

# **Patent på datorrelaterade upppfinningar i Europa – Går utvecklingen mot mer enhetlig praxis?**

Carl Kortegaard

Kandidatuppsats i handelsrätt

HARH12

VT 2015

Handledare

Jonas Ledendal



**LUNDS UNIVERSITET**  
Ekonomihögskolan



# Innehållsförteckning

Förkortningar	5
Sammandrag	6
1 Inledning	7
1.1 Bakgrund och ämne	7
1.2 Syfte, frågeställningar och avgränsningar	8
1.3 Metod och material	10
1.4 Forskningsläget	12
1.5 Disposition	12
2 Europeisk reglering av datorrelaterade uppfinningar	13
2.1 Allmänt	13
2.2 Datorrelaterade uppfinningar	14
2.3 Det enhetliga patentsystemet	16
2.3.1 Bakgrund	16
2.3.2 Europeiskt patent med enhetlig verkan	16
2.3.3 Den enhetliga europeiska patentdomstolen	17
3 Datorrelaterade uppfinningar i rättspraxis	18
3.1 Inledning	18
3.2 EPO	18
3.3 Tyskland	22
3.4 Storbritannien	25
3.5 Frankrike	30
3.6 Nederländerna	31
Sammanfattning	32
4 Diskussion	33
4.1 Inledning	33
4.2 Kritik av EPOs behandling av datorrelaterade uppfinningar	33
4.3 Andra förslag till tolkning av artikel 52 EPC	36
4.4 Kritik av det enhetliga patentsystemet	37
4.4.1 Inledning	37
4.4.2 Territoriell fragmentering	38
4.4.3 Fragmentering mellan konkurrerande system	38
4.5 Vad är förutsättningarna för en enhetlig rättspraxis?	41
5 Sammanfattning	43

Summary in English	45
Källor	46
Litteratur	46
Rättsfallsförteckning	52

## Förkortningar

BGH	Tysklands federala högsta domstol (Bundesgerichtshof)
BIE	Bijblad bij de Industriële Eigendom
BPatG	Tysklands federala patentdomstol (Bundespatentgericht)
DPMA	Tyska patentverket (Deutsches Patent- und Markenamt)
EPC	Europeiska patentkonventionen (European Patent Convention) Refererat till som EPC 2000 när det måste skiljas från den ursprungliga avtalet.
EPO	Europeiska patentverket (European Patent Office)
EWCA	England and Wales Court of Appeal
EWHC	High Court of England and Wales
GRUR	Gewerblicher Rechtsschutz und Urheberrecht
IIC	International Review of Intellectual Property and Competition Law
OJ EPO	Official Journal of the EPO
PRV	Patent- och registreringsverket
RPC	Reports of Patent, Design and Trademark Cases
TRIPS	Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights
UKHL	Brittiska överhuset, handhade fram till 2009 funktionen som högsta domstol (House of Lords)
UKSC	Storbritanniens högsta domstol, från 2009 (United Kingdom Supreme Court)
UK IPO	Brittiska patentverket (Intellectual Property Office)

## **Sammandrag**

Uppsatsen studerar rättspraxis med hänseende på tillämpningen av undantaget av datorprogram från patentering enligt artikel 52 i Europeiska patentkonventionen (EPC) och om denna rättspraxis som den har utvecklats hos Europeiska patentverket (EPO) och nationella domstolar konvergerar mot en enhetlig tolkning. Utvecklingen av rättspraxis hos EPO samt i Tyskland, Storbritannien, Frankrike och Nederländerna sedan 80-talet genomgås översiktligt. Även om det fortfarande finns tydliga skillnader mellan framförallt praxis hos EPO och i Storbritannien, verkar dock tendensen sedan 80-talet vara att de olika rättsinstansernas tolkningar närmar sig varandra alltmer. Den planerade enhetliga europeiska patentdomstolens möjligheter att bidra till enhetlig praxis diskuteras också.

# 1 Inledning

## 1.1 Bakgrund och ämne

Sedan 1978 finns i Europa ett system, administrerat av den europeiska patentorganisationen, som möjliggör meddelandet av patent i alla medlemsländer med en gemensam procedur och gemensamma regler. De patent som meddelas av organisationens huvudorgan, det europeiska patentverket (EPO), träder i kraft i form av ett knippe nationella patent i de medlemsländer som sökande har valt. Patentens fortsatta öde är i händerna på nationella myndigheter och domstolar. För att systemet skall fungera ändamålsenligt är det önskvärt att de olika aktörerna som är inblandade behandlar frågor som rör patenten på samma sätt.

Samstämmighet i behandlingen är dock i praktiken inte alltid fallet. Ett område där det har varit erkänt svårt att nå till enighet om praxis är patenterbarheten av ansökningar som rör, eller har ett betydande inslag av, datorprogram, i europeiska sammanhang ofta refererade till som datorrelaterade uppfinningar. Detta är inget litet obetydligt nischområde då datorstyrning, och därmed datorprogram, i någon utsträckning kommer till användning inom alla teknikområden. En klar och tydlig praxis, såväl för datorrelaterade uppfinningar som för patent i allmänhet, är viktig för veta vad som är möjligt att patentera; det kan både vara med utgångspunkten vad som är meningsfullt att söka patent för och med utgångspunkten vad som kan sättas på marknaden utan risk för att kränka existerande patenträttigheter. Att undersöka möjligheterna för att uppnå enhetlig praxis på området och om utvecklingen är på väg i rätt riktning torde alltså vara av intresse.

En utveckling som inte kan ignoreras när diskussionen gäller samstämmig praxis på patentområdet i Europa är undertecknandet den 19 februari 2013 av avtalet om en enhetlig europeisk patentdomstol. Detta inger förhoppningar om det till slut, efter decennier av misslyckade försök, skall etableras en gemensam europeisk jurisdiktion på patentområdet. Därför är det också intressant att undersöka de förutsättningar som detta avtal bidrar med för uppnå en enhetlig praxis för datorrelaterade uppfinningar.

## 1.2 Syfte, frågeställningar och avgränsningar

Syftet med den här uppsatsen är att undersöka vilka förutsättningar som finns för att rättspraxis vad gäller patentering av datorrelaterade uppfinningar skall bli enhetlig inom Europeiska patentorganisationens område.

Det är givetvis inte möjligt att se in i framtiden. Den huvudsakliga frågan som kommer att analyseras är därför om det går att urskilja någon tendens bland olika uttolkare av reglerna för patentering enligt Europeiska patentkonventionen (EPC) att närma sig varandra i fråga om tolkningen av vad som skall anses som undantaget från att vara en uppfinning. Som underlag för detta kommer utvecklingen av rättspraxis hos några viktiga rättsinstanser i Europa att studeras. Detta kommer sedan att sättas i förbindelse med formerna för det kommande enhetliga europeiska patentsystemet och en översikt av den kritik som riktats mot systemets möjligheter att ge en ett enhetligt resultat.

Att fokusera på patenterbarheten av datorrelaterade uppfinningar utgör i sig en naturlig avgränsning för vilka rättsliga frågor som är relevanta att analysera. Det är alltså frågor som rör meddelandet – eller upphävandet – av patent, den så kallade formella patenträtten, som kommer att studeras. Framförallt kretsar undersökningen runt de regler för vad som är undantaget från patentering för att det inte anses som en uppfinning som finns i artikel 52 EPC. I förhållande till avsnittet om det enhetliga patentsystemet betyder det i synnerhet att frågor som rör intrång och åtgärder vid intrång, och frågor som rör patent som egendomsobjekt, inte ägnats någon uppmärksamhet.

Även om frågan om patenterbarhet hos datorprogram står nära, och ofta överlappar, flera av de andra undantagen i nämnda artikel 52 EPC, som presentation av information, matematiska metoder och affärsmetoder,<sup>1</sup> så är fokus lagt på material som uttryckligen handlar om just datorprogram eller datorrelaterade uppfinningar. Det går ofta dock inte helt att särskilja frågan om datorprograms patenterbarhet från den allmänna frågan om tolkningen av undantagen i artikel 52 EPC i rättspraxis och doktrin. Särskilt vanligt är det att patent på affärsmetoder diskuteras parallellt med patent på datorprogram. För affärsmetoder, liksom för matematiska metoder, är det vanligt att en dator förutsätts koma till användning för att utföra metoden ifråga. Däremot så tillhör undantaget av upptäckter, nämnt i arti-

---

<sup>1</sup> Sterckx & Cockbain “Exclusions from Patentability” s. 68.



kel 52(2)(a) EPC, för det mesta ett annat problemkomplex som relaterar till bioteknologiska uppfinningar.<sup>2</sup>

För att ringa in den geografiska avgränsningen av det här arbetet skall till en början slås fast att Sverige är inte en särskilt viktig jurisdiktion vad gäller patenttvister, och har inte en särskilt avvikande rättspraxis jämfört med EPOs. Därför ser jag ingen anledning att specifikt behandla svenska förhållanden. I övrigt relaterar arbetet till förhållanden i Europa. Hursomhelst, oavsett om Europa definieras utifrån geografi, EPOs medlemsländer, EUs medlemsländer eller de länder som under tecknat domstolsavtalet, så blir antalet länder ohanterligt stort. Därför har studien koncentrerats till EPO samt de nationella jurisdiktioner som årligen hanterar flest patentärenden: Tyskland, Storbritannien, Frankrike och Nederländerna.<sup>3</sup> Bland dessa föreligger klart mest rättspraxis från EPO, Tyskland och Storbritannien, varför de också fått mest utrymme. Det skall hursomhelst också erkännas att språkbegränsningar spelat in vad gäller Frankrike och Nederländerna. Avsnittet om det enhetliga patentsystemet är naturligtvis i huvudsak begränsat till de länder som skrivit under domstolsavtalet.

Även om tidigare nationell praxis har påverkat de nationella domstolarna, verkar det rimligt att låta den bortre tidshorizonten utgöras av ikraftträdandet av EPC 1978 och med den gemensamma europeiska regler för undantag från patentering. Avgöranden från EPOs besvärskammare av relevans för ämnet började dyka upp i mitten av 80-talet, vilket sålunda ungefärligen utgör tidsavgränsningen också för avsnitten om de nationella domstolarnas praxis. Vad gäller det enhetliga patentsystemet ligger fokus helt på de EU-förordningar och det avtal som faktiskt kommit till stånd.

Att definiera vad som menas med *datorprogram* eller en *datorrelaterad uppfinning* är en del av den problemställning som lett till att det varit så svårt att nå en enhetlig praxis; olika kommentatorer och olika domstolar har kommit till olika ställningstaganden i frågan. Någon definition eller avgränsning med avseende på det begreppet är därför inte möjlig eller önskvärd i detta sammanhang. Det går här att jämföra med begreppet *teknisk* som i EPOs praxis tilldelats stor betydelse, men som domstolar i stort sett har undvikit att försöka definiera.

---

<sup>2</sup> Jfr t.ex. Sterckx & Cockbain "Exclusions from Patentability" s. 69.

<sup>3</sup> Luginbuehl "European Patent Law" s. 22.

En livlig debatt finns också om frågan huruvida det överhuvudtaget är önskvärt med patent på programvara. Givetvis kan ställningstagandet i den frågan färga tolkningen av undantagsreglerna i EPC, men det är inte en fråga som överhuvudtaget skall adresseras i detta arbete.

### 1.3 Metod och material

I den här uppsatsen har använts traditionell rättsvetenskaplig metod, vilket bl.a. innebär att gällande rätt har fastställts genom en analys av rättskällor såsom lagstiftning, förarbeten, rättspraxis och doktrin. Att undersöka hur tolkningen av undantaget av datorprogram från patentering har utvecklats handlar i grund och botten om att studera gällande rätt över tid. Eftersom problemställningen rör sig runt det faktumet att rättspraxis är olika trots substantiellt harmoniserad lagstiftning är en betydande del av det använda materialet rättspraxis och sammanställningar och analyser av rättspraxis i doktrinen. De lagtexter som ligger till grund redogörs också för. Vad gäller förarbeten, eller dess motsvarigheter i samband med internationella avtal, så har de åberopats åtminstone i doktrinen.<sup>4</sup> Några av dem är nämnda i avsnittet om relevanta bestämmelser. Eftersom det här arbetet inte går in på vilken tolkning av artikel 52 EPC som är den rätta, och eftersom det inte saknas rättspraxis på europeisk nivå inom området så att förarbeten skulle behövas för att fylla ut luckor, så behandlas de inte närmare. Även andra internationella avtal, i synnerhet TRIPS som kräver att patentskydd skall vara tillgängligt för alla teknikområden, är relevanta för hur reglerna i EPC skall tolkas.

Praxis från EPOs besvärskammare är lättillgänglig och finns i riklig mängd på området. Detta är givetvis en av de viktigaste källorna för att fastställa gällande rätt hos EPO.<sup>5</sup> Den är också väl kommenterad i doktrinen. Det är även god tillgång på rättspraxis från Tyskland och Storbritannien som är tillgänglig och utförligt behandlad i doktrinen. Till stor del på grund av språksvårigheter är läget vad gäller Frankrike och Nederländerna något sämre. Det material som finns tillgängligt har dock ansetts som tillräckligt intressant för att ta med som jämförelse.

---

<sup>4</sup> Jfr. t.ex. Pila "Article 52(2) of the Convention on the Grant of European Patents" eller Sterckx & Cockbain "Exclusions from Patentability" s. 17–49.

<sup>5</sup> G 3/08, Programs for computers, avsnitt 7.2.5.

EPO utger också regelbundet sammanställningar av rättspraxis dels från besvärskamrarna<sup>6</sup> dels från medlemsländernas nationella domstolar<sup>7</sup>. Det senare har varit en viktig källa till fransk rättspraxis. Även EPOs Guidelines for Examination<sup>8</sup> ger information om vilka avgöranden som är viktiga. Motsvarande riktlinjer finns också för de tyska och brittiska patentverken.<sup>9</sup>

I själva valet av ämne ligger observationen att patenträtt är en internationell angelägenhet. Mycket av den materiella regleringen är harmoniserad i de länder som är med i EPO. Som nämnt är Sverige ett relativt litet land i patentsammanhang, och mängden rättspraxis på området är begränsad. Det är därför mer givande att rikta uppmärksamheten mot de mest betydande spelarna på området i Europa och lämna svenska förhållanden utanför. Eftersom det inte finns en rättslig organisation som är ensamt ansvarig för uttolkandet och praktiserandet av EPC, så måste metoden med nödvändighet få ett visst inslag av jämförande mellan olika länders och institutioners rättspraxis på området.

För att förstå och få överblick över rättspraxis, och för att få information om vilken betydelse olika avgöranden haft, har litteratur använts i stor utsträckning. Då det finns god tillgång på engelsk- och tyskspråkig doktrin på området (jag är inte i stånd att tillgodogöra mig franskspråkig juridisk litteratur) utgör det en betydande del av materialet. Det skall påpekas att artiklar och böcker på området kan ha olika funktion som material; knappast kan all litteratur tillmätas status som rättskällor för att fastställa gällande rätt, utan mycket av dess betydelse ligger i att hjälpa till att analysera och strukturera information från andra källor.

Diskussionen av enhetspatentet medför, eftersom praxis av naturliga skäl saknas, att doktrinen måste ges ytterligare vikt. Vad gäller det enhetliga patentsystemet är annars de EU-förordningar och det avtal som definierar det de viktigaste källorna.

---

<sup>6</sup> Rodés “Case Law of the Boards of Appeal of the European Patent Office”.

<sup>7</sup> EPO “European National Patent Decisions Report” EPO “Case Law from the Contracting States to the EPC – 2004–2011”; EPO “Case Law from the Contracting States to the EPC – 2011–2014”; Jfr. van Overwalle “Policy Levers Tailoring Patent Law to Biotechnology” not 321 där EPOs sammanställningar betecknas som en bra utgångspunkt för att studera europeisk patentpraxis.

<sup>8</sup> EPO “Guidelines for Examination in the European Patent Office”.

<sup>9</sup> DPMA “Richtlinien für die Prüfung von Patentanmeldungen”; UK IPO “Manual of Patent Practice”.

## 1.4 Forskningsläget

Det finns en riklig litteratur om problemställningarna runt datorrelaterade uppfinningar. Här skall inte göras något försök till en fullständig genomgång. Vad gäller gränsdragningen enligt artikel 52 EPC har exempelvis Justine Pila<sup>10</sup> och Sigrid Sterckx och Julian Cockbain<sup>11</sup> skrivit en hel del. En relativt ny genomgång av situationen framförallt i USA, Storbritannien och hos EPO har gjorts av Susan J. Marsnik och Robert E. Thomas.<sup>12</sup> En fyllig genomgång med sikte på situationen hos EPO och i Tyskland (på tyska) har skrivits av Claudia Schwarz och Sabine Kruspig.<sup>13</sup>

Vad gäller kritiken av det enhetliga patentsystemet sammanfattas mycket av Reto Hilty m.fl. i "The Unitary Patent Package: Twelve Reasons for Concern". En del böcker som sammanfattar och diskuterar det aktuella förslaget på ett enhetligt europeiskt patentsystem har också hunnit utges, exempelvis Callens & Granata "Introduction to the Unitary Patent and the Unified Patent Court" och Pila & Wadlow "The Unitary EU Patent System". Av böcker som allmänt behandlar harmonisering av patentpraxis i Europa, och också diskuterar lösningar med en gemensam domstol, kan nämnas Pila & Ohly "The Europeanization of Intellectual Property Law" och Luginbuehl "European Patent Law – Towards a Uniform Interpretation".

## 1.5 Disposition

Uppsatsen inleds med ett kapitel som går igenom bakgrund, ämnesval och frågeställningar samt innehåller en kortfattad diskussion av metod, material och forskning på området. De följande kapitlen är grovt uppdelade efter typen av material som avhandlas. Kapitel två innehåller därför en beskrivning av relevanta bestämmelser i avtal och lagar varefter en genomgång av rättspraxis i de valda jurisdiktionerna följer i kapitel 3. Vad gäller patenterbarhetskriterierna för datorrelaterade uppfinningar, som är ett område med kortfattade regler, men rätt omfattande rättspraxis, ligger tonvikten på kapitel 3. Det omvända kan sägas vara tillfället för be-

---

<sup>10</sup> T.ex. Pila "Article 52(2) of the Convention on the Grant of European Patents", Pila "Dispute over the meaning of 'Invention' in Art. 52(2) EPC", Pila "On the European Requirement for an Invention" eller Pila "Software Patents, Separation of Powers, and Failed Syllogisms".

<sup>11</sup> T.ex. Sterckx & Cockbain "Exclusions from Patentability" framförallt kapitel 3, eller Sterckx & Cockbain "The Patentability of Computer Programs in Europe".

<sup>12</sup> Marsnik & Thomas "Drawing a Line in the Patent Subject-Matter Sands".

<sup>13</sup> Schwarz & Kruspig "Computerimplementierte Erfindungen".

skrivningen av det enhetliga patentsystemet som av naturliga skäl inte har någon rättspraxis knuten till sig ännu. I kapitel 4 genomgås och diskuteras kritik som riktats i litteraturen mot såväl rättspraxis för datorrelaterade uppfinningar som det enhetliga patentsystemet, följt av en sammanfattande diskussion. Slutsatserna sammanfattas i kapitel 5.

## 2 Europeisk reglering av datorrelaterade uppfinningar

### 2.1 Allmänt

Den grundläggande regleringen av det europeiska patentet finns i europeiska patentkonventionen, EPC, vars nuvarande lydelse (ofta kallad EPC 2000) trädde i kraft 13 december 2007.<sup>14</sup> Konventionstexten finns i tre officiella utgåvor, på engelska, franska och tyska, som alla anses likvärdiga.<sup>15</sup> Såväl till den ursprungliga konventionstexten från 1973 som till den senaste stora revisionen 2007 finns förarbeten, *travaux préparatoires*, som kan vara relevanta för tolkningen av EPC.<sup>16</sup> Som källa till europeisk patenträtt kan också nämnas Strasbourgkonventionen<sup>17</sup> som undertecknades 1963 och trädde i kraft 1980. Dess förarbeten belyser de tidiga försöken att skapa en enhetlig europeisk patentreglering.<sup>18</sup>

Intressant för såväl tolkningen av EPC som av regler i förordningen om enhetligt patentskydd och avtalet om en enhetlig patentdomstol är för övrigt hela utvecklingen av det europeiska samarbetet på patentområdet.<sup>19</sup> Utöver redan nämnda avtal och förarbeten kan framhävas gemenskapspatentskonventionen från 1975,<sup>20</sup>

---

<sup>14</sup> European Patent Convention 15th edition September 2013 European Patent Office, München. Innehåller också implementeringsregler och diverse protokoll. Själva konventionen är reviderad den 17 december 1991 och den 29 november 2000.

<sup>15</sup> Artikel 177 EPC.

<sup>16</sup> Åtminstone i EPO G 2/98, Requirement for claiming priority of the "same invention", har stora besvärskammaren slagit fast att de förberedande arbetena kan vara av vikt för att fastställa innehållet av europeiska patentkonventionen. För en genomgång av *travaux préparatoires* med fokus på undantagsbestämmelserna se Pila "Article 52(2) of the Convention on the Grant of European Patents".

<sup>17</sup> Convention on the Unification of Certain Points of Substantive Law on Patents for Invention (Strasbourg, November 27, 1963), European Treaty Series No. 47.

<sup>18</sup> Se t.ex. Wadlow "Strasbourg, the Forgotten Patent Convention".

<sup>19</sup> För en översikt av utvecklingen se t.ex.: Mahne "Unitary Patent and Unified Patent Court for the European Union".

<sup>20</sup> Convention for the European Patent for the Common Market, Europeiska unionens officiella tidning L17 26 januari 1976.

1989 års avtal om gemensamhetspatent<sup>21</sup> – inget av dem har trätt i kraft – 1997 års grönbok om gemensamhetspatentet<sup>22</sup> och kommissionens meddelande<sup>23</sup> om ett förbättrat patentsystem i Europa. Intressant när frågan gäller datorprogram är också det avvisade förslaget till EU-direktiv om patenterbarhet för datorrelaterade uppfinningar.<sup>24</sup>

Övriga internationella avtal som kan vara relevanta för att tolka patenteringsreglerna i EPC är till att börja med avtal på patenträttens område, framförallt Pariskonventionen för industriellt rättsskydd och Patent Cooperation Treaty (PCT). Även TRIPS-avtalet (Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights) medför åtaganden på patentområdet. Så är exempelvis ändringen från 2007 i den för detta arbete mycket viktiga artikel 52 EPC, åtminstone delvis, att förklara med en anpassning till kraven i TRIPS; EPO är inte ansluten till TRIPS, men majoriteten av länderna som deltar i EPO-samarbetet är.<sup>25</sup> Allmänt viktig för uttolkningen av internationella avtal är Wienkonventionen om traktaträtten.<sup>26</sup>

Det kan noteras att nationell lagstiftning i Europa, även om den är i stort sett harmoniserad på de relevanta punkterna, inte alltid är identisk med EPC. Detta kan vara nödvändigt att ta hänsyn till vid tolkning av nationella domstolars utslag.<sup>27</sup>

## 2.2 Datorrelaterade uppfinningar

Frågorna om vad som är en patenterbar uppfinning finns reglerade i artiklarna 52–57 i EPC. Särskilt intresse för frågan om när en datorrelaterad uppfinning skall vara patenterbar har artikel 52:

(1) 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.

---

<sup>21</sup> Agreement Relating to Community Patents, Europeiska unionens officiella tidning L401 15 december 1989.

<sup>22</sup> Främjande av innovation genom patent – Grönbok om gemenskapspatentet och patentsystemet i Europa KOM (97) 314. Se också Stokes “Green Paper on the Community Patent and the Patent System in Europe”.

<sup>23</sup> Meddelande från kommissionen till europaparlamentet och rådet – Förbättrat patentsystem i Europa – KOM(2007) 165 slutlig, 3 april 2007.

<sup>24</sup> Förslag till Europaparlamentets och rådets direktiv om patenterbarhet för datorrelaterade uppfinningar KOM/ 2002/0092 slutlig, Europeiska gemenskapernas officiella tidning C 151 E, s. 129.

<sup>25</sup> Se Bakels “Software Patentability: What are the Right Questions?” not 107.

<sup>26</sup> Jfr. dock kommentar i Walter “Die Auslegung staatsvertraglichen und harmonisierten Rechts” som påpekar att Wienkonventionen inte är direkt applicerbar på avtal som trätt i kraft innan konventionen.

<sup>27</sup> Jfr. t.ex. Marsnik & Thomas “Drawing a Line In the Patent Subject-Matter Sands” s. 302–303.

(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) Paragraph 2 shall exclude the patentability of the subject-matter or activities referred to therein only to the extent to which a European patent application or European patent relates to such subject-matter or activities as such.

Som synes refererar konventionstexten här direkt till datorprogram. Bestämmelsen att patent skall kunna ges för uppfinningar inom *alla tekniska områden* är ett tillägg från den senaste revisionen.<sup>28</sup> Artikel 56, som specificerar kravet på uppfinningshöjd, är också av speciellt intresse i sammanhanget då den introducerar begreppet *fackmannen*.<sup>29</sup> Som en del av konventionen finns också implementeringsregler<sup>30</sup> som mer detaljerat reglerar bestämmelserna i konventionen. Här kan framhållas att regel 42, som behandlar innehållet i beskrivningen i en patentansökan, kan anses ställa krav på att en uppfinning skall lösa ett *tekniskt* problem.

Ett karaktäristiskt drag hos EPC, i motsats till exempelvis USAs lagstiftning, är den negativa definitionen av vad som skall anses vara en patenterbar uppfinning som åstadkommes genom att en rad företeelser som inte skall anses vara uppfinningar räknas upp. Centralt för det europeiska tillvägagångssättet är också kravet på att innehållet i en patentansökan måste vara tekniskt för att kunna utgöra en patenterbar uppfinning. Det är tveksamt om det går att hitta uttryckligt stöd för detta krav på teknisk karaktär i EPC, åtminstone inte som EPC såg ut före EPC 2000, och det synes som att lagstiftarna medvetet undvikit att ta med definitioner på vad begreppen *teknisk*, *uppfinning* såväl som *datorprogram* skall betyda i bestämmelserna.<sup>31</sup>

---

<sup>28</sup> EPO Official Journal Special edition No. 4 2007 s. 48–49.

<sup>29</sup> *a person skilled in the art* – Begreppet har ibland använts som argument för att bortse från kunskap som inte ligger inom en relevant teknisk fackmans ämnesområde vid bedömning av patenterbarhet.

<sup>30</sup> EPC artikel 164.

<sup>31</sup> Marsnik & Thomas “Drawing a Line in the Patent Subject-Matter Sands” s. 272–276.

Införandet av frasen *inom alla teknikområden* i EPC 2000 tolkas ibland som ett belägg för kravet på teknisk karaktär.

## 2.3 Det enhetliga patentsystemet

### 2.3.1 Bakgrund

Det föreslagna patentsystemet består av tre delar. Till att börja med består det av två EU-förordningar: Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1257/2012 om genomförande av ett fördjupat samarbete för att skapa ett enhetligt patentskydd (patentförordningen) och Rådets förordning (EU) nr 1260/2012 om genomförande av ett fördjupat samarbete för att skapa ett enhetligt patentskydd när det gäller tillämpliga översättningsarrangemang (översättningsförordningen). Denna del av systemet är genomfört som ett fördjupat samarbete i enlighet med artikel 20 i EU-fördraget. Det var inte möjligt att nå enighet mellan alla EU-länderna, och för närvarande står Italien, Spanien och Kroatien utanför samarbetet.<sup>32</sup> Att samarbetet är reglerat genom EU-förordningar innebär också att det enhetliga patentsystemet endast står öppet för EU-medlemmar. Vidare består systemet också av ett mellanstatligt avtal<sup>33</sup> om inrättandet av en enhetlig europeisk patentdomstol som skall vara ansvarig i tvister som rör europeiska patent med enhetlig verkan (enhetspatent) och, med vissa undantag, europeiska patent av den befintliga typen (europeiska patent) som har validerats i stater som har ratificerat domstolsavtalet. Avtalet undertecknades 19 februari 2013 av alla (nuvarande) EU-stater utom Spanien, Polen och Kroatien.<sup>34</sup> För att träda i kraft krävs att 13 av de undertecknande staterna, däribland Frankrike, Storbritannien och Tyskland, ratificerar avtalet. För patentdomstolen finns vidare ett utkast till procedurregler.<sup>35</sup>

### 2.3.2 Europeiskt patent med enhetlig verkan

I grund kommer ett europeiskt patent med enhetlig verkan att vara ett europeiskt patent som det efter gällande regler i europeiska patentkonventionen (EPC) beviljas av europeiska patentverket (EPO). Efter meddelande kommer ett sådant europeiskt patent på sökandes begäran att kunna ges enhetlig verkan i de länder som vid tidpunkten deltar i det enhetliga patentsystemet.<sup>36</sup> Detta sker i enlighet med en

---

<sup>32</sup> Jfr. patentförordningens inledning.

<sup>33</sup> Avtal om en enhetlig patentdomstol (2013/C 175/01).

<sup>34</sup> Jfr. domstolsavtalet s. 23–28.

<sup>35</sup> Preliminary set of provisions for the Rules of Procedure (“Rules”) of the Unified Patent Court 16th draft 31 januari 2014.

<sup>36</sup> Artikel 3 (1) patentförordningen.



möjlighet som ges enligt artikel 142 EPC. Det kommer inte att finnas någon plikt att utnyttja det här alternativet för att ett europeiskt patent skall få giltighet i de deltagande staterna. Enhetspatentet är således en EU-rättighet som meddelas enbart på grundval av en rättighet meddelad under ett internationellt avtal.<sup>37</sup> Såväl patentförordningen som domstolsavtalet refererar till EPC.<sup>38</sup> Detta innebär att det är EPC som reglerar vad som kan komma ifråga för ett enhetspatent (den formella patenträtten). Patentets rättsverkningar (den materiella patenträtten) regleras i huvudsak genom hänvisning till nationell rätt. Den åsyftade enhetliga verkan uppnås här genom att *ett* lands regler (medlemsstaten där sökande har sin hemvist eller, om sökande inte kan anses ha någon hemvist i en av de deltagande staterna, Tyskland) används för hela territoriet som enhetspatentet täcker.<sup>39</sup>

### 2.3.3 Den enhetliga europeiska patentdomstolen

Den enhetliga europeiska patentdomstolen kommer att vara en gemensam domstol mellan de deltagande medlemsstaterna. Den kommer att bestå av en förstainstansrätt med en central avdelning och flera lokala eller regionala avdelningar, och en andrainstansrätt. Det skall finnas både lagfarna domare och tekniskt kvalificerade domare. Domarsammansättningen kommer att vara multinationell. Vad gäller de lokala avdelningarna av förstainstansrätten skall, beroende av det förväntade antalet mål, en eller två av tre lagfarna domare vara medborgare i det land där lokalavdelningen ligger. För regionala avdelningar gäller att två av tre lagfarna domare skall vara medborgare i ett av de länder som den regionala avdelningen omfattar.<sup>40</sup> Detta betyder att regionala avdelningar och lokala avdelningar med många mål kommer att ha en övervikt av lokala domare.

Förutom åtskilliga frågor som har med intrång och åtgärder vid intrång att göra kommer domstolen att ha exklusiv behörighet vad gäller giltighetsprövning<sup>41</sup> av europeiska patent med enhetlig verkan och av europeiska patent som är validerade i något av länderna som deltar i domstolssamarbetet.<sup>42</sup> I artikel 24 i domstolsavtalet beskrivs att domstolen som rättskällor skall använda unionsrätten, själva avtalet,

---

<sup>37</sup> Luginbuehl "An Institutional Perspective I: The Role of the EPO" s. 47.

<sup>38</sup> Artikel 2 i patentförordningen; Artikel 24 1. c) i domstolsavtalet.

<sup>39</sup> Artikel 4, 5 och 7 i patentförordningen

<sup>40</sup> Artikel 8 domstolsavtalet.

<sup>41</sup> Artikel 32 domstolsavtalet; Schröer "Einheitspatentgericht" avsnitt I. 1.

<sup>42</sup> Det kommer att finnas undantag från detta under en övergångsperiod.

EPC, andra internationella avtal som är tillämpliga på patent och bindande för alla avtalsslutande medlemsstater samt nationell lagstiftning. I synnerhet domstolsavtalet, patentförordningen, översättningsförordningen samt EPC måste betraktas som ett integrerat system av regler som definierar en i huvudsak unionsrättslig rättighet.<sup>43</sup> Vad gäller patenterbarhets- och giltighetsfrågor, vilket är det som är av intresse i denna uppsats, är den relevanta rättskällan dock EPC.<sup>44</sup> Den enda unionslagstiftning som är relevant för patenterbarhet är bioteknologidirektivet.<sup>45</sup>

## **3 Datorrelaterade uppfinningar i rättspraxis**

### **3.1 Inledning**

I Europa är ett grundläggande problem att det inte finns en enhetlig jurisdiktion som bestämmer över patenterbarhetsfrågor. Det finns många uttolkare av EPC. Även om nationella patentkontor och domstolar skall tolka krav i enlighet med EPOs praxis så har det inte lett till fullständig enhetlighet.<sup>46</sup> Ett specifikt problem är att kravet på engelska domstolar att följa prejudikat, ett krav som inte har någon motsvarighet hos EPOs tekniska besvärskammare, leder till olika tempo i praxisförändringar.<sup>47</sup> Nedan följer en genomgång av rättspraxis från EPOs besvärskammare samt från domstolarna i de fyra länder bland EPOs medlemmar som hanterar störst antal patentrelaterade ärenden per år.<sup>48</sup>

### **3.2 EPO**

Den högsta uttolkaren av EPC hos EPO är EPOs besvärskammare som är organiserade i tekniska, juridiska och disciplinära besvärskammare, som handhar olika slags överklaganden av beslut från EPOs avdelningar, samt den stora besvärskammaren till vilken de andra besvärskammarna eller EPOs president kan hänskjuta frågor för att säkerställa enhetlig rättspraxis eller avgöra fundamentala

---

<sup>43</sup> Haedicke "Rechtsfindung, Rechtsfortbildung und Rechtskontrolle im Einheitlichen Patentsystem" s 611.

<sup>44</sup> Artiklarna 52–57 EPC ;Callens & Granata "Introduction to the Unitary Patent and the Unified Patent Court" s. 97–98.

<sup>45</sup> Directive 98/44 on the legal protection of biotechnological inventions [1998] OJ L213/13; Motsvarande regler är införda i Implementing Regulations – to the Convention on the Grant of European Patents, kapitel V.

<sup>46</sup> Luginbuehl "European Patent Law" s. 7–9. Det är dock inte stipulerat i EPC att EPOs beslut skall vara bindande för för medlemsstaternas myndigheter och domstolar, ibid. s. 6.

<sup>47</sup> Marsnik & Thomas "Drawing a Line In the Patent Subject-Matter Sands" t.ex. s. 231, 266.

<sup>48</sup> Luginbuehl "European Patent Law" s. 22. Ca. 90% av alla patentärenden i Europa avgörs i dessa länder.

rättsfrågor. De tekniska besvärskammarna är inte bundna av tidigare beslut från den egna eller en annan kammare.<sup>49</sup> De skall dock motivera avvikelser från tidigare beslut eller från Guidelines for Examination. De tekniska besvärskammarna får inte avvika från ett beslut eller ett yttrande från den stora besvärskammaren utan att hänskjuta frågan till den stora besvärskammaren.<sup>50</sup> Det tillvägagångssätt som karakteriserar EPOs behandling av datorrelaterade uppfinningar har definierats genom en rad avgöranden från de tekniska besvärskammarna som efter hand infört och konsoliderat de begrepp som används idag.

Utvecklingen i hållningen till patentering av datorprogram och affärsmetoder hos EPO kan delas in i tre steg<sup>51</sup> som stadigt lett till att allt mer ansetts utgöra patenterbara uppfinningar.<sup>52</sup> Det första steget karakteriseras som tekniskt-bidragmetoden (Technical Contribution Approach), och har sin upprinnelse i tekniska besvärskammarens avgörande T 208/84 VICOM från 1987.<sup>53</sup> Med förfarandet introducerat där betraktades det som söktes patent på som en helhet, och det som var avgörande var om det bidrag som helheten tillförde utöver teknikens ståndpunkt hade teknisk karaktär. Hade det inte det handlade det inte om en patenterbar uppfinning i EPCs mening. Det krävdes också närvaron av någon fysisk apparat som kunde påverkas. Noteras kan att i avgörandet används begreppet *teknisk* och närliggande termer många gånger utan att någon definition presenteras, vilket gör att kravet som ställs på teknisk karaktär inte kan anses som helt klart,<sup>54</sup> ett återkommande problem som egentligen aldrig lösts. Redan här fastslogs att de patenterbara karaktärsdragen i en patentansökan kunde vara något *per se* opatenterbart så länge bara de bidrog till en teknisk effekt utöver en dators normala funktion.<sup>55</sup> Vad gäller kravets form så ansågs det rimligt att om en datorrelaterad

---

<sup>49</sup> EPO "Rules of Procedure of the Boards of Appeal of the European Patent Office" artikel 20.

<sup>50</sup> Ibid. artikel 21.

<sup>51</sup> Indelningen härrör från Marsnik & Thomas "Drawing a Line In the Patent Subject-Matter Sands". (Benämningarna i sig torde härröra från [2006] EWCA Civ 1371 Aerotel, avsnitt 26.) Det är givetvis en efterhandskonstruktion som kan diskuteras, men exempelvis Sterckx & Cockbain "Exclusions from Patentability" diskuterar samma begrepp och introducerar dem på ungefär samma ställen i utvecklingen.

<sup>52</sup> Jfr. framställningen i Marsnik "Drawing a Line in the Patent Subject -Matter Sands" s. 227–327.

<sup>53</sup> Det finns ett par tidigare avgöranden på området, T 16/83 FRANCERIES och T 51/84 STOCKBURGER, där framför allt den första pekar fram mot Vicom-avgörandet. Jfr. Sterckx & Cockbain "Exclusions from Patentability" s. 70.

<sup>54</sup> Marsnik & Thomas "Drawing a Line in the Patent Subject-Matter Sands" s. 281

<sup>55</sup> Ballardini "Software patents in Europe" s. 565; Marsnik & Thomas "Drawing a Line in the Patent Subject-Matter Sands" s. 270.

process var patenterbar, så skulle också en apparat som var programmerad till att utföra denna process vara patenterbar. Däremot, upplyste den tekniska bevärskammaren oaktat att inget sådant krav fanns i ansökan, skulle ett patentkrav riktat direkt mot ett datorprogram som utförde processen inte kunna accepteras.<sup>56</sup>

Senare ärenden utvecklade tillvägagångssättet. exempelvis fördes i T 22/85 IBM/Document abstracting and retrieving resonemanget att innebörden av artikel 52 EPC är ett krav på *teknisk karaktär* eller, uttryckt annorlunda, att det som är en uppfinning måste ge ett *tekniskt bidrag*.<sup>57</sup> Detta utgör bakgrunden till EPOs tolkning att uttrycket *vad som enbart utgör* är en begränsning till allt som inte är tekniskt.<sup>58</sup> Som motivering hänvisas bland annat till väletablerad juridisk praxis i åtminstone flertalet medlemsländer.<sup>59</sup> I T 0038/86 IBM/Text processing kan tekniskt-bidragmetoden anses ha fått sin slutgiltiga form. Tolkningen som gjordes där var att EPC tillät patentering när en uppfinning innefattar ett bidrag till teknikens ståndpunkt på ett område som inte är undantaget från patentering.<sup>60</sup>

Nästa steg i utvecklingen karaktäriseras som ytterligare-teknisk-effektmetoden (Further Technical Effect Approach). Upprinnelsen till den står att finna i T 1173/97 IBM/Computer Program Product från 1999. Dels började EPO här godkänna patentkrav uttryckligen riktade mot datorprogram,<sup>61</sup> men framför allt mildrades här villkoret för att något skall undgå att bli undantaget från patentering till att det måste finnas en teknisk effekt – känd sedan tidigare eller inte – som gick utöver den normala hos exempelvis en dator. Konceptet utvecklades i T 931/95 PBS till att en teknisk effekt förelåg om tekniska överväganden låg till grund för uppfinningens utövande.<sup>62</sup> I PBS-avgörandet noterades också att tillvägagångssättet som användes där anslöt till aktuell praxis från BGH.<sup>63</sup> I T 931/95 PBS införs också konceptet med att icke tekniska drag i patentkravet skulle kunna ses som en del av

---

<sup>56</sup> Sterckx & Cockbain “Exclusions from Patentability” s.71.

<sup>57</sup> T 22/85 IBM/Document abstracting and retrieving, reasons avsnitt 3.

<sup>58</sup> Sterckx & Cockbain “Exclusions from Patentability” s.73.

<sup>59</sup> T 22/85 IBM/Document abstracting and retrieving, reasons avsnitt 3.

<sup>60</sup> T 38/86 IBM/Text processing, reasons avsnitt 12. Det engelska originalet lyder: “... involves a contribution to the art in a field not excluded from patentability”. I den tyska översättningen står det “... einen Beitrag zum Stand der Technik auf einem vom Patentschutz nicht ausgeschlossenen Gebiet leistet”.

<sup>61</sup> Sterckx & Cockbain “Exclusions from Patentability” s. 82.

<sup>62</sup> Ibid. s. 82.

<sup>63</sup> Ibid. s. 83.

problemformuleringen som ställs upp när uppfinningshöjd skall bedömas med EPOs *problem-lösningsmetod*.<sup>64</sup>

Efter år 2000 kom EPO, i ett tredje steg, ännu mer att sänka kraven på en patentsökning för att inte vara undantaget från patentering till ett rent hårdvarutest (Any Hardware Approach eller Anything Added Approach<sup>65</sup>). Från T 258/03 HITACHI<sup>66</sup> 2004 räckte det med någon, vilken som helst, referens till ett fysiskt objekt i patentkravet för att det skulle klara bedömningen att dess innehåll var tekniskt. De något senare ärendena T 424/03 MICROSOFT och T 154/04 DUNS<sup>67</sup> bekräftade tillvägagångssättet i T 258/03 HITACHI. Samtidigt har fokus för behandlingen av datorrelaterade uppfinningar flyttats till bedömningen av uppfinningshöjd, där hänsyn endast tas till drag som bidrar till uppfinningens tekniska karaktär. Detta tillvägagångssätt har sitt ursprung i T 641/00 COMVIK.<sup>68</sup>

I oktober 2008 förelade EPOs president den stora besvärskammaren ett antal frågor som relaterade till de tekniska besvärskammarnas behandling av datorrelaterade uppfinningar.<sup>69</sup> Frågorna anslöt i viss utsträckning till frågor som i avgörandet

---

<sup>64</sup> Ibid. s. 84.

<sup>65</sup> Jfr. t.ex. Sterckx & Cockbain “Exclusions from Patentability” s. 310.

<sup>66</sup> Ansökan avsåg ett sätt att genomföra en auktion över ett datornätverk där reglerna för auktionen anpassats för att undvika problem som kunde uppstå p.g.a. dålig synkronisation mellan datorerna. Besvärskammaren erkände att ett krav som helhet hade teknisk karaktär, och var därmed att anse som en uppfinning enligt artikel 52 EPC, så snart bara ett enda tekniskt drag var nämnt. Vid bedömningen av uppfinningshöjd togs inte hänsyn till icke-tekniska drag. Metodföreskrifter som bara avsåg att kringgå ett tekniskt problem genom att ändra auktionsreglerna, istället för att komma med en teknisk lösning, ansågs inte ha teknisk karaktär. Ansökan avvisades p.g.a. bristande uppfinningshöjd.

<sup>67</sup> Ansökan rörde att göra en uppskattning av omsättning på olika försäljningsställen med hjälp av avståndet mellan försäljningsställena. Ansökan hade tidigare blivit avvisad för att den inte uppvisade någon uppfinningshöjd. Besvärskammaren konstaterade att den tekniska karaktären hos ett krav måste bestämmas utan hänsyn till teknikens ståndpunkt, och att icke-tekniska drag inte får påverka bedömningen av nyhet och uppfinningshöjd. Ansökan avvisades för att det bara handlade om en affärsmetod. En databas som nämnades ansågs inte entydigt vara ett tekniskt drag, då den kunde tolkas som en godtycklig samling data. Alternativa yrkanden som innehöll tekniska drag avvisades för att de inte hade uppfinningshöjd. Klagande anmodade också om att ett antal frågor (ungefär de som nämnts i [2006] EWCA Civ 1371 Aerotel) skulle ställas till den stora besvärskammaren, vilket avvisades av den tekniska besvärskammaren.

<sup>68</sup> Sterckx & Cockbain “Exclusions from Patentability” s. 85–87; Patentet avsåg ett mobiltelefonsystem SIM-modulen som styr en mobil enhet har minst två valbara identiteter för att t.ex. kunna fördela kostnader mellan privat och yrkesmässigt bruk. Patentet hade upphävts under invändningsförfarandet. Besvärskammaren slog fast att ett kravs tekniska karaktär måste avgöras på bakgrund av alla drag som innehålls i kravet. Där emot skall uppfinningshöjd bara bedömas på bakgrund av de drag som bidrar till teknisk karaktär. Allmänt får problemet som formuleras inom ramen för problem-lösningsansatsen inte innehålla antydning om någon del av lösningen. Dock, om kravet ger uttryck för att ha som mål att lösa något på ett icke-tekniskt område, får detta mål gärna uppträda som som en förutsättning i problemformuleringen. Besvärskammaren bekräftade upphävandet av patentet.

<sup>69</sup> EPO, Referral by the President of the European Patent Office to the Enlarged Board of Appeal, s.142–143.

[2006] EWCA Civ 1371 Aerotel från brittiska Court of Appeal föreslogs föreläggas den stora besvärskammaren.<sup>70</sup> Huvudkonklusionen i avgörandet, G 3/08 Programs for computers, som följde var att frågorna inte kunde tillåtas eftersom det inte förelåg motstridiga avgöranden från de tekniska besvärskammarna på det sätt som förutsätts i artikel 112 för att en hemställan från presidenten skall accepteras.<sup>71</sup> I den mån utlåtandet uttalade sig om något, bekräftades rådande praxis från de tekniska besvärskammarna, med hänvisning till praxis som den sammanfattats i T 154/04 DUNS.<sup>72</sup>

Det nuvarande tillvägagångssättet hos EPO för att hantera datorrelaterade uppfinningar är således att undersöka om patentkravet refererar till någon fysisk enhet. Gör det det anses kravet i sin helhet uppfylla fordringarna i artikel 52 (2) och (3), och behandlingen går vidare till att undersöka nyhet och uppfinningshöjd. Det samma är fallet om något drag som vid första anblicken synes vara icke-tekniskt på något sätt bidrager till en teknisk effekt. Vad gäller behandlingen av uppfinningshöjd så tillåts inte drag som varken är tekniska i sig, eller bidrager till någon teknisk effekt, att understödja förekomsten av uppfinningshöjd.<sup>73</sup> Noteras kan att EPO tycks tendera att vara mycket mer välvilligt inställda mot patent på datorprogram än mot datorimplementerade affärsmetoder.<sup>74</sup>

### 3.3 Tyskland

Undantagsreglerna i den tyska patentlagens § 1 punkt 1, 3 och 4 motsvarar, med obetydliga skillnader i punkt 4, ordagrant artikel 52 punkt 1–3 EPC. Bundesgerichtshof (BGH) har också uttryckt att dessa regler i den tyska patentlagen måste tolkas på samma sätt, och det är vanligt att BGH hänvisar till avgöranden från EPOs besvärskammare liksom till praxis från andra europeiska länders domstolar.<sup>75</sup> BGH är inte formellt bunden av sina egna beslut, men har plikt att verka för en enhetlig rättspraxis.<sup>76</sup>

---

<sup>70</sup> [2006] EWCA Civ 1371, avsnitt 75–76. Jfr: Bakels “Software Patentability” s. 514–516.

<sup>71</sup> Jfr. t.ex. Marsnik & Thomas “Drawing a Line in the Patent Subject-Matter Sands” s. 298–301 eller Sterckx & Cockbain “Exclusions from Patentability” s.109–110.

<sup>72</sup> G 3/08 Programs for computers, avsnitt 10.13.2

<sup>73</sup> Sterckx & Cockbain “Exclusions from Patentability” s. 112–113.

<sup>74</sup> Marsnik & Thomas “Drawing a Line in the Patent Subject-Matter Sands” s. 297.

<sup>75</sup> Bühling “The protection of computer-implemented inventions” s. 958; Lang “Computer-implemented inventions – the German view”; Nack “Der Erfindungsbegriff” s. 150.

<sup>76</sup> Maunz & Dürig “Grundgesetz” artikel 95 avsnitt 17-19.

Den nuvarande tyska patentlagen, uppdaterad för att ansluta till EPC, infördes (i dåvarande Västtyskland) 1981. Den princip som var dominerande för bedömning av vilka datorrelaterade uppfinningar som utgjorde patenterbart material under den första tiden efter införandet av EPC brukar kallas kärnteorin (die Kerntheorie). Enligt denna teori räcker det inte att ett patentkrav i sin helhet kan anses som tekniskt, utan det är det som utgör uppfinningens kärna som är bestämmande för om kravet skall anses som icke-tekniskt och avvisas.<sup>77</sup> Annorlunda formulerat innebär det att det nyskapande måste återfinnas bland de tekniska dragen i kravet,<sup>78</sup> vilket kan anses ligga påfallande nära den tekniskt-bidragmetod som utvecklades hos EPO under 80-talet.<sup>79</sup> Rötterna till denna praxis står att finna i ett avgörande från BGH 1977,<sup>80</sup> vilket alltså är innan regleringen från EPC började gälla.

Parallellt med den fortfarande använda kärnteorin utvecklades den s.k. helhetsbetraktningläran (Gesamtbetrachtungslehre).<sup>81</sup> Här betonas istället att ett patentkrav måste bedömas som helhet för att avgöra om det vidrör något tekniskt.<sup>82</sup> Exakt när kärnteorin förlorade sin användbarhet i tysk rättspraxis är svårt att fastställa. Å ena sidan så gjorde BGH i avgörandet GRUR 1992, 430 Tauchcomputer upp med den av underinstansen Bundespatentgericht (BPatG) i samma ärende använda kärnteorin, och framhöll istället att patentkravet måste betraktas som en helhet.<sup>83</sup> Å andra sidan har det i litteraturen också framhållits att den konkret-tekniska problemlösningsregel (Die Konkrete-technische-Problemlösungsformel) som började användas i början av 00-talet implicit innebär en jämförelse med teknikens ståndpunkt, och därmed en partiell tillbakagång till kärnteorin.<sup>84</sup>

---

<sup>77</sup> Betten "Patentschutz für software-bezogene Erfindungen" s. 249–250.

<sup>78</sup> Anders "Erfindungsgegenstand mit technischen und nichttechnischen Merkmalen" s. 464.

<sup>79</sup> Ballardini "Software patents in Europe" s. 571.

<sup>80</sup> GRUR 1977, 96 Dispositionsprogramm; Teorin fastställdes bland annat i avgörandet GRUR 1986, 531 Flugkostenminimierung, se s. 533, som också är avgjort efter den gamla lagen.

<sup>81</sup> Schwarz & Kruspig "Computereliminierte Erfindungen" s. 49–50. Helhetsbetraktningläran anses ha sitt ursprung i avgörandet GRUR 1980, 849 Antiblockiersystem, se Schwarz & Kruspig "Computereliminierte Erfindungen" s.46.

<sup>82</sup> Schwarz & Kruspig "Computereliminierte Erfindungen" s. 81.

<sup>83</sup> GRUR 1992, 430 Tauchcomputer s. 431–432; Schwarz & Kruspig "Computereliminierte Erfindungen" s. 50.

<sup>84</sup> Wiebe & Heidinger "Ende der Technizitätsdebatte zu programmbezogenen Lehren?" s. 179.

Detta senare tillvägagångssätt innebär att det utöver vanliga datorkomponenter krävs närvaron av drag grundade på “ett konkret tekniskt problem”.<sup>85</sup> Förfarandet infördes i BGH-avgörandet GRUR 2002, 143 Suche fehlerhafter Zeichenketten,<sup>86</sup> och bekräftades i ett antal efterföljande domar.<sup>87</sup> Denna utveckling var ungefär samtidig med EPOs avgörande T 258/03 HITACHI – där EPO började gå in för linjen att bedömningen av om ett patentkrav uppfyller kraven som ställs i artikel 52 för att kunna betraktas som en uppfinning måste ske helt utan hänsyn till teknikens ståndpunkt, och att även triviala drag kan göra ett krav som helhet tekniskt – och alltså tydligt mer restriktiv än den samtidiga EPO-praxisen.

Dessa beslut som introducerade den konkret-tekniska problemlösningsregeln innebar också en uppstramning i förhållande till ett par andra betydelsefulla domar, GRUR 2000, 498 Logikverifikation och GRUR 2000, 1007 Sprachanalyseeinrichtung, som annars hade pekat mot en mer tillåtande praxis från BGHs sida vad gäller datorrelaterade uppfinningar.<sup>88</sup> Logikverifikation-avgörandet hade godkänt att tekniska överväganden i en process var tillräckligt för att undkomma undantagen, och Sprachanalyseeinrichtung-avgörandet slog fast att en konkret produkt alltid måste anses ha teknisk karaktär.<sup>89</sup>

Den senaste rättspraxisen från BGH har åter pekat mot en mer tillåtande hållning gentemot datorrelaterade uppfinningar.<sup>90</sup> I avgörandet GRUR 2010, 613 Dynamische Dokumentgenerierung<sup>91</sup> erkänns exempelvis att en metod som rör omedelbar samverkan mellan datorsystemkomponenter alltid skall anses ha teknisk karaktär.

---

<sup>85</sup> Ibid. s. 177, 179.

<sup>86</sup> Schwarz & Kruspig “Computereliminierte Erfindungen” s. 54.

<sup>87</sup> GRUR 2004, 667 Elektronischer Zahlungsverkehr; GRUR 2005, 143 Rentabilitätsermittlung; GRUR 2005, 141 Anbieten interaktiver Hilfe.

<sup>88</sup> Schwarz & Kruspig “Computereliminierte Erfindungen” s. 54.

<sup>89</sup> Ibid. s. 68.

<sup>90</sup> Ibid. s. 56.

<sup>91</sup> Ansökan avsåg en metod och ett system för att dynamiskt generera strukturerade dokument i ett klient-server-system som gör att dokument som föreligger på ett scriptspråk också kan hanteras av en server som har begränsade resurser genom att ett begränsat urval av scriptkommandon görs tillgängliga för servern. Ansökan hade avvisats i BPatG för att metoden inte låg inom ett tekniskt område och inte omhandlade en patenterbar uppfinning. BGH kom fram till att ansökan varken kunde avvisas för att den inte var teknisk eller för att den vidrörde undantag, och återförvisade ärendet till BPatG för undersökning av övriga patenterbarhetskriterier. Domstolen undersökte för detta ändamål frågorna om kraven hade teknisk karaktär och om kraven vidrörde undantagen var för sig, varvid det för den första fråga var tillräckligt med användandet av hårdvara som en klient och en server. För den andra frågan måste kraven innehålla anvisningar för lösningen av ett konkret tekniskt problem med tekniska medel.



Avgörandet GRUR 2011, 125 Wiedergabe topografischer Informationen slår dels fast att det räcker att en delaspekt av uppfinningen rör ett tekniskt problem, dels att endast drag som åtminstone på något sätt påverkar den tekniska lösningen av ett tekniskt problem får ha betydelse när uppfinningshöjden skall bedömas.<sup>92</sup>

Sammanfattningsvis anser BGH numera, precis som EPO, att frågorna om teknisk karaktär och undantag från patentering måste behandlas utan hänsyn till den kända tekniken, som först blir aktuell för bedömning vid avgörandena om nyhet och uppfinningshöjd. BGH har, liksom EPO, ställt mycket låga krav för att innehållet i en patentansökan skall anses ha teknisk karaktär.<sup>93</sup> Vid produktkrav räcker den entydiga närvaron av hårdvara,<sup>94</sup> medan det för metoder fordras att innehållet i kravet präglas av en på tekniska överväganden vilande insikt och dess genomförande.<sup>95</sup> Detta sista är inte riktigt lika långtgående som EPOs hårdvarutest, men ändå ett lågt hinder att komma över. En annan avvikelse från EPOs praxis är att patenterbarhetsbedömningen föregår i tre steg, där bedömningen av teknisk karaktär i det första steget är skiljt från bedömningen av huruvida kravet är omfattat av någon undantagsbestämmelse i det andra steget. Det tredje steget omfattar bedömningen av nyhet och uppfinningshöjd.<sup>96</sup> Vidare innebär fokus på att ett tekniskt *problem* skall lösas ett ytterligare hinder för patenterbarheten som inte återfinns hos EPO.<sup>97</sup> Även om tysk rättspraxis på påtagligt vis närmat sig EPOs,<sup>98</sup> så framstår BGH därför fortfarande som mer återhållsam vad gäller datorrelaterade uppfinningar än EPO.<sup>99</sup>

### 3.4 Storbritannien

Reglerna för vad som skall anses som en uppfinning finns i den brittiska patentlagens avsnitt 1(2). Formuleringen är snarlik den i EPC artikel 52, men inte helt identisk. Även om betydelsen inte skall överdrivas går det inte helt att bortse från

---

<sup>92</sup> Schwarz & Kruspig "Computereliminierte Erfindungen" s. 57–58.

<sup>93</sup> Bühling "The protection of computer-implemented inventions" s. 958.

<sup>94</sup> Kilian & Heussen "Computerrechtshandbuch" Patentrecht avsnitt 36.

<sup>95</sup> Ibid. Patentrecht avsnitt 35.

<sup>96</sup> Schwarz & Kruspig "Computereliminierte Erfindungen" s. 390.

<sup>97</sup> Ibid. s. 391.

<sup>98</sup> Nack "Der Erfindungsbegriff" s. 150.

<sup>99</sup> Schwarz & Kruspig "Computereliminierte Erfindungen" s. 391; Marsnik & Thomas "Drawing a Line in the Patent Subject-Matter Sands" s. 318.

att den närmare ordalydelsen kan få betydelse för tolkningen.<sup>100</sup> I avsnitt 130 (7) står det vidare att formuleringen i bland annat detta underavsnitt är formulerat för att vara konformt med föreskrifterna i EPC. Brittiska domstolar har uttalat att det är nödvändigt att tolka den brittiska patentlagen i enlighet med EPC och det finns anledning att, grundat deras specialistkompetens och stora erfarenhet på området, betrakta EPOs besvärskammare som de ledande uttolkarna av EPC.<sup>101</sup> Detta måste också ses i ljuset brittisk rättstraditions starka betoning av principen *stare decisis*, som först och främst innebär att underinstanser är bundna av beslut från deras överinstanser, men också att Court of Appeal, som är första överklagandeinstans i patentfrågor,<sup>102</sup> generellt sett är bunden av sina egna tidigare beslut i civilrättsliga mål.<sup>103</sup> Undantag från denna regel kan göras när domstolens tidigare beslut står i strid med ett annat tidigare beslut från samma domstol, med ett beslut från House of Lords/Supreme Court eller med lagreglering.<sup>104</sup> House of Lords har erkänt att undantag också kan göras när ett beslut står i strid med avgöranden från Europadomstolen eller EPOs besvärskammare.<sup>105</sup> Detta innebär dock inte att de brittiska domstolarna är formellt bundna av EPOs ställningstaganden.<sup>106</sup> Slutsatsen har varit att Court of Appeal har plikt att följa sina tidigare avgöranden om dessa är någorlunda koherenta och förutsatt att det inte finns en entydig linje från EPOs besvärskammare som pekar i en annan riktning.<sup>107</sup> Eftersom de brittiska domstolarna inte har kunnat urskilja en sådan entydig linje hos EPO vad gäller hantering av patentansökningar som rör datorprogram så har de inte ansett sig vara i stånd att överge sina egna tidigare beslut för att anpassa sig till EPOs praxis.<sup>108</sup> De brittiska domstolarna har dock visat en tydlig tendens att ta upp resonemang från andra rättsinstanser, förutom EPOs tekniska besvärskammare ex-

---

<sup>100</sup> Jfr Marsnik & Thomas "Drawing a Line in the Patent Subject-Matter Sands" s. 302–303.

<sup>101</sup> Se ex. [2008] EWCA Civ 444 Actavis avsnitt 45–48 med hänvisningar till flera tidigare avgöranden; Jfr också UK IPO "Manual of Patent Practice" avsnitt 1.06.

<sup>102</sup> Luginbuehl "European Patent Law" s. 38.

<sup>103</sup> Heydon "How Far Can Trial Courts and Intermediate Appellate Courts Develop the Law?" s. 3–4.

<sup>104</sup> Ibid. s. 4.

<sup>105</sup> [2008] UKHL 63 RJM v Secretary of State For Work and Pensions, avsnitt 66–67.

<sup>106</sup> [2008] EWCA Civ 1066 Symbian avsnitt 24.

<sup>107</sup> Ibid. avsnitt 36.

<sup>108</sup> [2008] EWCA Civ 1066 Symbian avsnitt 46; Jfr. dock också Shemtov "The characteristics of technical character and the ongoing saga in the EPO and the English courts" s. 510 som hävdar att huvudorsaken till att de brittiska domstolarna vägrat ansluta sig till EPOs praxis är att de anser att denna praxis är i strid med EPC.

empelvis tyska och nederländska domstolar, till övervägande, med det uttalade syftet att det är nödvändigt för att det europeiska patentsystemet skall fungera på det sätt det är tänkt.<sup>109</sup>

En dom som fortfarande är av stor betydelse är [1989] RPC 561 Merrill Lynch. Court of Appeal hänvisade där till T 0208/84 VICOM från EPOs tekniska besvärskammare, vilket gjorde att Vicom-avgörandet fick prejudikatsverkan i Storbritannien.<sup>110</sup> Avgörandet innebär att ett krav även ett i sig nytt och icke uppenbart datorprogram blir avvisat om det inte samtidigt har innehåll som är nytt och icke-uppenbart och inte är att hänföra till ett undantag.<sup>111</sup> Det motsvara alltså tillvägagångssättet i Vicom-avgörandet med tillägget att det tekniska bidraget inte kan ligga i ett område omfattat av undantagen.<sup>112</sup> I [1991] RPC 305 Gale rättade Court of Appeal ett avgörande från en underinstans som tillåtit ett program laddat i en dators ROM, till skillnad från ett program lagrat på en diskett – jfr. de nederländska avgörandena från mitten av 80-talet beskrivna nedan, med argumentet att ett datorprogram i grund och botten är en rad instruktioner, och att det vore att ge form företräde framför substans om man behandlade olika databärare olika.<sup>113</sup> Under 80- och 90-talen följde alltså brittisk praxis någorlunda EPOs, även om den redan här karaktäriserats som hårdare i sina bedömningar.<sup>114</sup> När EPO med T 1173/97 IBM/Computer Program Product och T 931/95 PBS började frångå tillvägagångssättet med att bedöma tekniskt bidrag från Vicom-avgörandet följde de brittiska domstolarna inte med.<sup>115</sup>

Modellen som slagits fast i Storbritannien för att bedöma om ett patentkrav är undantaget från patentering baserar sig på principer fastslagna i [2006] EWCA Civ

---

<sup>109</sup> Se [2008] UKHL 49 *Conor v Angiotech* för ett exempel där House of Lords uttryckligen går på samma linje som en nederländsk domstol i ett parallellt mål, och kör över avgörandet från Court of Appeal eller [2011] UKSC 51 *HGS v Eli Lilly t.ex.* avsnitt 87–94 och 128–130 där Supreme Court inte anser det motiverat att, som Court of Appeal gjort, avvika från EPOs tekniska besvärskammares godkännande.

<sup>110</sup> Marsnik & Thomas “Drawing a Line in the Patent Subject-Matter Sands” s. 304.

<sup>111</sup> *Ibid.* s. 305.

<sup>112</sup> Aplin “Patenting computer programs: a glimmer of convergence” s. 380.

<sup>113</sup> Marsnik & Thomas “Drawing a Line in the Patent Subject-Matter Sands” s. 306.

<sup>114</sup> *Ibid.* s. 308.

<sup>115</sup> Aplin “Patenting computer programs: a glimmer of convergence” s. 380.

1371 Aerotel<sup>116</sup>. Avgörandet uttalade sig starkt kritiskt om de aktuella avgörandena från EPO, och valde att ansluta sig till sina tidigare avgöranden och Vicom-avgörandet från EPO.<sup>117</sup> Principerna i Aerotel-ärendet har senare bekräftats i [2008] EWCA Civ 1066 Symbian.<sup>118</sup> Även om domarna här uttryckte sig mer försiktigt i förhållande till EPO, och sade att det skulle vara möjligt att avvika från domstolens tidigare praxis om avgörandena från EPOs besvärskammare hade stabiliserats till en tydlig linje, så fann de att en sådan linje inte kunde urskiljas.<sup>119</sup> I själva domen accepterades dock att ett program som medför en påtaglig prestandaförbättring inte skall hänföras till undantagsreglerna.<sup>120</sup> Detta innebar ett närmande till EPOs praxis,<sup>121</sup> även om inte alla anser att EPO och Storbritannien kommit varandra så nära att det *de facto* är frågan om samma tillvägagångssätt.<sup>122</sup>

Enligt Aerotel-domen skall ett fyrstegstest användas för att avgöra om substansen i ett patentkrav är omfattat av undantagsbestämmelserna:<sup>123</sup>

- (1) Properly construe the claim;
- (2) identify the actual contribution;
- (3) ask whether it falls solely within the excluded subject matter;
- (4) check whether the actual or alleged contribution is actually technical in nature.

---

<sup>116</sup> Två ärenden hördes samtidigt i Court of Appeal Aerotel Ltd v Telco Holdings och Re Macrossan's Application. Aerotels ansökan handlade om ett telefonsystem som gjorde det möjligt för kunderna att betala i förväg för samtal som sedan kunde göras från en godtycklig telefonanslutning. Macrossans ansökan avsåg ett system för att automatiskt rekvirera blanketter nödvändiga för att upprätta ett bolag. Båda ansökningarna hade ansetts angå material omfattat av undantagsbestämmelserna. Domstolen ansåg sig bunden av avgörandet [1989] RPC 561 Merrill Lynch, men omformulerade principerna därifrån till ett fyrstegstest. Aerotels ansökning godkändes enligt testet eftersom det ansågs utgöra ett nytt system bestående av komponenter kombinerade på ett nytt sätt. Macrossans ansökan avvisades eftersom den ansågs utgöra en affärsmetod.

<sup>117</sup> Marsnik & Thomas "Drawing a Line in the Patent Subject-Matter Sands" s.309–313.

<sup>118</sup> Ansökan avsåg en metod för att komma åt data i ett *dynamic-link library* i en databehandlingsenhet. Förbättringen avsåg att bättre hantera tilläg till biblioteket gjorda oberoende av varandra, och lösningen låg bl.a. i att dela upp biblioteket i två delar. Ansökan hade först blivit avvisad, men efterföljande godkänd av High Court of Justice. Court of Appeal utvärderade utförligt praxis från brittiska domstolar och från EPO. Domstolen ansåg att innehållet i avgörandena i och för sig borde vara inbördes förenligt, men att avgörandena från EPO sedan [2006] EWCA Civ 1371 Aerotel inte var så övertygande att det var motiverat att avvika från tidigare brittiska avgöranden. Domstolen fasthöll att den ansökta metoden var patenterbar eftersom den kunde anses lösa ett tekniskt problem som hade med själva datorn att göra.

<sup>119</sup> Marsnik & Thomas "Drawing a Line in the Patent Subject-Matter Sands" s. 315–316.

<sup>120</sup> Ibid. s. 317.

<sup>121</sup> Ibid. s. 317.

<sup>122</sup> Nettleton "Software patenting in a state of flux" s. 174.

<sup>123</sup> Detta test är också föreskrivet i Manual of Patent Practice avsnitt 1.18–1.24

För att avgöra det sista steget, att undersöka om bidraget har teknisk karaktär, formulerades i [2009] EWHC 343 AT&T fem vägvisare (signposts) till ledning. Dessa har sedan modifierats något i senare domar.<sup>124</sup> Så här återges de i den senaste utgåvan av *Manual of Patent Practice*:<sup>125</sup>

- i. whether the claimed technical effect has a technical effect on a process which is carried on outside the computer
- ii. whether the claimed technical effect operates at the level of the architecture of the computer; that is to say whether the effect is produced irrespective of the data being processed or the applications being run
- iii. whether the claimed technical effect results in the computer being made to operate in a new way
- iv. whether the program makes the computer a better computer in the sense of running more efficiently and effectively as a computer
- v. whether the perceived problem is overcome by the claimed invention as opposed to merely being circumvented

Såväl fyrstegstestet från Aerotel-avgörandet som vägvisarna från AT&T-avgörandet har senare bekräftats, exempelvis i [2012] EWHC 1086 *Really Virtual*.

Denna metod skiljer sig tydligt från EPOs metod genom att bedömningen om kravet skall avvisas på grund av undantagsbestämmelserna görs baserat på en jämförelse med känd teknik och det bidrag som uppfinningen antas ge i förhållande till den kända tekniken. I T 0154/04 DUNS uttalade sig också en av EPOs tekniska besvärskammare uttryckligen negativt om metoden från Aerotel-avgörandet:

The ‘technical effect approach’ endorsed by Lord Justice Jacob in the Aerotel/Macrossan judgement ... is not consistent with a good-faith interpretation of the European Patent Convention in accordance with Article 31 of the Vienna Convention on the Law of Treaties of 1969.<sup>126</sup>

I *Manual of Patent Practice* avsnitt 1.13 –1.15 slås vidare fast att bedömningen om ett krav omfattas av undantagsbestämmelserna måste vara oberoende av formuleringen, något som knappast kan sägas gälla praxis hos EPO där det nästan alltid torde vara möjligt att formulera sig ut ur ett avvisande av kravet i sin helhet.

---

<sup>124</sup> EWCA Civ 451 HTC

<sup>125</sup> UK IPO “*Manual of Patent Practice*” avsnitt 1.37–1.39

<sup>126</sup> T 0154/04 DUNS, Reasons avsnitt 12.

Att skilja bedömningen av teknisk karaktär och omfattande under undantagsreglerna från varandra är väl också en skillnad från EPOs praxis, men efter avgörandet i Symbian har denna uppdelning mjukats upp och det anses som möjligt att bedöma steg tre och fyra i testet ovan samtidigt.<sup>127</sup>

En ytterligare skillnad, som är betydelsefull för ansökningar inom alla områden, är att det brittiska patentverket och de brittiska domstolarna inte tillämpar EPOs problem-solution approach för att analysera uppfinningshöjd, utan baserar sin bedömning på kriterier fastslagna i [2007] EWCA Civ 588 Pozzoli och brukar refereras till som Windsurfing/Pozzoli eftersom denna dom elaborerade ett tidigare använt tillvägagångssätt infört i [1985] RPC 59 Windsurfing.

De brittiska domstolarna har ibland försökt nedtona skillnaderna mellan den ovan beskrivna metoden och EPOs tillvägagångssätt.<sup>128</sup> Även om det finns principiella skillnader i tolkningen, måste domstolarna i varje verkligt ärende försöka minimera de praktiska skillnaderna.<sup>129</sup> Å andra sidan är det många observatörer som uttryckt bekymring om Storbritanniens avvikelser från EPOs praxis<sup>130</sup> och karaktäriserat Storbritanniens förhållningssätt till undantagen från patenterbarhet som mycket hårdare än EPOs.<sup>131</sup>

### 3.5 Frankrike

Den franska patentlagen är sedan 1978 harmoniserad med EPC.<sup>132</sup> Fransk lag var för övrigt den första som, från 1968, hade med ett undantag från patentering för datorprogram.<sup>133</sup> Fransk praxis vad gäller uppfinningshöjd ansluter sig till EPOs praxis,<sup>134</sup> och avgöranden från EPO verkar vara erkända som relevant rättspraxis.<sup>135</sup> Dock är franska domstolar inte bundna av beslut från EPO, och verkar inte anse att EPO, ej heller EPOs stora besvärskammare, är en domstol.<sup>136</sup> Att döma av nyare rättspraxis som den är refererad i EPOs sammanställningar av

---

<sup>127</sup> Wilson & Sharp “Patents: Patentability of computer programs” N17–19.

<sup>128</sup> Jfr. Onslow “Software patents – a new approach” s. 710.

<sup>129</sup> [2008] EWCA Civ 1066 Symbian, avsnitt 11 och 61.

<sup>130</sup> Boon “UK software patents – Get with the program” s. 367–371.

<sup>131</sup> Marsnik & Thomas “Drawing a Line in the Patent Subject-Matter Sands” s. 303.

<sup>132</sup> Devezza “Legal Protection of Computer Software in Major Industrial Countries” s. 201.

<sup>133</sup> Ballardini “Software patents in Europe” s. 573.

<sup>134</sup> Fox & Corbett “UK and EPO approaches to excluded subject-matter and inventive step” s. 575.

<sup>135</sup> Ballardini “Software patents in Europe” s.573.

<sup>136</sup> 07/16296 Actavis v Merck, s. 215–216.

europiska domstolars avgöranden på området räcker inte närvaron av en generisk fysisk apparat, som en dator, för att ge ett patentkrav i sin helhet teknisk karaktär och göra att kravet undgår att avvisas enligt artikel 52 EPC (artikel L.611-10 i den franska patentlagen). Så till exempel i 08/01998 Exalead c. Sinequa där en server inte var tillräckligt för att ge teknisk karaktär<sup>137</sup> eller 05/14785 Cotranex c. Directeur Général de l'INPI där vad som i huvudsak var en affärsmetod var implementerad med hjälp av bland annat ett nätverk och en server<sup>138</sup>. En liknande slutsats tycks Grande Tribunal de Paris ha kommit till 2013 i 10/08326 Starsight Telecast c. Société Numericable et al., ett ärende som rörde samma europeiska patent som nedan nämnda nederländska rättsfall BIE 2013/8 Rovi v Ziggo.<sup>139</sup> Domstolen resonerade där med att en helhetsbetraktning av ansökan gav vid handen att den avsåg presentation av information, och att alla tekniska medel som nämndes var notoriskt välkända.<sup>140</sup> Detta resonemang kan anses ansluta mer till det brittiska tillvägagångssättet än till EPOs praxis.<sup>141</sup> Dock, som slogs fast redan 1981 i PIBD 1981 III 175 Schlumberger, så snart en uppfinning ger ett *tekniskt bidrag* till den kända tekniken kan den undgå att avvisas på grund av undantagsbestämmelserna.<sup>142</sup> Motsvarande torde gälla för behandling av data som representerar fysikaliska parametrar.<sup>143</sup>

### 3.6 Nederländerna

Redan i mitten av 80-talet slog det nederländska patentverkets besvärskammare (Afdeling van Beroep) i ett par uppmärksammade<sup>144</sup> avgöranden fast att det inte var rimligt att skilja på om en lösning på ett problem var implementerad i hård- eller mjukvara. I ett avgörande, BIE 1985, 435, slogs därför fast att det var skillnad på en databärare med ett program som inte var direkt åtkomligt för en dator och en dator med ett program laddat i sitt arbetsminne eller motsvarande. Det förstnämnda var *det som enbart utgör ett datorprogram*, medan det senare utgjorde en poten-

---

<sup>137</sup> Jfr. också Fox & Corbett "UK and EPO approaches to excluded subject-matter and inventive step".

<sup>138</sup> Se också 10/21790 Monsieur L c/ Publicis Groupe et R.A.T.P för ett ännu nyare avgörande.

<sup>139</sup> Allen "The European software patent controversy".

<sup>140</sup> Ibid.

<sup>141</sup> Ibid.

<sup>142</sup> Ballardini "Software patents in Europe" s. 573.

<sup>143</sup> Ibid. s. 573.

<sup>144</sup> Bakels "Software: werkweijze of voortbrengsel?" not 8.

tiellt patenterbar uppfinning.<sup>145</sup> Halvannat år senare i avgörandet BIE 1987, 174 utvidgades det patenterbara området till att också omfatta metoder för informationsbearbetning<sup>146</sup>: En process till att processa information med hjälp av en dator är i princip patenterbar<sup>147</sup>. Därmed intog Nederländerna en för tiden radikal ståndpunkt,<sup>148</sup> där endast krav riktade direkt mot ett datorprogram, eller mot en fristående databärare med ett program, uteslöts från patentering. Det är intressant att notera att den gällande lagen i Nederländerna vid tiden inte innehöll ett uttryckligt undantag av datorprogram.<sup>149</sup> En ny lag med formuleringar i anslutning till EPC infördes först 1995.

Nederländerna har senare framhållits som det av länderna med många rättegångar på patentområdet som ligger närmast EPO i sitt förhållningssätt.<sup>150</sup> Även i Nederländernas patentlag ansluter reglerna för patenterbarhet numera till EPC. Även om avgöranden från EPO inte är bindande för Nederländska domstolar använder Nederländska domstolar explicit samma principer som EPO.<sup>151</sup> I avgörandet BIE 2013/8 Rovi v Ziggo<sup>152</sup> hänvisar exempelvis domstolen direkt till T154/04 DUNS och G 03/08 Programs for computers<sup>153</sup> för att behandla ett krav med blandad teknisk och icke-teknisk karaktär.

## Sammanfattning

Som kan utläsas ur de föregående avsnitten finns det olika sätt att tackla frågan om hur undantagsreglerna i artikel 52 EPC skall tolkas. Överlag har utvecklingen sedan EPCs införande varit att fler och fler typer av kravformuleringar och fler och

---

<sup>145</sup> Martin “Die Patentierbarkeit programmbezogener Erfindungen in den Niederlanden” s. 472.

<sup>146</sup> Anders “Die Patentierbarkeit von Programmen für Datenverarbeitungsanlagen” s.863; Bakels “Software: werkweijze of voortbrengsel?” s. 428–429.

<sup>147</sup> OJ EPO 1988 s. 78 där fallet refereras.

<sup>148</sup> Anders “Die Patentierbarkeit von Programmen für Datenverarbeitungsanlagen” s.863.

<sup>149</sup> Ibid. s.863.

<sup>150</sup> Fox & Corbett “UK and EPO approaches to excluded subject-matter and inventive step” s. 575.

<sup>151</sup> Ibid. s. 575.

<sup>152</sup> Stridspatentet angick en metod och en apparat för att spara information om TV-program i ett minne, visa viss information överlagrat bilden när användaren byter kanal och visa ytterligare information beroende på användarens val. Förstainstansen hade upphävt patentet p.g.a. otillåtet tillfogat innehåll. Gerechtshof Den Haag fokuserade istället på patenterbarhetsfrågorna. Med hänvisning till T154/04 DUNS och G 03/08 Programs for computers framhölls att kraven som helhet var att anse som tekniska och ej undantagna enligt artikel 52 EPC även om det tekniska innehållet var trivialt. Det mesta av innehållet i kraven var dock att anse som ren presentation av information, som inte samverkade med de tekniska dragen på något relevant sätt, varför patentet upphävdes eftersom det inte hade uppfinningshöjd.

<sup>153</sup> Allen “The European software patent controversy”.



fler sorters innehåll ansetts utgöra material som kan anses som en uppfinning. Nederländerna var tidigt ute med att godkänna först ett program laddat i ett arbetsminne, och sedan metoder för informationsbearbetning, som patenterbara uppfinningar. Senare har EPO varit drivande med exempelvis tillåtande av patentkrav direkt riktade mot programvara från slutet av 90-talet och det enkla hårdvarutestet för att bedöma om ett krav i sin helhet är tekniskt några år senare. Drivet av EPO har också skett en förskjutning mot att tyngdpunkten vid behandlandet av datorrelaterade uppfinningar ligger vid bedömningen av uppfinningshöjd. Medan Nederländerna nu tycks ansluta sig till EPOs praxis har Tyskland och framförallt Storbritannien varit mer tveksamma, och det återstår en del skillnader i dessa länder gentemot EPO. I båda länderna verkar dock domstolarna vara medvetna om att harmonisering av praxis är ett viktigt mål.

## 4 Diskussion

### 4.1 Inledning

Mycket har skrivits i litteraturen om datorrelaterade uppfinningar. I anslutning till den rättspraxis som finns på området finns många inlägg som diskuterar tolkningen av artikel 52(2) och 52(3) EPC och inte minst är kritiska till EPOs hållning. Det senare torde vara relevant för detta arbete eftersom det kastar ytterligare ljus på utvecklingen inom rättspraxis. Vad gäller det enhetliga patentsystemet har diskussionen om huruvida systemet har möjlighet att leda till mer enhetlig praxis varit livlig. Även detta är naturligt kopplat till frågan huruvida rättspraxis för patentering datorrelaterade uppfinningar går mot ett mer enhetligt tolkande.

### 4.2 Kritik av EPOs behandling av datorrelaterade uppfinningar

En hel del kritik av det tillvägagångssätt som utbildats hos EPO har framförts inom doktrinen. Mycket av kritiken kretsar runt EPOs val att fokusera på begreppet *teknisk karaktär*, ett begrepp som inte förekommer i EPC,<sup>154</sup> och EPOs tolkning att listan med företeelser som inte skall anses som uppfinningar i artikel 52(2) EPC skall anses som exempel på företeelser som saknar *teknisk karaktär*. Mot EPOs tekniska besvärskammars påstående i exempelvis T-833/91 IBM, att alla företeelserna i artikel 52(2) EPC verkar ha det gemensamt att de indikerar något icke-tekniskt,<sup>155</sup> har invänts, till att börja med, det kontraintuitiva i att EPO därmed pekar

---

<sup>154</sup> Sterckx & Cockbain "The Patentability of Computer Programs in Europe" s. 382.

<sup>155</sup> T-833/91 IBM, Reasons, avsnitt 3.1.

ut något så uppenbart tekniskt som datorprogram som varande icke-tekniskt.<sup>156</sup> Även det beslätade argumentet att alla undantagen är exempel på abstrakta företeelser kan angripas med att varken en skulptur eller ett datorprogram är rent abstrakta.<sup>157</sup> Det har också, på historisk bakgrund, ställts frågetecken vid om det är rimligt att försöka hitta en gemensam nämnare hos de olika undantagen i artikel 52(2) som kan sammanfattas som en generell regel. Snarare verkar undantagen vara en osammanhållen grupp av företeelser med vitt skilda politiska motivationsgrunder,<sup>158</sup> som att det redan föreligger en annan form för skydd i fallet med konstnärliga skapelser, att man önskar hålla en företeelse fri från monopol som i fallet med en vetenskaplig teori eller att materialet har ansetts svårt att söka och granska inom ramarna för patentsystemet vad gäller datorprogram.<sup>159</sup> Det finns inget som tyder på att föreskrifterna i artikel 52(2) och (3) var tänkta att innebära ett krav på *teknisk karaktär*.<sup>160</sup>

Att hänvisa till regel 42–43 i EPOs Implementing Regulations, som använder begrepp som *tekniskt problem* och *tekniska drag*, har också ansetts vara otillräckligt grundlag för att komma till slutsatsen att just förekomsten av *tekniska drag* är definitionen på en uppfinning.<sup>161</sup> Det är för övrigt tveksamt om besvärskamrarna kan tillåta sig att använda reglerna från Implementing Regulations till att utvidga eller inskränka omfånget av undantagen som de är fastställda i EPC.<sup>162</sup> Tillägget *in all fields of technology* i EPC 2000, som föranletts av en föreskrift i TRIPS, kan inte heller anses vara ett övertygande argument för att lagstiftaren nu önskar se närvaron av egenskapen *teknisk karaktär* som definitionen på vad som kan utgöra en uppfinning,<sup>163</sup> eftersom den negativa definitionen i artikel 52(2), trots förslag om att den skulle utgå, behölls.<sup>164</sup> Det är också felaktigt att, som EPO har gjort, hänvisa till att kravet på *teknisk karaktär* bygger på vedertagen europeisk praxis.<sup>165</sup> Sådan praxis

---

<sup>157</sup> Pila “On the European Requirement for an Invention” s. 910.

<sup>158</sup> Pila “Dispute over the meaning of ‘Invention’ in Art. 52(2) EPC” s. 185–186.

<sup>159</sup> Peter Prescott i rättsfallet EWHC 1589 CFP, avsnitt 30–42.

<sup>160</sup> Pila “On the European Requirement for an Invention” s. 913.

<sup>161</sup> Pila “Dispute over the meaning of ‘Invention’ in Art. 52(2) EPC” s. 184 (reglerna 42 och 43 i gällande EPC motsvarar reglerna 27 och 29 i EPC 1973).

<sup>162</sup> Sterckx & Cockbain “Exclusions from Patentability” s. 72.

<sup>163</sup> Jfr: Pila “Dispute over the meaning of ‘Invention’ in Art. 52(2) EPC” s. 185.

<sup>164</sup> Schwarz & Kruspig “Computereliminierte Erfindungen” s.52.

<sup>165</sup> Pila “Dispute over the meaning of ‘Invention’ in Art. 52(2) EPC” s. 185.

fanns möjligen i de tyskspråkiga länderna,<sup>166</sup> men Storbritannien motsatte sig att begreppet vann insteg i en harmoniserad europeisk lagstiftning.<sup>167</sup>

Med diskussionen om *teknisk karaktär* hänger också samman att EPO tycks anse att undantaget av datorprogram i artikel 52(2)(c) EPC inte säger att (vad som enbart är) datorprogram är undantagna från patentering, utan bara datorprogram som saknar teknisk karaktär.<sup>168</sup> Utifrån detta synsätt har EPO meddelat patent på patentkrav som är uttryckligen riktade mot datorprogram.<sup>169</sup> Detta har ådragit sig kritik eftersom det synbarligen innebär ett direkt åsidosättande av artikel 52 EPC.<sup>170</sup>

Kritik har också utövats mot EPOs praxis, med grund i T-641/00 COMVIK, att behandla drag som varken i sig själva eller genom samverkan med andra drag bidrager med någon teknisk effekt som en del av den uppgift som fackmannen ställs att lösa när uppfinningshöjden skall bedömas (en s.k. *requirement specification*<sup>171</sup>). Även om EPO är noga med att inte formulera det som att dessa drag blir en del av teknikens ståndpunkt, så är det *de facto* det metodiken leder till. Formulerat på detta sätt kan denna praxis alltså inte ha stöd i EPC som definierar teknikens ståndpunkt i artikel 54(2) utan referens till begrepp som *teknisk karaktär*.<sup>172</sup>

Sammantaget med genomgången av rättspraxis i kapitel 3 framstår det klart att det inte finns *en* tolkning av föreskrifterna i artikel 52 EPC som är den enda tänkbara. Även om EPOs tillvägagångssätt troligen har mest framdrift så finns det också många relevanta kritikpunkter som anförts mot det varför det knappast går att utesluta att viss oenighet kommer att kvarstå mellan rättsinstanserna.

---

<sup>166</sup> Kolle “The Patentable Invention in the European Patent Convention” s. 145.

<sup>167</sup> Pila “Dispute over the meaning of ‘Invention’ in Art. 52(2) EPC” s. 185; Sterckx & Cockbain “Exclusions from Patentability” s. 107.

<sup>168</sup> Sterckx & Cockbain “The Patentability of Computer Programs in Europe” s. 373

<sup>169</sup> Som i T 1173/97 IBM/Computer program product där det slogs fast att formuleringen “A computer program product directly loadable into the internal memory of a digital computer, comprising software code portions for performing the steps of claim 1 when said product is run on a computer.” inte per automatik var omfattad av undantaget i artikel 52 EPC.

<sup>170</sup> Sterckx & Cockbain “The Patentability of Computer Programs in Europe” s. 376; Jfr. dock också Hellfeld “Sind Algorithmen schutzfähig?” s. 476 som visar att det finns många betydelser som kan läggas i begreppet *vad som enbart utgör datorprogram*.

<sup>171</sup> Jfr. EPO Examination Guidelines, 5.4.1.

<sup>172</sup> Hellfeld “Ist nur Technik Stand der Technik?” s. 1012–1013.

### 4.3 Andra förslag till tolkning av artikel 52 EPC

En del författare har föreslagit alternativa definitioner av vad som skall anses vara en uppfinning i patentlagens mening. Exempelvis har Justine Pila föreslagit att något som "... requires a human action on the physical world producing an objectively discernible (material) result directed to advancing the industrial arts,"<sup>173</sup> kan vara en sammanfattning på vad som undgår undantagsbestämmelserna, som för övrigt är väl funderad i EPC syfte och den historiska utvecklingen av patentområdet i Europa.<sup>174</sup> Viktigt är att *industrial arts* inte inkluderar sådant som utövande av medicinska färdigheter, spela instrument, marknadsföring eller släcka bränder.<sup>175</sup> Definitionen är inte beroende av begreppet *teknik* eller något närliggande begrepp.

Reiner Bakels konstaterar å sin sida att den kunskap som är lämplig att ge patent-skydd är kunskap som är i en form som omedelbart kan tillgodogöras av en fackman. Därför måste man skilja på kunskap som kräver speciella färdigheter, exempelvis inom någon vetenskap, för att vara användbar, och omedelbart applicerbar kunskap. Det senare kan identifieras som *teknisk* kunskap, och det är sådan kunskap som kan utgöra en uppfinning.<sup>176</sup> Kravet för att något skall kunna utgöra en uppfinning är alltså fortfarande att det är *tekniskt*, men vad som är *teknik* är inte definierat utifrån olika ämnesområden, utan efter på vilken bearbetningsnivå kunskapen befinner sig. Som exempel skall "vad som enbart utgör datorprogram" tolkas som kunskap som kan användas vid mjukvaruutveckling, men som inte kan utnyttjas av av en genomsnittlig, inte "uppfinningsrik", programmerare.<sup>177</sup>

En liknande lösning kommer Robert Onslow till genom att föreslå att lösningen ligger i att fråga sig inom vilken "domän" (domain) syftet med ett datorprogram ligger.<sup>178</sup> Ett program som är så abstrakt och allmänt hållet att det inte verkar tillhöra någon speciell domän, befinner sig rent faktiskt den icke-patenterbara domänen datavetenskap. Denna lösning har fördelen att den på ett naturligt sätt kommer runt problemet med den inneboende tekniska naturen av all

---

<sup>173</sup> Pila "On the European Requirement for an Invention" s. 914.

<sup>174</sup> Ibid. s. 915–917.

<sup>175</sup> Ibid. s. 915.

<sup>176</sup> Bakels "Software Patentability: What are the Right Questions?" s. 519.

<sup>177</sup> Ibid. s. 520.

<sup>178</sup> Onslow "Software patents – a new approach" s. 711.

datorprogrammering.<sup>179</sup> Tillvägagångssättet tycks också vara förenligt med EPOs praxis.<sup>180</sup>

Ett tillvägagångssätt som mer bygger på den praxis som utvecklats hos EPO presenteras av Sterckx och Cockbain. I grunden utgår det från det som ovan (avsnitt 3.2) kallats “any hardware approach”, men med tillägget att det krävs en synergieffekt mellan en del av ett patentkrav som är undantaget enligt artikel 52 EPC och en del som inte är undantagen, för att kravet inte skall avvisas för att det inte är en uppfinning. Detta är något hårdare än EPOs praxis, där det räcker med att ett drag som går in under ett undantag orsakar en teknisk effekt, utan att på något speciellt sätt samspela med ett ej undantaget drag.<sup>181</sup> Det föreslagna tillvägagångssättet medför att krav riktade mot datorprogram eller datalagringsmedia med ett program på inte blir patenterbara.

#### **4.4 Kritik av det enhetliga patentsystemet**

##### **4.4.1 Inledning**

Det är många kommentatorer som uttalat sig negativt om möjligheterna för det enhetliga patentsystemet att verkligen erbjuda ett enhetligt patentskydd i Europa.<sup>182</sup> Svagheter som nämnts är att systemet kommer att vara fragmenterat med avseende på vilka stater som är omfattade, med avseende på vilka lagar som skall tillämpas och med avseende på vilka rättsliga instanser som är ansvariga.<sup>183</sup> Det har också uttryckts tveksamhet till om ens enhetlig tillämpning av reglerna mellan olika avdelningar av förstainstansrätten är garanterad.<sup>184</sup> Ovan i detta kommer att det enhetliga patentsystemet egentligen inte ersätter något, utan lägger till en ny möjlighet för patentskydd i Europa som skall samexistera med de redan befintliga.

En del av dessa farhågor kan ha relevans för användandet och tolkandet av regler för nyhet och uppfinningshöjd och för vad som skall anses utgöra en patenterbar uppfinning. Vissa viktiga kritikpunkter däremot, exempelvis hänvisningen till na-

---

<sup>179</sup> Ibid. s. 711.

<sup>180</sup> Ibid. s. 713.

<sup>181</sup> Sterckx & Cockbain “Exclusions from Patentability” s. 314; jfr. också Sterckx & Cockbain “The Patentability of Computer Programs in Europe” s. 390.

<sup>182</sup> Hilty m.fl. “The Unitary Patent Package: Twelve Reasons for Concern”.

<sup>183</sup> Ibid. Punkt 1–3; Ullrich “The European Patent and Its Courts” s. 2–3.

<sup>184</sup> Smits & Bull “The Europeanization of Patent Law” s.50; Ullrich “The European Patent and Its Courts” s. 3; Haedicke “Rechtsfindung, Rechtsfortbildung und Rechtskontrolle im Einheitlichen Patentsystem” s. 611.

tionell rätt för licensfrågor och för användarrätt,<sup>185</sup> har inte någon betydelse för patenterbarheten av datorbaserade uppfinningar, och kommer därför inte att behandlas närmare.

#### 4.4.2 Territoriell fragmentering

Anledningen till att verktyget fördjupat samarbete valdes för det europeiska patentet med enhetlig verkan var att det inte gick att nå enighet mellan alla EU-medlemmar vad gällde språklösningen.<sup>186</sup> Detta innebär följaktligen att inte ens alla EU-stater kommer att vara omfattade av den enhetliga effekten. Stora marknader som Spanien, Italien och Polen kommer på olika sätt att stå utanför. Vad mera är, eftersom det räcker att 13 av de stater som undertecknat domstolsavtalet ratificerar det för att det skall få verkan, är det sannolikt att en än mindre del än de 25 som undertecknat domstolsavtalet kommer att vara med från start.<sup>187</sup> Antagligen kommer alltså den territoriella omfattningen av det europeiska patentet med enhetlig verkan att vara beroende av när det är beviljat.

#### 4.4.3 Fragmentering mellan konkurrerande system

För närvarande finns i Europa patent utfärdade av de nationella patentmyndigheterna samt patent utfärdade av det europeiska patentverket. Tvister angående båda dessa typer av patent handhas av de nationella rättsliga instanserna. De nationellt utfärdade patenterna kommer att finnas kvar i oförändrad form i alla involverade stater, och europeiska patent kommer fortsatt att vara underkastade nationella domstolar i alla EPC-länder utanför EU samt i de EU-länder som inte undertecknat och ratificerat domstolsavtalet. Under en övergångsperiod på 7–14 år kommer det också att finnas övergångsregler som gör det möjligt att avgöra tvister rörande vanliga europeiska patent i nationella domstolar.<sup>188</sup>

Till detta skall nu komma att både vanliga europeiska patent och europeiska patent med enhetlig verkan skall vara underställda den enhetliga europeiska patent-

---

<sup>185</sup> T.ex. Haedicke “Rechtsfindung, Rechtsfortbildung und Rechtskontrolle im Einheitlichen Patentsystem” s. 611.

<sup>186</sup> Det finns en lång historia med försök till att inrätta ett mer enhetligt patentsystem på europeisk nivå. Se exempelvis Mahne “A Unitary Patent and Unified Patent Court for the European Union”, Troncoso “European Union Patents: A Mission Impossible?” eller Pila “An Historical Perspective I: The Unitary Patent Package”.

<sup>187</sup> Ficsor “Coexistence of national patents, European patents and patents with unitary effect” s. 108; Troncoso “European Union Patents: A Mission Impossible?” s. 261.

<sup>188</sup> Artikel 83 domstolsavtalet; Schröer “Einheitspatentgericht”.

domstolens jurisdiktion. Det går alltså att urskilja fyra sorters rättigheter<sup>189</sup>: Nationella patent utfärdade nationellt, nationella patent utfärdade av EPO och underkastade nationell jurisdiktion, nationella patent utfärdade av EPO och underkastade den enhetliga europeiska patentdomstolens jurisdiktion samt europeiska patent med enhetlig verkan. Under den nämnda övergångsperioden kommer alla fyra alternativen vara tillgängliga i ett och samma land.

Också vad gäller det europeiska patentet med enhetlig verkan i sig självt kan flera åtminstone delvis oberoende rättsliga instanser bli inblandade. Vid överklaganden av EPOs beslut om patenterbarhet är EPOs tekniska besvärskamrar, som i vissa fall har möjlighet att vidarebefordra frågor till EPOs stora besvärskammare,<sup>190</sup> ansvariga. För samma frågor, i händelse av att ett patents giltighet senare ifrågasätts, är den enhetliga europeiska patentdomstolen ansvarig.<sup>191</sup> Om någon fråga rör unionsrätt, vilket när det gäller patenterbarhet bara uppenbart är fallet för frågor som går in under bioteknologidirektivet, kommer den enhetliga europeiska patentdomstolen att ha plikt att begära förhandsbesked från EU-domstolen om det uppstår tveksamheter om hur unionsrätten skall tolkas. I den mån det finns unionsrättslig reglering har denna företräde.<sup>192</sup> Detta gäller även EPC-reglering som måste tolkas unionskonformt av den enhetliga europeiska patentdomstolen.<sup>193</sup> Denna plikt gäller inte EPOs besvärskammare;<sup>194</sup> snarare finns en tveksamhet till att följa unionsrätt grundat det faktum att EPO är en internationell organisation med åtskilliga medlemmar som inte samtidigt är EU-medlemmar.<sup>195</sup> Vad gäller EPOs benägenhet att följa den enhetliga europeiska patentdomstolen kan kanske samma misstanke göra sig gällande; EPO kan inte tillåta sig att framstå som bunden av en rättsinstans som tillhör bara en del av medlemsländerna.<sup>196</sup> För den en-

---

<sup>189</sup> Hilty m.fl. "The Unitary Patent Package: Twelve Reasons for Concern" punkt 1; Jfr. också Dimopoulos "An Institutional Perspective II: The Role of the CJEU in the Unitary (EU) Patent System" s. 62.

<sup>190</sup> Artikel 112 EPC; Stora besvärskammaren är ingen egentlig andrainstans. Frågor där det råder enighet bland de tekniska besvärskamrarna kommer aldrig att hänvisas dit, och därför ger det faktum att en fråga tagits upp i stora besvärskammaren inte större vikt åt ett avgörande. Jfr. [2008] EWCA Civ 444 Actavis, avsnitt 36.; Jfr. också G 3/08 Programs for computers, avsnitt 7.2.5.

<sup>191</sup> Luginbuehl "An Institutional Perspective I: The Role of the EPO" s. 53–55.

<sup>192</sup> Haedicke "Rechtsfindung, Rechtsfortbildung und Rechtskontrolle im Einheitlichen Patentsystem" s. 610.

<sup>193</sup> Haedicke "Rechtsfindung, Rechtsfortbildung und Rechtskontrolle im Einheitlichen Patentsystem" s. 612.

<sup>194</sup> Luginbuehl "An Institutional Perspective I: The Role of the EPO" s. 55.

<sup>195</sup> EPOs stora besvärskammare beslut G 2/06 WARF, Reasons for the decision avsnitt 2–11.

<sup>196</sup> Jfr. resonemanget om EPOs reaktion på EU-domstolens avgörande C-34/10 på s. 55 i Luginbuehl "An Institutional Perspective I: The Role of the EPO".

hetliga europeiska patentdomstolen å sin sida kommer avgöranden från EPO inte att vara bindande; avtalet hänvisar enbart till EPC.<sup>197</sup>

EU-domstolens förhållande till den planerade enhetliga europeiska patentdomstolen tycks ha varit ett infekterat debattämne. Även om kanske ingen klart uttalat målet att minimera EU-domstolens inflytande,<sup>198</sup> så har farhågor om bristande kompetens hos EU-domstolen i materiella patentfrågor kommit till uttryck, och antagligen varit en bidragande orsak till att patentförordningen i sitt slutgiltiga utformande inte innehåller någon fullständig materiell reglering på patentområdet.<sup>199</sup> Icke desto mindre finns det kommentatorer som anser att EU-domstolen kan komma att få, eller ta sig,<sup>200</sup> inflytande över materiella patentfrågor. Vad gäller den formella patenträtten reglerad i EPC kommer EU-domstolen inte att få något inflytande.<sup>201</sup> Däremot har möjligheten uppmärksammats i litteraturen att EU-domstolen skulle kunna få ett visst inflytande genom att åta sig plikten att se till att de ramar som sätts upp för patent i TRIPS-avtalet får en enhetlig tolkning inom EU.<sup>202</sup> Där finns i artikel 27 generella regler för vad som skall erbjudas patentskydd och vilka undantag som kan tillåtas.

Trots mycket kritik mot den specifika lösningen som är på väg, så är det också en hel del kommentatorer som har önskat en övergripande europeisk patentdomstol som lösningen på problemet att rättsskipningen är så pass oenhetlig som den är.<sup>203</sup> Det mest effektiva sättet att uppnå en enhetlig behandling är trots allt med en gemensam patentdomstol.<sup>204</sup>

---

<sup>197</sup> Haedicke "Rechtsfindung, Rechtsfortbildung und Rechtskontrolle im Einheitlichen Patentsystem" s. 612.

<sup>198</sup> Ibid. s. 614.

<sup>199</sup> Tillmann "The compromise on the uniform protection for EU patents"; Wadlow, "Hamlet without the prince" s. 208; Haedicke "Rechtsfindung, Rechtsfortbildung und Rechtskontrolle im Einheitlichen Patentsystem" s. 610 och 614; Jfr. dock också Ramsay "Ett enhetligt europeiskt patentsystem" som nämner önskan att undvika dubbel reglering som ett skäl till att förordningen undviker materiell reglering. För att uppnå enhetlig behandling av europeiska patent med enhetlig verkan och nationellt validerade europeiska patent måste domstolsavtalet nödvändigtvis innehålla sådan reglering.

<sup>200</sup> Jfr. Haedicke "Rechtsfindung, Rechtsfortbildung und Rechtskontrolle im Einheitlichen Patentsystem" särsk. punkt V. 3.dd) och ee).

<sup>201</sup> Wadlow "Hamlet without the prince" s. 208, Brinkhof & Ohly "Towards a Unified Patent Court in Europe" s. 215

<sup>202</sup> Dimopoulos "An Institutional Perspective II: The Role of the CJEU in the Unitary (EU) Patent System" avsnitt III.

<sup>203</sup> Fox & Corbett "UK and EPO approaches to excluded subject-matter and inventive step" s. 575–576.

<sup>204</sup> Luginbuehl "European Patent Law" s. 286.



#### 4.5 Vad är förutsättningarna för en enhetlig rättspraxis?

För att uppnå en enhetlig tillämpning av patenterbarhetskriterierna krävs alltså att EPO, nationella domstolar och myndigheter, och snart också den enhetliga europeiska patentdomstolen, tolkar och använder EPC och motsvarande nationella regleringar på samma sätt. Huruvida detta kommer att ske är en öppen fråga. Å ena sidan föreligger risken att de olika rättsinstanserna, i varje fall de nationella domstolarna, ser sig själva i en konkurrenssituation där de måste framstå som så attraktiva alternativ som möjligt, och att konkurrensmedlen inte inskränker sig till effektivitet och hög kvalitet utan också innefattar åtskillnader i tolkning av de materiella rättsföreskrifterna.<sup>205</sup> Även det faktum i sig självt att de är olika enheter med olika juridiska traditioner och olika ändamål kan göra att de tolkar och använder de materiella reglerna olika.<sup>206</sup> Vad mera är: En specialdomstol, som en patentdomstol, har ett annat förhållande till patentfrågor än en allmän domstol som regelmässigt även hanterar andra lagaspekter. Det faktum att EPOs instanser aldrig kommer i kontakt med exempelvis intrångsfrågor gör att också att de får ett annat perspektiv på patenterbarhetsfrågor än domstolar som hanterar alla sorters patentfrågor, ett perspektiv som kan misstänkas vara en svaghet vid utbildandet av rättspraxis hos EPO.<sup>207</sup>

Det bör i sammanhanget också nämnas att flera författare har framhävt det positiva värdet med flera jämbördiga rättsinstanser för kvalitén på avgörandena:<sup>208</sup> Konkurrenssituationen gör att domstolarna vinnlägger sig om hög kvalitét i avgörandena, och risken att en extrem tolkning etableras minskar; det är sannolikt att praktiskt användbara lösningar får fotfäste.

Det bästa budet på hur bra frivillig harmonisering mellan domstolarna kommer att fungera är hur det ser ut idag. Patenterbarhetsreglerna som används av de olika domstolarna är i stort sett de samma. De flesta länder har anpassat sina lagar efter reglerna i EPC.<sup>209</sup> På olika detaljnivå finns också motsvarande regler i Strassbur-

---

<sup>205</sup> Ullrich "The European Patent and Its Courts" s.3.

<sup>206</sup> Troncoso "European Union Patents: A Mission Impossible?" s. 262.

<sup>207</sup> Birss "Unitary rights and judicial respect in the EU" s. 199.

<sup>208</sup> Smits & Bull "The Europeanization of Patent Law" s. 47; Leistner & Kleinemenke "The Impact of Institutional Design on the Development of Patent Law" s. 306–307; Brinkhof & Ohly "Towards a Unified Patent Court in Europe" s. 214.

<sup>209</sup> Brinkhof & Ohly "Towards a Unified Patent Court in Europe" s. 202–203.

gavtalet från 1963, som dock endast ratificerats i 13 länder, samt i TRIPS.<sup>210</sup> Deltagandet i EPC medför också en plikt att leva upp till syftet med samarbetet som bland annat är att stärka samarbetet mellan de europeiska staterna på patentområdet.<sup>211</sup> Domstolarna är dock inte formellt bundna av varandras beslut. En hel del har dock gjorts för att de nationella domstolarna skall ta del av varandras beslut och ta hänsyn till dem i sitt eget arbete när argumenten och ställningstagandena är övertygande.<sup>212</sup> Luginbuel har noterat att europeiska patentdomares benägenhet att samarbeta och ta hänsyn till varandras resonemang har utvecklats positivt sedan början av 90-talet.<sup>213</sup>

Framförallt tyska och brittiska domstolar har nämnts i litteraturen som bra exempel på att de ofta grundligt analyserar uttalanden från EPOs besvärskammare och andra nationella domstolar.<sup>214</sup> Även EPOs stora besvärskammare har erkänt att det kan vara värdefullt att ta hänsyn till nationella domstolars avgöranden.<sup>215</sup> Frankrike däremot har kritiserats för att ha en rättstradition som inte i nämnvärd utsträckning tillåter sig att inspireras av utländsk rättspraxis.<sup>216</sup> I *Actavis v. Merck* RG :07/16296<sup>217</sup> har exempelvis Tribunal Grande Instance de Paris kommit till den motsatta slutsatsen som såväl Bundespatentgericht<sup>218</sup>, Court of Appeal<sup>219</sup> och EPOs stora besvärskammare<sup>220</sup> (rörande frågan om nyhetsvärdet i en specificerad dosregim) och avvisar uttryckligen att franska domstolar skulle behöva ta hänsyn

---

<sup>210</sup> Gall “Legislative and judicial powers in Europe” s. 141, framhäver hur framgångsrik EPCs frivilliga, om än inte fullständiga, harmonisation av patentlagarna i Europa var i förhållande till Strassburgavtalet som i och för sig låg klar före EPC, men först trädde i kraft efter.

<sup>211</sup> EPC Preamble; Brinkhof & Ohly “Towards a Unified Patent Court in Europe” s. 205; Luginbuehl “European Patent Law” t.ex. s. 7–8 och 283.

<sup>212</sup> Brinkhof & Ohly “Towards a Unified Patent Court in Europe” s. 203–207; jfr. Tillmann “The Harmonisation of Invalidity and Scope of Protection Practice of the National Courts of EPC Member States”; Walter “Die Auslegung staatsvertraglichen und harmonisierten Rechts” s. 870.

<sup>213</sup> Luginbuehl “European Patent Law” s. 129.

<sup>214</sup> Brinkhof “Dutch Courage?” s. 376.

<sup>215</sup> G 3/08 Programs for computers avsnitt 7.2.2.

<sup>216</sup> Brinkhof “Dutch Courage?” s. 377–378.

<sup>217</sup> Refererat i EPO “Case Law from the Contracting States to the EPC – 2004–2011” s. 215–218.

<sup>218</sup> Ni 58/06, BPatG anser att dosregimer är patenterbara, men upphäver ändå patentet p.g.a. avsaknad av nyhet.

<sup>219</sup> [2008] EWCA Civ 444 *Actavis* som uttryckligen formulerar möjligheten att avvika från *ratio decidendi* från egna tidigare avgöranden om det fanns ett tydligt ställningstagande från EPO. Se avsnitt 107.

<sup>220</sup> G 2/08 ABBOTT avsnitt 6.2. Avgörandet var föranlett av ett annat patent, men rörde samma fråga.

till EPO.<sup>221</sup> Vad gäller den enhetliga patentdomstolen så finns det ingen tidigare unionsrätt på området. Patentdomstolen måste därför gå till deltagarstaternas nationella traditioner på patentområdet, i synnerhet till de ordningar som är gemensamma.<sup>222</sup> Det är det bara att hoppas på att den kommer att studera och låta sig inspireras av EPOs och de nationella domstolarnas praxis.<sup>223</sup>

Kritik som hävdar att hanteringen av patentansökningar och patent som rör programvara är dels oförutsägbar, dels skiljaktig i olika jurisdiktioner, har funnits så länge det funnits intresse att söka patent med den typen av innehåll. Problemet har hela tiden uppfattats som helt reellt. Det kan av den anledningen vara svårt att utifrån kritiken och klagomålen bedöma om situationen förändrats, till det bättre eller till det sämre. Dock, det verkar vara någorlunda enighet om att både tyska och nederländska domstolar numera står rätt nära EPO i sina betraktelsessätt, något som inte var fallet för Nederländerna under 80-talet, och inte för Tyskland så sent som i mitten av 00-talet. Håller man samman detta med att de brittiska domstolarna aktivt arbetar för att ta hänsyn till EPOs och andra nationella domstolars resonemang, även om de hindras av den anglo-saxiska rättstraditionen i kombination med vad som uppfattas som ett oklart rättsläge hos EPO, så verkar det vara rimligt att påstå att utvecklingen går mot mer harmoniserad rättspraxis. Det kan tänkas att en enhetlig europeisk patentdomstol visar sig vara den impuls som behövs för att de brittiska domstolarna skall kunna frigöra sig från arvet från Merrill Lynch och Aerotel.

## 5 Sammanfattning

Från genomgången ovan står det klart att det finns, och har funnits, många, delvis motstridiga, tolkningsansatser vad gäller undantaget i artikel 52(2) och (3) av datorprogram från att utgöra en uppfinning. Åtminstone Brittiska domstolar företräder en tolkningslinje som, även om utfallet ofta torde bli likartat, på grundläggande punkter avviker från EPOs sätt att hantera frågan. Överlag verkar dock tendensen sedan 80-talet vara att de olika rättsinstansernas tolkningar närmar sig var-

---

<sup>221</sup> “Comme le rappellent justement les sociétés demandresses, les juridictions nationales françaises ne sont pas tenues par les décisions de l’OEB qui n’est pas une juridiction (et ce, contrairement aux décisions des juridictions communautaires qui s’imposent aux juridictions nationales) de sorte que ces décisions même rendues par la Grande Chambre de Recours ne sont que des indications de ce que l’OEB fait comme analyse pour délivrer les brevets européens.”

<sup>222</sup> Haedicke “Rechtsfindung, Rechtsfortbildung und Rechtskontrolle im Einheitlichen Patentsystem” s. 614.

<sup>223</sup> Brinkhof & Ohly “Towards a Unified Patent Court in Europe” s. 213.

andra. Medvetenheten om att samsyn vad gäller uttolkningen av EPC är målet, och att det är nödvändigt att studera utländska avgöranden för att nå fram till detta mål, verkar vara väl rotad bland de viktiga aktörerna. Detta gäller även Storbritannien även om de brittiska domstolarna än så länge inte har låtit sig övertygas att överge sin egen linje vad gäller datorrelaterade uppfinningar. Den mest rimliga prognosen mot denna bakgrund är att harmoniseringen av praxis kommer att fortskrida.

När det gäller införandet av en ny europeisk patentdomstol går det å ena sidan inte att bortse från att ytterligare en uttolkare av EPC medför risken för ytterligare en avvikande ståndpunkt. Å andra sidan borde en internationell institution som är specialiserad på patentärenden, och som uppfyller alla krav som kan ställas på en fullvärdig domstol, ha goda möjligheter att bli en samlande kraft för uttolkningen av EPC.

## **Summary in English**

The paper examines jurisprudence relating to the exclusion from patentability of programs for computers in article 52 of the European Patent Convention (EPC) and whether the case-law of the European Patent Office (EPO) and of the national courts is converging towards a common interpretation. The development of case-law at the EPO and in Germany, the United Kingdom, France and the Netherlands since the 80s is outlined. Though express differences remain, especially between the EPO and the UK, the tendency since the 80s seems to be that the interpretation of the different authorities is converging. The possibilities of a Unified European Patent Court to be, to contribute to a unitary practice is also discussed.

# Källor

## Litteratur

Allen, John “The European software patent controversy: Court of Appeal sides with the European Patent Office” AIPPI e-news nr 31 juli 2013 [[https://www.aippi.org/enews/2013/edition31/John\\_Allen.html](https://www.aippi.org/enews/2013/edition31/John_Allen.html), hämtad 18 maj 2015]

Anders, Wilfried “Erfindungsgegenstand mit technischen und nichttechnischen Merkmalen” GRUR 2004, 461

Anders, Wilfried “Die Patentierbarkeit von Programmen für Datenverarbeitungsanlagen: Rechtsprechung im Fluß?” GRUR 1989, 861

Aplin, Tanya “Patenting computer programs: a glimmer of convergence” European Intellectual Property Review, vol. 30 nr. 9 379–382 (2008)

Bakels, Reiner B. “Software: werkweijze of voortbrengsel?” BIE 2003, 428

Bakels, Reiner B. “Software Patentability: What are the Right Questions?,” European Intellectual Property Review, vol. 10, s. 514–522 (2009)

Ballardini, Rosa Maria “Software patents in Europe: the technical requirement dilemma” Journal of Intellectual Property Law and Practice, 2008, vol. 3, nr. 9, s. 563–575.

Betten, Jürgen “Patentschutz für software-bezogene Erfindungen” GRUR 1988, 248

Birss “Unitary rights and judicial respect in the EU – ‘Bringing cool back’” Queen Mary Journal of Intellectual Property, vol. 3, nr. 3, s. 195–203

Boon, James “UK software patents – Get with the program” Computer Law & Security Review vol. 25, s. 367–371, (2009)

Brinkhof, Jan “Dutch Courage?” i van den Broek, Bart (red.) Hoyng-bundel – Liber Amicorum Willem Hoyng Litigator, s. 357–382, DeLex Uitgeverij, Amsterdam (2013)

Brinkhof, Jan och Ohly, Ansgar “Towards a Unified Patent Court in Europe” i Pila, Justine och Ohly, Ansgar (red.) The Europeanization of Intellectual Property

Law: Towards a European Legal Methodology, s. 199–216, Oxford University Press, Oxford (2013)

Bühling, Jochen “The protection of computer-implemented inventions – an analysis of the latest case law of the German Federal Court of Justice” *Journal of Intellectual Property Law & Practice*, 2013 vol. 8 nr. 12 957–960

Callens, Pieter och Granata, Sam “Introduction to the Unitary Patent and the Unified Patent Court” Kluwer Law International, Alphen aan den Rijn (2013)

Deveza, Robert R. “Legal Protection of Computer Software in Major Industrial Countries: A Survey of Copyright and Patent Protection for Computer Software” *UCLA Pacific Basin Law Journal* 1991, 166

Dimopoulos, Angelos “An Institutional Perspective II: The Role of the CJEU in the Unitary (EU) Patent System” i Pila, Justine och Wadlow, Christopher (red.) *The Unitary EU Patent System*, s. 57–76, Hart Publishing, Oxford (2014)

DPMA “Richtlinien für die Prüfung von Patentanmeldungen” (mars 2004)

EPO “Case Law from the Contracting States to the EPC – 2004–2011”, Special edition 3 of OJ EPO (2011)

EPO “Case Law from the Contracting States to the EPC – 2011–2014”, Supplementary publication – OJ EPO 21 (2015)

EPO “European National Patent Decisions Report”, EPO, München (2004)

EPO “Guidelines for Examination in the European Patent Office” (november 2014)

EPO “Referral by the President of the European Patent Office to the Enlarged Board of Appeal dated 23 October 2008 regarding divergent decisions of two boards of appeal”, OJ EPO 2009, 142

EPO “Rules of Procedure of the Boards of Appeal of the European Patent Office” OJ EPO 2007, 536

Ficsor, Mihály “Coexistence of national patents, European patents and patents with unitary effect” *ERA Forum* vol. 14, s. 95–115 (2013)

- Fox, Nicholas och Corbett, William “UK and EPO approaches to excluded subject-matter and inventive step: are Aerotel and Pozzoli heading for the rocks?” *European Intellectual Property Review* vol. 36, nr. 9, s. 569–576 (2014)
- Gall, Gunter “Legislative and judicial powers in Europe – how far is harmonisation of patent law and practice possible and desirable?” *European Intellectual Property Review* vol. 10, nr. 5, s. 138-142 (1988)
- Haedicke, Maximilian “Rechtsfindung, Rechtsfortbildung und Rechtskontrolle im Einheitlichen Patentsystem” *GRUR Int.* 2013, 609
- von Hellfeld, Axel “Ist nur Technik Stand der Technik? Zum neuen Neuheitsbegriff im Europäischen Patentamt und dessen Anwendung auf rechnergestützte Erfindungen” *GRUR Int* 2008, 1007
- von Hellfeld, Axel “Sind Algorithmen schutzfähig?” *GRUR Int.* 1989, 471.
- Heydon, J. D. “How Far Can Trial Courts and Intermediate Appellate Courts Develop the Law?” *Oxford University Commonwealth Law Journal*, vol. 9, nr. 1, s. 1-46. (2009)
- Hilty, Reto M., Jaeger, Thomas, Lamping, Matthias och Ullrich, Hanns “The Unitary Patent Package: Twelve Reasons for Concern”, *Max Planck Institute for Intellectual Property and Competition Law Research Paper No. 12-12* (2012)
- Kilian, Wolfgang och Heussen, Benno (red.) *Computerrechtshandbuch 32. Ergänzungslieferung* C. H. Beck München (2013)
- Kolle, Gert “The Patentable Invention in the European Patent Convention” *IIC* 1974, 140
- Lang, Johannes “Computer-implemented inventions – the German view” *Intellectual Asset Management* Maj/Juni 2009
- Leistner, Matthias och Kleinemenke, Manuel “The Impact of Institutional Design on the Development of Patent Law” *Zeitschrift für geistiges Eigentum* vol. 2, nr. 3, s. 273–313
- Luginbuehl, Stefan “European Patent Law – Towards a Uniform Interpretation” *Edward Elgar Publishing, Cheltenham* (2011)



- Luginbuehl, Stefan “An Institutional Perspective I: The Role of the EPO” i Pila, Justine och Wadlow, Christopher (red.) *The Unitary EU Patent System*, s. 45–56, Hart Publishing, Oxford (2014)
- Mahne, Kevin P. “A Unitary Patent and Unified Patent Court for the European Union: An Analysis of Europe’s Long Standing Attempt to Create a Supranational Patent System” *Journal of the Patent and Trademark Office Society*, 2012, 162
- Maunz, Theodor och Dürig, Günter (red.) “Grundgesetz, Kommentar” 73. Ergänzungslieferung C. H. Beck, München (2014)
- Marsnik, Susan J. och Thomas, Robert E. “Drawing a Line in the Patent Subject-Matter Sands: Does Europe Provide a Solution to the Software and Business Method Patent Problem?” *Boston College International and Comparative Law Review*, vol. 34 s. 227–327.
- Martin, M. “Die Patentierbarkeit programmbezogener Erfindungen in den Niederlanden” *GRUR Int.* 1987, 471
- Nack, Ralph “Der Erfindungsbegriff – eine gesetzgeberische Fehlkonstruktion?” *GRUR* 2014, 148
- Nettleton, Ewan “Software patenting in a state of flux” *Database Marketing & Customer Strategy Management* vol. 16, nr. 2, s. 168–174
- Onslow, Robert “Software patents – a new approach” *European Intellectual Property Review*, vol. 34, nr. 10, s. 710–713 (2012)
- van Overwalle, Geertrui “Policy Levers Tailoring Patent Law to Biotechnology: Comparing U.S. and European Approaches” *UC Irvine Law Review*, 435, 2011
- Pila, Justine “Article 52(2) of the Convention on the Grant of European Patents: What Did the Framers Intend? A Study of the Travaux Préparatoires” *IIC* 2005,755
- Pila, Justine “Dispute over the meaning of “Invention” in Art. 52(2) EPC – The Patentability of Computer-Implemented Inventions in Europe” *IIC* 2005, 173
- Pila, Justine och Ohly, Ansgar “The Europeanization of Intellectual Property Law: Towards a European Legal Methodology” Oxford University Press, Oxford (2013)

Pila, Justine “An Historical Perspective I: The Unitary Patent Package” i Pila, Justine och Wadlow, Christopher (red.) *The Unitary EU Patent System*, s. 9–32, Hart Publishing, Oxford (2014)

Pila, Justine “On the European Requirement for an Invention” *IIC* 2010, 906

Pila, Justine “Software Patents, Separation of Powers, and Failed Syllogisms: A Cornucopia From the Enlarged Board of Appeal of the European Patent Office” *Cambridge Law Journal*, vol. 70, nr. 2, s. 203–228 (2011)

Pila, Justine och & Wadlow, Christopher (red.) “The Unitary EU Patent System” Hart Publishing, Oxford (2014)

Ramsay, Alexander “Ett enhetligt europeiskt patentsystem — perspektiv från insidan” *SvJT* 2014, 687

Rodés, Albert Ballester m.fl. (red.) “Case Law of the Boards of Appeal of the European Patent Office” Seventh Edition, EPO, München, (2013)

Shemtov, Noam “The characteristics of technical character and the ongoing saga in the EPO and the English courts” *Journal of Intellectual Property Law & Practice*, vol. 4, nr. 7 (2009)

Schröer, Benjamin “Einheitspatentgericht – Überlegungen zum Forum-Shopping im Rahmen der alternativen Zuständigkeit nach Art. 83 Abs. 1 EPGÜ” *GRUR Int.* 2013, 1102

Schwarz, Claudia och Kruspig, Sabine “Computerimplementierte Erfindungen – Patentschutz von Software?” Carl Heymanns Verlag, Köln (2011)

Smits, Jan och Bull, William “The Europeanization of Patent Law” i Pila, Justine och Ohly, Ansgar (red.) *The Europeanization of Intellectual Property Law: Towards a European Legal Methodology*, s. 39–56, Oxford University Press, Oxford (2013)

Sterckx, Sigrid och Cockbain, Julian “Exclusions from Patentability – How Far Has the European Patent Office Eroded Boundaries?” Cambridge University Press, New York (2012)

Sterckx, Sigrid och Cockbain, Julian “The Patentability of Computer Programs in Europe: An Improved Interpretation of Articles 52(2) and (3) of the European Pa-

- tent Convention” *The Journal of World Intellectual Property*, vol. 13 nr. 3 s. 366–402 (2010)
- Stokes, Simon “Patents: Green Paper on the Community Patent and the Patent System in Europe: Promoting Innovation Through Patents” *European Intellectual Property Review*, vol. 19, nr. 10, s. D267-268 (1997)
- Tillmann, Winfried “The compromise on the uniform protection for EU patents” *GRUR Int – Journal of Intellectual Property Law & Practice*, vol. 8, no. 1, s. 78 (2013)
- Tillmann, Winfried “The Harmonisation of Invalidity and Scope of Protection Practice of the National Courts of EPC Member States” *IIC* 2006, 62
- Troncoso, Mauricio “European Union Patents: A Mission Impossible? An Assessment of the Historical and Current Approaches” *17 Marquette Intellectual Property Law Review*, 2013, 231
- UK IPO “Manual of Patent Practice” (oktober 2013)
- Ullrich, Hanns “The European Patent and Its Courts: An Uncertain Prospect and an Unfinished Agenda” *IIC* 2015, 1
- Wadlow, Christopher “Strasbourg, the Forgotten Patent Convention, and the Origins of the European Patents Jurisdiction” *IIC* 2010, 123
- Wadlow, Christopher “‘Hamlet without the prince’: Can the Unitary Patent Regulation strut its stuff without Articles 6–8?” *Journal of Intellectual Property Law and Practice*, vol. 8, no. 3, s. 207–212 (2013)
- Walter, Hans Peter “Die Auslegung staatsvertraglichen und harmonisierten Rechts: Gewicht und Bedeutung von Entscheidungen ausländischer Gerichte und der Beschwerdekammern des EPA” *GRUR* 1998, 866
- Wiebe, Andreas och Heidinger, Roman “Ende der Technizitätsdebatte zu programmbezogenen Leheren? Anmerkungen zur EPA-Entscheidung ‘Auktionsverfahren/Hitachi’” *GRUR* 2006, 177
- Wilson, David och Sharp, Christopher “Patents: Patentability of computer programs” *European Intellectual Property Review*, vol. 31, nr. 2, N17–19 (2009)

## **Rättsfallsförteckning**

### **EPO, stora besvärskammaren**

- G 2/98 Requirement for claiming priority of the “same invention”, 31 maj 2001
- G 2/06 WARF/Use of embryos, 25 november 2008
- G 2/08 ABBOTT RESPIRATORY/Dosage regime, 19 februari 2010
- G 3/08 Programs for computers, 12 maj 2010

### **EPO, tekniska besvärskammare**

- T 16/83 FRANCERIES/Procédé de régulation de circulation de véhicules, 12 december 1985
- T 51/84 STOCKBURGER/Coded distinctive mark, 19 mars 1986
- T 208/84 VICOM/Computer-related invention, 15 juli 1986
- T 22/85 IBM/Document abstracting and retrieving, 5 oktober 1988
- T 38/86 IBM/Text processing, 14 februari 1989
- T 833/91 IBM/Simulation of computer program external interfaces, 16 april 1993
- T 931/95 PBS PARTNERSHIP/Controlling pension benefits system, 8 september 2000
- T 1173/97 IBM/Computer program product, 1 juli 1998
- T 641/00 COMVIK/Two identities, 26 september 2002
- T 258/03 HITACHI/Auction Method, 21 april 2004
- T 424/03 MICROSOFT/Clipboard Formats, 23 februari 2006
- T 154/04 DUNS LICENSING ASSOCIATES/Estimating sales activity, 15 november 2006

### **Tyskland, Bundesgerichtshof**

- GRUR 1977, 96 Dispositionsprogramm
- GRUR 1980, 849 Antiblockiersystem
- GRUR 1986, 531 Flugkostenminimierung
- GRUR 1992, 430 Tauchcomputer
- GRUR 2000, 498 Logikverifikation
- GRUR 2000, 1007 Sprachanalyseeinrichtung
- GRUR 2002, 143 Suche fehlerhafter Zeichenketten
- GRUR 2004, 667 Elektronischer Zahlungsverkehr
- GRUR 2005, 141 Anbieten interaktiver Hilfe
- GRUR 2005, 143 Rentabilitätsermittlung

GRUR 2010, 613 Dynamische Dokumentgenerierung  
GRUR 2011, 125 Wiedergabe topografischer Informationen

Tyskland, Bundespatentgericht  
Ni 58/06, BPatG

Storbritannien, House of Lords/Supreme Court

[2008] UKHL 49 *Conor v Angiotech*

[2008] UKHL 63 *RJM v Secretary of State For Work and Pensions*

[2011] UKSC 51 *Human Genome Sciences Inc v Eli Lilly and Company*

England och Wales, Court of Appeal

[1985] RPC 59 *Windsurfing International Inc. v Tabur Marine (Great Britain) Ltd*

[1989] RPC 561 *Merrill Lynch's Application*

[1991] RPC 305 *Gale's application*

[2006] EWCA Civ 1371 *Aerotel Ltd v Telco Holdings Ltd*

[2007] EWCA Civ 588 *Pozzoli Spa v BDMO SA & Anor*

[2008] EWCA Civ 444 *Actavis UK Ltd v Merck & Co Inc*

[2008] EWCA Civ 1066 *Symbian Ltd v Comptroller General of Patents*

[2013] EWCA Civ 451 *HTC Europe Co Ltd v Apple Inc*

England och Wales, High Court of Justice

[2005] EWHC 1589 (Pat) *CFPH L.L.C.*

[2009] EWHC 343 (Pat) *AT&T Knowledge Ventures LP*

Frankrike, Cour d'appel de Paris

PIBD 1981 III 175 *Schlumberger*, 15 juin 1981,

05/14785 *Cotranex c. Directeur Général de l'INPI*, 15 mars 2006, refererat i  
EPO "Case Law from the Contracting States to the EPC – 2004–2011" s. 15–  
16

10/21790 *Monsieur L c. Publicis Groupe et R.A.T.P.*, 28 juni 2013, refererat i  
EPO "Case Law from the Contracting States to the EPC – 2011–2014", s. 12–  
13

Frankrike, Tribunal de grande instance de Paris

08/01998 *Exalead c. Sinequa*, 19 mars 2010, refererat i EPO "Case Law from the  
Contracting States to the EPC – 2004–2011" s. 32–33

07/16296 Actavis c. Merck 28 September 2010, refererat i EPO “Case Law from the Contracting States to the EPC – 2004–2011” s. 215–216

10/08326 Starsight Telecast c. Société Numericable et al. 7 juni 2013

**Nederländerna, Gerechtshof Den Haag**

BIE 2013/8, Rovi v Ziggo, 25 juni 2013

**Nederländerna, Octrooiraad, Afdeling van Beroep**

BIE 1985, 435, 12 september 1985, refererat i OJ EPO 1988, s. 71–74

BIE 1987, 174, 11 maj 1987, refererat i OJ EPO 1988, s. 75–78