



JURIDISKA FAKULTETEN
vid Lunds universitet

Niklas Sigesgård

Patentering av affärsmetoder

Examensarbete
20 poäng

Handledare: Björn Andersson
Ulf Maunsbach

Ämnesområde: Immaterialrätt

VT 2001

Innehåll

SAMMANFATTNING	1
FÖRKORTNINGAR	2
1 INLEDNING	3
2 METOD	5
2.1 Syfte	5
2.2 Avgränsningar	5
2.3 Metod och material	6
2.4 Fortsatt framställning	6
3 GENERELLT OM PATENT	7
3.1 Vad är ett patent ?	7
3.2 Internationella överenskommelser	9
3.2.1 Pariskonventionen och PCT	9
3.2.2 EPC	10
3.2.2.1 Förhållandet mellan nationell rätt och EPC	11
4 AFFÄRSMETODBEGREPPET	12
5 PATENTERING AV AFFÄRSMETODER ENLIGT EPC	14
5.1 Rättskällor	14
5.2 Patenterbarhetskriterier	14
5.2.1 Uppfinning	15
5.2.2 Nyhetskravet	15
5.2.3 Uppfinningshöjd	16
5.2.4 Industriell användbarhet	16
5.2.5 Utövande	16
5.2.6 Förhållandet mellan konventionstexten och patentering av affärsmetoder	17
5.3 Utvecklingen i praxis	17
5.3.1 T 208/84 Vicom	17
5.3.2 T 854/90 IBM Cardreader	19
5.3.3 T 769/92 Sohei	20
5.3.4 T 1002/92 Pettersson - Queueing system	21
5.3.5 T 931/95 Pension Benefit Systems Partnership	21
5.3.6 T 935/97 och T 1173/97 IBM Computer related invention I & II	23

5.3.7	Realkredit EP 0838063	24
5.4	Europeiska affärsmetodpatent i dagsläget	25
5.4.1	Patenteringsmöjligheter i dagsläget	25
5.4.2	Vad ligger i begreppet teknisk?	26
6	PATENTERING AV AFFÄRSMETODER I USA	30
6.1	Allmänt	30
6.2	U.S.C. 35	30
6.2.1	Allmänt	30
6.2.2	Statutory subject matter	31
6.2.3	Nyhet	32
6.2.4	Uppfinningshöjd (obviousness)	33
6.3	Utveckling i praxis	33
6.3.1	Diamond v. Diehr	34
6.3.2	In re Schrader	35
6.3.3	In re Alappat	36
6.3.4	State Street Bank v. Signature Financial Group	37
6.3.5	AT&T v. Excel Communications	38
6.4	Amerikanska affärsmetodpatent i dagsläget	39
6.4.1	Patenteringsmöjligheter i dagsläget	39
6.4.2	Vad ligger i begreppet “useful, concrete and tangible result”?	40
7	DEBATTEN KRING PATENTERING AV AFFÄRSMETODER	42
7.1	Den samhällsekonomiska nyttan av affärsmetodpatent	42
7.2	Bad Patents	45
7.3	Debatten i Europa	46
8	KOMPARATION	47
9	SLUTSATSER	50
BILAGA A		53
	European Patent Convention, art. 52-57 samt art. 83, regel 27 och 29	53
BILAGA B		57
	35 U.S.C §§ 100-112	57
KÄLLFÖRTECKNING		63
RÄTTSFALLSFÖRTECKNING		67

Sammanfattning

Det här examensarbetet i immaterialrätt behandlar möjligheten att erhålla patent för affärsmetoder enligt amerikansk rätt och enligt den Europeiska Patentkonventionen, EPC. Arbetet redogör för materiell, i dagsläget gällande rätt i de båda rättsystemen. Vid redogörelsen fästs särskild vikt vid den praxis som utvecklats. Avslutningsvis görs en jämförelse av patenterbarheten enligt de båda systemen och skillnaderna analyseras.

EPC och den amerikanska lagstiftningen uppvisar stora materiella likheter vad beträffar patenterbarheten av uppfinningar. Emellertid har rätten utvecklats olika genom praxis, framförallt med avseende på de senaste årens praxis kring patenterbarheten av affärsmetoder. Författaren konstaterar att det är möjligt att erhålla patent för affärsmetoder enligt amerikansk rätt, men att detta inte är möjligt enligt EPC. Vidare drar författaren slutsatsen att båda systemens patenterbarhetskriterier är behäftade med nackdelar. Den europeiska regleringen är för diffus medan den amerikanska medger patentering i allt för stor utsträckning. En negativ sida av skillnaderna mellan systemen är att den tidigare enhetlighet och internationella harmonisering som förekommit på området riskerar att försvinna genom att praxis även fortsättningsvis divergerar.

Förkortningar

CCPA	Court of Custom and Patent Appeals
CAFC	Court of Appeals for the Federal Circuit
EPC	European Patent Convention
EPO	European Patent Office
F.2d	Federal Reporter second series
F.3d	Federal Reporter third series
MPEP	Manual for Patent Examination Procedure
OJ EPO	Official Journal of the EPO
PCT	Patent Cooperation Treaty
PRV	Patent och Registreringsverket
RÅ	Regeringsrättens Årsbok
U.S.C.	United States Code
USPTO	United States Patent and Trademark Office
WIPO	World Intellectual Property Organisation

1 Inledning

Under den senare halvan av nittioalet och fram till idag har bruket av internet formligen exploderat. De företag som internetbaserar delar av sin verksamhet har mångdubblats. Framförallt i relationen mellan företaget och slutkonsumenten har många företag valt att etablera kommunikations- och försäljningskanaler via internet. Detta medförde att e-handels boomen var ett faktum under slutet av nittioalet. Inte långt därefter började många företag inse att det var svårt att bedriva lönsam näthandel. Att ta betalt för nättjänster visade sig var svårare än många trodde. Näthandelns fördelar till trots skall ju varan som kunden köper ändå levereras och detta låter sig inte alltid göras via internet. Kraven på näthandlarnas logistiska system blev stora och många företag visade sig inte besitta det kunnande och de resurser som krävdes för att bedriva framgångsrik e-handel. Plötsligt stod dotcomdöden för dörren. Bokus.com, Boxman och Matomera är exempel på företag som fick kasta in handduken i den hårda konkurrensen.

Bland kännare och IT-gurus talades det om att de företag som verkligen skulle kunna nå lönsamhet genom e-handel var de företag som inte bara sålde sin produkt på nätet utan dessutom levererade den via internet. Flera branscher spåddes kunna ta del av denna ofantliga guldgruva. Leverans av programvara, musik, böcker och tidningar skulle utan problem kunna göras digitalt. De logistiska kostnaderna skulle drastiskt minska och ökad lönsamhet skulle därmed bli ett faktum.

Nu fanns det emellertid en person vid namn Charles C Freeny Jr. som redan tidigt insåg potentialen med digitala leveranser. 1985 beviljade USPTO det så kallade ”Freeny” eller ”E-data” patentet.¹ Patentet avser ett ”System for Reproducing Information in Material Objects at a Point of Sale Location”. Den nuvarande innehavaren av E-data patentet, har valt att tolka patentet som att det täcker all handel där hela eller delar av köpeobjektet levereras digitalt.² E-data erbjöd över 25000 företag en licens att utnyttja den patenterade tekniken och tecknade även ett flertal licenser. Några företag vägrade att teckna licens och tre intrångsmål har behandlats eller behandlas fortfarande av amerikanska domstolar. En domstol har valt att tolka patentkraven snävt och fann därför inte att något intrång hade begåtts.³

I Europa har enligt den Europeiska Patentkonventionen, EPC, datorprogram och affärsmetoder uttryckligen undantagits från patenterbarhet som sådana.⁴ Undantaget till trots har det sedan senare halvan av 1980-talet i praktiken varit

¹ US patent no. 4,528,643.

² Berkowitz, Jeffery A., *Business Method Patents in the US*, s 29 f.

³ District Court for the Southern District of New York, mål nr. 95-CV-6871. Jfr. Berkowitz, s 31.

⁴ EPC, art. 52(2)-(3).

möjligt att patentera datorprogram och efter två ytterligare beslut av Europapatentverkets besvärdsnämnd 1999 har möjligheterna ökat ytterligare. Beträffande möjligheten att patentera affärsmetoder har dock den europeiska inställningen varit fortsatt restriktiv.

I USA avkunnade en federal appellationsdomstol 1998 en dom som ansågs öppna vägen för patentering av affärsmetoder i USA.⁵ Följden blev en explosionsartad ökning av patentansökningar för affärsmetoder och särskilt då sådana som avser handel via ett elektroniskt nätverk. De europeiska immaterialrättsjuristerna har med skräckblandad förtjusning följt affärsmetodpatentens utveckling hos sina amerikanska kolleger och många börjar bli oroliga för att den fortsatt restriktiva hållningen hos Europapatentverket, EPO, allvarligt påverkar konkurrenskraften hos de europeiska företagen och då särskilt bland de företag som tävlar i den globala och allt hårdnande konkurrensen på e-handelsarenan.

Vad finns det då för skillnader beträffande möjligheten att patentera en affärsmetod i Europa respektive USA? Är det överhuvudtaget motiverat att förläna ett företag en tjuugoårig ensamrätt på ett av de mest renodlade konkurrensmedlen i samhället, nämligen det sätt som företaget väljer att bedriva handel på? Finns det något som tyder på att patentering av affärsmetoder överhuvudtaget är samhällsekonomiskt lönsamt?

Ovanstående frågor kommer att behandlas i det examensarbete i immaterialrätt som du just har börjat läsa.

⁵ State Street Bank & Trust Co. v. Signature Financial Group Inc. 149 F.3d 1368 (Fed. Cir. 1998).

2 Metod

2.1 Syfte

Syftet med föreliggande arbete är att undersöka möjligheten att patentera affärsmetoder enligt amerikansk rätt respektive enligt den Europeiska Patentkonventionen, EPC. Ett ytterligare syfte med arbete är att redogöra för den debatt kring affärsmetodpatent som bedrivits, främst i USA men även i Europa, samt att klargöra författarens ståndpunkt i den aktuella debatten.

2.2 Avgränsningar

Möjligheten att patentera affärsmetoder har under senare tid fått särskild uppmärksamhet på grund av den snabba utvecklingen av system för e-handel och andra datorimplementerade finansiella och ekonomiska system. Det finns en tydlig koppling mellan affärsmetodpatent och patentering av datorprogram. Arbetet kommer därför att riktas mot patenterbarheten av just datorimplementerade uppfinningar och affärsmetoder. Patenterbarheten av andra uppfinningar faller således utanför detta arbetes ramar. Detta medför att de patenterbarhetskriterier som inte särskilt påverkas av att det patentsökta föremålet är en affärsmetod eller ett datorprogram, t.ex. nyhet, uppfinningshöjd och industriell användbarhet, kommer att behandlas mer ytligt. I stället kommer fokus att hamna på de kriterier som är centrala för affärsmetoder, nämligen det europeiska kravet på teknisk karaktär och det amerikanska kravet på ett användbart, konkret och materiellt resultat.

Patent är endast ett sätt att skydda en intellektuell prestation. Det finns alternativa immaterialrättsliga skyddsformer som skulle kunna vara tillämpliga på affärsmetoder, t.ex. upphovsrätt och skydd enligt lagstiftning om företagshemligheter. Uppsatsen koncentrerar sig emellertid på patent som skyddsform och därmed faller alternativa skyddsformer utanför arbetet.

I Europa präglas situationen i många länder av att två patentsystem gäller parallellt; ett system bygger på nationell rätt och ett annat bygger på EPC. Uppsatsen kommer förutom patenterbarhet enligt amerikansk rätt endast att behandla patenterbarhet enligt EPC. De nationella rättssystemen lämnas utanför detta arbete.

Som tidigare nämnts syftar uppsatsen till att granska patenterbarheten. En fråga skild från denna är vilka verkningar som ett patent får sedan det väl blivit meddelat. Den senare frågan kommer inte att beröras i uppsatsen.

2.3 Metod och material

Uppsatsen utgörs av en studie i materiell, gällande rätt i två olika rättssystem. Metoden vid denna studie har varit rättsdogmatisk. Materialet har i stor utsträckning utgjorts av praxis. Författaren har i största möjliga mån försökt använda sig av förstahandskällor, men i viss utsträckning, främst vad gäller äldre avgöranden från EPO, har författaren i brist på annat tvingats förlita sig på sammandrag eller referat av fallen.⁶ Arbetet avslutas med en komparativ studie mellan de båda rättssystemen.

2.4 Fortsatt framställning

Författaren avser inledningsvis att kort redogöra för patentsystemets innebörd och funktion. Läsaren får också en kort genomgång av de viktigaste internationella överenskommelserna på området.

I avsnitt 4 definieras begreppet affärsmetod i sådan utsträckning att läsaren skall få en förståelse för vilka slags företeelser som avses med begreppet under den fortsatta redogörelsen. I samma kapitel åskådliggörs även det nära samband som föreligger mellan patent på affärsmetoder och patent på datorprogram.

Avsnitt 5 och 6 redogör för patentering av affärsmetoder i Europa respektive USA. Redogörelsen inbegriper såväl innehållet i lagstiftningen som betydelsen av den praxis som utvecklats på området i respektive rättssystem.

Avsnitt 7 avser att spegla den debatt som förekommit kring affärsmetodpatent och i kapitel 8 analyseras det material som redogjorts för i avsnitt 5-7. Uppsatsen avslutas med en sammanfattning av författarens slutsatser.

⁶ De fall som författaren saknat tillgång till är T 204/84, T 26/86 och T 38/86.

3 Generellt om patent

3.1 Vad är ett patent ?

Syftet med patent är att främja utvecklingen genom teknisk innovation. Ett patent innebär att staten ger innehavaren en ensamrätt att yrkesmässigt utnyttja den uppfinning som patentet avser. Patent innebär således inte en obegränsad rätt för innehavaren att utöva uppfinningen utan enbart att denna har rätt att hindra andra från att utnyttja densamma. Patentinnehavarens möjlighet att till fullo utnyttja uppfinningen kan begränsas av andra regleringar, t.ex. av miljölagstiftning eller immateriella rättigheter tillhörande tredje man. Ensamrätten är begränsad i tiden (vanligtvis till 20 år efter ansökningsdagen). Ett patent innebär att innehavaren åtnjuter ett av staten sanktionerat monopol på sin uppfinning. Förutsatt att uppfinningen har ett kommersiellt värde är således ett patent mycket värdefullt. Möjligheten att erhålla patent fungerar därför som ett incitament till teknisk utveckling.

I utbyte mot monolet är uppfinnaren skyldig att offentliggöra sin uppfinning. Uppfinnaren skall lämna en korrekt och så pass fullständig beskrivning av uppfinningen att en fackman självständigt skall kunna utöva densamma. De patent som beviljas och de patentansökningar som blivit offentliga samlas i ett register och utgör därefter en teknisk informationsbank som är tillgänglig för allmänheten. Även om de konkurrerande företagen inte har rätt att utnyttja uppfinningen kommersiellt kan de ändå ta del av de tekniska lösningar som ryms i patentet och lägga dessa till grund för sin egen forskning. Ensamrätten stimulerar dessutom konkurrenterna till att ta fram alternativa tekniska lösningar som inte omfattas av patentet.

Patentsystemet främjar således teknisk innovation dels genom att erbjuda uppfinnare en ensamrätt till sina tekniska prestationer och dels genom att förse allmänheten med information om all teknik som finns tillgänglig inom ett område.

Det samhällsekonomiska motivet till att införa patent som ett immaterialrättsligt skydd för tekniska prestationer bygger alltså på en avvägning. Nyttan av att främja teknisk innovation och offentliggörandet av tekniska uppfinningar vägs mot den nackdel i form av de ökade kostnader som det medför att förläna ett tidsbegränsat monopol åt uppfinnaren.⁷

Ett patent utgör som tidigare nämnts en rätt för innehavaren att hindra andra från att utnyttja den patenterade idén. Detta ställer ett krav på att idén är tillräckligt konkret och avgränsad för att det klart skall framgå vad patentet omfattar.

⁷ Hart et al, *The Economic Impact of Patentability of Computer Programs*, s 28.

Räckvidden av patentet anges i patentkraven som definierar exakt vad uppfinnaren söker skydda.

En ytterligare effekt av patentsystemet är att endast sådana företeelser som är möjliga att avgränsa genom ett monopol är möjliga att patentera. Det finns ett antal företeelser som ansetts omöjliga att monopolisera. En upptäckt, t.ex. att ett visst ämne har en speciell smälttemperatur, betraktas som opatenterbar. Även vetenskapliga teorier, t.ex. teorierna kring att materia består av atomer och atomer i sin tur består av protoner, neutroner och elektroner, anses vara opatenterbara. Det är ej heller möjligt att patentera en helt mental process eller en tankekonstruktion, t.ex. division eller addition.⁸ Ovanstående företeelser anses höra till hela mänskligheten och anses ligga till grund för vetenskapligt och tekniskt arbete. Det skulle därför vara orättfärdigt att ge en individ ensamrätt över sådant. ”*Phenomena of nature, though just discovered, mental processes and abstract intellectual concepts are not patentable, as they are the basic tools of scientific and technological work*”.⁹ En fråga som dryftats i flera olika rättsfall både i Europa och USA är huruvida ett datorprogram är att betrakta som en mental process och därmed opatenterbar.¹⁰

Det finns ytterligare undantag från det patenterbara området, men dessa har istället motiverats med att ett patentskydd inte anses motiverat utifrån det underliggande syftet med patentsystemet, nämligen att främja innovation, eller att det av andra orsaker skulle anses som omoraliskt eller i övrigt stridande mot seder och bruk att medge patentering. Till dessa undantag räknas i Europa bland annat metoder för medicinsk behandling av människor och djur.¹¹

Patent utgör endast en skyddsform för uppfinningar. Inom det immaterialrättsliga området kan det emellertid finnas alternativa skyddsformer som i viss mån är tillämpliga, t.ex. upphovsrätt och skydd enligt lagstiftning som rör företagshemligheter. Upphovsrätten är tillämplig på litterära och konstnärliga verk och har därför inte tekniska prestationer som sitt huvudsakliga skyddsobjekt. Emellertid faller till exempel datorprogram inom det upphovsrättsliga skyddsområdet. Fördelen med ett upphovsrättsligt skydd är att detta uppstår i och med skapandet av den intellektuella prestationen och således inte är beroende av något ansökningsförfarande som tar tid och pengar i anspråk. Den stora nackdelen med upphovsrätten som skyddsform är att skyddet endast skyddar den specifika utformningen av prestationen och inte den bakomliggande idén. Dessutom omfattar upphovsrättsskyddet inte ett oberoende skapande av en likadan prestation.

⁸ Beresford, *Patenting Software under the European Patent Convention*, s 2.

⁹ *Gottschalk v. Benson*, 409 U.S 63, (1972), s 67.

¹⁰ Se t.ex. *Gottschalk v. Benson*, men även Beresford, *Patenting Software under the European Patent Convention*, s 3.

¹¹ EPC art. 52(4). Fram till 1977 ansågs spelmaskiner tjäna ett omoraliskt syfte i USA och klassades därför som opatenterbara, se Durham, *Patent Law Essentials*, s 64.

Fördelen med skydd enligt lagstiftning om företagshemligheter ligger också i ett billigt och snabbt skydd. Skyddsformen kräver ingen registrering och som framgång av beteckningen krävs heller inget offentliggörande av skyddsobjektet. Till nackdelarna hör problem med att hålla prestationen hemlig samt att oberoende utveckling av en likadan prestation inte skyddas. Vidare är det enligt vissa nationella regleringar kring företagshemligheter, däribland den svenska, tillåtet att genom så kallad reverse engineering av produkter tillverkade genom en hemlig process undersöka tillverkningsmetoden och därefter fritt utnyttja densamma.

3.2 Internationella överenskommelser

Det immaterialrättsliga området kännetecknas av en mängd internationella överenskommelser för att harmonisera lagstiftningen stater emellan. Detta har ansetts särskilt viktigt just inom det immaterialrättsliga området eftersom skyddsobjekten ofta är lättrorliga och inte är beroende av några nationsgränser. För att nå ett fullgott skydd för en immateriell rättighet krävs ofta ett skydd som gäller över hela eller stora delar av världen.

3.2.1 Pariskonventionen och PCT

En av de viktigaste immaterialrättsliga överenskommelserna är Pariskonventionen för industriellt rättsskydd från 1883. Till denna är totalt 160 olika stater anslutna och dessa bildar *Parisunionen*. Konventionen bygger på tre huvudprinciper, nämligen principerna om territorialitet, minimiskydd och nationell behandling.¹² I klartext betyder detta att nationell rätt gäller inom landets egna territorium och endast där. Den nationella rätten måste leva upp till vissa minimivillkor och medborgare från andra konventionsländer skall ges minst samma rättsskydd som landets egna medborgare.

För medlemmar i Parisunionen skapades 1970 PCT – Patent Cooperation Treaty, ett fördrag som gör det möjligt att sända in en ansökan för att erhålla patent i flera länder. Fördraget trädde i kraft 1979.¹³ Ansökan inlämnas antingen till ett nationellt patentverk eller till WIPO. WIPO – World Intellectual Property Organization, är en organisation under FN som verkar på det immaterialrättsliga området. WIPO har sitt säte i Genève och administrerar 21 olika fördrag på immaterialrättens område, däribland Pariskonventionen och PCT. Endast den första delen av ansökningsförfarandet är centraliserat under PCT. När en första granskning har blivit gjord i enlighet med PCT delas ansökan upp i flera nationella och/eller regionala ansökningar där den slutliga granskningen och beviljandet av patentet sker.

¹² Kocktvedgaard/Levin, *Lärobok i immaterialrätt*, s 41.

¹³ För närvarande har totalt 112 stater tillträtt PCT.

En ansökan om patent enligt PCT kallas för en internationell patentansökan och när en sådan inkommer till ett patentverk görs en "international search". Sökningen utförs av någon av de större nationella eller regionala patentverken, däribland Sveriges PRV, eller det europeiska patentverket EPO. Den internationella sökningen syftar till att klarlägga vad som är känt bland allmänheten vid dagen för ansökans ingivande och om det således finns något tidigare känt som kan hindra beviljande av ansökan med avseende på nyhetskravet. Efter den internationella sökningen lämnas ansökan över till de respektive nationella eller regionala patentmyndigheter till vilka ansökan har designerats. Dessa är inte skyldiga att acceptera den internationella sökningen som gjorts utan det står respektive patentmyndighet fritt att bevilja eller avslå ansökan.

USA och samtliga länder i den Europeiska Unionen har tillträtt såväl Pariskonventionen som PCT.

3.2.2 EPC

1977 trädde den europeiska patenträttskonventionen, EPC, i kraft. Syftet med EPC är att centralisera patenteringsförfarandet. Istället för att söka patent i vart och ett av de olika länderna gör EPC det möjligt att genom en ansökan och en prövning erhålla patent i flera av konventionsstaterna. EPC trädde i kraft i slutet av 1977 efter att ha ratificerats av Belgien, Frankrike, Luxemburg, Nederländerna, Tyskland, Schweiz och Storbritannien. Sverige tillträdde EPC 1978.

För närvarande är 20 europeiska länder anslutna och ytterligare sex länder har tecknat ett utvidgningsavtal med EPO som innebär att även om länderna inte är fullvärdiga medlemmar, är det ändå möjligt att genom det centraliserade ansökningsförfarandet erhålla patent i dessa länder.¹⁴ Ytterligare åtta stater har erbjudits att tillträda EPC med verkan från den 1 juli 2002.¹⁵

Syftet med EPC är alltså att patent skall kunna erhållas i flera medlemsländer efter endast ett ansökningsförfarande. Härigenom effektiviseras patenteringsförfarandet för de olika medlemsländerna. Det blir billigare och enklare att erhålla patent i flera länder. EPC reglerar med några få undantag endast själva meddelandet av patent, dvs ansöknings-, gransknings- och prövningsförfarandet. Detta innebär dock att det patenterbara området anges av EPC. Huruvida det överhuvudtaget är möjligt att få patent på en uppfinning bestäms alltså utifrån EPC. När ett patent

¹⁴ Medlemmar är: Belgien, Cypern, Danmark, Finland, Frankrike, Grekland, Irland, Italien, Lichtenstein, Luxemburg, Monaco, Nederländerna, Portugal, Schweiz, Spanien, Storbritannien, Sverige, Turkiet, Tyskland och Österrike. Associerade länder är: Albanien, Lettland, Litauen, Makedonien, Rumänien och Slovenien.

¹⁵ Länder som erbjudits detta är: Bulgarien, Estland, Polen, Rumänien, Slovenien, Slovakien, Tjeckien och Ungern.

väl är meddelat tar den nationella lagstiftningen vid. De rättsverkningar som ett beviljat patent medför bestäms alltså av nationell lag. Detta framgår av EPC art 2(2). EPC medför dock vissa begränsningar även i medlemsstaternas materiella patenträtt. I art 138 EPC anges till exempel att europapatent¹⁶, dvs patent som meddelats av EPO, endast får upphävas på vissa angivna grunder. Vidare garanteras samtliga europapatent som avser metoder ett indirekt produktskydd enligt art 64(2), oavsett den nationella lagstiftningen. Intrång i ett europapatent behandlas enligt nationell rätt (art 64(3)).

Även om patent som utfärdas av EPO kallas för europapatent är det egentligen inte tal om något specifikt patent. Istället är resultatet av en beviljad EPC-ansökan en knippe nationella patent. I ansökan anges i vilka av medlemsländerna som patent önskas – ansökan designeras till olika länder.

3.2.2.1 Förhållandet mellan nationell rätt och EPC

I Sverige giltiga patent kan meddelas antingen enligt nationell lag av PRV eller enligt EPC av EPO. Innehållet i patentlagen är överensstämmande med EPC vad beträffar möjligheten att bevilja patent. Detta hänger samman med en stark önskan att internationalisera och harmonisera patenträtten över gränserna som manifesterats i flera unioner och fördrag, bl a Parisunionen och EPC. Det är därför viktigt att även praxis för meddelande av patent är överensstämmande mellan PRV och EPO. Det vore orimligt om det gick att erhålla patent enligt det ena förfarandet, men inte enligt det andra eftersom båda förfarandena kan leda till patent giltiga i Sverige.

Sedan Sverige tillträdde EPC har Regeringsrätten och Högsta domstolen valt att hänvisa till EPO-praxis i några fall.¹⁷ I RÅ 1990 ref 84 skriver Regeringsrätten således att *"Sveriges anslutning till den europeiska patentkonventionen motiverar att vi i vår interna rättstillämpning, inom ramen för vad som är förenligt med vår lagstiftning, beaktar den praxis vid tillämpning av motsvarande bestämmelser i den europeiska patentkonventionen som kommer till uttryck inom EPO."*

Samtliga länder som är anslutna till EPC befinner sig i samma situation som Sverige. Det finns två system för att erhålla patent i landet, nämligen enligt nationell rätt och enligt EPC. Det saknas anledning att anta att någon av de övriga konventionsstaterna har en nationell patenträtt som skiljer sig från EPC i något större avseende, liksom att nationell praxis i något viktigare avseende avviker från EPO:s praxis.

¹⁶ I EPC art 2(1) kallas patent som utfärdats i enlighet med konventionen för European patents. I detta arbete kommer beteckningen europapatent att användas.

¹⁷ RÅ 1990 ref 84, RÅ 1991 not 483 samt NJA 2000, s 497.

4 Affärsmetodbegreppet

För förståelsen av det fortsatta arbetet är det nödvändigt att i viss mån definiera begreppet affärsmetod. Det är emellertid inte nödvändigt att ge en definitiv och väl avgränsad innebörd av begreppet. Den vida definition som begreppet ges här är tillräcklig för att läsaren skall förstå i stora drag vilka företeelser som avses när möjligheten att patentera affärsmetoder diskuteras.

Ordet affärsmetod är en sammansättning av delarna affär och metod och det är därför lämpligt att bryta ner begreppet i dessa delar för att analysera innebörden. En metod kan beskrivas som en serie åtgärder eller konsekutiva steg som skall utföras för att nå ett bestämt resultat.¹⁸ Det är möjligt att erhålla patent för en metod, dvs de krav som anges för att definiera uppfinningen kan utformas som flera steg för att nå ett bestämt resultat.

Affärs- delen i affärsmetodbegreppet härstammar från den engelska motsvarigheten "*business*", vilket är ett begrepp med en mycket vid innebörd. Begreppet associeras vanligen med handel, dvs köp och försäljning av olika produkter och tjänster, men i begreppet affärsverksamhet inryms även bokföring och annan administrativ verksamhet i driften av ett företag.¹⁹ I den franska versionen av Europeiska Patentkonventionen används begreppet *activités économiques* som motsvarighet till engelskans *business method*. Att inbegripa allehanda ekonomiska aktiviteter i begreppet affär stämmer inte överens med den gängse svenska betydelsen, men i sammansättning med begreppet metod blir innebörden något mer traditionell. Begreppet affärsmetod kan alltså definieras som en metod hänförlig till ekonomiska aktiviteter.

I patenträttslig mening har affärsmetodbegreppet blivit ett samlingsbegrepp som innefattar mer än metoder hänförliga till ekonomisk verksamhet. Hit hänförs även metoder för utbildning, träning, nöjen med flera verksamheter som är av icke teknisk natur.

En anordning som används i affärsverksamhet, t.ex. en kassaapparat eller en skrivmaskin, har traditionellt sett alltid ansetts vara patenterbar om den uppfyller de grundläggande patenterbarhetskriterierna, nämligen nyhet, uppfinningshöjd och industriell tillämpbarhet. Däremot har rena affärsmetoder eller processer där

¹⁸ Method: Systematic procedure for doing something, Longman Concise English Dictionary, 1985; Metod: Planmässigt tillvägagångssätt för att uppnå ett visst resultat, Svensk Ordbok, Esselte, 1986.

¹⁹ Business: **2a** commercial or mercantile activity engaged in as a means of livelihood **b** one's regular employment, profession or trade **c** commercial or industrial enterprise **d** economic transactions or dealings, Longman Concise English Dictionary, 1985.

själva metoden saknar anknytning till någon speciell anordning ansetts vara opatenterbara.²⁰

På samma sätt ansågs datorprogram länge vara opatenterbara eftersom de betraktades som anvisningar för att utföra en process eller metod utan någon som helst fysisk förankring. De ansågs utgöra mentala processer snarare än tekniska. Efterhand har emellertid synen på datorprogrammets patenterbarhet förändrats och idag anses det under vissa förutsättningar vara möjligt att patentera datorprogram i både Europa och USA.

Med hjälp av en eller flera konventionella persondatorer, antingen fristående eller sammankopplade i ett nätverk, har det blivit möjligt att helt eller delvis automatisera en affärsprocess genom speciellt utformad programvara. Det är sålunda möjligt att sluta avtal på elektronisk väg eller att leverera ett köpeobjekt, t.ex. ett musikstycke eller ett datorprogram, digitalt via ett nätverk.

Ett patent på en sådan programvara skulle kunna innebära att själva affärsmetoden i sig omfattades av patentet. Allt utom de instruktioner som definierar och automatiserar själva affärsprocessen kan ju vara helt vanliga och redan kända komponenter i en persondator. Ofta hänförs därför också patent där kraven riktas mot en konventionell dator som är specialprogrammerad för att utföra en viss affärsmetod som affärsmetodpatent. I det perspektivet kan ett affärsmetodpatent betraktas som en speciell variant av ett programvarupatent. Det är denna koppling mellan affärsmetoder och datorprogram som gett det båda företeelserna en väsentligen likartad utveckling i patenträttsligt hänseende.

Sammanfattningsvis kan alltså affärsmetodbegreppet sägas innefatta metoder som hänför sig till verksamheter av icke teknisk natur. I många sammanhang används dock en något snävare definition av begreppet affärsmetod. Begreppet avser då just metoder som rör ekonomisk och finansiell verksamhet. Begreppet omfattar också anordningar i form av tidigare kända och helt konventionella datorer som specialprogrammerats för att utföra en affärsmetod.

²⁰ Beresford, paper, s 3.

5 Patentering av affärsmetoder enligt EPC

5.1 Rättskällor

EPC består av 178 artiklar, 112 implementeringsregler samt tre tillhörande protokoll. Dessutom finns det utfärdat *guidelines for the examination in the EPO*. Riktlinjerna är avsedda att vägleda och samordna granskningen av patentansökningar inom EPO, men är inte bindande. Det innebär att besvärnsnämnderna inte behöver följa riktlinjerna utan kan välja att avvika från dessa och ge konventionstexten en annan tolkning. En sådan avvikelse skall emellertid motiveras.²¹

Riktlinjerna utgör alltså inget mer än generella och icke-bindande riktlinjer. Den primära rättskällan utgörs i stället av konventionstexten sådan den tolkas av besvärnsnämnderna.

5.2 Patenterbarhetskriterier

Kriterierna för patenterbarhet enligt EPC återfinns i art 52-57.
Art 52(1):

European patents shall be granted for any inventions which are susceptible of industrial application, which are new and which involve an inventive step.

De grundläggande kraven är alltså att det skall röra sig om en **uppfinning** som är **industriellt tillämpbar, ny** och som har **uppfinningshöjd**. Stadgandet skall ges bredast möjliga tolkning. Alla tekniska områden som inte uttryckligen undantas skall vara öppna för patentering om kriterierna i stadgandet uppfylls. Undantag från stadgandet skall tolkas snävt.²² Utöver dessa kriterier kräver EPC även att uppfinningen kan **utövas** av en fackman med ledning av ansökan.²³ Patenterbarhetskriterierna kommer att behandlas var för sig nedan.

²¹ Rules of Procedure of the Boards of Appeal, art. 15.

²² Lunzer, Singer: *The European Patent Convention, Revised English Edition*, s 110.

²³ EPC art 83.

5.2.1 Uppfinning

En uppfinning betraktas oftast som angivandet av ett problem och lösningen på sagda problem. I konventionstexten anges inte vad som skall anses som en uppfinning, däremot anger art. 52(2) en icke uttömmande uppräkningslista av företeelser som ej skall betraktas som uppfinningar.

The following in particular shall not be regarded as inventions within the meaning of paragraph 1:

- (a) discoveries, scientific theories and mathematical methods;*
- (b) aesthetic creations;*
- (c) schemes, rules and methods for performing mental acts, playing games or doing business, and programs for computers;*
- (d) presentations of information.*

Art. 52(2) förbjuder alltså uttryckligen patentering av såväl affärsmetoder som datorprogram. Regleringen ger inget utrymme för tolkningen att företeelserna skulle kunna vara patenterbara ens under särskilda omständigheter. Emellertid inskränks räckvidden av art. 52 (2) i art. 52(3) genom att patenterbarhet för de i (2) angivna företeelserna endast utesluts till den del som patentet hänför sig till företeelsen i sig:

The provisions of paragraph 2 shall exclude patentability of the subject matter or activities referred to in that provision only to the extent to which a European patent application or European patent relates to such subject-matter or activities as such.

Förhållandet mellan art. 52(2) och 52(3) har varit föremål för en omfattande diskussion i praxis och detta kommer att redogöras för längre fram i arbetet (avsnitt 5.3).

5.2.2 Nyhetskravet

Patenterbarhet förutsätter absolut nyhet, dvs det som patentsöks får inte vara känt eller ha gjorts tillgängligt för allmänheten tidigare. I art. 54 anges att en uppfinning skall betraktas som ny om den inte utgör del i "state of the art". På svenska används uttrycket "teknikens ståndpunkt" och anses innefatta allt som gjorts tillgängligt för allmänheten. Till teknikens ståndpunkt hör enligt 54(3) även sådant som inte gjorts tillgängligt för allmänheten, men som finns i en europapatentansökan som är designerad till samma stater och som ingivits tidigare än den ansökan som skall prövas.

5.2.3 Uppfinningshöjd

För patenterbarhet krävs enligt art. 56 att uppfinningen når uppfinningshöjd, dvs den skall innehålla ett så kallat *inventive step*. Kravet uppfylls om uppfinningen för en fackman inte är närliggande i förhållande till teknikens ståndpunkt.²⁴ De delar av teknikens ståndpunkt som anges i 54(3), dvs andra europapatentansökningar, skall inte beaktas när man avgör uppfinningshöjden utan endast när man betraktar nyhetskravet. Kravet på uppfinningshöjd skall inte förväxlas med komplexitet. Även mycket enkla uppfinningar kan nå uppfinningshöjd och en enkel men genial lösning på ett vid anblicken komplext problem kan till och med utgöra indicium för att uppfinningshöjd föreligger.²⁵ Det krävs ej heller att uppfinningen utgör en förbättrad lösning på ett problem i förhållande till de lösningar på problemet som redan finns utvecklade. Det relevanta är huruvida lösningen är icke uppenbar för fackmannen.²⁶

5.2.4 Industriell användbarhet

Begreppet industriell användbarhet ges en vid betydelse. En uppfinning anses vara industriellt användbar om den kan användas i någon sorts industri, inklusive jordbruk (art. 57). Begreppet industri inbegriper alla sorters näringar. Regleringen avser att utesluta uppfinningar som saknar all praktisk nytta från patenterbarhet. Detta innebär emellertid inte att uppfinningen måste innebära ett tekniskt framsteg för att betraktas som industriellt användbar.²⁷ Om den industriella användbarheten inte framstår som självklar måste beskrivningen ange hur uppfinningen skall kunna utnyttjas industriellt.²⁸

5.2.5 Utövande

Utövandekravet som ges i art. 83 innebär att ansökan skall dokumentera uppfinningen på ett sådant sätt att en fackman med ledning av ansökan skall kunna utöva uppfinningen. Det krävs alltså att ansökan når en viss specifikationsgrad. Vidare skall beskrivningen enligt regel 27(1)(e) ange minst ett sätt att utöva uppfinningen. Utövandekravet innebär också ett krav på reproducerbarhet. Uppfinningen skall kunna utövas flera gånger med samma resultat.

²⁴ I den engelska texten används uttrycket "*not obvious to a person skilled in the art*"

²⁵ Case Law of the Boards of Appeal of the European Patent Office, 3rd edition, 1998, Part I, Kap D, p. 7.6. http://www.european-patent-office.org/case_law/english/index.htm

²⁶ Case law of the Board of Appeal, Part I, Kap D, p. 4.3.

²⁷ Koktvedgaard/ Levin, s 209.

²⁸ Implementing regulations to the EPC, rule 27(1)(f).

5.2.6 Förhållandet mellan konventionstexten och patentering av affärsmetoder

Beträffande de ovan behandlade patenterbarhetskriterierna är det definitionen av uppfinning som har varit stridsfrågan vad beträffar möjligheten att patentera affärsmetoder och datorprogram. Båda företeelserna undantas från patentering enligt art. 52(2). Emellertid skall stadgandet ges en snäv tolkning och räckvidden av stadgandet minskar ytterligare genom art. 53(3). Undantagen från patentering i art. 52(2) har motiverats med att företeelserna i uppräknningen är antingen abstrakta (upptäckter, teorier etc.), eller icke-tekniska (estetiska skapelser, framläggande av information etc.). I motsats till dessa skall därför en uppfinning vara konkret och ha en teknisk karaktär.²⁹ Kravet på teknisk karaktär framgår implicit ur Implementing Regulations to the EPC, regel 27 och 29. I regel 27(1)(a) och (c) anges att beskrivningen skall specificera det tekniska område till vilket uppfinningen hänför sig samt vilket tekniskt problem uppfinningen löser. Att uppfinningen skall lösa ett tekniskt problem brukar även betecknas som att uppfinningen skall ha en *teknisk effekt*. I regel 29(1) anges att patentkraven skall ange vad som sökes skydd för i termer av uppfinningens tekniska särdrag. Angivandet av tekniska särdrag anses även innebära ett krav på att uppfinningen skall ha en viss konkretionsgrad. Det räcker inte med ett abstrakt koncept på en lösning utan lösningen måste ha en konkret skepnad.³⁰

5.3 Utvecklingen i praxis

Artikel 52 har varit föremål för en omfattande tolkning av EPO:s besvärnämnder. Besvärnämnderna har i ett flertal avgöranden försökt att klargöra innebörden av art. 52(2) och 52(3). Avgörandena har behandlat såväl datorprogramrelaterade uppfinningar som affärsmetoder. Nedan följer en redogörelse av några av de fall som har varit avgörande för tolkningen av patenterbarheten, särskilt med avseende på datorprogram och affärsmetoder.

5.3.1 T 208/84 Vicom³¹

Ansökan avsåg en apparat och en metod för att bearbeta digitala bilder. Genom att använda speciella matematiska algoritmer kunde skärpa och kontrast i bilden ökas eller minskas. Granskningsavdelningen avslog ansökan med motiveringen att ansökan avsåg en matematisk metod som sådan och därmed ej var patenterbar enligt EPC art. 52(2)(a).

²⁹ EPO Guidelines for Substantive Examination, Chapter IV, 2.1.

³⁰ Randes, *Patentering av programvara* s 28.

³¹ T 208/84 sådant det återgetts i bland annat Case Law of the Boards of Appeal of the EPO, 3d ed. 1998, Randes mfl.

Besväravdelningen ansåg emellertid att även om den bakomliggande idén till en uppfinning består i en matematisk metod skall ett patentkrav som avser en teknisk process i vilken den matematiska metoden används inte anses vara riktat mot den matematiska metoden som sådan. En matematisk algoritm utövas på siffror och resultatet representeras av siffror. Algoritmen är abstrakt och genererar inget konkret tekniskt resultat. Om algoritmen däremot tillämpas på ett föremål (t.ex. en digital bild) med hjälp av tekniska medel (t.ex. en specialprogrammerad dator) och föremålet därigenom förändras, handlar det inte om enbart en algoritm utan om en teknisk process, dvs en konkret tillämpning av den abstrakta metoden. Ett patentkrav som avser en teknisk process som utförs med hjälp av ett datorprogram kan inte heller anses utgöra ett datorprogram som sådant. Kravet avser ju hela processen och inte bara datorprogrammet.

Sammanfattningsvis menade alltså besvärskommittén att ansökan inte avsåg vare sig en matematisk metod eller ett datorprogram som sådant och därmed var föremålet för ansökan att betrakta som en uppfinning i den mening som ges i art. 52(1) EPC. Avgörande för att bestämma patenterbarheten är vilket bidrag till teknikens ståndpunkt som uppfinningen i sin helhet lämnar. Det är oväsentligt huruvida uppfinningen består av hårdvara eller mjukvara. Valet mellan att använda hårdvara eller mjukvara skall inte bero på möjligheten att få patent utan på tekniska och ekonomiska överväganden.

Vicom-fallet var ett av de första fallen där ett datorprogram medgavs patentering och öppnade därmed dörren för patent på datorsystem där själva uppfinningen låg i datorprogrammet. I fallet T 26/86 – Koch & Sterzel X-ray apparatus behandlades bland annat frågan huruvida en uppfinning som bestod av såväl tekniska som icke tekniska beståndsdelar var patenterbar. Besvärskommittén menade att förekomsten av icke tekniska beståndsdelar i en uppfinning inte frångick uppfinningens tekniska karaktär. Uppfinningen skall betraktas i sin helhet och om den använder sig av tekniska medel skall den betraktas som patenterbar om de övriga förutsättningarna (dvs industriell tillämpbarhet, nyhet och uppfinningshöjd) är uppfyllda.³² Detta resonemang utvecklades bland annat i T 38/86 där det sades att eftersom patenterbarhet utesluts endast i den utsträckning som ansökan hänför sig till ett förbjudet område *som sådant*, förefaller intentionen med EPC vara att tillåta patentering i de fall då uppfinningen innebär ett bidrag till tekniken på ett område som inte är uteslutet från patentering.³³

³² T 26/86, enligt Case Law of the Boards of Appeal of the EPO, 3d ed., 1998, s 32.

³³ T38/86, enligt Case Law of the Boards of Appeal of the EPO, 3d ed., 1998, s 32.

5.3.2 T 854/90 IBM Cardreader

Även ansökningar som direkt rör affärsmetodbegreppet har varit föremål för granskning av besvärsnämnden. Ett av de första fallen rörde en patentansökan från IBM. Ansökan gällde ett metodkrav för en kortautomat. Syftet med uppfinningen var att en potentiell användare inte skulle behöva ansöka om ett nytt särskilt kort (t.ex. medlemskort, bankkort, bensinkort etc. med magnetremsa) för den aktuella maskinen utan istället skulle ett kort som användaren redan innehade, avsett för en annan organisation eller automat kunna användas.

Maskinen läste av och lagrade den unika information som fanns på ett kort som redan tillhörde användaren. Informationen kompletterades med kreditinformation som angavs av användaren. Efter kontroll kunde användaren fortsättningsvis använda det gamla kortet även i den nya automaten. Uppfinningen minskade således antalet kort som en användare skulle kunna behöva och reducerade därigenom även de kostnader som förekommer i samband med ansökan och utfärdande av sådana kort.

Ansökan avslogs eftersom den inte avsåg en uppfinning enligt art. 52(1). Metoden jämfördes med ett ansökningsförfarande där automaten utgjorde ansökningsblanketten och informationen på det tidigare utfärdade kortet utgjorde informationen som skulle fyllas i på blanketten. Metoden ansågs på så vis vara del av en affärstransaktion.³⁴ Förekomsten av tekniska komponenter ansågs inte ändra på detta. Bidraget till teknikens ståndpunkt låg i sin helhet utanför det patenterbara området.

*"A claim which, when taken as a whole, is essentially a business operation, does not have a technical character and is not a claim to a patentable invention within the meaning of Article 52(1) EPC, even though the claimed method includes steps which include a technical component. The true nature of the claimed subject-matter remains the same, even though some technical means are used to perform it."*³⁵

I IBM cardreader-fallet låg själva nyheten i att användaren skulle kunna använda sitt gamla kort i en ny maskin. I den idén ligger inga tekniska lösningar eller överväganden. All teknisk anknytning i ansökan, till exempel kortläsare som kunde läsa kreditkort, lagra informationen och sätta denna samman med ytterligare information från kortinnehavaren var tidigare känd.

³⁴ T 854/90, OJ EPO 1993, s 676.

³⁵ Ibid, s 669.

Fallet utgör en nyansering i förhållande till Koch & Sterzel-fallet.³⁶ Det räcker inte med att en uppfinning består av en blandning av tekniska och icke tekniska beståndsdelar för att denna skall betraktas som patenterbar. Beståndsdelarna måste på ett tekniskt vis lösa ett tekniskt problem.

5.3.3 T 769/92 Sohei

Ansökan avsåg ett datasystem och en metod för hantering av flera olika oberoende ekonomiska verksamheter, däribland åtminstone redovisning och lagerhållning. Uppfinningen kunde utövas på en vanlig persondator. Själva idén låg i att samma användargränssnitt användes för att mata in data i programmet oavsett vilket arbetsområde (redovisning, lagerhållning, personaladministration etc.), som användes i det aktuella fallet. Att hela tiden kunna använda sig av samma välkända skärmbild vid inmatning av data underlättar för användaren. Den inmatade informationen sparades i olika filer och kunde sedan hämtas i olika kombinationer beroende på vilket system eller syfte som informationen behövdes i. Uppfinningen medförde även att data aldrig behövde matas in mer än en gång till skillnad från fallet då skilda dataprogram användes för de olika verksamheterna.

Besvärnämnden granskade frågan huruvida datorsystemet vara att betrakta som en uppfinning enligt art. 52. I enlighet med tidigare praxis konstaterades att en blandning av tekniska och icke tekniska särdrag är möjligt att patentera om dessa ger ett tekniskt bidrag på ett område som inte är uteslutet från patentering enligt art. 52. Bidraget kan ligga i det tekniska problem som löses, sättet det löses på, eller genom den tekniska effekt som erhålls genom lösningen. Till detta lade besvärnämnden sedan att uppfinningar som kräver tekniska överväganden för att realiseras också kan falla inom det patenterbara området.

*"The very need for such technical considerations implies the occurrence of an (at least implicit) technical problem to be solved (Rule 27 EPC) and (at least implicit) technical features (Rule 29 EPC) solving that technical problem."*³⁷

Ett sådant tekniskt övervägande ansågs vara resonemanget för hur ett och samma användargränssnitt skulle kunna användas för flera olika system så att informationen som matades in kunde användas av båda systemen oberoende av varandra.³⁸

Frågan huruvida uppfinningen skulle anses falla utanför det patenterbara området såsom varande en affärsmetod berördes endast som hastigast. Sökanden menade att det inte var de olika verksamheternas karaktär av affärsverksamhet i form av

³⁶ T 26/86 Koch & Sterzel X-ray apparatus.

³⁷ T 762/92, p 3.3 in fine.

³⁸ Beslutet p. 3.7.

redovisning och lagerhållning som var viktigt i kraven utan snarare det faktum att det rörde sig om flera och oberoende verksamheter med ett gemensamt användargränssnitt. Besvärnsnämnden menade att kraven föll inom det patenterbara området om man frånsåg begränsningen att kraven avsåg redovisning och lagerhållning. Att kraven innehöll ytterligare särdrag som i sig var uteslutna från patentering medförde inte enligt tidigare praxis (se ovan T 26/86, 5.3.1) att kravet föll utanför det patenterbara området.³⁹

5.3.4 T 1002/92 Pettersson - Queueing system

Ansökan avsåg ett kölappssystem avsett att användas t.ex. i en bank. Systemet möjliggjorde det för kunden att ange vilken slags tjänst denne ville få utförd, t.ex. kreditärenden, valutaväxling etc. Systemet kopplade sedan samman det aktuella könumret med den önskade tjänsten och den eller de betjäningsplatser som hade möjlighet att ta hand om den aktuella tjänsten. När en specifik betjäningsskiva blev ledig för betjäning, visades det närmast följande könummer som antingen specifikt önskade den aktuella tjänsten eller som inte angivit något speciellt önskemål om betjäningsskiva.

Ett konkurrerande företag invände och hävdade att patentet avsåg en affärsmetod, vilket utesluter patentering enligt art. 52(2)(c). Besvärnsnämnden betraktade uppfinningen som affärsutrustning och inte som en affärsmetod och därmed var patentering inte utesluten. Art. 52(2) utesluter vissa kategorier från patentering. Dessa har gemensamt att de är abstrakta och av icke teknisk natur. Uppfinningen i det aktuella fallet ansågs emellertid vara ett fysiskt objekt av klart teknisk natur som hade ett praktiskt tillämpningsområde. Inget av undantagen i art. 52(2) ansågs därför tillämpliga. De riktar ju sig mot abstrakta och icke tekniska uppfinningar.

Frågan om uppfinningshöjd skall avgöras skilt från frågan huruvida en uppfinning överhuvudtaget föreligger enligt art. 52. Detta framgår bland annat av det aktuella fallet och fall T 1173/97, p 8. Den tekniska effekt som uppfinningen medför kan redan förekomma i teknikens ståndpunkt utan att uppfinningen utesluts från det patenterbara området enligt art. 52.⁴⁰ Emellertid kan bedömningen av uppfinningshöjden komma att påverkas och patentering nekas med hänsyn till art. 56.

5.3.5 T 931/95 Pension Benefit Systems Partnership

Ansökan avsåg metod och apparatur för att driva ett privat pensionssystem. Arbetsgivare ger ofta sina anställda förmåner i form av olika slags privata pensionssystem. Uppfinningen bestod av en metod där arbetsgivaren betalade

³⁹ Ibid, p. 3.5-3.6.

⁴⁰ T 1173/97, p 8, OJ EPO 1999, s 609. Se 5.3.6.

pensionsavgifter beräknade på de anställdas medelålder, löneläge, administrativa kostnader för systemet etc. till en "master trust institution". Fonden tog emot avgifterna från flera arbetsgivare och fördelade dessa mellan livförsäkringar till de anställda inom ramen för ett huvudavtal och en sidofond som i sin tur investerade i räntebärande papper såsom statsobligationer. Utbetalningar och utdelningar vidareförmedlades till de anställda ur sidofonden.

EPO:s granskningsavdelning avslag ansökan med motiveringen att den hänförde sig till en affärsmetod som saknade teknisk karaktär och därmed var utesluten från patentering enligt art. 52(2) och 52(3). Sökanden överklagade beslutet och grundade sin talan bland annat på att uppfinningen "*consisted of a technical tool serving an actuary when doing its job in the industry of business and fund management.*"⁴¹ Sökanden hävdade också att uppfinningen bearbetade data som representerade fysiska enheter på samma sätt som i Vicom-fallet och att ansökan därmed inte riktade sig mot en affärsmetod som sådan. Vidare argumenterade sökanden för att uppfinningen hade teknisk karaktär eftersom vissa av kraven krävde resurser för databehandling. I andra hand hänvisade sökanden till ett alternativt krav där kraven utformades som anordningskrav och därmed kom att avse en fysisk apparat.

Besvärnämnden hänvisade till tidigare praxis och menade att det för patenterbarhet krävs teknisk karaktär, teknisk effekt, eller i vart fall tekniska överväganden i samband med implementeringen av uppfinningen. Den aktuella uppfinningen utgjordes av en metod där information av rent administrativ, försäkringsteknisk, eller finansiell art beräknades och behandlades. Sådana beräkningar utgjorde typiskt sett steg i utövandet av affärsmetoder. Uppfinningen utgjorde därför inte annat än en affärsmetod som sådan och var därmed undantagen från patentering. "*A feature of a method which concerns the use of technical means for a purely non-technical purpose and/or for processing purely non-technical information does not necessarily confer a technical character to such a method.*"⁴² Förhållandet att uppfinningen innehöll resurser för databehandling ändrade inte uppfinningens karaktär som icke-teknisk (Jfr T 26/86, ovan 5.3.1).

*"The Board notes that the mere occurrence of technical features in a claim does thus not turn the subject-matter of the claim into an invention within the meaning of Article 52(1). Such an approach would be too formalistic and would not take due account of the term "invention"."*⁴³

Besvärnämnden accepterade med viss tveksamhet sökandens andrahandsyrkande där kraven var utformade till att avse en apparat för att kontrollera pensionssystemet, t.ex. en specialprogrammerad dator. Patentkrav

⁴¹ T 931/95, summary of facts and submissions, avsnitt IV.

⁴² T 931/95, domskälen p. 3.

⁴³ Ibid.

som uttryckligen riktar sig mot en fysisk enhet, t.ex. en dator, kan omöjligt anses riktade mot enbart ett datorprogram eller en matematisk algoritm i sig.⁴⁴ Det fanns inget stöd i praxis för att de tekniska särdragen behövde vara nya för att uppfinningen skulle falla inom det patenterbara området.

”An apparatus constituting a physical entity or concrete product suitable for performing or supporting an economic activity, is an invention within the meaning of Article 52(1) EPC.”⁴⁵

Det är alltså möjligt att uppfylla uppfinningskravet i art. 52 genom att inkorporera uppfinningen i en fysisk enhet såsom en dator. Den fysiska enheten behöver inte vara ny för att kravet i art. 52 skall uppfyllas.

Emellertid fann besvärnsnämnden att uppfinningen sådan den utformats i sökandens andrahandsyrkande saknade uppfinningshöjd och därmed inte var patenterbar enligt art. 56. De förbättringar som uppfinningen medförde hörde väsentligen till de ekonomiska områdena och kunde därmed inte bidra till uppfinningshöjden. I enlighet med tidigare praxis skall bidraget till teknikens ståndpunkt vara av teknisk natur, dvs icke utesluten enligt art. 52(2) (Jfr T 38/86, 5.3.1 ovan). *”Indeed, the improvement envisaged by the invention according to the application is an essentially economic one ie lies in the field of economy, which therefore, cannot contribute to inventive step.”⁴⁶*

5.3.6 T 935/97 och T 1173/97 IBM Computer related invention I & II⁴⁷

Under 1998 och 1999 fattade besvärnsnämnden två uppmärksammade beslut som rörde patenterbarheten av programvara. Båda besluten hänförde sig till patentansökningar från IBM där det som väckte uppmärksamhet var att besvärnsnämnden tillät patentkrav som riktade sig direkt mot datorprogrammet och inte mot ett system (dvs hårdvara och mjukvara) eller en metod. I IBM II löd de kontroversiella kraven: ”A computer program product directly loadable into the internal memory of a digital computer,...” samt ”A computer program product stored on a computer usable medium,...”.⁴⁸ Tidigare hade datorprogram som inte var inladdade i en dator inte ansetts kunna resultera i en teknisk effekt. Detta innebar en nackdel för mjukvaruproducenterna eftersom de fick svårare att beivra patentintrång t.ex. mot handel med patentskyddade datorprogram som fanns på disketter, cd-rom skivor eller som levererades elektroniskt via internet.

⁴⁴ Jfr. T 1002/92 Queing system – Pettersson där kraven riktades mot en fysisk enhet som klassades som affärsutrustning.

⁴⁵ T 931/95, domskälen p. 5, sista st.

⁴⁶ Ibid, p. 8, 3 st.

⁴⁷ T 935/97, ej publicerat, T 1173/97, OJ EPO 1999, s 609.

⁴⁸ Krav 20 resp 21, OJ EPO 1999, s 610.

I och med IBM I & II ansågs datorprogram skyddsbara om de ”possesses the ”potential” to produce [a technical effect]”. Det räcker alltså att det föreligger en potentiell teknisk effekt som realiseras när datorprogrammet exekveras på en dator. Besvärnsnämnden var också noga med att påpeka att det finns datorprogram som saknar såväl faktisk som potentiell teknisk effekt och att dessa inte är patenterbara. ”*Since this paragraph (art. 52(2)(c), författarens anm.) also mentions activities which are clearly outside the realm of technology, the exclusion of computer programs as such can only be understood as intending to exclude these programs to the same extent as these other activities, which all concern non-technical subject-matter. A ”program as such” (excluded from patentability) would therefore in fact be a non-technical program.*”⁴⁹

Fallen innebar att det europeiska skyddet för datorprogram i vissa avseenden t.o.m. blev bredare än det amerikanska. Enligt amerikansk patenträtt måste nämligen ett datorprogram vara fixerat vid någon form av medium eller bärare för att vara patenterbart, medan europeisk patenträtt enligt IBM I och II medger patentering av datorprogram oavsett fixering, t.ex. i form av en elektrisk signal.⁵⁰

5.3.7 Realkredit EP 0838063

Patentansökan avser en metod för att bestämma vilken mix av finansiella instrument som skall användas för att finansiera ett lån som åtminstone delvis kräver återfinansiering innan förfallodagen. Metoden beräknar vilka finansiella instrument som behövs i vilken utsträckning för att ränterisker och ojämnheter i betalningsflödet skall minimeras och i bästa fall helt undvikas, samtidigt som kostnaderna för gäldenären minimeras. Metoden är avsedd att användas av till exempel hypoteksinstitut som lånar ut kapital till företag och privatpersoner. Resultatet av metoden blir att hypoteksinstitutet kan anpassa räntorna efter anskaffningskostnaden på kapitalet och vice versa. I ansökan har formulerats såväl metodkrav som produktkrav för uppfinningen.

Patentet beviljades i april 1999, men blev föremål för ett stort antal invändningar. Patentet upphävdes i april 2001 till följd av invändningarna. Tiden för överklagande av beslutet löpte ut i juni 2001 och enligt EPO:s elektroniska patentregister har sökanden inte inkommit med något överklagande.⁵¹ Tekniska besvärnsnämnden saknar därför anledning att fatta ett prejudicerande beslut i frågan.

⁴⁹ OJ EPO 1999, s 614.

⁵⁰ Küller, Ola, *Inblick i amerikansk patenterbarhet av datorprogramrelaterade uppfinningar*, s 689. Lang, Johannes, *Europe grants e-commerce patents too*, s 13 ff.

⁵¹ www.epoline.org, 2001-08-08.

5.4 Europeiska affärsmetodpatent i dagsläget

5.4.1 Patenteringsmöjligheter i dagsläget

Av EPO:s praxis följer att en uppfinning för att vara patenterbar enligt art. 52 måste ha en teknisk karaktär eller medföra en teknisk effekt. Art. 52(2) som innehåller exempel på företeelser som undantagits från patentering har genom praxis fått en helt annan innebörd. I ljuset av EPO:s praxis bör stadgandet ses som exempel på företeelser som *kan* sakna, men inte nödvändigtvis saknar teknisk karaktär. Därmed *kan* företeelserna komma att betraktas som icke patenterbara, men de behöver inte nödvändigtvis betraktas som det. Avgörande för patenterbarheten är huruvida uppfinningen visar teknisk karaktär eller teknisk effekt och inte huruvida den står nämnd i art. 52(2).

I samband med en revision av EPC under 2000 föreslogs att innehållet i art. 52 skulle ändras, dels för att den dåvarande lydelsen stred mot art. 27(1) i TRIPs avtalet, dels för att åtminstone passagen där datorprogram undantogs från uppfinningsbegreppet var obsolet.⁵² Den föreslagna lydelsen av art. 52(1) löd: *European patents shall be granted for any inventions in all fields of technology, provided that they are new, involve an inventive step and are susceptible of industrial application.* Samtidigt ströks datorprogram från listan över icke patenterbar materia i art. 52(2). Det argumenterades även kring att art. 52(2) och (3) helt skulle strykas. Det förefaller emellertid som om parterna hade svårt att enas och när revisionen var klar stod art. 52 oförändrad med samma lydelse och innebörd som den fått genom besvärnsnämndernas tidigare praxis.⁵³ Kravet på teknisk karaktär kvarstår således som patenterbarhetskriterium.

Förekomsten av icke tekniska beståndsdelar i ett patentkrav fråntar inte uppfinningens dess tekniska karaktär. Likaledes medför inte tillägget av oväsentliga tekniska beståndsdelar till ett patentkrav att detta får en teknisk karaktär. Det tekniska bidraget kan ligga i det tekniska problem som löses, sättet det löses på eller de effekter som lösningen av problemet medför. Det kan också ligga i de tekniska överväganden som krävs för att realisera uppfinningen. Ett fysiskt föremål, t.ex. en dator, har alltid teknisk karaktär, även om denna uteslutande är tänkt att användas för att utföra affärsmetoder. Detta följer av T 931/95 och innebär att en affärsmetod alltid kan inkorporeras i en dator och på så sätt vinna teknisk karaktär. Emellertid riskerar en sådan ansökan att avslås på den grunden att det inte finns något nytt i uppfinningen som hör till det patenterbara området.

⁵² Basic Proposal for the Revision of the EPC, s 37 ff.

⁵³ Press release, Statement by Dr Roland Grossenbacher, Chairman of the Administrative Council of the European Patent Organisation, 2000-11-29, http://www.european-patent-office.org/news/pressrel/2000_11_29_e.htm, 2001-08-07.

Frågan huruvida patentkraven avser en uppfinning enligt art. 52 skall avgöras skilt från frågan huruvida uppfinningen i fråga uppvisar uppfinningshöjd enligt art. 56. För att en uppfinning skall vara patenterbar enligt art. 52 krävs inte att den tekniska karaktären eller effekten är ny i förhållande till teknikens ståndpunkt. För uppfinningshöjd krävs emellertid att skillnaden mellan uppfinningen och det som hör till teknikens ståndpunkt faller inom det patenterbara området. Slutsatsen blir alltså att en uppfinning för att vara patenterbar måste lämna ett bidrag till teknikens ståndpunkt, och att bidraget i sig består av patenterbart material. Detta framgår tydligt i T 931/95, p. 8.

Det är däremot möjligt att en uppfinning vars användningsområde ligger utanför det patenterbara området, ändå kan ge en ny teknisk effekt och därmed vara patenterbar. Frågan är inte vad uppfinningens användningsområde är utan om uppfinningen utgör en teknisk förbättring eller en alternativ lösning på ett tekniskt problem. En fråga som inte har besvarats av EPO är emellertid vad som faller under begreppet teknisk. Teknikbegreppet kommer förmodligen att bli föremål för behandling hos EPO:s överklagandenämnder framöver.⁵⁴ Frågan kommer också att behandlas mer ingående längre fram i uppsatsen.

I EPO:s rättspraxis rörande affärsmetoder och datorprogram har all fokus hamnat på huruvida uppfinningen saknar teknisk karaktär eller inte. Frågan om uppfinningen är tillräckligt konkret eller inte har inte uttryckligen behandlats i samband med patenterbarhetsbedömningen trots att detta utgör en parameter för bedömningen av denna enligt guidelines.⁵⁵ En tänkbar anledning till detta är att en uppfinning som anses vara av teknisk karaktär också uppfyller kravet på konkretion eftersom regel 29 innebär ett krav på angivandet av uppfinningens tekniska särdrag. Kravet på att uppfinningen skall vara så väl dokumenterad i ansökan att den kan utövas av en fackman på området utgör också ett krav på konkretion som faller utanför bedömningen om ansökan avser en uppfinning i art. 52:s mening.

5.4.2 Vad ligger i begreppet teknisk?

Det avgörande kriteriet för patenterbarhet av affärsmetoder enligt EPC är enligt nuvarande praxis att uppfinningen har en teknisk karaktär. Kriteriet till trots saknas fortfarande en exakt definition av begreppet teknisk. Ett klagande från det europeiska patentverket antingen genom ett uttalande eller genom ytterligare praxis från besvärsnämnderna hade avsevärt minskat osäkerheten.

Ordet teknik härstammar från grekiskans *techné* som betyder konst, eller skicklighet. Det kan hänföras till sättet att utöva en verksamhet som kräver

⁵⁴ Tauchert, Wolfgang, *Patent Protection for Computer Programs – Current Status and New Developments*, s 823.

⁵⁵ EPO Guidelines, Kap 4, 2.1.

yrkesmässig färdighet, främst inom fysik eller kemi.⁵⁶ I Concise Oxford Dictionary definieras technical som något som involverar mekanik eller tillämpad vetenskap. Ordet har emellertid i det allmänna språkbruket en mycket vidsträckt betydelse. Teknik kan till exempel användas inom hantverk eller idrotts- och musiksammanhang.

I patentsammanhang har begreppet teknisk definierats av den tyska Högsta domstolen som *"an instruction for a methodical activity using controllable natural forces to achieve a causally assessable result, which without the interposition of human intellectual activity is the direct consequence of controllable natural forces."*⁵⁷ Av definitionen följer att innebörden av begreppet förändras i takt med att människan lyckas kontrollera naturkrafterna. Betraktelsesättet där teknik anses inbegripa lösningen av ett definierat problem är gammalt inom patenträtten.⁵⁸

Definitionen av teknisk kan härledas till Turing-principen, enligt vilken det alltid är möjligt att finna en mekanisk lösning på ett problem om lösningen kan beskrivas genom en algoritm. Algoritmen kan beskrivas verbalt som steg i en process, vilket ofta är fallet i patentansökningar.⁵⁹ Principen innehåller inga andra begränsningar för vilka problem som kan lösas. Att en mekanisk anordning är att betrakta som teknisk är de flesta personer ense om. I enlighet med det resonemang som förs i Vicom-fallet där besvärnsnämnden menar att valet att implementera uppfinningen med hjälp av mjukvara eller hårdvara (dvs mekaniskt eller icke mekaniskt) skall bero på ekonomiska och praktiska överväganden och inte på patenteringsmöjligheten, blir resultatet att alla lösningar som kan beskrivas genom en algoritm är att betrakta som tekniska. Patenteringsmöjligheten skulle i sådana fall bero på om kraven i ansökan är specifika nog att definiera problemet och lösningen på detta så konkret att lösningen teoretiskt sett kan utföras mekaniskt.

Mark Schar menar att begreppet naturkrafter sådant det används i definitionen av tyska Högsta domstolen är utan betydelse.⁶⁰ Den mest naturliga tolkningen av naturkrafter är enligt Schar de i fysiken fyra grundläggande krafterna, nämligen gravitationskraften, den elektromagnetiska kraften och den starka och svaga kärnkraften. Dessa kan användas för att beskriva alla händelser i universum och därmed kan en skiljelinje mellan teknisk och icke teknisk inte baseras på dessa. Istället skall skiljelinjen mellan teknisk och icke teknisk enligt Schar dras mellan teori och praktik, dvs mellan kunskap och tillämpningen av kunskap. *"Science refers to knowledge, technique to its application. Science belongs to the world of thoughts, technique to the world of action. In short, science is thinking, technique is acting. Science has to be conceived in a broad sense*

⁵⁶ Stora ordboken, Liber, 1989, orden techne resp. teknik.

⁵⁷ Tauchert, s 813.

⁵⁸ Schar, *What is Technical*, s 96.

⁵⁹ Tauchert, s 814.

⁶⁰ Schar, s 97 ff.

covering both a fundamental concept as well as a clever idea. Only knowledge which has an application can become technical."⁶¹

Ur resonemanget kring vetenskap och teknik drar Schar slutsatserna att teknik hänför sig till en praktisk handling, dvs den tilldrar sig i den faktiska omvärlden (the outside world) till skillnad från tankar som finns i sinnevärlden (the inside world of man). Den vetenskapliga relationen ställer också ett krav på visshet och i förlängningen repeterbarhet. Handlingen skall ur ett objektiva perspektiv kunna repeteras av tredje man. Kravet på visshet kräver en definition av den praktiska handlingen utifrån dess verkan. Begreppet teknik kräver en bestämd verkan av en bestämd handling, dvs det måste föreligga ett kausalt samband, ett orsak/verkan förhållande.

Schar definierar slutligen teknik som:⁶²

- (i) en lösning
- (ii) på ett problem
- (iii) på ett praktiskt och
- (iv) repeterbart sätt

Problemet skall vara objektiva fastställbart och lösningen måste vara praktisk på så sätt att den kan genomföras av människan. Lösningen skall kunna genomföras med samma resultat av en tredje man. Lösningen behöver inte vara inkaplad i en fysisk produkt, men den måste vara konkret och praktisk på så sätt att den kan fastställas objektiva och inte enbart utgör en tanke. Den får alltså inte enbart förekomma i sinnevärlden. Schar hävdar att den europeiska patenträtten förefaller inriktad på en sådan definition av begreppet och att EPO:s praxis följer en sådan definition.⁶³

Av besvärnsnämndernas praxis beträffande främst datorprogramrelaterade uppfinningar kan följande grova indikationer på vad som är att betrakta som tekniskt utläsas:⁶⁴

- Behandling av fysiska data är tekniskt. Till data som är att betrakta som fysisk räknas kontrollvärden och parametrar som ingår i kontrollen av en process eller data som representerar en digital bild. Monetära värden, finansiell information eller text räknas inte som fysiska data.⁶⁵
- Databehandling som påverkar en dators funktionssätt, till exempel genom att utnyttja minnet effektivare, öka snabbheten eller säkerheten, är tekniskt. En

⁶¹ Ibid, s 99.

⁶² Ibid, s 103.

⁶³ Ibid, s 125.

⁶⁴ Rees, Dai, *The European Patent Office View*, avsnitt 6.

⁶⁵ Se t.ex. T 208/84 och T 931/95.

uppfinring med denna funktion avser enligt författarens uppfattning inte någon affärsmetod.⁶⁶

- Databehandling vars strukturer innebär tekniska överväganden är tekniska. Denna punkten som direkt kan hänföras till T 0769/92 innebär att ett datorprogram där själva nyheten och därmed uppfinningen bygger på hur datorer fungerar är att betrakta som tekniskt, medan datorprogram där uppfinningen bygger på hur ekonomiska system och marknader fungerar inte är att betrakta som tekniska.

Bortsett från dessa tämligen trubbiga riktlinjer saknas en mer precis definition av begreppet teknisk.

⁶⁶ En sådan uppfinning syftar i första hand inte till att implementera en affärsmetod utan till att påverka en dators funktionssätt. Jfr. T 769/92 Sohei där den huvudsakliga frågan var om uppfinningen utgjorde ett datorprogram i sig och inte om den utgjorde en affärsmetod i sig. Ansökan avsåg ju ett datorprogram som behandlade information på ett nytt sätt, medan ändamålet med informationen och dess användning i ekonomisk verksamhet inte var direkt relevant sett i förhållande till patentkravens utformning.

6 Patentering av affärsmetoder i USA

6.1 Allmänt

Enligt konstitutionen har delstaterna exklusiv rätt att lagstifta på alla områden som inte uttryckligen tillerkänns federationen eller som delstaterna inte uttryckligen förbjudits att lagstifta på.⁶⁷ Emellertid har allt fler områden genom en extensiv tolkning av konstitutionen kommit att höra under den federala lagstiftningsmakten.⁶⁸ Patenträtten är ett av de områden som är föremål för en federal lagstiftning. Den federala lagstiftningsrätten på såväl patenträttsområdet som upphovsrättsområdet kan härledas från konstitutionens art. 1 § 8, där kongressen får makt ”To promote the progress of science and useful arts, by securing for limited times to authors and inventors the exclusive right to their respective writings and discoveries.”

Det amerikanska rättssystemet bygger på common-law och är således starkt rättsfallsorienterat. Avgöranden från de högre domstolarna följs regelmässigt även om en amerikansk domstol inte är bunden av sina egna prejudikat.⁶⁹

Patent beviljas av USPTO – United States Patent and Trademark Office. Beslut av USPTO överklagas precis som alla övriga patenträttsliga spörsmål till Court of Appeals for the Federal Circuit – CAFC, som är en specialdomstol för överklaganden mot avgöranden meddelade av federala specialdomstolar och domstolsliknande organ.⁷⁰ Den slutgiltiga instansen är federala Högsta domstolen. Högsta domstolen har endast i ett fåtal fall tagit upp patenträttsliga spörsmål till prövning varför prejudikat från CAFC blir den huvudsakliga rättskällan utöver den federala lagstiftningen som återfinns i avdelning 35 av United States Code – U.S.C.

6.2 U.S.C. 35

6.2.1 Allmänt

Det finns vissa särdrag i den amerikanska patenträtten som bör observeras i samband med studiet av patenterbarheten. Till skillnad från den europeiska first-to-file-principen, tillämpas first-to-invent-principen, dvs den person som var först

⁶⁷ Nergelius, *Komparativ Statsrätt*, s 10.

⁶⁸ Bogdan, *Komparativ rättskunskap*, s 149 f.

⁶⁹ Bogdan, s 157.

⁷⁰ Bogdan, s 154. och Durham, s 7.

att uppfinna har rätt till patentet och inte den person som var först att lämna in en patentansökan.

Det finns ingen möjlighet att initiera ett invändningsförfarande innan eller i samband med att ett patent beviljas såsom finns hos EPC. Detta i kombination med att alla utfärdade patent presumeras giltiga medför att en sökande ges stora fördelar. Den enda möjligheten för en konkurrent att angripa ett patent är genom ogiltighetstalan i domstol, vilket medför stora kostnader samtidigt som presumptionen talar för patentinnehavaren.⁷¹

I USA finns det möjlighet att lämna in en så kallad provisorisk patentansökan.⁷² Till skillnad från en vanlig patentansökan behöver en provisorisk ansökan endast innehålla en beskrivning av uppfinningen och de ritningar som är nödvändiga för förståelsen. Ett år efter ansökans ingivande förfaller den provisoriska ansökan om den inte innan dess omvandlas till en icke provisorisk ansökan.

Europeiska patentansökningar publiceras ovillkorligen 18 månader efter ansökningsdagen eller den dag på vilken en ansökan har sin prioritetsgrund. Amerikanska patent kan emellertid under vissa omständigheter hållas hemliga, nämligen om ansökan är provisorisk eller om ansökan endast sker nationellt, dvs inte enligt PCT-systemet eller i något annat land som kräver publicering.⁷³

6.2.2 Statutory subject matter

Enligt konstitutionen ges kongressen rätt att främja "the useful arts". Begreppet anses inbegripa teknologiska framgångar till skillnad från sociala och artistiska sådana.⁷⁴ En ytterligare precisering av patenterbarheten ges i U.S.C avdelning 35. För att en uppfinning skall vara patenterbar skall den uppfylla de kriterier som ges i § 101:

Whoever invents or discovers any new and useful process, machine, manufacture, or composition of matter, or any new and useful improvement thereof, may obtain a patent therefor, subject to the conditions and requirements of this title.

Regleringen är avsiktligt bred och kan närmast anses svara mot det europeiska uppfinningsbegreppet sådant det definieras i art. 52 EPC. Ur regleringen kan utläsas ett nyhetskriterium och ett användbarhetskriterium. Utöver detta skall skapelsen också vara "statutory subject matter", dvs falla inom någon av

⁷¹ Durham, s 32.

⁷² 35 U.S.C § 111(b).

⁷³ 35 U.S.C § 122.

⁷⁴ Durham, s 23. Hur motsägelsefullt det än kan låta ansågs vid konstitutionens tillkomst teknologiska prestationer falla under begreppet arts, medan litterära och artistiska prestationer föll under begreppet science.

kategorierna process, maskin, produkt och ämnessammansättning, eller vara en förbättring av något i de tidigare kategorierna. Regeln medför att vissa områden betraktas som icke patenterbara, medan andra hamnar i en gråzon. Till de förra hör abstrakta idéer och litterära verk, till de senare levande organismer och affärsmetoder.

Idéer som saknar en konkret form eller ett praktiskt tillämpningsområde är inte patenterbara. Likaså kan inte heller naturlagar eller matematiska samband patenteras. Däremot kan en konkret tillämpning av en naturlag patenteras.⁷⁵ På samma vis har traditionellt en affärsmetod ansetts falla utanför begreppet usefull arts, medan apparater som används i samband med utövandet av affärsmetoder, exempelvis kassaapparater, har betraktats som patenterbara.⁷⁶

Vad beträffar användbarhetskriteriet används detta för att utesluta patentering av uppfinningar som inte fungerar och uppfinningar vars syfte är uteslutande olagligt eller omoraliskt.⁷⁷ Uppfinningen skall ha ett praktiskt tillämpningsområde. Den måste vidare ha ett visst "real world value" till skillnad från abstrakta idéer och koncept.⁷⁸ Däremot krävs inte att uppfinningen utgör en förbättring i förhållande till teknikens ståndpunkt. Förbättring är en subjektiv värdering och en uppfinning kan dessutom utgöra en förbättring i vissa avseenden samtidigt som den i andra avseenden är sämre än vad som är känt sedan tidigare.⁷⁹

6.2.3 Nyhet⁸⁰

Det amerikanska nyhetskravet skiljer sig i flera avseenden från det absoluta nyhetsbegrepp som tillämpas i Europa. Den relevanta tidpunkten för bedömningen om en uppfinning är patenterbar är som tidigare nämnts inte dagen för patentansökans angivande utan dagen då uppfinningen gjordes.⁸¹ I amerikansk patenträtt görs även skillnad mellan aktiviteter som företas inom och utom landet. Försäljning, allmänt bruk eller kännedom av andra utom landet medför inte att nyhetskravet faller. Uppfinnare i USA ges även en så kallad "grace-period" om ett år. Uppfinnaren har alltså möjlighet att själv låta publicera uppfinningen och använda eller sälja den offentligt under ett år från dagen för uppfinnandet utan att nyhetskravet faller.

⁷⁵ Durham, s 24.

⁷⁶ Ibid, s 28.

⁷⁷ Ibid, s 64-65.

⁷⁸ Examination Guidelines for Computer-Related Inventions, II A.

⁷⁹ Durham, s 64-65.

⁸⁰ 35 U.S.C § 102.

⁸¹ 35 U.S.C § 102(g).

6.2.4 Uppfinningshöjd (obviousness)

Kravet på uppfinningshöjd ges i § 103 och motsvarar i allt väsentligt den europeiska regleringen.

§ 103(a):

A patent may not be obtained.....if the differences between the subject matter sought to be patented and the prior art are such that the subject matter as a whole would have been obvious at the time of the invention was made to a person having ordinary skill in the art to which said subject matter pertains.

Uttrycket ”*obvious to a man skilled in the art*” används alltså i såväl U.S.C avdelning 35 som EPC.

6.3 Utveckling i praxis

När den nuvarande amerikanska patentlagen trädde ikraft var det kongressens avsikt att ”*anything under the sun that is made by man*” skulle falla under det patenterbara området.⁸² Trots det breda tillämpningsområdet av U.S.C. 35 § 101 har några områden under lång tid betraktats som icke patenterbara. Till dessa hör datorprogram och affärsmetoder. Förbudet mot patentering har sin grund i doktriner som säger att matematiska algoritmer och intellektuella eller mentala metoder inte faller inom begreppet ”*useful arts*” (Jfr 3.1).

I fallet *Gottschalk v. Benson*⁸³ ansågs en metod som använde en matematisk algoritm för att omvandla siffror från en binär form till en annan vara opatenterbar. Den process som begärdes patenterad saknade ett klart tillämpningsområde och var för abstrakt. Metoden kunde användas i alla tänkbara sammanhang och kunde även utövas utan att datorer eller några andra särskilda anordningar än papper och papper användes.⁸⁴ Domstolen menade att ansökan inte innefattade ett mer specifikt praktiskt tillämpningsområde. Detta medförde att en beviljad ansökan i princip skulle vara riktad mot den matematiska algoritmen i sig och därmed skulle all annan användning av denna vara utesluten.⁸⁵ I ett senare rättsfall, *Parker v. Flook*, utarbetades ett test för att bestämma patenterbarheten av uppfinningar som innehöll en matematisk algoritm.⁸⁶ I det aktuella fallet avsåg ansökan en metod för att uppdatera alarmgränser vid till exempel uppstarten av en teknisk process. Metoden var avsedd att användas vid kemisk omvandling av kolväten och hade sitt främsta användningsområden inom den petrokemiska industrin. Till skillnad från *Gottschalk vs. Benson* fanns alltså ett avgränsat

⁸² *Diamond v. Diehr*, 450 U.S. 175 (1980), s182.

⁸³ *Gottschalk v. Benson*, 409 U.S. 63 (1972).

⁸⁴ *Ibid*, s 68.

⁸⁵ *Ibid*, s 71.

⁸⁶ *Parker v. Flook*, 437 U.S. 584 (1978).

användningsområde för metoden. Domstolen menade här att det inte räckte med en ny matematisk algoritm för att en uppfinning skulle vara patenterbar utan själva processen i sig måste också vara ny.⁸⁷ Uttalandet tolkades som att patentkraven skulle granskas utan den matematiska algoritmen och utifrån en sådan granskning skulle det avgöras huruvida det kvarstod någon patenterbar materia.⁸⁸

Tolkningsmetoden i Parker v. Flook kom sedan att omarbetas i en serie rättsfall av CCPA⁸⁹, föregångaren till CAFC, vilket resulterade i ett test som kallades för "Freeman-Walter-Abele-testet".⁹⁰ Testet gick i korthet ut på att patentkravet granskades för att utröna om det direkt eller indirekt använde sig av en matematisk algoritm. Om en matematisk algoritm användes undersöktes patentkravet i sin helhet för att utröna om algoritmen på något sätt tillämpades på fysiska element (beträffande anordningskrav) eller på fysiska processer (i processkrav). Förekom en sådan tillämpning var kravet möjligt att patentera.⁹¹ Ganska snart kom Freeman-Walter-Abele testet att få begränsad räckvidd då CCPA i ett följande rättsfall klargjorde att testet inte var den enda metoden för att bedöma patenterbarheten enligt § 101.⁹²

6.3.1 Diamond v. Diehr⁹³

I rättsfallet Diamond v. Diehr fick Högsta domstolen än en gång tillfälle att uttala sig i frågan om patenterbarheten av matematiska algoritmer och datorprogram. Ansökan avsåg en metod för att gjuta gummi där metoden innehöll en välkänd algoritm baserad på smälttemperaturen. Uppfinningen kände av temperaturen inuti gjutformen och en dator beräknade med hjälp av den temperaturinformation som levererades från formen och den kända algoritmen när processen var färdig.

Domstolen konstaterade först att det finns vissa gränser för det patenterbara området och att naturlagar, naturfenomen och abstrakta idéer faller utanför det patenterbara området.⁹⁴ Uttalandet stämde överens med Benson vs. Gottschalk och Parker v. Flook såtillvida att uppfinningarna i de båda fallen utgjordes av matematiska algoritmer, något som faller under begreppet naturlagar. De matematiska algoritmerna applicerades på tal som inte nödvändigtvis behövde ha en fysisk anknytning. Ansökningarna i de fallen var därför riktade mot den matematiska algoritmen i sig, vilket omöjliggjorde patentering.⁹⁵ I det aktuella fallet avsåg emellertid patentet inte en matematisk algoritm utan det avsåg en

⁸⁷ Ibid, s 591.

⁸⁸ Se t.ex. Arrythmia Research Technology vs. Corazonix Corp., 958 F.2d 1053, s 1056.

⁸⁹ Court of Customs & Patent Appeals

⁹⁰ Efter rättsfallen In re Freeman, 573 F.2d 1237 (CCPA 1978), In re Walker, 618 F.2d 758 (CCPA 1980) och In re Abele, 684 F.2d 902 (CCPA 1982).

⁹¹ In re Abele, s 907.

⁹² In re Meyer, 688 F.2d 789, s 796 (C.C.P.A. 1982).

⁹³ Diamond v. Diehr 450 U.S. 175 (1981).

⁹⁴ Ibid, s 185.

⁹⁵ Ibid, s 185 ff.

metod för att gjuta gummi, dvs något som patentsystemet är skapat för att skydda. ”While a scientific truth, or the mathematical expression of it, is not a patentable invention, a novel and useful structure created with the aid of knowledge of scientific truth may be.”⁹⁶ Patentet uteslöt heller inte, till skillnad från Gottschalk vs. Benson, användningen av den matematiska algoritmen för andra ändamål. Det faktum att ett krav som i övrigt var patenterbart också innehöll matematiska algoritmer, datorprogram eller datorer medförde inte att kravet blev opatenterbart.⁹⁷

6.3.2 In re Schrader⁹⁸

1994 fällde CAFC ett avgörande som mer direkt avsåg ett affärsmetodpatent. Målet var ett överklagande från USPTO:s överklagandenämnd där en patentansökan avslagits på grund av bristande patenterbarhet enligt 35 U.S.C § 101. Ansökan avsåg en metod för budgivning på flera närbesläktade objekt, t.ex. intilliggande markområden. Intressenterna fick lämna bud på ett eller flera av de aktuella objekten. Genom en algoritm kunde sedan den kombination av de olika bud som gav det bästa sammanlagda resultatet beräknas (dvs det högsta eller lägsta sammanlagda priset beroende på om budgivningen avsåg en försäljning eller en upphandling).

Schrader argumenterade dels för att metoden inte inbegrep någon matematisk algoritm, dels för att den matematiska algoritmen tillämpades på fysiska element i tillräcklig utsträckning för att godkännas i den andra delen av Freeman-Walter-Abele-testet. Domstolen avfärdade båda argumenten. Beträffande det senare argumentet menade domstolen att det inte fanns något fysiskt med bud *per se*. Sålunda kan inte heller gruppering och omgrupperingar av olika bud utgöra någon fysisk förändring, effekt eller resultat.⁹⁹ Domstolen fäste stor vikt vid att Schrader’s uppfinning inte innebar någon omvandling eller behandling av data som representerade någon fysisk aktivitet eller något fysiskt objekt. Algoritmer som behandlade data som representerade fysisk aktivitet eller fysiska objekt hade tidigare ansetts patenterbara i ett flertal fall.¹⁰⁰

Domare Newman var skiljaktig. Newman menade att metoden uppfyllde patenterbarhetskriterierna i § 101, men att ansökan däremot inte uppfyllde kraven på nyhet och uppfinningshöjd i §§ 102 och 103.¹⁰¹ Newman menade att metoden var patenterbar eftersom metoden utgjorde mer än en intellektuell plan eller

⁹⁶ Ibid, s 188.

⁹⁷ Ibid, s 187.

⁹⁸ In re Schrader, 22 F.3d 290 (Fed. Cir 1994).

⁹⁹ Ibid, s 293 f.

¹⁰⁰ Se t.ex. Arrythmia Research Technology vs. Corazonix Corp., där den data som behandlades representerade en människas hjärtslag, eller In re Abele där informationen utgjordes av en röntgenbild.

¹⁰¹ In re Schrader, s 296.

handling. Den föll ej heller under undantagen för abstrakta idéer, naturlagar eller naturfenomen. Dissidenten såg vidare ingen anledning att skilja på data som representerade bud på markområden från data som representerade signaler från EKG som var fallet i Arrhythmia. "All of these processes are employed in technologically useful arts. Even were a mathematical formula viewed as "like a law of nature", Diehr, 450 U.S. at 186, 101 S.Ct at 1056, 209 USPQ at 8, or as an abstract idea, see Gottscahlk v. Benson, 409 U.S. 63, 71-72, 93 S. Ct 253, 257, 34 L.Ed. 2d 273, 175 USPQ 673, 676 (1972), the requirements of section 101 are met when the forumula is applied in a technological process to produce a useful result."¹⁰²

6.3.3 In re Alappat¹⁰³

En ny tolkning av det patenterbara området kom genom CAFC:s dom i målet In re Alappat. Uppfinningen använde sig av en matematisk algoritm för att ge de kurvor som visades på skärmen hos ett oscilloskop ett mjukare utseende. Kurvorna kunde i sin tur representera i princip vilken data som helst. I domstolens resonemang diskuterades Högsta Domstolens praxis i målen Benson, Flook och Diehr och domstolen slöt sig till att Högsta Domstolen aldrig avsett att skapa en alltför bred kategori av företeelser som uteslöts från patentering enligt § 101. Snarare hade Högsta Domstolen menat att vissa typer av matematiska företeelser, i sig själva, inte utgjorde annat än abstrakta idéer till dess att de hade hänförts till någon praktisk tillämpning.¹⁰⁴

Domstolen menade att en uppfinning som bearbetar data för att skapa ett mjukare utseende på en kurva var en sådan praktisk tillämpning av en matematisk algoritm. "This is not a disembodied mathemtical concept which may be characterized as an "abstract idea", but rather a a specific machine to produce a useful, concrete and tangible result."¹⁰⁵ Kontentan av rättsfallet var alltså att en matematisk algoritm (eller en abstrakt idé i största allmänhet) är patenterbar om den levererar ett användbart, konkret och materiellt resultat. Alappat innebar också att Freeman-Walter-Abele-testet definitivt var överspelat. Att undersöka huruvida en matematisk algoritm tillämpas på en fysisk process eller ett föremål är inte längre relevant. Istället avgörs patenterbarheten uteslutande på bedömningen om uppfinningen levererar "a useful, concrete and tangible result".

¹⁰² Ibid, s 297.

¹⁰³ In re Alappat 33 F.3d 1526 (Fed. Cir. 1994).

¹⁰⁴ Ibid, s 1543.

¹⁰⁵ Ibid, s 1544.

6.3.4 State Street Bank v. Signature Financial Group¹⁰⁶

1998 kom en dom från CAFC som väckte stor uppmärksamhet och som av många betraktades som det domslut som fullt ut öppnade dörren för patentering av affärsmetoder i USA. Målet mellan State Street Bank & Trust Co. och Signature Financial Group Inc. avsåg en ogiltighetstalan av patent nr 5,193,056 som innehades av Signature Financial Group Inc. Patentet avsåg ett finansiellt datasystem kallat Hub and Spoke®. Systemet byggde på att två eller flera aktiefonder (spokes) gjorde investeringar som samlades i samma portfölj (hub). Systemet beräknade varje fonds procentuella andel av den gemensamma portföljen och tog hänsyn till den dagliga värdförändringen. Systemet fördelade även portföljens intäkter och kostnader, realiserade och orealiserade vinster och förluster mellan de olika fonderna. Uppfinningen bidrog därmed till att ge fonderna såväl stordriftsfördelar som de skattemässiga fördelar som råder för handelsbolag.

I distriktsdomstolen hade patentet förklarats ogiltigt dels på grund av att det innehöll en matematisk algoritm och dels på grund av att det avsåg en affärsmetod. CAFC menade att i ljuset av tidigare praxis (Diehr och Alappat) var en matematisk algoritm patenterbar när den kopplades till ett praktiskt användningsområde och därigenom levererade ett användbart, konkret och fysiskt resultat. En opatenterbar algoritm kan identifieras genom att den endast är en abstrakt idé eller ett koncept utan fysisk anknytning som inte är användbart. För att en algoritm skall vara patenterbar måste den vara tillämpad på ett användbart sätt.¹⁰⁷

"Today, we hold that the transformation of data, representing discrete dollar amounts, by a machine through a series of mathematical calculations into a final share price, constitutes a practical application of a mathematical algorithm, formula, or calculation, because it produces "a useful, concrete and tangible result" – a final share price momentarily fixed for recording and reporting purposes and even accepted and relied upon by regulatory authorities and in subsequent trades."¹⁰⁸

Den stora skillnaden i förhållande till In re Schrader var alltså att domstolen accepterade en algoritm trots att denna bearbetade data som inte utgjorde eller representerade någon form av fysiskt objekt eller fysisk aktivitet. I stället utgjordes informationen av finansiella data som representerade ägarandelar och penningbelopp.

¹⁰⁶ State Street Bank & Trust Co. v. Signature Financial Group Inc. 149 F.3d 1368 (Fed. Cir. 1998).

¹⁰⁷ Ibid, s 1373.

¹⁰⁸ Ibid.

Att affärsmetoder inte skulle vara patenterbara menade domstolen endast berodde på en utbredd vanföreställning: *"We take this opportunity to lay this ill-conceived exception to rest"*.¹⁰⁹ Ända sedan 1908 hade flera rättsfall avseende patenterbarheten av affärsmetoder gjorts men i samtliga fall där patenterbarhet hade nekats hade detta skett på andra grunder än att affärsmetoder i sig inte utgjorde statutory subject matter. Alla kommentarer som rörde affärsmetoder i de fallen hade varit obiter dicta och inte ratio decidendi.¹¹⁰ Domstolen uttalade istället att affärsmetoder skulle vara föremål för samma rättsliga krav för patenterbarhet som alla andra metoder. *"Whether the claims are directed to subject matter within § 101 should not turn on whether the claimed subject matter does "business" instead of something else"*.¹¹¹

6.3.5 AT&T v. Excel Communications¹¹²

Mindre än ett år efter State Street Bank-fallet kom en uppföljande dom som bekräftade och förstärkte State Street Bank-fallet. Även här gällde frågan patenterbarheten av matematiska algoritmer. Uppfinningen hänförde sig till området för långdistanstelefonier och metoden byggde på att lägga till en särskild operatörsindikator till den information som skickades som underlag för faktureringen av olika långdistanssamtal. Genom operatörsindikatorn blev det möjligt för företagen att debitera olika priser beroende på vilket bolag som såväl sändare som mottagare av samtalet använde sig av.

CAFC konstaterade att uppfinningen använde sig av en matematisk metod (boolska algebra) för att tolka indikatorn. Resultatet av metoden var emellertid konkret och möjliggjorde differentierad prissättning av långdistanssamtal. Den matematiska metoden användes för att producera ett användbart, konkret och fysiskt resultat utan att för den sakens skull utesluta andra från att använda metoden i andra sammanhang. Därmed föll metoden väl innanför § 101:s tillämpningsområde.¹¹³ Även här accepterades en metod där en algoritm behandlade icke fysiska data. Operatörsindikatorn representerade ju inget fysiskt objekt eller en fysisk aktivitet. Istället angav den vilka operatörer som sändare och mottagare av ett samtal använde sig av. Det sades uttryckligen att behandlingen av fysiska data endast var ett exempel på hur en matematisk algoritm kunde få en användbar tillämpning.¹¹⁴

¹⁰⁹ Ibid, s 1375.

¹¹⁰ Se t.ex. In re Schrader där affärsmetodbegreppet behandlades av bl.a. USPTO:s besvärnsnämnd samt av dissidenten i CAFC, Pauline Newman, men där domstolen valde att avslå ansökan på grunden att metoden inte behandlade data som representerade fysiska objekt eller aktiviteter.

¹¹¹ State Street, s 1377.

¹¹² AT&T Corp v. Excel Communications Inc., F.3d 50 U.S.P.Q. 2d 1447, 1999 WL 216234 (Fed. Cir. 1999).

¹¹³ Ibid, s 1358.

¹¹⁴ Ibid.

6.4 Amerikanska affärsmetodpatent i dagsläget

6.4.1 Patenteringsmöjligheter i dagsläget

Till skillnad från europeisk patenträtt fokuserar amerikansk patenträtt överhuvudtaget inte på begreppen teknologi och teknisk effekt även om patenträtten avser att skydda teknologiska landvinningar.¹¹⁵ Istället rör sig diskussionen kring vad som klassificeras som statutory subject-matter. Från att från början ha varit avsett att omfatta allt nytt och användbart som har skapats av människan, har praxis utvecklat begreppet till att utesluta naturfenomen (t.ex. magnetism), naturlagar (t.ex. Pythagoras sats eller $e=mc^2$) och abstrakta idéer.

Matematiska algoritmer har ansetts höra till såväl naturlagar som abstrakta idéer. Detta kom att omfatta även datorprogram, vilket bekräftades på 1970-talet i fallet *Gottschalk v. Benson*. En praktisk tillämpning av annars opatenterbar materia har däremot varit möjlig att patentera. Med hjälp av Freeman-Walter-Abele testet bedömdes huruvida ett krav innehållande en matematisk algoritm var möjligt att patentera. Om algoritmen behandlade data som utgjorde eller representerade fysiska objekt eller aktiviteter, var kravet patenterbart enligt § 101.

Genom framförallt *Alappat* kom patenterbarhetsbedömningen att förändras kraftigt. Huruvida den data som behandlades vara fysisk eller abstrakt blev ointressant. Istället bestäms patenterbarheten numera på grundval av om uppfinningen levererar ett användbart, konkret och materiellt resultat.

I *State Street Bank*-fallet gjordes den viktiga markeringen att affärsmetoder inte intar någon särställningen i den amerikanska patenträtten utan skall behandlas som patentsökta metoder i allmänhet. Det hade tidigare varit en utbredd missuppfattning att affärsmetoder var opatenterbara av naturen. Till och med i USPTO:s handbok för granskning av patent, MPEP,¹¹⁶ angavs fram till 1996 att affärsmetoder kunde avslås såsom varande icke patenterbara enligt § 101.¹¹⁷ Den aktuella passagen togs bort ur MPEP 1996 och gällande riktlinjer är numera *Examination Guidelines for Computer Related Inventions*:

*”Office personnel have had difficulty in properly treating claims directed to methods of doing business. Claims should not be categorized as methods of doing business. Instead such claims should be treated like any other process claims.”*¹¹⁸

¹¹⁵ Jfr 6.2.2 ovan eller t.ex. *Examination Guidelines for Computer-Related Inventions*, II A.

¹¹⁶ *Manual of Patent Examining Procedure*.

¹¹⁷ Se t.ex. *State Street Bank*, s 1377.

¹¹⁸ *Examination Guidelines for Computer Related Inventions*, Avsnitt I, st 5.

Vad som utgör ett användbart, konkret och materiellt resultat är i dagens rättsläge inte helt klart. Av de fall som redovisats ovan går det dock att sluta sig till att mjukare utseende på en kurva, penningbelopp, ägarandelar och operatörsindikatorer kan utgöra ett sådant resultat. Att tolka State Street Bank-fallet än mer extensivt och anse att alla algoritmer som levererar ett "useful, concrete and tangible result" är patenterbara, är inte alls orimligt. En sådan tolkning skulle kraftigt inskränka patenteringsundantaget för abstrakta idéer och kanske även i viss mån för naturlagar. En sådan tolkning är emellertid på gränsen till stridande mot Supreme Courts uttalanden i *Benson v. Gottschalk och Parker v. Flook*.¹¹⁹

Huruvida det är möjligt att patentera en affärsmetod som saknar all materiell anknytning är osäkert. De mål som förekommit rörande affärsmetoder, främst State Street Bank och AT&T, har affärsmetoden varit inbäddad i eller varit avsedd att användas av någon form av system eller anordning, nämligen en dator eller ett telekommunikationsnätverk. I MPEP § 2106 uttalas att en uppfinning skall hänföra sig till det tekniska området, samt att en datorrelaterad uppfinning hänför sig till detsamma. Frågan huruvida patent på en affärsmetod som utövas med blott penna och papper har inte besvarats. Pension Benefit Systems Partnership, vars patentansökan avslogs av EPO i mål T 0931/95 ovan, har fått sin amerikanska systeransökan beviljad.¹²⁰ Uppfinningen sådan den definieras i det amerikanska patentet är möjlig att utöva utan att datorer eller annan utrustning involveras.¹²¹

6.4.2 Vad ligger i begreppet "useful, concrete and tangible result"?

Den amerikanska patenträtten utesluter alltså vissa kategorier från patenterbarhet på grund av att de inte kan hänföras till statutory subject matter, nämligen naturlagar, naturfenomen och abstrakta idéer. Emellertid kan uppfinningar som bygger på någon av de kategorierna ändå anses patenterbara om uppfinningen levererar ett konkret, användbart och materiellt resultat. Här kan en parallell dras till den europeiska regleringen där vissa kategorier utesluts från patentering enligt art. 52(2), men ändå anses som patenterbara om de visar en teknisk effekt. För att klarlägga patenteringsmöjligheterna i den amerikanska rättsordningen krävs alltså att innebörden av begreppet "useful, concrete and tangible result" definieras.

Ordet result eller resultat definieras vanligen som ett utfall eller en konsekvens av en handling.¹²² Ett utfall av en handling implicerar ett kausalförhållande, dvs ett orsak/verkan-förhållande eller, vilket är vanligare inom patenträtten, ett

¹¹⁹ Maier, Gregory J., *State Street Bank: Are Useful Algorithms Patentable?*

¹²⁰ US patent no. 4,969,094.

¹²¹ Beresford, *Patenting Software under the European Patent Convention*, s 186.

¹²² Result: outcome or consequence of an action, *Websters New World College Dictionary* 3d. ed. 1995.

problem/lösnings-förhållande. En uppfinning utgör lösningen på ett problem och utfallet av att uppfinningen utövas skall vara "useful, concrete and tangible".

Frågan huruvida resultatet av en uppfinning är konkret uppstår vanligtvis när resultatet av uppfinningen inte kan säkerställas. Om uppfinningen inte kan leverera samma förutbestämda resultat varje gång den utövas enligt patentansökan, är resultatet inte konkret. Begreppet har nära samband med kravet i § 112, 1 st som anger att ansökan skall beskriva uppfinningen på ett sådant sätt att en fackman skall kunna konstruera och utöva uppfinningen med ledning av ansökan.¹²³

Användbarhetsbegreppet har redan diskuterats i viss utsträckning ovan (se 6.2.2). Uppfinningen skall tjäna det specifika syfte som påstås med uppfinningen och detta får inte vara uteslutande av olaglig eller omoralisk art. Syftet och därmed användbarheten hos uppfinningen måste inte anges uttryckligen i ansökan men i sådana fall måste det klart framgå vilket syftet med uppfinningen är. Uppfinningen skall ha ett specifikt syfte och det skall framstå som troligt att uppfinningen uppfyller det angivna syftet.¹²⁴

Begreppet materiell har i patenträttslig innebörd med abstraktionsgraden att göra. En matematisk konstruktion till exempel ett dataprogram som inte fixerats vid en bärare är endast en abstrakt idé och utgör därför inte statutory subject matter. Fixeras emellertid datorprogrammet vid en bärare, erhålls strukturella och funktionella samband mellan programmet och övrig hård- och mjukvara i datorn. Detta medför att funktionaliteten i datorprogrammet kan realiseras och därmed uppfylls kravet på materiell eller fysisk anknytning.¹²⁵ Särskilt för processer och datorprogram är det alltså viktigt att inkludera en materiell anknytning i patentansökan.

I tidigare praxis ansågs kravet på materiell anknytning innebära att den data som behandlades skulle utgöra eller representera verkliga, fysiska objekt eller aktiviteter.¹²⁶ Detta betraktelsesätt frångicks i fallen *State Street Bank* och *AT&T*. Trots detta kvarstår ett krav på att en viss koppling till den verklighet vi lever i. Resultatet skall vara materiellt enligt den ovan givna definitionen. Ofta talas det om att resultatet skall vara kopplad till ett "real world value".¹²⁷ Kopplingen kan härledas såväl till "useful" som "tangible" i begreppet "useful, concrete and tangible result".

¹²³ 35 U.S.C 101 Training Materials, slide 20, www.uspto.gov/web/menu/pbmethod/trangmaterials.ppt, 010717.

¹²⁴ 35 U.S.C 101 Training Materials, slide 19.

¹²⁵ Examination Guidelines for Computer-Related Inventions, IV B 1, eller U.S.C 101 Training Materials, slide 21.

¹²⁶ Se t.ex. *Arrythmia* eller *In re Schrader*.

¹²⁷ Examination Guidelines for Computer-Related Inventions, II A.

7 Debatten kring patentering av affärsmetoder

Allt sedan domen i State Street Bank-målet avkunnades har debatten kring affärsmetodpatentens vara eller icke vara varit livlig, framförallt i USA men också i Europa. En stor del av innehållet i debatten är en fortsättning på den debatt kring mjukvarupatent som startade tidigare men som fortfarande pågår. Argumenten är snarlika och i stor utsträckning går de båda debatterna in i varandra. Under de senaste åren har affärsmetodpatent hamnat än mer i rampljuset sedan ytterligare några uppmärksammade patentmål har behandlats i de amerikanska domstolarna. Bland dessa märks särskilt målet där Amazon.com stämde Barnesandnoble.com för intrång i företagets berömda ”one-click-shop” patent. Priceline.com:s patent på omvända auktioner där köparen anger det pris han är villig att betala för en produkt och säljarna sedan har möjlighet att acceptera budet är ett annat affärsmetodpatent som fått stor uppmärksamhet i samband med ett intrångsmål.

7.1 Den samhällsekonomiska nyttan av affärsmetodpatent

Som tidigare nämnts grundas patentsystemet på en avvägning. Det incitament som ett tidsbegränsat monopol utgör till teknisk utveckling anses väga tyngre än de nackdelar som samma monopol innebär i form av minskad konkurrens och högre priser. Till de positiva faktorerna i avvägningen brukar dessutom hänföras den ökade informationsspridning som offentliggörandet av alla patent innebär. Ett patentsystem anses också ligga till grund för en licensmarknad där teknologier som är klart definierade i patent på ett effektivt sätt kan bli föremål för handel. Som ett negativt inslag i avvägningen hävdas att första generationens patent kan medföra svårigheter för andra generationens uppfinnare att fortsätta den tekniska utvecklingen. Med mängder av redan patenterade, vagt definierade teknologier, blir det svårt för en uppfinnare att avgöra för vilka teknologier och från vem som licenser måste upphandlas för att uppfinnaren skall undgå att göra intrång i någon annans patent. Arbetet med att identifiera relevanta teknologier och skaffa licens på dessa kan vara så stora att uppfinnaren avstår från ytterligare forskning och utveckling på området med följd att den teknologiska potentialen blir underutnyttjad. Detta brukar kallas ”the tragedy of the anticommons”.¹²⁸ Vilka samhällsekonomiska effekter som patentsystemet faktiskt har är forskarna fortfarande oeniga om. Under senare tid har emellertid den sida som förespråkar ett kraftfullt patentskydd för uppfinningar varit övervägande.¹²⁹

¹²⁸ Grusd, Jared Earl, *Internet Business Methods: What Role Does and Should Patent Law Play?*, p 63.

¹²⁹ Hart et al, *The Economic Impact of Patentability of Computer Programs*, s 28.

Ovanstående teorier gäller för patentsystemet i stort och motsvarande avvägning är alltså även tillämplig på datorprogram och affärsmetoder. Det finns emellertid vissa karaktäristika för programvaru- och e-handelsindustrierna som medför att de faktorer som påverkar den samhällsekonomiska avvägningen inte har samma proportioner här som i mer traditionella industrier. Utvecklingen i programvaruindustrin sker mycket snabbare än i samhället i stort. Arbetssättet med organisk utveckling där många små förbättringar görs på tidigare uppfinningar är legio och detta gör det nödvändigt att enkelt kunna utnyttja tidigare uppfinnarens arbete för egen utveckling. Kostnadsfördelningen mellan grundläggande forskning, utveckling av en specifik produkt och produktion, skiljer sig också från traditionell industri. Att kläcka en patenterbar idé till en affärsmetod är i princip gratis till skillnad från att till exempel forska fram en patenterbar substans till en medicin. Implementeringskostnaderna för en affärsmetod eller ett datorprogram kan däremot vara enorma medan den efterföljande produktionskostnaden i princip är försumbar.¹³⁰

En affärsmetod får ofta en bred utformning. Den kan ofta användas oberoende av vilken bransch företaget befinner sig i och åtminstone hittills har det i USA medgivits breda patentkrav. Detta medför att affärsmetodpatent utgör ett stort konkurrenshinder, inte bara för den egna branschen, utan också för andra branscher. Den branschöverskridande verkan tenderar också att minska viljan att utfärda licenser på affärsmetoder. Detta kan ha stora effekter, framförallt för små och medelstora företag som inte har råd att söka patent i samma utsträckning som större företag, samtidigt som de inte har råd att riskera att göra patentinträng.¹³¹

Patent på affärsmetoder är ofta breda och innebär därmed stora och kostsamma monopol. De positiva effekterna av ett patent anses dessutom bli mindre till följd av den snabba, organiska utveckling som sker i branschen, och de låga kostnader som är förenade med att kläcka idéer till användbara affärsmetoder. En ytterligare faktor som minskar behovet av patent på affärsmetoder är de alternativa incitament som finns att tillgå. I den snabba utveckling som sker på området utgör det faktum att uppfinnaren är först ut på marknaden, så kallat "first mover advantage", ett tillräckligt incitament för att främja utvecklingen. Detta är särskilt viktigt för affärsmetoder eftersom dessa ofta erbjuder goda möjligheter att skapa inläsningseffekter och nätverkseffekter. Har en kund väl börjat utnyttja t.ex. Amazon.com:s system där kunden registrerar sina kunduppgifter endast en gång för att sedan med endast ett musklick kunna beställa ytterligare böcker, innebär det extra arbete för kunden att byta till någon annan internetboklåda även om också den nya boklådan använder sig av samma beställningssystem. Även nätverkseffekter betonas. För att två personer skall kunna använda sig av en meddelandetjänst t.ex. ICQ eller AOL, krävs det att båda användarna har registrerat sig hos leverantören. Det företag som är först hinner med att bygga ett nätverk av anslutna etablerar därmed en standard. Genom att utnyttja de fördelar

¹³⁰ Irlam, Gordon; Williams, Ross, *Software Patents: an Industry at Risk*.

¹³¹ Grusd, p 59 ff.

som ett "first mover advantage" innebär, särskilt i kombination med att hålla metoden hemlig via företagshemlighetslagstiftning ända in i det sista lanseringsskedet och därefter etablera en stark marknadsposition genom marknadsföring och varumärkesuppbyggnad, kan ett företag klara sig utmärkt utan att behöva söka patentskydd för sin affärsmetod.

De karaktäristika som beskrivits ovan talar för att de negativa effekterna av patenteringsmöjligheter för affärsmetoder kan vara större än de positiva. Det finns därför de som förespråkar att patenteringsmöjligheterna för dessa inskränks.¹³² Detta kan göras antingen genom att helt neka patentering av affärsmetoder eller genom att ge affärsmetodpatent en snäv tolkning och endast medge patentkrav som är riktade mot en datorimplementering av metoden som i sig är innovativ, dvs har uppfinningshöjd.¹³³

Affärsmetodpatentens förespråkare märks inte lika tydligt i debatten, kanske främst för att det i USA, där debatten i huvudsak har förts, anses möjligt att patentera affärsmetoder och därmed saknar förespråkarna ett mål att kämpa för. De som förespråkar affärsmetodpatent menar att affärsmetoder inte skall behandlas annorlunda i förhållande till andra patenterbara metoder och att ett statligt sanktionerat monopol på affärsmetoder skulle utgöra ett incitament för att utveckla nya, lönsamma metoder även på det ekonomiska området.¹³⁴ Vidare menar anhängarna att möjligheten att patentera datorprogram och affärsmetoder stämmer överens med den utveckling som skett inom industrin. Tidigare arbetade uppfinnarna i garage och vid arbetsbänkar för att med tiden flytta till laboratorier. I dag görs uppfinningar på och med hjälp av datorer och det är därför logiskt att det patenterbara området utvecklas i samma takt och riktning.¹³⁵

För både datorprogram och affärsmetoder ligger själva värdet i uppfinningens underliggande idéer och principer. Sådana idéer och principer erhåller inte skydd genom upphovsrättslagstiftningen, utan för detta krävs skydd genom patent. Framförallt för datorimplementerade uppfinningar är patenteringsbehovet stort eftersom kraftfulla programmeringsverktyg gör det möjligt att enkelt implementera en uppfinnings bakomliggande idéer med en annorlunda uttryck programkod. Därmed blir det möjligt att enkelt utnyttja en idé utan att begå ett upphovsrättsligt intrång.¹³⁶

¹³² Se t.ex. Grusd och Dreyfuss, Rochelle Cooper, *Are Business Method Patents Bad for Business?*

¹³³ Dreyfuss, s 14.

¹³⁴ Merges, Robert P, *As Many as Six Impossible Patents Before Breakfast*, s 582.

¹³⁵ Stoll, Robert, *How to protect the technologies of the future*, s 25.

¹³⁶ Betten, Jürgen, *The Advantages and disadvantages of patenting business methods*, avnitt 2.

7.2 Bad Patents

Vid sidan av den principiella debatten kring affärsmetodpatentens vara eller icke vara har många röster höjts för att kritisera kvaliteten på de affärsmetodpatent som utfärdas av USPTO. Sedan State Street-målet har USPTO formligen dränkts i ansökningar som rör affärsmetoder. I patentklass 705 som avser ”*Data processing: financial, business practice, management, or cost/price determination*” och därmed är en av de klasser där många affärsmetodpatent hamnar, har antalet ansökningar och beviljade patent utvecklats enligt nedanstående tabell.¹³⁷

Klass 705	1997	1998	1999	2000
Ansökningar	927	1340	2821	7800
Beviljade patent	206	420	585	899

En fortsatt ökning av ansökningar i den takt som skett hittills hotar att kollapsa det amerikanska patentverket som redan är hårt belastat. Kritikerna menar att de affärsmetodpatent som utfärdas i dag inte är tillräckligt väl granskade och därmed ofta i praktiken ogiltiga p.g.a. bristande nyhet eller uppfinningshöjd. Till detta finns flera anledningar. Bland annat menar kritikerna att granskarna vid patentverket saknar tillgång till rätt sorts material för att granska affärsmetodpatent. Granskarna hämtar en stor del av sitt komparativa material från patentdatabaser samt andra databaser som innehåller främst tekniskt material, bland annat tidskrifter mm. Affärsmetoder utvecklas i näringslivet och återfinns i företagen, deras affärsplaner, årsredovisningar eller i affärslitteratur. Särskilt som patent på affärsmetoder är en så ny företeelse saknas ofta nyhetsskadligt material i patentdatabaser, vilket medför att patent meddelas på redan kända företeelser.¹³⁸ Många affärsmetodpatent avser dessutom en datorisering av en sedan tidigare känd affärsmetod där själva datoriseringen i sig inte når någon uppfinningshöjd.¹³⁹ Exempel på sådana patent är bland annat Priceline.com:s patent på omvända auktioner och Amazon.com:s ”one click shop” patent.¹⁴⁰ Precis som flertalet andra statliga myndigheter har det amerikanska patentverket också problem med att behålla sin personal. USPTO har svårt att erbjuda sina anställda löner som är konkurrenskraftiga, vilket får till följd att erfarna patentgranskare lämnar sin anställning för det privata näringslivet. Detta leder i sin tur till att det saknas erfarna granskare som kan lära upp de nyanställda och oerfarna granskarna.¹⁴¹ Lönesystemet i sig anses också vara en anledning till att många undermåliga patent meddelas på patentverket. En granskare erhåller en bonus baserad på det antal

¹³⁷ USPTO, Class 705 Filing Data,

<http://www.uspto.gov/web/menu/pbmethod/applicationfiling.htm>, 2001-08-05.

¹³⁸ *Merges*, s 589f.

¹³⁹ *Grusd*, p. 70.

¹⁴⁰ *Dreyfuss*, s 15.

¹⁴¹ *Merges*, s 606 f.

ansökningar som granskaren handlagt och avslutat.¹⁴² Ett avslag på en ansökan innebär med stor sannolikhet att sökanden kommer att inkomma med ändringar i ansökan eller att han kommer att överklaga beslutet. För en beviljad ansökan saknas som tidigare nämnts ett invändningsförfarande för utomstående, vilket medför att det finns ett motiv för en handläggare att hellre bevilja än att avslå en tveksam ansökan. Kombinationen av många felaktigt meddelade patent och det faktum att ett effektivt invändningsförfarande saknas samt att ett meddelat patent presumeras vara giltigt ses som något som kan ha allvarliga effekter på såväl den ekonomiska som tekniska utvecklingen.¹⁴³

Flera av de affärsmetodpatent som utfärdats av USPTO har fått kritikerna att höja ordentligt på ögonbrynen. Till dessa hör bland annat patent på en metod där en säljare i en säljsituation erbjuder köparen en ytterligare produkt till ett extra förmånligt pris istället för att få växel på köpesumman, t.ex. erbjudande om en extra läsk vid köp av en hamburgare i ett gatukök.¹⁴⁴ Ett annat orimligt patent som kan hänföras till kategorin affärsmetoder, om än i något vidare bemärkelse, är patent US 5,443,036 som avser en metod att ge en katt fysisk träning med hjälp av en laserpekare.

7.3 Debatten i Europa

I Europa har debatten tagit en något annorlunda vändning än vad som beskrivits ovan. Dels förekommer ingen debatt kring EPO:s möjligheter att handlägga affärsmetodpatent. Den allmänna uppfattningen har varit att utsikterna att få ett affärsmetodpatent beviljat av EPO är små och EPO har därmed inte blivit lika överöst av ansökningar som USPTO. Även om patent på affärsmetoder i större utsträckning skulle medges av EPO förefaller inte risken att patent med dålig kvalitet utfärdas vara särskilt stor eftersom EPO har ett effektivt invändningsförfarande som gör det möjligt för tredje man att hindra beviljandet av ett sådant patent. I stället debatteras det mycket kring huruvida Europa riskerar att hamna efter USA. Om affärsmetod beviljas i USA men inte i Europa, riskerar detta att påverka den europeiska industrin negativt, framförallt inom e-handel eftersom denna inte begränsas av nationsgränser.¹⁴⁵

¹⁴² Merges, s 609.

¹⁴³ Dreyfuss, s 11.

¹⁴⁴ Angwin, Julia, 'Business-Method' Patents Create Growing Controversy.

¹⁴⁵ Betten, Jürgen, s 5.

8 Komparation

En jämförelse av patenterbarhetskriterierna enligt EPC och enligt amerikansk rätt ger vid handen att dessa åtminstone vid en första anblick är mycket snarlika till sitt innehåll. Båda systemen avser att skydda teknologiska framgångar och definierar en uppfinning som en lösning på ett problem. Systemen uppställer krav på nyhet (art. 52 och 54 EPC, resp. 35 U.S.C. §§ 101 och 102), uppfinningshöjd (art. 52 och 56 EPC, resp. 35 U.S.C. § 103), repeterbarhet (art. 83 EPC, resp. 35 U.S.C. § 112), samt ett minimum av användbarhet (art. 52 och 57 EPC, resp. U.S.C. § 101). Beträffande nyhetskriteriet skiljer sig utformningen av detta mellan rättssystemen, men skillnaden är utan praktisk betydelse vad avser patenteringsmöjligheterna för just affärsmetoder.

Även i praxis har utvecklingen bitvis varit snarlik. Till exempel avgörs patenterbarhetsfrågan helt skilt från frågorna om nyhet och uppfinningshöjd.¹⁴⁶ Båda rättssystemen uppställer också krav på att en uppfinning skall vara konkret utformad och ha ett praktiskt användningsområde för att vara patenterbar. Beträffande dessa senare kriterier skiljer sig emellertid innebörden åt. Även sättet dessa kriterier har utvecklats på skiljer sig väsentligen åt mellan Europa och USA.

Det europeiska kravet på praktisk tillämpbarhet och konkret utformning har sina rötter i den negativa definition av uppfinningsbegreppet som ges i art. 52(2) och (3). Artikeln som ordagrant utesluter bland annat upptäckter, vetenskapliga teorier, intellektuella metoder, affärsmetoder och datorprogram, har tolkats som att en prestation för att kvalificeras som uppfinning i patenträttsligt hänseende skall vara konkret utformad och ha en teknisk karaktär. Begreppet teknisk är vagt definierad och den definition som författaren ansett vara mest heltäckande och aktuell bygger på tysk rätt och har sedan förfinats av Mark Schar (se 5.4.2). EPO:s praxis uppfyller den definition av teknisk som Schar utarbetat, nämligen att en teknisk och därmed patenterbar uppfinning utgörs av en praktisk och repeterbar lösning på ett objektivet problem. Emellertid förefaller EPO använda sig av en ännu snävare definition av begreppet än Schar. EPO utesluter nämligen också uppfinningar som bearbetar ekonomiska eller finansiella data. Huruvida även bearbetning av andra icke fysiska data också är uteslutet från patentering är osäkert. Vidare utesluts uppfinningar som har ett icke tekniskt syfte. I det sammanhanget ger EPO det tekniska begreppet en mer vid och otydlig definition där det anses utgöra en motsats till begreppet ekonomisk. Lösningar på problem inom det ekonomiska området är enligt EPO inte tekniska oavsett om problemen är objektiva och lösningen är både praktisk och repeterbar, dvs trots att de i övrigt uppfyller Schars definition av begreppet.

¹⁴⁶ Se T 26/86, T 38/86 samt Parker v. Flook.

Det amerikanska kravet på konkretion och praktisk tillämpning tar sin början i 35 U.S.C. § 101 och begreppet statutory subject matter. Naturlagar, naturfenomen och abstrakta idéer har av tradition ansetts falla utanför begreppet, något som påpekas i bl.a. *Diamond v. Diehr*. Affärsmetoder betraktades länge som en abstrakt idé medan datorprogram ansågs vara matematiska algoritmer, något av en underkategori till naturlagar och abstrakta idéer. Undantaget från patentering gällde endast i den utsträckning som ansökan hänförde sig till det undantagna området i sig. En praktisk tillämpning som inbegrep utnyttjandet av en naturlag eller ett naturfenomen var däremot möjligt att patentera. Beträffande åtminstone datorprogram och affärsmetoder överensstämmer alltså den traditionella tolkningen av statutory subject matter i allt väsentligt med den utformning av uppfinningsbegreppet i EPC art. 52. Affärsmetoder, datorprogram, vetenskapliga teorier och upptäckter undantas från patentering, men en praktisk tillämpning av dessa är möjliga att patentera, dvs de undantas bara "as such" (jfr. EPC art. 52(3)).

Fram till 1994 gjorde amerikansk praxis åtskillnad mellan bearbetning av fysiska data och icke fysiska data.¹⁴⁷ Motsvarande åtskillnad återfinns fortfarande i europeisk praxis såtillvida att bearbetning av åtminstone monetära och finansiella data utesluts.¹⁴⁸ Genom fallen *In re Alappat* och *State Street Bank* frångick amerikansk rätt det förhållningssättet. Istället koncentrerades på vad som utgjorde ett användbart, konkret och materiellt resultat. Alla lösningar som är praktiskt användbara förefaller därmed vara patenterbara. Vid en jämförelse med det objektiva teknikbegrepp som Schar definierade med avseende på europeisk rätt framgår det att även amerikansk rätt uppfyller detta. Rekvisiten "useful" och "tangible" innebär ett krav på praktisk tillämpning medan rekvisitet "concrete" innebär ett krav på visshet och repeterbarhet. Däremot förekommer till skillnad från rättsläget enligt EPC inget undantag för patentering av uppfinningar som hänför sig till det ekonomiska området. Detta har blivit särskilt klaggjort i *State Street Bank-fallet* (se 6.3.4).

Slutsatsen av komparationen ovan är att patenterbarhetskriterierna skiljer sig mellan EPO och USA vad beträffar möjligheten att patentera affärsmetoder. EPC utesluter patentering av affärsmetoder genom kravet på teknisk karaktär. Begreppet teknisk karaktär inbegriper de rekvisit som Schar uppställer i sin definition, men kräver därutöver att uppfinningen i mer diffus mening är hänförlig till det tekniska området i motsats till det ekonomiska området. Amerikansk rätt medger patentering i den utsträckning som uppfinningen levererar ett användbart, konkret och materiellt resultat. Patenteringsmöjligheterna är inte beroende på om uppfinningen är hänförlig till det tekniska eller ekonomiska området i vidare bemärkelse. Detta innebär att affärsmetoder som genererar ett användbart, konkret och materiellt resultat är patenterbara. Ovanstående resonemang

¹⁴⁷ Se t.ex. *In re Abele*, *Arrhythmia* och *In re Schrader*.

¹⁴⁸ Se t.ex. T 204/84 *Vicom* och T 931/95 *Pension Benefit Systems*.

förutsätter att övriga patenterbarhetskriterier, dvs nyhet och uppfinningshöjd, är uppfyllda.

9 Slutsatser

Patenteringsmöjligheten enligt EPC bygger på begreppet teknisk. Begreppet saknar en klar definition vilket medför att gränsen för det patenterbara området blir diffus och otydlig. Ursprunget till begreppet teknisk som patenterbarhetskriterium kommer från den gemensamma nämnare som undantagen i art. 52(2) EPC anses ha, nämligen att dessa saknar teknisk karaktär. Sedan konventionens ikraftträdande har praxis utvecklats i en riktning som avviker från ordalydelsen i art. 52(2), främst med avseende på undantaget för datorprogram. Detta riskerar att öka osäkerheten beträffande det patenterbara området och kan påverka antalet patentsökta uppfinningar negativt, särskilt vad gäller datorprogram. Undantaget av uppfinningar som är hänförliga till det ekonomiska området förefaller omotiverat. Dessutom bidrar det till att öka osäkerheten om var gränsen för patenterbarhet egentligen går. Detta särskilt med tanke på de uttalanden som gjordes i Sohei-fallet där patentering medges om en mycket svag teknisk anknytning kan påvisas. Enligt författarens mening är det inte önskvärt med en sådan diffus reglering av det patenterbara området. Det vore därför önskvärt att definiera begreppet teknisk ytterligare. Med en mer bestämd definition av begreppet teknisk vore det också möjligt att revidera innehållet i art. 52 till att uttryckligen avse alla uppfinningar med teknisk karaktär. Europeiska praktiker hoppades säkert på att EPO skulle bringa ytterligare klarhet i frågan antingen genom revisionen i november 2000 eller genom ett nytt avgörande från den tekniska besvärnämnden rörande Realkredits patentansökan (se 5.3.7) men tyvärr är rättsläget fortsatt osäkert.

Patenteringsmöjligheten enligt amerikansk rätt bygger på begreppet ”användbart, konkret och materiellt resultat”. Begreppet innebär att i praktiken alla uppfinningar som har ett specifikt praktiskt tillämpningsområde är patenterbara. Det patenterbara området blir därmed mycket vidsträckt.

State Street Bank-fallet och AT&T-fallet antyder att det är möjligt att patentera bearbetning av data som representerar abstrakta företeelser i samhället såsom funktioner av ekonomiska, juridiska eller sociala system. Ekonomiska, sociala och juridiska system är abstrakta system som har skapats av människan. För att fungera är systemen beroende av att människorna de facto accepterar och lever efter dem. Bra exempel på sådana abstrakta system är bland annat pappersmyntfoten och de associationsrättsliga och skatterättsliga systemen. De ovan nämnda systemen kan till skillnad från fysikaliska lagar eller materiella objekt ändras genom en överenskommelse eller genom t.ex. ny lagstiftning. En fråga som uppstår är därför om ett patenträttsligt system som medger patent på uppfinningar som bygger på sådana abstrakta företeelser också medger patentering av uppfinningar som endast fungerar i ett fiktivt system. Anta att en uppfinning gör det möjligt för ett företag att åtnjuta vissa skattemässiga fördelar (jfr State Street Bank-fallet) endast under förutsättning att vissa föreslagna ändringar i

skattelagstiftningen verkligen genomförs. Är det rimligt att bevilja patent för en uppfinning som levererar ett användbart, konkret och materiellt resultat under förutsättning att vissa ändringar sker i de abstrakta system som uppfinningen bygger på?

Det finns praktiker som menar att State Street Bank-fallet gjort det möjligt att patentera alla algoritmer som är praktiskt användbara.¹⁴⁹ Exakt hur långt patenterbarheten de facto kommer att sträcka sig kan endast ytterligare praxis utvisa. I nuläget utfärdar USPTO patent på affärsmetoder. Av naturen har affärsmetoder ett väldigt brett tillämpningsområde och därmed har även de affärsmetodpatent som USPTO utfärdat visat sig vara väldigt breda. Med tanke på osäkerheten kring de samhällsekonomiska effekter som patentsystemet har, särskilt med avseende på datorprogram och affärsmetoder, ställer sig författaren tveksam till om det är ekonomiskt motiverat att medge patentering av affärsmetoder i den utsträckning och med den bredd som det görs i USA i dagsläget. Samtidigt är det svårt att finna en objektiv grund för att särskilja uppfinningar som hör till det ekonomiska området från andra uppfinningar. En sådan distinktion riskerar att bli diffus (jfr det europeiska rättsläget).

En önskvärd reglering av patenteringsmöjligheterna är enligt författarens mening en reglering som är tydlig och som saknar godtyckliga distinktioner mellan patenterbar och icke patenterbar materia. Samtidigt bör regleringen inte tillåta att patent täcker alltför breda områden. Att som det uttrycks i fallet *Gottschalk v. Benson* undanta ”*the basic tools of scientific and technological work*”¹⁵⁰ från patentering är en princip som måste följas för att patentsystemet skall fortsätta vara samhällsekonomiskt lönsamt. Likaledes bör de grundläggande verktygen för ekonomisk och finansiell verksamhet – affärsmetoderna – vara fria att nyttja för alla i samhället. Detta medför inte att hela det ekonomiska området skall vara uteslutet från patentering, men de patent som utfärdas bör ha en starkare praktisk anknytning och därmed också ett smalare användningsområde.

Fram till 1994 och fallet *In re Alappat* har amerikansk och europeisk patenträtt haft en förhållandevis likartad utveckling med avseende på patenterbarhetskriterierna i stort. I och med *In re Alappat* och kanske framförallt State Street Bank-fallet har emellertid utvecklingen i de båda rättssystemen divergerat, framförallt med avseende på affärsmetoder. Vilken av de ovan beskrivna regleringarna av patenterbarhet som är att föredra är svårt att säga. Båda regleringarna är behäftade med brister. Den europeiska regleringen framstår som diffus och godtycklig. Den amerikanska regleringen förefaller å andra sidan att vara alltför generös med patenteringsmöjligheterna. En nackdel som drabbar båda regleringarna är emellertid skillnaden dem emellan. Ett företag kan inte välja att patentera en affärsmetod i ett land och samtidigt försöka behålla den som en företagshemlighet i ett annat. Ett bra immaterialrättsligt skydd kräver

¹⁴⁹ Se t.ex. Maier.

¹⁵⁰ *Gottschalk v. Benson*, s 67.

harmonisering av regleringarna på en internationell nivå. Detta blir särskilt viktigt i takt med den ökade globaliseringen. Det får också särskild betydelse för de affärsmetoder som är tänkta att implementeras med hjälp av internet eftersom bruket av dessa inte kan avgränsas nationellt.

Bilaga A

European Patent Convention, art. 52-57 samt art. 83, regel 27 och 29

PART II SUBSTANTIVE PATENT LAW Chapter I **Patentability**

Article 52

Patentable inventions

(1) European patents shall be granted for any inventions which are susceptible of industrial application, which are new and which involve an inventive step.

(2) The following in particular shall not be regarded as inventions within the meaning of paragraph 1:

- (a) discoveries, scientific theories and mathematical methods;
- (b) aesthetic creations;
- (c) schemes, rules and methods for performing mental acts, playing games or doing business, and programs for computers;
- (d) presentations of information.

(3) The provisions of paragraph 2 shall exclude patentability of the subject-matter or activities referred to in that provision only to the extent to which a European patent application or European patent relates to such subject-matter or activities as such.

(4) Methods for treatment of the human or animal body by surgery or therapy and diagnostic methods practised on the human or animal body shall not be regarded as inventions which are susceptible of industrial application within the meaning of paragraph 1. This provision shall not apply to products, in particular substances or compositions, for use in any of these methods.

Article 53

Exceptions to patentability

European patents shall not be granted in respect of:

- (a) inventions the publication or exploitation of which would be contrary to "ordre public" or morality, provided that the exploitation shall not be deemed to be so contrary merely because it is prohibited by law or regulation in some or all of the Contracting States

Article 54

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.

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

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

Article 55

Non-prejudicial disclosures

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

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

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

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

Article 56

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.

Article 57

Industrial application

An invention shall be considered as susceptible of industrial application if it can be made or used in any kind of industry, including agriculture.

Article 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.

Rule 27

Content of the description

(1) The description shall:

(a) specify the technical field to which the invention relates;

(b) indicate the background art which, as far as known to the applicant, can be regarded as useful for understanding the invention, for drawing up the European search report and for the examination, and, preferably, cite the documents reflecting such art;

(c) disclose the invention, as claimed, in such terms that the technical problem (even if not expressly stated as such) and its solution can be understood, and state any advantageous effects of the invention with reference to the background art;

(d) briefly describe the figures in the drawings, if any;

(e) describe in detail at least one way of carrying out the invention claimed using examples where appropriate and referring to the drawings, if any;

(f) indicate explicitly, when it is not obvious from the description or nature of the invention, the way in which the invention is capable of exploitation in industry.

(2) The description shall be presented in the manner and order specified in paragraph 1, unless because of the nature of the invention, a different manner or a different order would afford a better understanding and a more economic presentation.

Rule 29

Form and content of claims

(1) The claims shall define the matter for which protection is sought in terms of the technical features of the invention. Wherever appropriate claims shall contain:

(a) a statement indicating the designation of the subject-matter of the invention and those technical features which are necessary for the definition of the claimed subject-matter but which, in combination, are part of the prior art;

(b) a characterising portion - preceded by the expression "characterised in that" or "characterised by" - stating the technical features which, in combination with the features stated in sub-paragraph (a), it is desired to protect.

(2) Subject to Article 82, a European patent application may contain two or more independent claims in the same category (product, process, apparatus or use), where it is not appropriate, having regard to the subject-matter of the application, to cover this subject-matter by a single claim.

(3) Any claim stating the essential features of an invention may be followed by one or more claims concerning particular embodiments of that invention.

(4) Any claim which includes all the features of any other claim (dependent claim) shall contain, if possible at the beginning, a reference to the other claim and then state the additional features which it is desired to protect. A dependent claim shall also be admissible where the claim it directly refers to is itself a dependent claim. All dependent claims referring back to a single previous claim, and all dependent claims referring back to several previous claims, shall be grouped together to the extent and in the most appropriate way possible.

(5) The number of the claims shall be reasonable in consideration of the nature of the invention claimed. If there are several claims, they shall be numbered consecutively in Arabic numerals.

(6) Claims shall not, except where absolutely necessary, rely, in respect of the technical features of the invention, on references to the description or drawings. In particular, they shall not rely on such references as: “as described in part ... of the description”, or “as illustrated in figure ... of the drawings”.

(7) If the European patent application contains drawings, the technical features mentioned in the claims shall preferably, if the intelligibility of the claim can thereby be increased, be followed by reference signs relating to these features and placed between paren-theses. These reference signs shall not be construed as limiting the claim.

Bilaga B

35 U.S.C §§ 100-112

PART II — PATENTABILITY OF INVENTIONS AND GRANT OF PATENTS

CHAPTER 10 — PATENTABILITY OF INVENTIONS

Sec.

100 Definitions.

101 Inventions patentable.

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

103 Conditions for patentability; non-obvious subject matter.

104 Invention made abroad.

105 Inventions in outer space.

35 U.S.C. 100 Definitions.

When used in this title unless the context otherwise indicates –

(a) The term “invention” means invention or discovery.

(b) The term “process” means process, art, or method, and includes a new use of a known process, machine, manufacture, composition of matter, or material.

(c) The terms “United States” and “this country” mean the United States of America, its territories and possessions.

(d) The word “patentee” includes not only the patentee to whom the patent was issued but also the successors in title to the patentee.

(e) The term “third-party requester” means a person requesting ex parte reexamination under section 302 or inter partes reexamination under section 311 who is not the patent owner.

(Subsection (e) added Nov. 29, 1999, Public Law 106-113, sec. 1000(a)(9), 113 Stat. 1501A-567 (S. 1948 sec. 4603).)

35 U.S.C. 101 Inventions patentable.

Whoever invents or discovers any new and useful process, machine, manufacture, or composition of matter, or any new and useful improvement thereof, may obtain a patent therefor, subject to the conditions and requirements of this title.

35 U.S.C. 102 Conditions for patentability; novelty and loss of right to patent.

A person shall be entitled to a patent unless —

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

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

(c) he has abandoned the invention, or

(d) the invention was first patented or caused to be patented, or was the subject of an inventor’s certificate, by the applicant or his legal representatives or assigns in a foreign

country prior to the date of the application for patent in this country on an application for patent or inventor's certificate filed more than twelve.22 months before the filing of the application in the United States, or

(e) the invention was described in—

(1) an application for patent, published under section 122(b), by another filed in the United States before the invention by the applicant for patent, except that an international application filed under the treaty defined in section 351(a) shall have the effect under this subsection of a national application published under section 122(b) only if the international application designating the United States was published under Article 21(2)(a) of such treaty in the English language; or

(2) a patent granted on an application for patent by another filed in the United States before the invention by the applicant for patent, except that a patent shall not be deemed filed in the United States for the purposes of this subsection based on the filing of an international application filed under the treaty defined in section 351(a); or

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

(g)

(1) during the course of an interference conducted under section 135 or section 291, another inventor involved therein establishes, to the extent permitted in section 104, that before such person's invention thereof the invention was made by such other inventor and not abandoned, suppressed, or concealed, or

(2) before such person's invention thereof, the invention was made in this country by another inventor who had not abandoned, suppressed, or concealed it. In determining priority of invention under this subsection, there shall be considered not only the respective dates of conception and reduction to practice of the invention, but also the reasonable diligence of one who was first to conceive and last to reduce to practice, from a time prior to conception by the other.

(Amended July 28, 1972, Public Law 92-358, sec. 2, 86 Stat. 501; Nov. 14, 1975, Public Law 94-131, sec. 5, 89 Stat. 691.)

(Subsection (e) amended Nov. 29, 1999, Public Law 106-113, sec. 1000(a)(9), 113 Stat. 1501A-565 (S. 1948 sec. 4505).)

(Subsection (g) amended Nov. 29, 1999, Public Law 106-113, sec. 1000(a)(9), 113 Stat. 1501A-590 (S. 1948 sec.4806).)

35 U.S.C. 103 Conditions for patentability; non-obvious subject matter.

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

(b)

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

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

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

(2) A patent issued on a process under paragraph (1)-
(A) shall also contain the claims to the composition of matter used in or made by that process, or

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

(3) For purposes of paragraph (1), the term “biotechnological process” means-
(A) a process of genetically altering or otherwise inducing a single- or multi-celled organism to-
(i) express an exogenous nucleotide sequence,
(ii) inhibit, eliminate, augment, or alter expression of an endogenous nucleotide sequence, or
(iii) express a specific physiological characteristic not naturally associated with said organism;

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

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

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

(Amended Nov. 8, 1984, Public Law 98-622, sec. 103, 98 Stat. 3384; Nov. 1, 1995, Public Law 104-41, sec.1, 109 Stat. 3511.)

(Subsection (c) amended Nov. 29, 1999, Public Law 106-113, sec. 1000(a)(9), 113 Stat. 1501A-591 (S. 1948 sec. 4807).)

35 U.S.C. 104 Invention made abroad.

(a) IN GENERAL.—

(1) PROCEEDINGS.—In proceedings in the Patent and Trademark Office, in the courts, and before any other competent authority, an applicant for a patent, or a patentee, may not establish a date of invention by reference to knowledge or use thereof, or other activity with respect thereto, in a foreign country other than a NAFTA country or a WTO member country, except as provided in sections 119 and 365 of this title.

(2) RIGHTS.—If an invention was made by a person, civil or military—
(A) while domiciled in the United States, and serving in any other country in connection with operations by or on behalf of the United States,

(B) while domiciled in a NAFTA country and serving in another country in connection with operations by or on behalf of that NAFTA country, or

(C) while domiciled in a WTO member country and serving in another country in connection with operations by or on behalf of that WTO member country, that person shall be entitled to the same rights of priority in the United States

with respect to such invention as if such invention had been made in the United States, that NAFTA country, or that WTO member country, as the case may be.

(3) USE OF INFORMATION.—To the extent that any information in a NAFTA country or a WTO member country concerning knowledge, use, or other activity relevant to proving or disproving a date of invention has not been made available for use in a proceeding in the Patent and Trademark Office, a court, or any other competent authority to the same extent as such information could be made available in the United States, the Director, court, or such other authority shall draw appropriate inferences, or take other action permitted by statute, rule, or regulation, in favor of the party that requested the information in the proceeding.

(b) DEFINITIONS.—As used in this section—

(1) The term “NAFTA country” has the meaning given that term in section 2(4) of the North American Free Trade Agreement Implementation Act; and

(2) The term “WTO member country” has the meaning given that term in section 2(10) of the Uruguay Round Agreements Act.

(Amended Jan. 2, 1975, Public Law 93-596, sec. 1, 88 Stat. 1949; Nov. 14, 1975, Public Law 94-131, sec. 6, 89 Stat. 691; Nov. 8, 1984, Public Law 98-622, sec. 403(a), 98 Stat. 3392; Dec. 8, 1993, Public Law 103-182, sec. 331, 107 Stat. 24 2113; Dec. 8, 1994, Public Law 103-465, sec. 531(a), 108 Stat. 4982; Nov. 29, 1999, Public Law 106-113, sec. 1000(a)(9), 113 Stat. 1501A-582 (S. 1948 sec. 4732(a)(10)(A)).)

35 U.S.C. 105 Inventions in outer space.

(a) Any invention made, used, or sold in outer space on a space object or component thereof under the jurisdiction or control of the United States shall be considered to be made, used or sold within the United States for the purposes of this title, except with respect to any space object or component thereof that is specifically identified and otherwise provided for by an international agreement to which the United States is a party, or with respect to any space object or component thereof that is carried on the registry of a foreign state in accordance with the Convention on Registration of Objects Launched into Outer Space.

(b) Any invention made, used, or sold in outer space on a space object or component thereof that is carried on the registry of a foreign state in accordance with the Convention on Registration of Objects Launched into Outer Space, shall be considered to be made, used, or sold within the United States for the purposes of this title if specifically so agreed in an international agreement between the United States and the state of registry.

(Added Nov. 15, 1990, Public Law 101-580, sec. 1(a), 104 Stat. 2863.)

CHAPTER 11 — APPLICATION FOR PATENT

Sec.

111 Application.

112 Specification.

113 Drawings.

114 Models, specimens.

115 Oath of applicant.

116 Inventors.

117 Death or incapacity of inventor.

118 Filing by other than inventor.

119 Benefit of earlier filing date; right of priority.

120 Benefit of earlier filing date in the United States.

121 Divisional applications.

122 Confidential status of applications; publication of patent applications.

35 U.S.C. 111 Application.

(a) IN GENERAL.—

(1) WRITTEN APPLICATION.—An application for patent shall be made, or authorized to be made, by the inventor, except as otherwise provided in this title, in writing to the Director.

(2) CONTENTS.—Such application shall include—

(A) a specification as prescribed by section 112 of this title;

(B) a drawing as prescribed by section 113 of this title; and

(C) an oath by the applicant as prescribed by section 115 of this title.

(3) FEE AND OATH.—The application must be accompanied by the fee required by law. The fee and oath may be submitted after the specification and any required drawing are submitted, within such period and under such conditions, including the payment of a surcharge, as may be prescribed by the Director.

(4) FAILURE TO SUBMIT.—Upon failure to submit the fee and oath within such prescribed period, the application shall be regarded as abandoned, unless it is shown to the satisfaction of the Director that the delay in submitting the fee and oath was unavoidable or unintentional. The filing date of an application shall be the date on which the specification and any required drawing are received in the Patent and Trademark Office..25

(b) PROVISIONAL APPLICATION.—

(1) AUTHORIZATION.—A provisional application for patent shall be made or authorized to be made by the inventor, except as otherwise provided in this title, in writing to the Director. Such application shall include—

(A) a specification as prescribed by the first paragraph of section 112 of this title; and

(B) a drawing as prescribed by section 113 of this title.

(2) CLAIM.—A claim, as required by the second through fifth paragraphs of section 112, shall not be required in a provisional application.

(3) FEE.—

(A) The application must be accompanied by the fee required by law.

(B) The fee may be submitted after the specification and any required drawing are submitted, within such period and under such conditions, including the payment of a surcharge, as may be prescribed by the Director.

(C) Upon failure to submit the fee within such prescribed period, the application shall be regarded as abandoned, unless it is shown to the satisfaction of the Director that the delay in submitting the fee was unavoidable or unintentional.

(4) FILING DATE.—The filing date of a provisional application shall be the date on which the specification and any required drawing are received in the Patent and Trademark Office.

(5) ABANDONMENT.—Notwithstanding the absence of a claim, upon timely request and as prescribed by the Director, a provisional application may be treated as an application filed under subsection (a). Subject to section 119(e)(3) of this title, if no such request is made, the provisional application shall be regarded as abandoned 12 months after the filing date of such application and shall not be subject to revival after such 12-month period.

(6) OTHER BASIS FOR PROVISIONAL APPLICATION.—Subject to all the conditions in this subsection and section 119(e) of this title, and as prescribed by the Director, an application for patent filed under subsection (a) may be treated as a provisional application for patent.

(7) NO RIGHT OF PRIORITY OR BENEFIT OF EARLIEST FILING DATE.—A provisional application shall not be entitled to the right of priority of any other application under section 119 or 365(a) of this title or to the benefit of an earlier filing date in the United States under section 120, 121, or 365(c) of this title.

(8) APPLICABLE PROVISIONS.—The provisions of this title relating to applications for patent shall apply to provisional applications for patent, except as otherwise provided, and except that provisional applications for patent shall not be subject to sections 115, 131, 135, and 157 of this title.

(Amended Aug. 27, 1982, Public Law 97-247, sec. 5, 96 Stat. 319; Dec. 8, 1994, Public Law 103-465, sec. 532(b)(3), 108 Stat. 4986; Nov. 29, 1999, Public Law 106-113, sec. 1000(a)(9), 113 Stat. 1501A-582, 588 (S. 1948 secs.4732(a)(10)(A), 4801(a)).)

35 U.S.C. 112 Specification.

The specification shall contain a written description of the invention, and of the manner and process of making and using it, in such full, clear, concise, and exact terms as to enable any person skilled in the art to which it pertains, or with which it is most nearly connected, to make and use the same, and shall set forth the best mode contemplated by the inventor of carrying out his invention. The specification shall conclude with one or more claims particularly pointing out and distinctly claiming the subject matter which the applicant regards as his invention. A claim may be written in independent or, if the nature of the case admits, in dependent or multiple dependent form. Subject to the following paragraph, a claim in dependent form shall contain a reference to a claim previously set forth and then specify a further limitation of the subject matter claimed. A claim in dependent form shall be construed to incorporate by reference all the limitations of the claim to which it refers. A claim in multiple dependent form shall contain a reference, in the alternative only, to more than one claim previously set forth and then specify a further limitation of the subject matter claimed. A multiple dependent claim shall not serve as a basis for any other multiple dependent claim. A multiple dependent claim shall be construed to incorporate by reference all the limitations of the particular claim in relation to which it is being considered. An element in a claim for a combination may be expressed as a means or step for performing a specified function without the recital of structure, material, or acts in support thereof, and such claim shall be construed to cover the corresponding structure, material, or acts described in the specification and equivalents thereof.

(Amended July 24, 1965, Public Law 89-83, sec. 9, 79 Stat. 261; Nov. 14, 1975, Public Law 94-131, sec. 7, 89 Stat. 691.)

Källförteckning

Litteratur och artiklar

- Angwin, Julia 'Business-Method' Patents Create Growing Controversy,
<http://www.gsu.edu/~ecojxm/internet/articles/w1003002.htm>, 2001-08-03.
- Beresford, Keith *Patenting Software Under the European Patent Convention*, (2000), Sweet & Maxwell Ltd.
- E-Commerce and Business Method Patents in Europe*, paper från seminarium rörande E-commerce and Business Method Patents, oktober 2000, London. Cit. Beresford, paper.
- Berkowitz, Jeffrey A. *Business Method Patents in the US*, paper från seminarium rörande E-commerce and Business Method Patents, oktober 2000, London.
- Betten, Jürgen *The Advantages and Disadvantages of Patenting Business Methods*, pm från seminarium rörande E-commerce and Business Method Patents, oktober 2000, London.
- Bogdan, Michael *Komparativ rättskunskap*, (1993), 1. uppl., Norstedts Juridik.
- Dreyfuss, Rochelle Cooper *Are Business Method Patents Bad for Business?*, New York University School of Law, Public Law and Legal Theory Working Paper Series, Working Paper 17, mars 2000.
- Durham, Alan L. *Patent Law Essentials*, (1999), Quorum Books.
- Grusd, Jared Earl *Internet Business Methods: What Role Does and Should Patent Law Play?*, Virginia Journal of Law and Technology, vol. 4, fall 1999. <http://vjolt.net>.
- Hart, Robert; Holmes, Peter; Reid, John *Study Contract ETD/99/B5-3000/E/106: The Economic Impact of Patentability of Computer Programs*, Report to the European Commission on

behalf of the Intellectual Property Institute, London.
Cit. The Economic Impact of Patentability of
Computer Programs.

- Irlam, Gordon; Williams, Ross *Software Patents: an Industry at Risk*,
<http://lpf.ai.mit.edu/patents/industry-at-risk.html>,
2001-01-21.
- Koktvedgaard, Mogens; Levin, Marianne *Lärobok i Immaterialrätt*, (2000), 6 uppl.,
Norstedts Juridik.
- Küller, Ola *Inblick i amerikansk patenterbarhet av datorprogramrelaterade uppfinningar*, NIR 1999, s 669-691.
- Lang, Johannes *Europe Grans E-commerce Patents too*, Managing Intellectual Property, nr 97, mars 2000, s 13 ff.
- Lunzer, Raph *Singer: The European Patent Convention, Revised English Edition*, (1995), Sweet & Maxwell Ltd.
- Maier, Gregory J. State Street Bank: Are Useful Algorithms Patentable?,
<http://www.oblon.com/Pub/seeker.php3?maier03221999.html>, 2001-08-06.
- Merges, Robert P. *As Many as Six Impossible Patents Before Breakfast*, Berkley Technology Law Journal, 1999, s 577-615.
- Nergelius, Joakim *Komparativ Statsrätt*, (1995), 2. uppl., Lund, Juristförlaget Studentlitteratur.
- Randes, Thomas *Patentering av programvara*, Skrifter utgivna av Institutet för Immaterialrätt och Marknadsrätt vid Stockholms universitet, nr 74, (1994), Juristförlaget.
- Rees, Dai *The European Patent Office View*, paper från seminarium rörande E-commerce and Business Method Patents, oktober 2000, London.
- Schar, Mark *What is Technical?*, The Journal of World Intellectual Property, 1999, s 93-129.
- Stoll, Robert *How to Protect Technologies of the Future*, Managing Intellecteal Property, nr 101, jul-aug

2000, s 25 ff.

Tauchert, Wolfgang *Patent Protection for computer Programs – Current Status and New Developments*, IIC nr 7-8 2000, s 812-824.

Övriga källor

European Patent Office *Basic Proposal for the Revision of the EPC*, http://www3.european-patent-office.org/dwld/dipl_conf/pdf/ec00100_.pdf, 2001-02-17.

Case Law of the Boards of Appeal of the European Patent Office, 3rd edition, 1998. http://www.european-patent-office.org/case_law/english/index.htm, 2001-08-07.

European Patent Convention, <http://www.european-patent-office.org/legal/epc/index.html>, 2001-08-07.

Guidelines for Substantive Examination. <http://www.european-patent-office.org/legal/guidelines/index.htm>, 2001-08-07.

Official Journal of the EPO. http://www.european-patent-office.org/epo/pubs/oj_index_e.htm, 2001-08-07.

Press release, Statement by Dr Roland Grossenbacher, Chairman of the Administrative Council of the European Patent Organisation, 2000-11-29. http://www.european-patent-office.org/news/pressrel/2000_11_29_e.htm, 2001-08-07.

USPTO *35 U.S.C. 101 Training Materials*, <http://www.uspto.gov/web/menu/pbmethod/trangmaterials.ppt>, 2001-07-17

Examination Guidelines for Computer-Related Inventions,

<http://www.uspto.gov/web/offices/com/hearings/software/analysis/files/guides.doc>, 2001-08-21.

Class 705 Filing Data,
<http://www.uspto.gov/web/menu/pbmethod/applicationfiling.htm>, 2001-08-05.

Ordböcker

Stora ordboken, Liber, 1989.

Svensk Ordbok, Esselte, 1986.

Longman Concise English Dictionary, 1985.

Websters New World College Dictionary, 3rd edition, 1995.

Rättsfallsförteckning

Sverige

RÅ 1990 ref 84

RÅ 1991, not 483

NJA 2000, s 497

EPO

T 208/84 Vicom – Image Processing
T 26/86 Koch & Sterzel – X-ray apparatus
T 38/86 Understandability Level of Documents
T 854/90 IBM – Cardreader
T 769/92 Sohei – Business Management
T 1002/92 Pettersson – Queueing system
T 931/95 Pension Benefit Systems Partnership
T 935/97 IBM – Claim to Computer Program
T 1173/97 IBM – Claim to Computer Program

USA

Supreme Court

Gottschalk v. Benson, 409 U.S 63, (1972)

Parker v. Flook, 437 U.S 584 (1978)

Diamond v. Diehr, 450 U.S. 175 (1981)

CAFC och CCPA

In re Freeman, 573 F.2d 1237 (CCPA 1978)

In re Walter, 618 F.2d 758 (CCPA 1980)

In re Abele, 684 F.2d 902 (CCPA 1982)

In re Meyer, 688 F.2d 789 (CCPA 1982)

Arrythmia Research Technology v. Corazonix Corp., 958 F.2d 1053 (Fed. Cir. 1992)

In re Schrader, 22 F.3d 290 (Fed. Cir. 1994)

In re Alappat, 33 F.3d 1526 (Fed. Cir. 1994)

State Street Bank & Trust Co. v. Signature Financial Group Inc., 149 F.3d 1368
(Fed. Cir. 1998)

AT&T Corp. v. Excel Communications Inc., 172 F.3d 1352 (Fed. Cir. 1999)