikel 69 i EPC) i de nordiska patentlagarna att patentskyddets omfattning bestäms av patentkraven och att beskrivningen må tjäna som ledning för förståelsen av patentkraven.

Godenhielm menar att fordringarna på om det föreligger uppfinningshöjd eller ej beror på principen hos uppfinningen, vilken de nordiska länderna kräver objektivitet och absolut nyhet. Om det endast föreligger någonting som kan förväntas från fackmannen, är det knappast fråga om en uppfinning. Därför förväntas fackmannen i detta sammanhang att känna till hela teknikens ståndpunkt inom det område uppfinningen tillhör. Hur stort detta område är menar Godenhielm att domaren måste avgöra efter omständigheterna för varje fall. En ledning bör därvid kunna tas från klassifikationen av patentet.

6.1.2 Fackmannens “common general knowledge” ur EPO:s synsätt

För de fall fackmannen söker lösningen inom ett annat tekniskt område skall specialisten inom detta område anses kvalificerad att lösa problemet. Bedömningen av om lösningen skall anses innefatta uppfinningshöjd måste därför baseras på denne specialists kunskaper och förmåga.⁶⁶ Besvärskammaren har i avgörandet T32/81 (OJ 1982, 224) givit följande beskrivning av fackmannens roll: “If the problem prompts the person skilled in the art to seek its solution in another technical field, the specialist in that field is the person qualified to solve the problem”. The assessment of whether the solution involves an inventive step must therefore be based on that specialist’s knowledge and ability” (T 141/87, T 604/89, T 321/92).⁶⁷ Det kan förekomma fall där det är mer lämpligt att tänka i termer av grupper, som exempelvis forsknings- eller produktteam, än en enskild person. Detta är i synnerhet tillämpligt inom avancerade teknologier och högspecialiserade processer som kommersiell produktion av integrerade kretsar, eller komplexa kemiska substanser. I avgörandet T 99/89 tog besvärskammaren ställning för att med en kompetent fackman kan menas en grupp (team) av två eller möjligen flera personer från olika fackområden.

I besvärskammarens avgörande T 766/91 uttalades att fackmannens kunskaper inte direkt bör jämföras med innehållet i fack- och läroböcker. Fackmannens kunskaper beskrivs i två punkter. Första punkten tar upp det varje person kände till inom sitt verksamhetsområde och det dessa

⁶⁵ AIPPI 1981 The Average Expert, *Berndt Godenhielm*, Symposium I, s 14

⁶⁶ Guidelines for examination in the European Patent Office, Part C, Chapter IV, 9.6 s 51

⁶⁷ Core Law Book, 5.1 Definition of the skilled person, s 94

personer hade "en aning om". Med andra ord om nämnda personer haft tillräcklig kännedom för att kunna lokalisera kunskap i tillgängliga hand- och läroböcker.

Avgörande för prövningen av uppfinningshöjden blir om fackmannen kan överbrygga avståndet mellan det som fanns i teknikens ståndpunkt på prioritetsdagen och den patentsökta uppfinningen.⁶⁸ Under vissa förhållanden kan den patentsökta uppfinningen vara näraliggande beroende på att en mosaik av olika mothåll leder fackmannen, tillsammans med hans kunskap, fram till uppfinningen. I EPO "Guidelines" ges "tre dokumentregeln" för bedömning av om en kombination av olika dokument skall vara näraliggande för fackmannen.⁶⁹

"In determining whether it would be obvious to combine two or more distinct documents, the examiner should have regard the following:

(I) Whether the content of the documents is such as to make it likely or unlikely that the person skilled in the art, when concerned with the problem solved by the invention, would combine them – for example, if two disclosures considered as a whole could not in practice be readily combined because of inherent incompatibility in disclosed features essential to the invention, the combining of these disclosures should not normally be regarded as obvious.

(II) Whether the documents come from similar, neighboring or remote technical fields.

(III) The number of documents which need to be combined.

Kombinerandet av två eller flera delar av samma dokument anses uppenbart om det är normalt för fackmannen att förena dessa delar med varandra. Det anses även normalt uppenbart att kombinera med andra föregående dokument, såväl som med facklitteratur och standarduppslagsverk. Uppenbart anses även förhållandet att kombinera två dokument som innehåller en klar referens till det andra.⁷⁰

Bengt Domeij⁷¹ anser att punkten två är särskilt viktig. När det råder tvekan om uppfinningshöjd kan den tekniska lösningen ofta återfinnas inom ett annat teknikområde och det nya i uppfinningen är på vilket problem lösningen tillämpas. Avgörande för uppfinningshöjd blir i en sådan situation om fackmannen skall anses ha haft förmågan att överflytta lösningsprincipen till det nya teknikområdet.⁷²

Avgörandet T 560/89⁷³ exemplifierar nämnda ståndpunkt. Patentansökan lämnades in 1982 avseende en tank (behållare) gjuten av kalcium-silikat. Produkten avsågs användas för förvaring av bulkkemikalien acetylen i flytande form. Patent meddelades i första instans. Två invändningar lämnades in, vilka invändningsavdelningen avslög. Avslaget överklagades till besvärskammaren.

⁶⁸ NIR 1997, B. Domeij, Översikt över EPO-praxis, s 152

⁶⁹ EPO Guidelines 1994 (C-IV, 9.7), s 51

⁷⁰ Guidelines for examination in the European Patent Office, Part C, Chapter IV, 9.7 s 52

⁷¹ Föredrag den 13 mars 1997 vid SFIR:s seminarium på temat "Lathund till EPO-praxis"

⁷² NIR 1997, B. Domeij, Översikt över EPO-praxis, s 153

⁷³ T 560/89, OJ EPO 1992 s 725

Det nya i uppfinningen var att man vid gjutningen av behållarna inte använde asbest utan glasfiber som armering. Den närmast liggande delen av teknikens ståndpunkt utgjordes av ett dokument från byggnadsindustrin där man tidigt hade undersökt vilka material som kunde ersätta asbest som armering vid gjutning i cement.

Invändaren framförde i besvärskammaren att försök att ersätta asbest med annat material var ett allmänt och välkänt problem, alltsedan det framkom att asbest var hälsofarligt. Vidare menade man att den fackman som var relevant för konstruktionen av den patentsökta behållaren var medveten om de ersättningsmaterial som används inom byggindustrin. Patenthavaren framförde att byggindustrin inte var ett näraliggande område för den aktuella fackmannen. De tekniska hänsynstagandena ansågs annorlunda inom de två teknikområdena. De enda gemensamma var att man inom båda områdena använt asbest vid gjutning. Dessutom framförde patenthavaren att det uppstod en oväntad fördel när asbest ersattes av glasfiber vid gjutning i kalcium-silikat (homogent gjutresultat och bättre hållfasthet).

Besvärskammaren uttalade att det var välkänt för fackmannen i ämnet att det fanns hälsoproblem vid användandet av asbest. Vidare påpekade kammaren att det var välkänt att kalcium-silikat i huvudsak hade samma egenskaper vid gjutning i cement, som det material som används i dokument från byggindustrin. Man påpekade dock att tekniska lösningar inom byggindustrin normalt inte skall anses kända för den fackman som konstruerade de patentsökta behållarna. I detta speciella fall fan dock kammaren att fackmannen skulle anses ha sådan kunskap. Detta förklarades med att hälsoproblem med asbest var ett särskilt välkänt problem. Det kunde därför förväntas av fackmannen att han undersökte hur problemet löstes inom byggindustrin.

Besvärskammaren beaktade dock det faktum att glasfiber gjorde det möjligt att uppnå en bättre hållfasthet vid gjutning i kalcium-silikat och att detta var en oväntad effekt, som inte kunde förutses utifrån de dokument som var kända från byggindustrin. Denna effekt uppstod inte när cement utgjorde gjutmassan. På denna grund drog kammaren slutsatsen att uppfinningshöjd förelåg.

Vid sidan om omständigheter som kan hänföras direkt till fackmannen ligger de så kallade objektiva omständigheterna. I EPO-praxis återfinns tre av dessa omständigheter: "kommersiell framgång", "sedan lång tid existerande behov" och "övervinnande av fördom". Dessa omständigheter spelar dock inte någon betydande roll i EPO-praxis, eftersom de åberopas sällan av besvärskammarna.⁷⁴ I princip är inte enbart kommersiell framgång att anse som en indikation på uppfinningshöjd. Det måste föreligga ett långvarigt behov och den kommersiella framgången måste hänföra sig till de tekniska egenskaperna hos uppfinningen.⁷⁵ I ett avgörande T 330/87 ansågs en särskilt enkel uppfinning ha uppfinningshöjd med hänvisning till dess kommersiella framgång.

Målet avhandlade en patentsökt uppfinning bestående av en godisbit innehållande flera kex med mellanliggande skikt av crème och ett yttre skikt av crème i vilket det fanns fingertoppstora

⁷⁴ NIR 1997, *B. Domeij*, Översikt över EPO-praxis, s 154

⁷⁵ Core Law Book, 7.4 Commercial success, s 111

hål.⁷⁶ Problemet uppfinningen ansågs ha löst var att godisbitar kunde tillverkas med ytskikt som smälter av kroppsvärmen och som samtidigt kan ätas utan att fingrarna blir klibbiga. Besvärskammaren fann att uppfinningen var mycket enkel, men att den dock utgjorde en lösning på ett sedan lång tid existerande problem och att den rönt betydande kommersiell framgång. Det senare indikerade att den skulle ha gjorts tidigare om den varit näraliggande för fackmannen. Patent kom därvid att meddelas.

6.2 Expertisens ståndpunkt

AIPPI höll 1981 ett symposium under temat "The Average Expert" för att delge de olika ståndpunkter som existerar i Europa och Nordamerika. I programmet refereras till den osynlige mannen både som "The Person Skilled in the Art" och "The Average Expert". Godenhielm menar att de yrkesmässiga egenskaperna hos denne man inte alltid är de samma. I vissa fall är han varken en "expert", eller nödvändigtvis den vars kvalifikationer är "average". Dock är han alltid "a person skilled in the art".

6.2.1 A. Kransells syn på genomsnittsfackmannen

Den första frågan som Kransell ställer är var man möter fackmannen inom svensk patentlagstiftning. I den svenska patentlagstiftningen förekommer fackmannen endast i en situation, nämligen i 8 § PL vari det föreskrivs att:

"Beskrivningen skall vara så tydlig, att en fackman med ledning därav kan utöva uppfinningen".

Fackmannen återkommer i 7 kap 52 § vari behandlas upphörande av meddelade patent. I 52 § uppräknas ett antal situationer där ett patent kan förklaras ogiltigt av domstol. En av dessa situationer föreligger när patentet,

"avser en uppfinning som icke är så tydligt angiven att en fackman med ledning därav kan utöva den".

Kransell fortsätter genom att ställa frågan om var fackmannen kan mötas i det svenska patentsystemet och räknar därvid upp följande fem situationer:

- a) som domare av uppfinningshöjd i mål om patentansökningar;
- b) som domare av om tillräcklig tydlighet angivits i patentansökan för att kunna utöva en uppfinning;

⁷⁶ T 330/87 från den 24 februari 1988. Kravet löd: "Genußmittel in Form einer Waffel mit mehreren Waffelblättern (1, 2, 3) und dazwischenliegender Crèmeschicht (4, 5) sowie mit einer außen auf einem Waffelblatt (3) aufgebrachteten weiteren Crèmeschicht (6) und einem fingerkuppengroßen Stück Waffel (7a, 7b), das nur einen Teil der Oberfläche der weiteren Crèmeschicht bedeckt."

- c) under samma omständigheter som under a) men i ett mål om giltigheten av ett meddelat patent;
- d) under samma omständigheter som under b) men i ett mål om giltigheten av ett meddelat patent;
- e) vid mål om patentinfrång, som tolkare av omfattningen av patentkraven i ett patent.

Kransell gör skillnad mellan handläggning av en patentansökan vid patentverket och rättstvist om patent inför domstol. Anledningen därtill är att fackmannen inte spelar samma roll inom den administrativa sidan som den juridiska. De svenska granskarna kritiserar sällan en uppfinning för att vara så otydligt angiven att en fackman med ledning därav inte kan utöva den. En orsak här till, menar Kransell, utgör det faktum att granskarna som typiska skrivbordsmänniskor är inkompetenta att bedöma om beskrivningen är tillräckligt tydlig eller ej.

En annan orsak är att de svenska granskarna, i de officiella instruktionerna, har uppmanats att studera ansökningarna endast till den delen som bidrar till att klargöra uppfinningen. Ett av tilläggen 1978 i patentlagen uttrycker att om en uppfinning inte är "tydligt angiven" utgör det en grund för talan om ogiltighet. Någon påtaglig förändring efter att tillägget införts har dock inte skett enligt Kransell.

Därav sluter han sig till uppfattningen att sökanden och hans ombud måste tillse att beskrivningen är tillräckligt tydlig för att fackmannen skall kunna utöva uppfinningen.

Statistiskt kan det påvisas att omkring 80 procent av alla processer om ogiltighet av svenska patent sätts igång beroende på patentinfrång. Kransell menar att en standardorsak som ofta görs gällande i en patenttvist är att uppfinningen var uppenbar för fackmannen. Relativt ofta förekommer det att man refererar till samma teknikens ståndpunkt som granskaren vid PRV tidigare gjort, även om en del ytterligare referenser adderats för att ge en annorlunda bild.

Eftersom det vanligtvis förflutit tid från det ett patent handlagts vid PRV och till den tidpunkt en rättegång sker är det sällan samma fackman man möter i de olika fallen. Flertalet patenträttsexperter anser det mycket svårt att förflytta sig bakåt i tiden (fem till tio, i vissa fall 20 år) för att kunna föreställa sig vad som vid tidpunkten för patentansökan var uppenbart för fackmannen eller ej.

Ett ytterligare problem utgör de tekniska experter (sakkunniga) regeringen utsett för att tjänstgöra som domare vid prövningen av patentmål. I mål som Stockholms tingsrätt skall ta upp enligt 65 § PL är rätten domför med två lagfarna och två tekniskt sakkunniga. Majoriteten av dessa experter rekryteras från tekniska högskolor och ett fåtal från statliga laboratorier. Dessa experter är enligt Kransell onekligen yrkesskickliga in den aktuella tekniska nivån men är de dessutom genomsnittsfackmän? Med andra ord, kan dessa experter omvandla sig till den genomsnittsfackmannen?

Genom olika studier har det fastställts, menar Kransell, att domstolarna, jämfört med PRV, tillämpar en högre standard för vad som inte är uppenbart i förhållande till teknikens ståndpunkt. Därav kan man sluta sig till att det inte är samma fackman som förekommer i domstolarna.

6.2.2 Mogens Plesners syn på genomsnittsfackmannen

I Mogens Plesners föreläsning togs frågan om patentintrång upp i relation till fackmannen.

Vid en patenttvist kommer Plesner i egenskap av överrättsadvokat först i kontakt med patentombudet, vilken i Danmark är en ingenjör. Denna person lämnar därvid information om:

- 1) den generella tekniken inom patentområdet och
- 2) förklarar vad som enligt hans uppfattning är innebörden av patentet.

På detta stadium befinner sig advokaten och hans rådgivare i samma position som fackmannen gör i förhållande till PL 8 § 2 st, (Beskrivningen skall vara så tydlig, att en fackman med ledning därav kan utöva uppfinningen) enligt Plesner. Fackmannen är härvid personifierad av den tekniska rådgivaren, nämligen patentombudet.

Han menar att det inte föreligger någon tvekan om att den person som nämns i PL 8 § är av betydelse. Då lagen föreskriver att ett patent skall skrivas så att en person med ordinära kunskaper inom området kan utöva uppfinningen, är det i princip samma anspråk som domstolen kommer att rikta mot en tredje part vilken försöker att gå nära – kanske för nära – patentet. Enligt Plesner åskådliggörs detta av nedan dom från 1938.

Patentkraven hade följande innehåll: En längd material kombinerat med metallfolie, kännetecknad av att den utgörs av 1) en längd material, exempelvis papper, som med hjälp av självhäftande material är belagt med delvis 2) en metallfolie, och 3) en cellulosa hinna på översidan av metallfolien, och slutligen 4) den fria ytan av cellulosa hinnan försedd med en beläggning av transparent, vattenavstötande medel.

Materialiet var lämpat för att användas för produktion av klädesplagg, paraplyer, väskor, bälten, överdrag m.m.

Den som gjorde patentintrånget använde inte det fjärde lagret och var därigenom utanför ordalydelsen i patentkraven.

Højeste Rätt framförde först att importören av produkten inte kunde hänvisa till 12 § (nuvarande PL 8 §) och därvid enbart tolka patentkraven bokstavligt. Det ansågs inte kunna uttryckas att en produkt, vilken inte i alla detaljer var i likhet med den patenterade, inte kan göra intrång i. Härmed menar man att personen i 8 § inte endast måste läsa patentkraven, men även att han måste läsa beskrivningen (se PL 39 §) och på ett pålitligt sätt göra sitt bästa för att förstå uppfinningen.

Rätten uttryckte detta på följande sätt: “Antingen ett intrång existerar vid detta tillfälle måste antagligen bero på en avvägning av vad som enligt patentkraven jämfört med beskrivningen måste anses som det karakteristiska med uppfinningen” och i konsekvens därmed framlade domstolen att: “Utan hänsyn till det faktum att de ofta omnämnda fjärde lagret i enlighet med

ordalydelsen i patentkraven hos kändens patent är placerat intill det första lagret, förefaller det, likväl när patentkraven jämförs med beskrivningen, att ha uttryckt – med hänsyn till omständigheterna – på ett tillfredsställande klart sätt att vikt särskilt har lagts vid att uppnå skydd för anbringande av metallfolie i ‘det mekaniska neutrala området’, medan däremot vidfogandet av isolerande lager, som beskrivet av fackmännen, har tjänat syftet att enbart skydda det uppnådda resultatet.”

I konsekvens härmed ansågs patentintrång ha gjorts.

Sedan ovan måls avgörande har nämnda princip varit vägledande för tolkningen i de danska domstolarna.

Plesner ställer sig nu frågan om vad detta förtäljer oss om kvalifikationerna hos fackmannen. Inte mycket, i tekniskt avseende, men mer om på vilket sätt han skall använda sin kunskap. Han menar att fackmannen har ett nära samband med ‘Bonus pater familias’. Det är en person som alltid vet hur sakerna skall göras för att bli rätt.

Därvid menar Plesner att fackmannen är en person som är av vikt vid bedömningen av ett patentintrång inte bara skall vara begåvad med tekniska kvalifikationer, utan även äga förståelse för generella legala aspekter på hur patentlagstiftningen vedertagits av domstolarna.

6.2.3 Behövs genomsnittsfackmannen som en legal standard

Fackmannen ser ut att både behövas och inte. I frågor som rör tolkningen av patentkraven och vid bestämningen av om beskrivningen är så tydlig att fackmannen med ledning därav kan utöva uppfinningen anser Kransell att svaret är ja. Vid en bedömning av frågorna om uppfinningen låg nära till hands för fackmannen och om uppfinningshöjd föreligger anser han dock inte att fackmannen behövs. Godenhielm har påpekat att domstolarna i Norden baserar sina avgöranden oftast på påtagliga fakta, som tekniska fördelar med en uppfinning.

Mogens Plesner anser inte att det finns någon logisk orsak till att vid domstolsutslag referera till fackmannen. Det är bättre menar han att referera till tekniska fakta och därvid förklara vikten de har för ett utslag. Om möjligt menar Plesner att man bör ersätta fackmannen med fakta.

7 Rättslig prövning av uppfinningshöjd

7.1 Handläggande myndigheter och domstolar

Det ankommer i första hand vid europeiska patentansökningar att det Europeiska patentverket (EPO) avgör hur kravet på uppfinningshöjd skall tillämpas. Fråga om ogiltighetsförklaring av europeisk patent avgörs för varje stat som patentet omfattar av domstol eller annan myndighet i den staten. Talan om ogiltighetsförklaring av europeiskt patent för Sverige prövas av svensk domstol. Det Europeiska patentverkets praxis överensstämmer i stort med den praxis som tillämpas i Sverige.

7.2 Förhållandet mellan EPO och nationell praxis

Det har framförts argument för att EPO, som en internationell organisation, inte bör ställa högre krav än vad som görs i något av medlemsländerna. Orsaken härtill ligger i att olika praxis tillämpas i EPO-länderna. Patentsökanden framför ofta att avslag med hänvisning till bristande uppfinningshöjd utgör ett slutligt beslut, medan ett meddelat patent kan komma att ogiltigförklaras i de länder där ett högre krav ställs på uppfinningshöjd.⁷⁷ I avgörandet T 677/91 avfärdar dock besvärskammaren nämnda argument, med hänvisning till att enligt Art. 138 EPC får nationella domstolar endast ogiltigförklara EPO patent på de grunder som redan prövats av EPO. En av de grunder på vilken ett EPO-patent kan ogiltigförklaras i nationell praxis är att uppfinningen inte uppfyller artikel 52 till 57, inkluderande kravet på uppfinningshöjd. Besvärskammaren påpekade att samma stadgande om uppfinningshöjd således skulle tillämpas i EPO och nationellt. Detta lämnar inte något utrymme för att i EPO – i tveksamma fall – meddela patent med hänvisning till att de senare kommer att kunna ogiltigförklaras.

I en undersökning av Brinkhof och Schutjens⁷⁸ konstaterades att ett beslut från EPO om att meddela patent på en uppfinning blir ett slutgiltigt beslut i praktiskt taget alla fall.

⁷⁷ NIR 1997, *B. Domeij*, Översikt över EPO-praxis, s 155

⁷⁸ M-H., *Revocation of European Patents – A Study of the Statutory Provisions and Legal Practice in the Netherlands and Germany*, IIC vol 27 No 1/1996, *Brinkhof, J., & Schutjens*, s 1 ff.

7.3 Rättspraxis

7.3.1 Administrativ patentpraxis i Sverige⁷⁹

Nedan återgivna rättsfall speglar handläggningen av svenska ansökningar där avslag, eller invändning gjorts med åberopande av bristande uppfinningshöjd. I följande fall har uppfinningshöjden bedömts otillräcklig.

En den 10 september 1963 ingiven ansökan (dnr 9919/63) avsåg patent på en uppfinning, benämnd "Bärhandtag, särskilt för behållare".

Patentavdelningen utfärdade ett föreläggande vari den tyska patentskriften 960 573 och den amerikanska patentskriften 1 315 376 anfördes som nyhets hinder.

Sökanden ingav den 16 mars 1965 nya patentanspråk.

Patentavdelningen avslog genom beslut den 30 november 1966 ansökningen med följande motivering:

"Av skäl som framgår av föreläggandet av den 16 september 1964 anger patentanspråken av den 16 mars 1965 icke något patenterbart utöver det som är förut känt genom tyska patentskriften 260 573 och amerikanska patentskriften 1 315 376."

Sökanden anförde besvär till *besvärsavdelningen* som genom beslut den 4 juni 1970 lämnade besvären utan bifall på följande skäl:

"Handtaget enligt huvudkravet skiljer sig från handtaget enligt den i avslagsbeslutet åberopade amerikanska patentskriften endast beträffande utformningen av de organ som håller samman skänkeländarna inne i handtagsgreppet. Den i föreliggande huvudkrav föreslagna utformningen av nämnda organ är emellertid förut kand genom den likaledes i avslagsbeslutet åberopade tyska patentskriften, bortsett från orienteringen av hakorganen. Genom sistnämnda patentskrift är även förut känt att utföra handtagsgreppet av eftergivligt material så att greppet kommer att hålla hakarna i ingrepp med varandra. Att i enlighet med huvudpatentkravet utnyttja den genom den tyska patentskriften kända hakanordningen vid sådana svängbara handtag som är förut kända genom den anförda amerikanska patentskriften och därvid orientera hakorganen på sätt som anges i patentkravet får enligt besvärsavdelningens uppfattning anses vara näraliggande för fackmannen. Huvudkravet anger därför ingen patenterbar uppfinning. — Med hänsyn till att det är förut känt genom den tyska patentskriften att utföra handtaget av eftergivligt material som genom sin inre spänning ligger sig tätt omkring handtagsskänklarna kan ej heller det i besvärsskriften angivna alternativa förslaget till patentkrav anses innebära något patenterbart."

På grund av vad sökanden anfört i samband med besvär till regeringsrätten anförde besvärsavdelningen i infortrat utlåtande bl a:

⁷⁹ Patent, PRV 1978, *Holger Carlman*

“Med anledning av klagandens uppgift om att motsvarande ansökning i andra angivna länder lett till patent må anföras, att referenslistorna i dessa patent ej upptar den i överklagade beslutet åberopade tyska patentskriften 260 573, varigenom hakformiga förbindelseorgan med av eftergivande material utförda handtagsgrepp är förut kända.”

Regeringsrätten lämnade i dom den 28 mars 1973 besvären utan bifall.

En ledamot anförde till utveckling av sin mening:

“Besvärsavdelningen har funnit den kombination av vad som är förut känt enligt den amerikanska patentskriften 1 315 376 och enligt den tyska patentskriften 260 573 som omfattas av patentkraven icke vara att anse som en patenterbar uppfinning. Vid prövning av motsvarande patentansökan i Danmark och i Norge har den nämnda tyska patentskriften icke mothållits patentsökandens krav. I detta läge har patent enligt krav likartade med dem, som framställts i målet, beviljats både i Danmark (107 861) och i Norge (107 629). Besluten härom har fattats enligt äldre patentlagstiftning innan den nordiska gemensamma lagstiftningen ännu trätt i kraft i de tre länderna. — Det är i och för sig önskvärt att nå fram till en likartad bedömning hos de nordiska patentmyndigheterna av patenterbarhetsfrågor. På de grunder besvärsavdelningen anført är det dock ej möjligt för Sveriges del att följa de båda grannländernas ställningstagande som icke synes ha gjorts på grundval av samma material som det vilket stått de svenska myndigheterna till buds. — Under hänvisning till det anförda finner jag ej tillräckliga skäl föreligga att göra ändring i överklagade beslutet.” (RÅ 1973 H 45)

Även i följande ärende ansågs uppfinningshöjden vara otillräcklig. En den 19 november 1963 ingiven ansökan (dnr 12 774/63) avsåg patent på en uppfinning, benämnd “Förfarande och apparat för framställning av planglas”.

I föreläggande anförde *patentavdelningen* norska patentskriften 98 008 som nyhetshinder. Sökanden ingav nya patentanspråk, men *patentavdelningen* avslog i beslut den 30 april 1968 ansökningen med hänsyn till vad som var förut känt genom nyssnämnda patentskrift.

Sökanden anförde besvär till besvärsavdelningen och ingav därvid nya patentkrav där kravet 1 hade följande lydelse:

“1. Förvarande for framställning av planglas i bandform, vid vilket glas matas till ett bad av smält metall i reglerad takt och glasets temperatur regleras så, att ett skikt av smält glas bildas på badet, detta skikt framföres i bandform och därvid under första delen av rörelsen hålles i smält tillstånd samt utsättes för en reglerad dragkraft i riktningen för rörelsen längs badet för att variera tjockleken på bandet och bandet under sin fortsatta rörelse längs badet kyls tillräckligt för att kunna tagas oskadat från badet, *kännetecknat* av att glasbandets bredd och tjocklek regleras, utan att genomflödet av glas genom anläggningen förändras, genom samhörande reglering av viskositetsförändringen i glasbandets rörelseriktning och av den utövade dragkraften under den första delen av bandets rörelse längs badet, medan glaset hålles i smält tillstånd vilket tillstånd är

sådant och att bandets viskositet ytterligare regleras så, att bandet när det har erhållit bestämd bredd och samhörande bestämd tjocklek, motstår ytterligare dimensionsändringar.”

Besvärsavdelningen lämnade genom beslut den 23 mars 1971 på nedan angivna skäl besvären utan bifall:

“Genom den i avslagsbeslutet åberopade norska patentskriften 98 008 är förut känt ett förfarande för framställning av planglas i bandform på ett bad av smält metall, varvid man, medan glaset är i smält tillstånd, med hjälp av dragvalsar och temperaturregulatorer i och över badet reglerar dragkraften och tjockleken på glasbandet. — Utöver vad som sålunda är förut känt anges i det nya huvudkravet i huvudsak endast att glassmältans viskositet (i kravet uttryckt som “viskositetsförändringen i glasbandets rörelseriktning”, r 9 - 10) och dragkraften regleras i förhållande till varandra så, att önskad tjocklek och önskad bredd på glasbandet erhålls. — Då det emellertid får anses närliggande för en fackman att inse att tjocklek och bredd på glasbandet är beroende av såväl glassmältans viskositet som utövad dragkraft i bandets rörelseriktning och att dessa två storheter därför bör kunna samordnas för erhållande av önskad tjocklek och bredd, kan huvudkravet icke anses ange någon patenterbar uppfinning.”

I samband med besvär till regeringsrätten ingav sökanden nya patentkrav, i vilka det nya huvudkravet, särskilt den kännetecknande delen av detsamma, enligt vad besvärsavdelningen uttalade i infordrat utlåtande, i förhållande till det huvudkrav som förelåg vid tiden för överklagade beslutet, var något annorlunda formulerat men i sak i allt väsentligt oförändrat.

Regeringsrätten lämnade i dom den 13 juni 1972 besvären utan bifall. (RÅ 1972 H 45)

I följande ärende diskuterades, utöver uppfinningshöjden, även betydelsen av ett feltryck i en amerikansk patentskrift varigenom en patentsökt förpackning beskrivits.

Den 26 juni 1964 ingavs en ansökan (dnr 7837/64) om patent på en uppfinning som benämndes “Kirurgiska förpackningar”. Prioritet begärdes från den 28 juni 1963 (USA).

I föreläggande den 11 augusti 1965 anförde *patentavdelningen* som nyhetshinder den amerikanska patentskriften 2 993 589, särskilt fig 7 däri och tillhörande beskrivning.

Sökanden genmälde att ett fel insmugit sig vid tryckningen av nyssnämnda patentskrift så att vissa hänvisningsbeteckningar omkastats och ingav till styrkande av det anförda ett den 2 februari 1965 dagtecknat "Certificate of Correction". Sökanden ingav vidare nya patentkrav den 3 april 1969; kravet 1 hade följande lydelse:

“1. Steril, kirurgisk packning av två mot varandra liggande, ogenomsläppliga plastskikt, som är förenade vid kanterna och mellan sina icke förenade ytor bildar ett hermetiskt tillslutet rum för uppvärmning av sterilt, kirurgiskt sömmaterial i en mjukningslösning, *kännetecknad* därav, att varje av skikt sammansatt platta som yttre skikt har ett polyesterskikt, som med ett limmedel på polyesterbas är påklistrat på aluminiumfoliet, vilket vid sina kanter är försett med ett

alkoholbeständigt, värmeförseglingsbart skikt och därigenom är förenat med den andra av skikt sammansatta plattans aluminiumfolie.”

Genom beslut den 28 oktober 1970 avslag *patentavdelningen* ansökningen och anförde därvid:

“Det den 8 april 1969 ingivna patentkravet 1 anger icke något patenterbart. Genom den senast i föreläggandet av den 23 oktober 1968 anförda amerikanska patentskriften 2993589, se speciellt fig 7 och vid tillkomsten för ifrågavarande patentansökning gällande text på spalt 2, rad 50 - 56, var nämligen förut känt att förbindningen 30 mellan aluminiumskikten 23 och 24 utgjordes av lim eller en värmeförbindning och att aluminiumskikten var laminerade till plastskikt 26 och 28, som enligt figur 7 ligga ytterst. Att utföra förbindelsen mellan aluminiumskikten enligt den anförda patent skriften alkoholbeständig är en självklar åtgärd av icke patenterbar natur med hänsyn till att förpackningen enligt den amerikanska patentskriften kan innehålla alkohol (spalt 2, r 45).”

Sökanden anförde besvär till *besvärsavdelningen*, som den 29 september 1971 utfärdade ett föreläggande av följande innehåll:

“Den i avslagsbeslutet åberopade amerikanska patentskriften 2 993 589 (sp 2 r 48 - 53) innefattar i sin ursprungliga version uppgifter om att de; fig 7 visade inre, medelst lim eller en värmeförsegling inbördes förbundna skikten 23 och 24 består av aluminiumfolie och är laminerade till de R yttre skikten 26 och 28, vilka består av plast. Därigenom är de förut känt att utforma en kirurgisk förpackning med skikt av nämnda beskaffenhet och placering, och detta förhållande ändras icke av att patentskriftens text även innefattar häremot stridande uppgifter eller] av att nämnda hänvisningsbeteckningar i ett efter prioritetsdagen för föreliggande ansökning utfärdat “Certificate of Correction” anges var. Omkastade i texten.— Av patentskriftens text på sp 2 r 65 - 67, fram går att värmeförseglingen är alkoholbeständig.— Härutöver anges i an sökningens krav 1 endast att varje plastskikt är “ett polyesterskikt, som med ett limmedel på polyesterbas är påklustrat på aluminiumfoliet”. Att förena ett polyesterskikt med en aluminiumfolie med hjälp av ett klister på polyesterbas är emellertid i och för sig förut känt; se den amerikanska patentskriften 3 054 703. — Med hänsyn till vad som sålunda far anses förut känt finner besvärsavdelningen att krav 1 ej anger någon patenterbar uppfinning.”

Besvärsavdelningen meddelade den 28 februari 1972 följande beslut: “Besvärsavdelningen, som den 29 september 1971 utfärdat ett föreläggande i ärendet, lämnar på de i föreläggandet angivna skälen besvären utan bifall.”

Sedan sökanden anförde besvär till regeringsrätten yttrade *besvärsavdelningen* i infordrat utlåtande bl a följande:

“Innehållet i den amerikanska patentskriften 2993589 utgör enligt 2 §, första och andra styckena, patentlagen nyhetshinder gentemot föreliggande ansökan. Placeringen av plast- och aluminiumskikten sa som avses enligt uppfinningen har genom denna patentskrift redan blivit känd, låt vara att detta förhållande skett genom en felskrivning. — Besvärsavdelningen vill för övrigt tillägga, att det tekniska innehållet i det med felskrivningen föreliggande textstället ingalunda framstår som orimligt, såsom klaganden synes vilja göra gällande i besvärsskriften på s

2, de två sista styckena, utan ger uttryck för en reell konstruktion, som kan utövas av fackmannen. Det framgår nämligen redan av tredje stycket i första spalten av patentskriften, att vid tiden för den amerikanska ansökningen aluminiumfolier eller aluminiumfoliekompositioner (laminat) var nästan uteslutande använda för förpackningar av kirurgiskt material. Förslutningen kunde härvid ske genom värmeförsegling. De betänkligheter som kunde resas mot dessa förpackningar och som närmare angivits i det följande beskrivningsstycket i patentskriften berodde icke på förpackningen som sådan utan på beteendet hos det suturmateriale som skulle utgöra innehållet i förpackningen. Detta problem kunde lösas, såsom framgår av ytterligare nästa beskrivningsstycke, genom att suturmaterialet omgavs med ett särskilt skydd (shield 11, 14, 15). Mot bakgrunden av vad som sålunda kan utläsas ur patentskriften framstår den genom felskrivningen bekantgjorda förpackningen alltså icke som någon orimlig konstruktion. Då vidare såsom framgår av den i ovannämnda skrivelse även åberopade amerikanska patentskriften 3 054 703 laminat med aluminiumfolie och polyesterskikt förenade med ett klister på polyesterbas, är förut kända får den i huvudkravet angivna förpackningen anses närliggande för fackmannen .”

I dom den 27 mars 1974 uttalade *regeringsrätten* följande:

“Den i överklagade beslutet åberopade amerikanska patentskriften 2 993 589 avser en kirurgisk förpackning bestående av ett laminat med ett yttre skikt av aluminium och ett inre skikt av plast samt av ett inre hölje av plast. Vidare är laminat bestående av ett skikt av aluminium och ett skikt av polyester sammanbundna medelst ett klister på polyesterbas förut kända genom den i ärendet åberopade amerikanska patentskriften 3 054 703. — Den patentsökta förpackningen skiljer sig från vad som är förut känt genom kombination av ovan anförda patentskrifter därigenom att det yttre skiktet av laminatet utgöres av polyester och det inre av aluminium. Aluminiumskiktet har ej något inre skikt av termoplast utan är endast värmeförseglad längs kanterna med plast. Med hänsyn till att aluminiumlaminat för förpackning av kirurgiska material är förut kända (amerikanska patentskriften 2993 589 sp 1, rad 17 - 18) får det anses ligga nära till hands att placera polyester på utsidan av aluminiumskiktet för att skydda detta (jfr amerikanska patentskriften 3 054 703, sp 1, rad 19 - 22) i synnerhet som det i den amerikanska patentskriften 2 993 589, sp 2, rad 56 - 60 anges att ett vattenfast papper kan fästas utanpå aluminiumskiktet. En ytterligare anvisning på en förpackning enligt föreliggande huvudkrav kan anses ha erhållits däri-genom att en förpackning med sådan konstruktion genom ett feltryck beskrives i den amerikanska patentskriften 2 993 589 sp 2, rad 52 - 54. — Kungl Maj:t lämnar därför besvären utan bifall.” (RÅ 1974 A 549)

7.3.2 Högsta Domstolens patentpraxis

I nedan rättsfall hade domstolen särskilt att bedöma frågan om uppfinningshöjd.

NJA 1952 A Nr 5 (NIR 1957 s 232 ff)

I HD:s dom (dissens 3 - 2) anförts bl a. “Det måste – med hänsyn till kända egenskaper i fråga om ljud- och värmeisolering hos dylika fiberplattor (patentet i fråga avsåg en byggnadsplatta) – anses hava legat nära till hands för en inom branschen verksam tekniker att jämväl vid en sådan konstruktion av byggnadsplatta som visades i de amerikanska patenten anbringa porösa eller halvporösa fiberplattor i stället för hårda skivor eller mellan dessa och gallerverket. Likaså måste

det för en fackman som utginge från det äldre svenska patentet hava varit närliggande att utbyta fyllningen mot ett sådant gallerverk, som beskrevs i de amerikanska patenten, i syfte att göra byggnadsplattan mera motståndskraftig mot böjning. – Användningen av porösa eller halvporösa fiberplattor i förening med gallerverk av icke metalliskt material kunde av nu angivna skal icke anses innefatta någon patenterbar nyhet.” –

I sitt i saken avgivna utlåtande anförde det svenska *patentverkets besvärsavdelning* med avseende på den i patentet beskrivna kombinationen bl a: “Huruvida denna kombination kunde betraktas såsom patenterbar berodde på om det kunde påvisas eller anses sannolikt, att densamma medförde någon *ny* och för fackmannen icke utan vidare självklar *teknisk effekt* i förhållande till de tidigare kända anordningarna.” Tidigare i sitt utlåtande hade besvärsavdelningen framhållit, att ingen av de patentskrifter som käranden åberopat ensam för sig kunde utgöra nyhetshinder för det ifrågavarande patentet. “Det återstode emellertid att undersöka”, anförde besvärsavdelningen, “huruvida samtliga eller några av dessa patentskrifter *tillsammans* kunde anses utvisa en sådan ståndpunkt hos tekniken vid tiden för ansökningens ingivande, att vad som angåves i patentet – kunde anses ha legat så nära till hands för en fackman, att någon patenterbar uppfinning icke kunde bedömas föreligga.” I detta avseende var det enligt besvärsavdelningens uppfattning tillräckligt att med varandra sammanställa de patentskrifter, som i något hänseende uppvisade de största likheterna med det tvistunderkastade patentet. Efter en analys av de ifrågakommande patentskrifterna i jämförelse med patentet fann besvärsavdelningen att den efterfrågade nya tekniska effekten tydligen förelåg och att de anförda patentskrifterna inte utgjorde tillräckliga nyhetshinder gentemot det ifrågavarande patentet.

I förevarande fall bedömde HD frågan om erforderlig uppfinningshöjd strängare än vad patentverkets besvärsavdelning i sitt utlåtande till hovrätten gjort. Detta har föranlett byråchefen Halvar Khennet att i en kommentar till HD:s avgörande framföra några kritiska anmärkningar. Han hänvisade bl a till att högsta domstolen inte fäst tillbörlig uppmärksamhet vid den påstådda motståndsförmågan mot skevning hos byggnadsplattor enligt patentet, vilken effekt vore av sådan art, att den kunde motivera patentskydd. Khennet framhåller sålunda en kombinationseffekt hos uppfinningen, som icke förminskas därav, att en del andra effekter vid kombinationen enligt högsta domstolens förmenta ståndpunkt kunde betraktas såsom additiva. Khennet syns emellertid bygga på den av Berndt Godenhielm förkastade summatorin, men kommer genom att åberopa den nya tekniska effekten till riktigt resultat.

NJA 1949 s 396 (NIR 1949 s 256)

Talan om ogiltigförklaring av patent på “Sätt vid framställning av choklad och andra fetthaltiga produkter” förkastades. Uppfinningen ansågs besitta erforderlig uppfinningshöjd. I HD:s motivering anfördes: “Genom ett i en amerikansk patentskrift bekantgjort förfarande för tillverkning av ‘puffed candy’ – ‘candy’ måste anses brukat i betydelsen av sockermassa eller karamellmassa – kunde icke anses ha blivit känt att bearbeta choklad eller andra fetthaltiga ämnen enligt det patenterade förfaringssättet. Enär vidare chokladvaror tillverkas på sätt, som avsevärt skiljer sig från tillverkningen av karamellprodukter, kunde det icke oaktat det ofta föreliggande yttre sambandet mellan tillverkning av karamellprodukter och tillverkning av chokladvaror, anses ha vid den tid, från vilken det svenska patentet räknade prioritet, legat nära till hands för en inom sötvaruindustrin verksam tekniker att använda det genom den amerikanska patentskriften

bekantgjorda förfarandet för tillverkning av 'puffed candy' å chokladmassa eller liknande fetthaltiga ämnen.”

I ett första utlåtande i målet anförde *patentverkets besvärsavdelning* bl a, att från kärandens sida visserligen åberopats ett intyg från tre fackmän, som menade att det med kännedom om den amerikanska patentskriften inte beredde någon svårighet att tillverka porös choklad i enlighet med förfarandet enligt det svenska patentet.

Besvärsavdelningen tillmätte emellertid inte intyget betydelse, utan anförde: “Vid användning av detta intyg för bedömande av uppfinningshöjden måste det emellertid beaktas att intygsgivarna före de ifrågavarande försökens igångsättande fått sig överlämnad den amerikanska patentskriften med förfrågan, om det vore möjligt att med ledning allenast av patentbeskrivningens innehåll tillverka porös choklad. *De sakkunniga ha sålunda utifrån erhållit såväl problemställningen som anvisning om en tänkbar metod för problemets lösande.* På grund härav kan det ifrågavarande intyget icke tillskrivas någon betydelse vid bedömande av uppfinningshöjden.” I ett förnyat utlåtande berörde besvärsavdelningen ytterligare frågan om uppfinningshöjd och anförde omständigheter som kunde tala för och emot tillerkännande av uppfinningskvalitet åt förfaringssättet enligt patentet. Nyssnämnda tankegång upprepades med yttermera skärpa och *för tillerkännande av uppfinningskvalitet* ansågs följande omständigheter tala:

“a) Den framställda produkten skiljer sig ej oväsentligt från den tidigare framställda, b) densamma har visat sig begärlig på marknaden, c) utgångsmaterialen uppvisa i fysikaliskt hänseende väsentliga olikheter, varjämte d) en viss tid förflutit från det att det äldre förfaringssättet blev bekant till framkomsten av det nya förfaringssättet.”

NIR 1972 s 430 (HD):

Talan om ogiltigförklarande av patent avseende infusionsapparat ogillades. I HD:s motivering anfördes bl a, att såsom av H-A:s patentansökan framgick var vid den tid. från vilken prioritet räknades, känt att en för infusion avsedd droppkammare kunde utrustas med en droppmottagare, vars övre del under infusionen befann sig över vätskeytan i droppkammaren. Åberopat amerikanskt patent innehöll emellertid intet om den speciella, av H-A beskrivna funktion hos hans droppmottagare som bestod däri att risken för inpiskning av luft väsentligen reducerades genom att den nedfallande droppen, då den träffade droppmottagaren. inte plötsligt uppbromsades till hastigheten noll, utan gled nedåt längs droppmottagaren och därvid uppbromsades så småningom innan den nådde vätskeytan så att själva nedslaget i vätskeytan försiggick med en betydligt minskad hastighet. Upptäckten av den nämnda speciella droppmottagarfunktionen måste enligt HD anses utgöra ett “betydelsefullt tekniskt framsteg av beskaffenhet att böra påverka prövningen av frågan huruvida uppfinningen besitter erforderlig uppfinningshöjd”. Det var visserligen klarlagt, att också den genom den amerikanska patentskriften kända tappen i sin funktion av droppmottagare motverkade luftinblandning vid droppens nedslag, och någon märkbar skillnad mellan tappen hos de båda konstruktionerna kunde inte anses föreligga i detta hänseende. Men då H-A:s tapp likväl redan till sin yttre form ganska markerat avvek från den tidigare kända tappen och klarhet i varderas funktionssätt ej vunnits, fann HD att H-A valt formen för sin tapp “just för att ernå den ifrågavarande droppmottagareffekten och att den var lämpad för detta ändamål, och då därtill kom, att H-A med den av honom vunna insikten om den speciella

droppmottagarfunktionen kunnat genom kombination av en enkel konformig droppmottagartapp och ett finfilter ernå en kompakt, fabrikationsmässigt fördelaktig apparat, som dessutom är användbar för både blod och annan infusionsvätska, vilket såvitt visats icke var fallet med B:s (den tidigare) droppkammare”, ansåg HD att H-A:s tapp måste anses besitta tillräcklig uppfinningshöjd för att patent såvitt gällde patentkrav 1 skulle kunna upprätthållas såsom giltigt. Därav följde att också kraven 2 - 3 innefattade utförandeformer för tappens uppbärande, var giltiga.

8 Internationella patentkonventioner

8.1 Konventioners inverkan på svensk patenträtt

8.1.1 Pariskonventionen

Det internationella patentsamarbetet har utvecklats och intensifierats sedan 1883 års Pariskonvention till skydd för industriell äganderätt slöts. Konventionen bygger på två huvudprinciper. Den första är, att de som är medborgare, bosatta, eller näringsidkare i ett unionsland skall i ett annat unionsland åtnjuta samma förmåner beträffande det industriella rättsskyddet som det sistnämnda landets medborgare (art 2 & 3). Den andra är, att i varje unionsland ett visst minimum av skydd skall tillkomma de enligt konventionen berättigade – d v s medborgare med flera i övriga unionsländer – även om de egna medborgarna inte åtnjuter motsvarande rättigheter (art 4 - 11).

Syftet med konventionen var att minska olikheterna mellan ländernas internationella lagstiftning. Prioritetsrätten är en av de viktigaste reglerna, vilken har givit uppfinnare stöd för att söka patent i andra länder inom tolv månader från den första ansökningsdagen. Detta under förutsättning att prioritet begärts redan vid första ansökningen.⁸⁰

8.1.2 IPC

IPC tillkom på initiativ av Europarådet för att harmonisera lagstiftning, samt föreskrifter inom det internationella patentsamarbetet och bygger på 1953 års konvention om patentformaliteter, såväl som 1954 års konvention om patentklassificering. Formalitetskonventionen angav de högsta formella krav som kan ställas för ansökningshandlingarnas beskaffenhet. Patentklassificeringskonventionen skapade ett enhetligt system för klassificering av uppfinningar.

Vid 1971 års diplomatiska konferens i Strasbourg obildades konventionen till ett fördrag kallat 1971 års Strasbourg-konvention om internationell patentklassificering.

8.1.3 PCT

Under 1960-talet uppkom en patentkris beroende på de dubbelarbete som varje land gjorde vid granskningen av internationella patentansökningar. Detta var en bidragande orsak till att 1970-års konvention om patentsamarbete (Patent Cooperation Treaty – PCT) kom till stånd. År 1974 hade konventionen undertecknats av 36 stater och däribland alla de nordiska.

⁸⁰ Patenträtt, Lund 1976, *Lars Holmqvist*, s 28 - 29

Konventionen är en formalitetskonvention som uppställer enhetliga regler om patentansökningarnas form och innehåll. Beträffande den materiella rätten, som exempelvis uppfinningshöjd, har medlemsstaterna fria händer. En internationell patentansökan kan ske genom inlämnade till patentmyndigheten i det land där sökanden är medborgare, eller i det land denne har sin hemvist. Det svenska patentverket (PRV) kan därvid anlitas som internationell nyhetsgransknings- och bedömningsmyndighet. De flesta PCT-sökande i Sverige startar med en svensk ansökan varifrån prioritet begärs när PCT-ansökan ges in.

En PCT-ansökan delas in i två faser. Fas ett omfattar formell granskning och nyhetsgranskning. Resultatet av nyhetsgranskningen redovisas i en rapport till sökanden och designerade patentmyndigheter. Fasen avslutas med att ansökan publiceras tillsammans med granskningsrapporten av den internationella byrån i Genève.

En sökande kan därefter välja mellan en nationell fas, där nationella patentansökningar lämnas in i designerade stater, eller en internationell fas med en patenterbarhetsprövning av uppfinningen. Önskar sökanden få ansökan prövad i designerad stat, måste ansökningen till denna stat lämnas in på dess officiella språk. Granskningen kommer därvid att behandlas på samma sätt som vid en nationell ansökning.

Vid fullföljd av fas två har den internationella prövningsmyndigheten att pröva förutom uppfinningens nyhetsvärde även dess uppfinningshöjd och industriella tillämpbarhet. Om det skulle föreligga brister eller anmärkning i ansökan utfärdas ett skriftligt utlåtande. Slutligen utfärdas en patenterbarhetsrapport, om inte brister kvarstår.

Ett resultat av PCT är möjligheten att få en nyhetsgranskning av internationellt slag (International Type Search – ITS) utförd även i en svensk patentansökan.

8.1.4 EPC

Skapandet av ett gemensamt europeiskt patent har varit ett viktigt mål i Europa. Med risk för att ett tvåkonventionssystem skulle uppkomma inleddes ett samarbete mellan dåvarande EEC och EFTA, vilket resulterade i ett förslag 1972 om en europeisk patentkonvention. Förslaget antogs 1973 i München och kallas Convention on the Grant of European Patents (i korthet European Patent Convention – EPC).

Den europeiska patentkonventionen (EPC) är ansluten till Pariskonventionen och till 1970 års samarbetskonvention. För prövning av EPC-ansökningar har det bildats en europeisk patentorganisation med ett patentverk i München (European Patent Office – EPO). Nyhetsgranskning och formell kontroll sker dock vid det filialen i Haag.

En EPC-ansökan kan starta som en svensk eller internationell ansökan. Därefter kan en EPC-ansökan inges. Vid europeisk ansökan kan inlämning ske direkt till EPO-filialen i Haag, eller till München. Sökanden måste redan från början designera de stater vilka ansökan skall avse.

Sedan det konstaterats att ansökningsuppgifterna uppfyller minimikraven vidtar den tekniska handläggningen, som är uppdelad i två steg. Den första omfattar nyhetsgranskning av uppfinningen. Granskningsdokumentationen är i huvudsak densamma som vid PCT.

Det andra steget i den tekniska handläggningen utgörs av patenterbarhetsprövningen. De patenterbarhetsvillkor (art 52 - 57), som skall vara uppfyllda för att patent skall kunna meddelas, är desamma som i den svenska patentlagen (§§ 1 & 2). Sedan den förberedande prövningen slutförts kan patent meddelas, eller ansökan avslås (art 97).

Invändning vid EPO prövas i en invändningsavdelning. Invändning kan leda till att patent antingen upphävs eller kommer att gälla i ändrad eller oförändrad omfattning. Såväl sökande och patenthavare som invändare kan hos en särskild instans inom EPO (besvärskammare) överklaga beslut som går honom emot (art 106).

Den rättsverkan ett europeiskt patent utövar i respektive stat regleras av varje stats nationella lagstiftning. Emellertid har vissa rättsverkningar ansetts vara av så central betydelse att man i konventionstexterna föreskrivit verkningarna. Samtliga EPC-stater har härigenom lika lång patenttid, likartad omfattning av patentskyddet, likalydande ogiltighetsgrunder etc.

9 Käll- och litteraturförteckning

Muntliga källor

Ferman, Irving, Professor at Law, Washington D.C.
Graudum, Valdis, vd, Albihs Patenbyrå i Göteborg.

Skriftliga källor

European Patent Convention, München, text as amended by Decision of the Administrative Council of the European Patent Organisation of 13 December 1994 (Official Journal of the European Patent Office 1995, 9 et seq.).

Patentlagen, SFS 1967:837, omtryckt 1983:433.

Patentkungörelsen, SFS 1967:838, omtryckt 1991:1331.

Patentbestämmelserna, återges i patent- och registreringsverkets författningssamling SFS 1981:1.

Reg. prop. 1966:40 med förslag till patentlag m.m.

Reg. prop. 1977/78:1. Ändringar Patentlagen m.m.

Reg. prop. 1985/86:86. Ändring av Patentlagen m.m.

Statens offentliga utredningar 1976:24. Internationellt patentsamarbete, II, 1973 års europeiska patentkonvention. Betänkande av patentpolicykommittén.

Statens offentliga utredningar 1976:25 Internationellt patentsamarbete, II, 1973 års europeiska patentkonvention. Betänkande av patentpolicykommittén (Konventionstexter).

Litteratur

AIPPI 1981, "The Average Expert". Helsingfors 16 – 18 september 1981.

Axberger, Anders, NIR 1995, s 485 – 493

Bernitz, Ulf / Karnell, Gunnar / Pehrson, Lars / Sandgren, Cleas:
Immaterialrätt. Stockholm 1983.

Carlman, Holger, Patent: Administrativ patentpraxis i Sverige. PRV 1978.

Caspari, C., NIR 1957, s 21 - 33.

Core Law Book, D. Inventive step, s 88 – 115.

Domeij, Bengt, NIR 1997, s 145 – 157

EPO Guidelines for examination in the European Patent Office. München.

Gewerblicher Rechtsschutz und Urheberrecht, Internationaler Teil (GRUR Int.).

Godenhielm, Berndt: Uppsatser i immaterialrätt. Lund 1983.

Godenhielm, Berndt: Patentskyddets omfattning i europeisk och nordisk rätt. Helsingfors 1994.

Guidelines for examination in the European Patent Office, 1994

Gustafson, Torsten, NIR 1957, s 5 -19

Hesser, Torvald / Essén, Eric W.: Patenlagen jämte patentkungörelsen och övriga följdförfattningar 1968.

Holmqvist, Lars: Patenträtt. Stockholm 1976.

Intellectual Property: Patents, Trademarks, and Copyright, Arthur R. Miller / Michael H. Davis. St. Paul, Minnesota 1983.

International Review of Industrial Property and Copyright law (IIC).

Jacobsson, Måns / Tersmeden, Erik / Törnroth, Lennarth: Patentlagstiftningen. Stockholm 1980.

Khennet, Halvar, Teknisk Tidskrift 1944, s 1509 - 1510.

Koktvedgaard, Mogens / Østerborg, Lise: Patentloven 2 revid. udg.. Haderslev 1979.

Miller, David R. / Davis, Michael H., Intellectual Property - Patents, Trademarks, and Copyright, St. Paul, Minnesota 1984

Nordiskt Immateriellt Rättsskydd (NIR) - se enskilda författare, Stockholm.

Nordisk utredningsserie 1963:6. Betenkning angående nordisk patentlovgivning. Avgitt av samarbetende danske, finske, norske og svenske komitéer. Oslo 1964.

Official Journal of the European Patent Office (EPO-Journal).

Patent: Administrativ patentpraxis i Sverige, Holger Carlman. Stockholm 1978

Patentlagstiftningskommitténs betänkanden VI, 1919.

Patentlagstiftningens historia i Sverige under 1800-talet.

10 Appendix

Kommentarer till patentlagen 1968 av T. Hesser & E.W. Essén

UPPFINNINGSHÖJD

För att en uppfinning skall kunna patenteras fordras att den *väsentligen skiljer sig* från vad som enligt förut angivna regler skall anses som känt före dagen för patentansökningen. Den nya formuleringen som valts för kravet på *uppfinningshöjd* överensstämmer med äldre rätt.

Lagtexten ger inte någon måttstock efter vilken frågan om uppfinningshöjden skall bedömas. Emellertid måste uppfinningen *skilja sig väsentligt från vad som kan betraktas som närliggande för genomsnittsfackmannen* inom ifrågavarande område.

Departementschefen ansåg att en samordning av praxis rörande uppfinningshöjd borde ske mellan de administrativa myndigheterna och domstolarna. Lagutskottet underströk att de nordiska parlamentsutskottens delegerade varit ense om vikten av att kravet på uppfinningshöjd skärps vid de administrativa myndigheterna.

GENOMSNITTSFACKMANNEN

Med genomsnittsfackmannen åsyftas en person som inte besitter särskild uppfinningsförmåga, men har fullständig kännedom om teknikens standpunkt vid tiden för patentansökningens ingivande. Han skall äga förmåga att utnyttja allt känt material på ett fackmannamässigt sätt, vari inberäknas att företa närliggande konstruktioner. Således förutsätts en viss teknisk utveckling kunna ske utan att en egentlig uppfinning föreligger.

Betänkning angående nordisk patentlovgivning

Danska, Finska, Norske og Svenske Komitéer 1964

Det nordiska förslaget till ny patentlag innehåller en uttrycklig bestämmelse vilken ger uttryck för kravet på uppfinningshöjd, vari är sagt att, uppfinningen för att vara patenterbar inte får vara närliggande i förhållande till vad som är känt när patentansökan inges. Liknande regler är upptagna i EG-förslaget och i den av Europarådet utarbetade lagkonventionen.

**åtskilja sig väsentligt
närliggande
genomsnittsfackman;
som inte besitter särskild kreativ förmåga, men som fullt ut är förtrogen med,
teknikens standpunkt
rimlig kvalitet**

Man har övervägt att om möjligt ange kriterier för en bedömning av ett patents uppfinningshöjd. Många försök härför att uppställa objektiva kriterier, men kommittéerna har inte funnit det möjligt att ange sådana kriterier i lagtexten.

Där det talas om en jämn gradvis övergång från en obetydlig fackmässig förändring eller förbättring av konstruktionsmässig karaktär till den betydelsefulla pionjäruppfinningen, uppstår det frågor om var på denna skala gränsen för den patenterbara uppfinningen bör läggas. Inom kommittéerna var man eniga om att hänsynen till att förvärvslivet i allmänhet bör väga tungt.

Till skillnad från övriga nordiska länder har den förra Danska patentlagen inte tillåtit en prövning av den "fornødne opfindelsehøjde". I Sverige har domstolarna under senare år visat en tendens till en strängare syn beträffande kravet på uppfinningshöjd, än vad förvaltningsmyndigheterna gjort. I USA där samma förhållande förekommit har man genom lagförändringar försökt att ändra den stränga domstolspraxisen. Även i Schweiz har man i (förarbetena) den nya patentlagen till viss del tagit avstånd från den tidigare mycket stänga domstolspraxisen.

Det har visat sig att kraven på uppfinningsförmåga ofta ställs högt i de domstolar där det sitter tekniska meddomare*. En av orsakerna härtill kan vara att ett fall inför domstol oftast äger rum långt efter ingivandet av patentansökan. En annan orsak är att de tekniska meddomarna till viss del tycker att en teknisk lösning ligger nära till hands i de fall den ligger närliggande för dem själva. Kommittéerna har härvid framhåvt att den erforderliga uppfinningshöjden skall bedömas i förhållande till om det varit närliggande för den fiktiva genomsnittsfackmannen, men inte för en verklig expert vilken äger en konstruktionsförmåga utöver den genomsnittliga.

“Münchenkonventionen”

CONVENTION ON THE GRANT OF EUROPEAN PATENTS (EUROPEAN PATENT CONVENTION [EPC]) of 5 October 1973*

text as amended by Decision of the Administrative Council of the European Patent Organisation of 13 December 1994 (Official Journal of the European Patent Office 1995, 9 et seq.)

Patenterbarhet

Artikel 54 Nyhet [Novelty]

- (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.
(3) Dessutom; innehållet i ingivna Europeiska patentansökningar, för vilka ansökningsdagen äger prioritet i förhållande till dagen angiven i § 2 och vilken var publicerad under Artikel 93 denna dagen eller efter, skall väl övervägas omfattas av teknikens ståndpunkt.
- (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.

Artikel 56 Uppfinningshöjd [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.

En uppfinning skall övervägas innefatta uppfinningshöjd om, med hänsyn till teknikens ståndpunkt, det inte är uppenbart för genomsnittsfackmannen. Om teknikens ståndpunkt även innefattar dokument inom ramen för innebörden av Artikel 54, § 3, skall dessa dokument inte anses vara utslagsgivande för om det föreligger uppfinningshöjd.

Artikel 69 Patents omfattning [Extent of protection]

- (1) The extent of the protection conferred by a European patent or a European patent application shall be determined by the terms of the claims. Nevertheless, the description and drawings shall be used to interpret the claims.

(2) For the period up to grant of the European patent, the extent of the protection conferred by the European patent application shall be determined by the latest filed claims contained in the publication under Article 93. However, the European patent as granted or as amended in opposition proceedings shall determine retroactively the protection conferred by the European patent application, in so far as such protection is not thereby extended.

(1) "I fråga om europeiskt patent och europeisk patentansökan bestäms patentskyddets omfattning av patentkravens innehåll. För förståelsen av patentkraven får emellertid ledning hämtas från beskrivning och ritningar."

Filing and requirements of the European patent application

Artikel 83 [Disclosure of the invention]

The European patent application must disclose the invention in a manner sufficiently clear and complete for it to be carried out by a person skilled in the art.

* The Convention has entered into force: on 7 October 1977 for Belgium, Germany, France, Luxembourg, The Netherlands, Switzerland, Great Britain; on 1st May 1978 for Sweden; 1st December 1978 for Italy; 1st May 1979 for Austria; 1st April 1980 for Liechtenstein; 1st October 1986 for Greece and Spain; 1st January 1990 for Denmark; 1st December 1991 for Monaco; 1st January 1992 for Portugal; 1st August 1992 for Ireland; 1st March 1996 for Finland.

U.S. Patent Act of 1952

USC § 103: "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 to be patented and prior art are such that subject matter as 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".

PCT, Patent Cooperation Treaty

Article 33 The International Preliminary Examination

(1) The objective of the international preliminary examination is to formulate a preliminary and non-binding opinion on the questions whether the claimed invention appears to be novel, to involve an *inventive step* (to be non-obvious), and to be industrially applicable.

(2) For the purposes of the international preliminary examination, a claimed invention shall be considered *novel* if it is not anticipated by the prior art as defined in the Regulations.

(3) For the purposes of the international preliminary examination, a claimed invention shall be considered to involve an *inventive step* if, having regard to the prior art as defined in the Regulations, it is not, at the prescribed relevant date, obvious to a person skilled in the art.

(4) For the purposes of the international preliminary examination, a claimed invention shall be considered *industrially applicable* if, according to its nature, it can be made or used (in the technological sense) in any kind of industry. "Industry" shall be understood in its broadest sense, as in the Paris Convention for the Protection of Industrial Property.

(5) The criteria described above merely serve the purposes of international preliminary examination. Any Contracting State may apply additional or different criteria for the purposes of deciding whether, in that State, the claimed invention is patentable or not.

(6) The international preliminary examination shall take into consideration all the documents cited in the international search report. It may take into consideration any additional documents considered to be relevant in the particular case.

PATENTVERKET

Patentansökningsnummer
8703161-3 (PCT/EP86/00786)

UPPFINNARE Gunnar Hedenberg , Uddevalla SE.

BENÄMNING Förfarande, anordning och medel för automatisk framställning av födoämnen såsom bröd och kakor

ANFÖRDA PUBLIKATIONER: US A 4 550 654 (99-348), NL A 8 403 013 (B65D 75/54)

SAMMANDRAG:

En anordning för automatisk framställning av födoämnen i styckeform, såsom bröd, av en degliknande substans omfattar ett hus försett med cylindrar (230, 233) lämpade att fastgöras till motstående ändar av flexibel påse (12), som innehåller ingredienserna. En degbehandlings- och gräddningskammare (212) är försedd med övre och undre slitsformade öppningar (220, 222) Påsen förflyttas fram och åter genom sidsöppningarna- för knådning av degen, som sedan gräddas« i kammaren De variabla gräddningsparametrar, som beror på de ingående ingredienserna och produkten, kontrolleras med hjälp av instruktioner avlästa från påsen med hjälp av ett sökorgan (270) Instruktionerna innehåller och sträckkod < 121), som kan innehålla en första identifikationsdel, som anger att påsen är lämpad att behandlas i anordningen, och en andra styrdel för att instruera anordningen med avseende på bearbetningsstegen.

PATENTKRAV

1. Anordning för automatisk framställning av födoämnen i styckeform från degliknande substans och omfattande ett hus, som är försett med organ (17) lämpade att fasthålla motstående kanter av flexibel påse (12) innehållande ingredienser för den degliknande substansen, knådningorgan (88; 224, 226) för mekanisk bearbetning av ingredienserna i påsen och omfattande organ (84, 85, 230, 232) för att åstadkomma en relativ rörelse mellan påsen (12) och

knådningsorganen (88; 224, 226), så att ingredienserna knådas till en degliknande substans, värmebehandlingsmedel för gräddning av den knådade degliknande substansen, samt programmerbara kontrollorgan för att styra driften av knådningsorgan och värmebehandlingsmedel, varvid en ytterligare omfattar avsökare (120; 270) placerad invid den bana, som påsen (12) rör sig i under påverkan av rörelseorganen för att maskinellt avläsa information (121). på påsen och avge signal till kontrollorganet för att aktivera detsamma.

2. Anordning enligt patentkrav 1, kännetecknad därav att avsökaren (120; 170) är inrättad att läsa första information som anger att påsen (12) är av en typ, som är lämpad för behandling i anordningen, samt ändra information. invid den första informationen för att med ledning därav avge automatiska signaler i beroende av utvalda parametrar avseende knådning och värmebehandling.
3. Anordning enligt patentkrav 2, kännetecknad därav att åtminstone den ena informationen innehåller en streckkod, eller del därav.
4. Anordning enligt patentkrav 2, kännetecknad därav att den första informationen innehåller ett karakteristiskt mönster eller en figur.
5. Anordning enligt patentkrav 2, kännetecknad därav att kontrollorganet är inrättat att i gensvar till den första informationen motta order bestämda av den andra informationen.
6. Anordning enligt patentkrav 1, kännetecknad därav att fasthållningsorganen är placerade på övre och undre cylindrar (84, 85; 230; 232) lämpade att ta emot de motstående kanterna av den flexibla påsen (12), och att knådningsorganen omfattar ett övre och ett undre par av varandra motstående rullar (88; 224, 226) , vart och ett placerade så, att de medger en slits mellan rullarna genom vilken påsen kan passera, samt medel.(109, 252, 258) inrättade att föra isär de övre rullarna för att låta i påsen innehållen gas strömma ut, och omfattande kammar (114; 244) vid motstående Andar av den övre cylindern, 60m dr vridbar kring cylinderns rotationsaxel, anslag (115; 246, 248) på cylindern och kammarna för att åstadkomma en svängande rörelse hos kammarna mellan ett första och ett andra läge i beroende av en fram- och återgående rotationsrörelse hos cylindern, varvid kammarna

har en perifer kamyta och svängbara kamföljare är inrättade att samverka med kamyterna och att svängas av desamma samt att kamföljarna påverkade förbindelseorganet är förskjutbara i längdriktningen för att åstadkomma translatorisk rörelse i den ena av rullarna i det övre paret mot och från den andra rullen.

7. Förfarande vid automatisk framställning av födoämnen i styrkeform från en degliknande substans kännetecknad av därav att man använder en påse (12) innehållande ingredienserna för den degliknande substansen, åstadkommer en relativ rörelse mellan påsen och knådningsorgan (88; 224, 226), så att ingredienserna i påsen mekaniskt bearbetas till en degliknande substans, samt gräddar den degliknande substansen, varvid knådning och gräddning styrs av ett lagrat program och förfarandet omfattar ett inledande steg innebärande automatisk avsökning av påsen under dess rörelse för att maskinellt avläsa information (121) på påsen och aktivera det lagrade programmet att styra knådnings- och gräddningsmomenten i enlighet därmed
8. Förfarande enligt patentkrav 7, kännetecknat därav att avsökningssteget omfattar läsning av en för maskin läsbar information för att fastställa lämpligheten av påsen för behandling enligt förfarandet, och läsning av en andra maskinläsbar information invid den första informationen och avseende automatiska order till det lagrade programmet, så innehåller valda parametrar rörande knådning och gräddning av ingredienserna i påsen (12).
9. Förfarande enligt patentkrav 8, kännetecknat därav att åtminstone den ena av informationerna består av en streckkod eller del därav.
10. Förfarande enligt Patentkrav 8, kännetecknat därav att den första informationen innehåller ett karakteristiskt mönster eller en figur.
11. Flexibel förslutbar påse innehållande åtminstone de torra ingredienserna för framställning av födoämne i styckeform av en degliknande substans genom knådning och gräddning kännetecknad där att den är försedd med första maskinläsbar information ägnad att identifiera påsen som lämpad att behandlas i en apparat för bearbetning av densamma, samt andra maskinläsbar information invid den första informationen och lämpad att avge automatiska order till apparaten i

beroende av valda parametrar avseende knådning och gräddning av ingredienserna.

12. Påse enligt patentkrav 11, kännetecknad därav att åtminstone den ena av informationerna består av streckkod eller del därav.
13. Påse enligt patentkrav 11, kännetecknad därav att den första informationen innehåller ett karakteristiskt mönster eller en figur.
14. Påse enligt patentkrav 11, kännetecknad därav att den omfattar två avdelningar, skilda åt av en mekaniskt genombryter vägg, varvid den ena Avdelningen 4 innehåller torra ingredienser och den andre avdelningen är lämpad att innehålla flytande ingredienser.

UTDRAG UR UTLÅTANDE

HOLMQVIST PATENTBYRÅ

Patentansökningsnummer

83850344.9 och 8703161-3 (PCT/EP86/00786)

îSyftet med detta utlåtande är att fastställa i vilket avseende och till vilka delar äldre publikationer eventuellt föregriper uppfinningenî.

Vid granskning av patenten och privata undersökningar framkom 12 publikationer som delvis föregriper uppfinningen. îDe publikationer som kommer närmast är de amerikanska patenten nr 4.234.605 'Takeuchi' och nr 4.189.992 'Barry'î.

îUS patent nr 4.189.992 'Barry' avser ett brödbakningssystem försett med ett program som efter ett uppgjort schema jäser degen ett önskat antal gånger. Mellan jäsningarna bearbetas degen genom att den knådas mellan i bakkärlet belägna plattor, rörliga mot och från varandra. Knådningen och jäsningen genomföres i ett tempererbart utrymme, där även bakningen skerî.

îVad dessa publikationer saknar är användningen av en plastpåse som kärl i vilket blandningen, jäsningen, knådningen och eventuellt gräddningen av degen äger rum. Dessa patentskrifter föregriper därför icke uppfinningenî.

Bedömning av uppfinningen

îFör bedömningen av uppfinningen måste även undersökas om de delar av uppfinningen som inte direkt föregrips genom äldre publikationer för fackmannen på området är näralliggande.

Sedan 1965 är genom den amerikanska patentskriften 3.194.185 îSpinosaî tidigare känt en 'method of preparing pastry dough for baking, which consists of placing the dough ingredients within said bag, rolling said dough within said bag into a sheet of the same general shape as that of said bag, and removing said bag to expose the shaped sheet of dough.'

Denna metod ger således anvisning om ett helt manuellt förfarande där jäsningen och utbakningen sker i konventionell bakugn.

Genom franska patentskriften 2.152.518 'Unilever' (Sv. 7211423-4) är tidigare känt en apparat för att blanda och knåda exempelvis prover för bakteriologiska eller kemiska försök, men även för knådning av matvaruprodukter. Apparaten innefattar en 'hållare för fasthållning av en elastisk, tunnväggig påse med mynning mot

en fästplatta så att påsen säkert fasthålls, medan knådningen av matvaruprodukter i den temporärt förseglade påsen pågår. Det knådningsverkan utövande organet kan innefatta antingen ett eller ett flertal stötdon, rullar eller hjul, som är anordnade att bearbeta den elastiska behållarens väggar, så att krafter kommer att påverka materialet inuti behållaren'.

Genom båda dessa sistnämnda publikationer är således användningen av plastpåsar tidigare känd, där knådningen av innehållet kan ske antingen manuellt eller maskinellt, medelst på påsens utsida verkande krafter.

Enligt gängse begrepp uppvisar en uppfinning uppfinningshöjd om den för fackmannen ej är närliggande i förhållande till teknikens ståndpunkt. Väsentligt vid denna bedömning är därvid, kopplingen mellan problemet och dess lösning, dvs att uppfinningen utgör lösningen av ett angivet problem eller en uppgift. I föreliggande ansökan är problemet att, utan manuell arbetsinsats och utan att söla ner kärll och arbetsredskap, som kan bränna fast och förkolna, åstadkomma en kvalitativt mycket högvärdig produkt (bröd) vid en förutbestämd tidpunkt. De båda kända bakapparaterna enligt Takeuchi och Barry löser inte detta problem. Takeuchi's patent är inordnat i en klass A21C1/02, dvs 'mixing and kneading machines for the preparation of dough', medan Barry's patent är inordnat i klass A47327/62, dvs 'Cooking-vessels', by devices for automatically controlling the heat supply by switching off heaters or for automatically lifting the cooking-wessels.' Unilevers patent inordnades i två klasser, nämligen dels i B01F13/00 som avser 'other mixers: mixing plant, including combinations of dissimilar mixers.' och dels i C12K1/10, som avser 'apparatus for enzymology or microbiology.'

Generellt sett skulle en sammankoppling av två eller flera publikationer kunna betecknas som för fackmannen närliggande, om det för fackmannen är självklart att sätta dessa informationer i samband med varandra.

Den andra fråga som i detta sammanhang måste besvaras, är överförandet av den genom Unilever kända tekniken till en bakningsapparat enligt det amerikanska patentet 4.234.605 'Takeuchi' för fackmannen närliggande? Det torde vara uppenbart att de praktiska fördelar som erhålls med apparaten enligt uppfinningen är så utslagsgivande för den nya apparatens funktion, att om denna idé hade varit självklar borde den sedan länge ha tillämpats vid bakapparater enligt de båda förstnämnda amerikanska patenten.

Vad som talar för uppfinningshöjden är att användandet av idén med plastpåsen som behandlingskärll i en helautomatisk bakapparat medför en utomordentligt stor och ny teknisk effekt, nämligen framställningen av en nybakad kvalitetsprodukt med råvaror som utgångsmaterial, utan att söla ner apparaturen och i en miljö

(den îslutnaî plastpåsen) där råvarornas egen inneboende arom och jästkultur bringas till full utveckling.

En annan ofta framhållen, men icke desto mindre viktig omständighet, som är ett ytterligare indicium på att uppfinningshöjd föreligger, är att behovet, att dagligen och utan manuell insats kunna bjuda på ny- och hembakat bröd, har förelegat i många decennier, dock utan att någon kunnat lösa problemet. De anförda publikationerna Takeuchi (1977), Barry (1979) och Ugarte-Mendia (1977) ger ett klart belägg för att fackvärlden har försökt att lösa problemet dock utan att ha lyckats.

Avslutningsvis konstaterar jag , att ingen av de anförda publikationerna beskriver en apparat, som kan utföra alle de nödvändiga funktionerna: blandningen av ingredienserna, knådningen av degen, jäsningen och bakningen, utan att degrester kvarbli i blandningsapparaturen eller kärletî.