



JURIDISKA FAKULTETEN
vid Lunds universitet

Martin Ekenberg

**Fackmannen inom den svenska patenträtten -
särskilt vid bedömning av ekvivalens**

Examensarbete JURM02

Uppsats på juristprogrammet 30 högskolepoäng

Handledare: Ana Nordberg

Termin: HT20

Förord och tack

Jag som skriver detta är inte direkt den typiska juriststudenten, då jag är 51 år gammal och har lejonparten av mitt arbetsliv bakom mig. Att jag på ålderns höst började läsa juridik är till stor del ett verk av slumpen, men här är jag nu vid slutet av min juristutbildning.

När jag våren 2017 började läsa juristprogrammet var min tanke att bara läsa en termin, nämligen den andra terminen, T2, då förmögenhetsrätten var det som intresserade mig mest. Ganska snabbt upptäckte jag dock att det var otroligt roligt att läsa juridik, varför jag fortsatte med studierna. Och nu, hösten 2021, sitter jag och skriver exjobb. Igen, 25 år efter att jag skrev mitt första exjobb - den gången (1995) skrev jag exjobbet som avslutning på utbildningen till civilingenjör.

Att läsa "på gamla dar" har sannerligen sina sidor, men sammantaget har det varit en fantastisk resa. Under utbildningen har jag träffat på (vissa har jag till och med lärt känna) massor av studenter och lärare. Istället för att nämna någon vid namn säger jag ett stort tack till alla fantastiska lärare jag haft. Och till dagens studenter... Ni är MYCKET snällare än vad vi var som studenter på 90-talet. Så vidsynta, så omfamnande, så fördomsfria. Tack för alla givande diskussioner, tack för alla anteckningar och all positiv energi ni delat med er av! Att få umgås med människor som har framtiden framför - och inte bakom - sig är fantastiskt.

Slutligen ett tack till min familj!

Lomma, en kulen januarikväll 2021

Sammanfattning

Detta examensarbete avser att belysa hur svensk rätt ser på fackmannen inom patenträtten. Uppsatsen problematiserar synen på fackmannen vid bedömning av de olika frågeställningar som kan uppkomma inom patenträtten. Ett särskilt fokus har legat på skillnader mellan hur man ser på fackmannen vid bedömning av uppfinningshöjd och vid ekvivalensbedömning. De frågeställningar som ligger till grund för examensarbetet är: Är svensk rätt kongruent när det gäller egenskaperna hos de fackmän som används vid olika bedömningsgrunder eller byts fackmannen ut mellan bedömningen av t.ex uppfinningshöjd och bedömningen av ekvivalens? Är det önskvärt att hålla sig till en enda fackman vid bedömning av olika kriterier? Blir rätten förutsägbar om man inte håller sig till en och samma fackman? Vad händer med patentsystemets legitimitet om man använder sig av fackmän med uppenbart olika förmågor vid uppfinningshöjdsbedömningen och bedömningen av ekvivalens? Gällande svensk rätt har bestämts genom rättsdogmatisk metod. Det kan konstateras att det i svensk rätt inte görs någon koppling mellan de fiktiva fackmän som används vid bedömning av patenterbarhetskriterierna och de fiktiva fackmän som används vid ekvivalensbedömning. Genom komparativ metod, där svensk rätt jämförts med den praxis som utvecklats vid det europeiska patentverket när det gäller bedömning av uppfinningshöjd och kravet på utövande av uppfinningen, kan konstateras att svensk och europeisk patenträtt, dvs. den rätt som bildats hos det europeiska patentverket vid uttolkandet av den europeiska patentkonventionen, skiljer sig åt när det gäller synen på huruvida fackmän med samma förmågor skall användas vid olika bedömningar. Enligt min mening riskerar bristen på kongruens när det gäller fackmannens förmågor vid bedömningen av uppfinningshöjd respektive ekvivalensstolkning att leda till en del icke önskvärda effekter när det gäller förutsägbarhet och patenträttens legitimitet. Genom att stärka kopplingen mellan den fiktive fackman som används vid uppfinningshöjd respektive ekvivalensstolkning kan dessa icke önskvärda effekter reduceras.

Abstract

This thesis aims to shed some light on Swedish applicable law when it comes to the assessment of the skilled person in patent matters, with the purpose of changing the perception of the skilled person, such that skilled persons having equal or same abilities are used when assessing the various situations that might arise in patent matters. Especially, differences between the assessment of skilled persons for determining inventive step and equivalent patent infringement have been investigated.

The questions that the thesis aims to answer are: Is Swedish law congruent when it comes to assessing the abilities of skilled persons used for deciding different patent criteria or are skilled persons with different abilities used for the assessment of inventive step and equivalent infringement? Is it desirable to be congruent when it comes to the abilities of the skilled person? Is it predictable if skilled persons having different abilities are used for different situations? What happens with the legitimacy of the patent system if skilled persons having obviously different abilities are used for determining inventive step and equivalent infringement? Swedish applicable law has been determined by legal dogmatic method. It can be concluded that Swedish law makes no connection between the skilled person used for determining whether an invention is inventive and the skilled person used for determining equivalent infringement.

Comparative legal method, wherein Swedish law has been compared with EPC law when it comes to deciding on inventive step and sufficiency of disclosure, shows that Swedish law and EPC law differs concerning whether skilled person having the same abilities shall be used for assessment of different patent matters.

In my opinion, the lack of congruence concerning the skilled person's abilities for deciding on inventive step and equivalence, respectively, may lead to some less desirable effects when it comes to predictability and the legitimacy of the patent system.

By strengthening the connection between the skilled persons that are used for determining inventive step and equivalent infringement, respectively, these less desirable effects can be mitigated.

Innehållsförteckning

1. Inledning.....	5
2. Område, frågeställning och begränsning.....	6
3. Metod.....	7
4. Om patent i allmänhet.....	8
4.1 Grunder.....	8
4.2 Olika sätt att få patent.....	8
4.2.1 Svensk patentansökan.....	8
4.2.2 Prioritet.....	9
4.2.3 Patent Convention Treaty, PCT.....	10
4.2.4 Europapatentansökan.....	10
4.2.5 Efter godkännande.....	11
4.2.6 Invändning.....	12
4.2.7 Den nationella fasen.....	12
4.2.8 Vem kan ansöka om patent.....	13
5. Patenterbarhetskriterierna och utövandekravet.....	14
5.1 Inledning.....	14
5.2 Nyhet.....	15
5.3 Uppfinningshöjd.....	15
5.3.1 Fackmannen.....	16
5.3.2 Tekniskt område.....	18
5.3.3 Kombination av känd teknik.....	18
5.3.4 Varför skilja på nyhet och uppfinningshöjd?.....	19
6. Patentets skyddsomfång.....	20
6.1 Patentkrav.....	20
6.2 Beskrivning.....	21
6.3 Artikel 69 och tolkningsprotokollet.....	21
6.4 Ekvivalenstolkning.....	23
6.5 Fackmannens betydelse vid ekvivalenstolkning.....	24
7. Skyddsomfångsbedömningen i svensk rätt - genomgång av relevanta rättsfall....	26
7.1 Rättsfallssökning.....	26
7.2 Tvillingkortet.....	26
7.3 Stenten.....	26
7.4 Mjölkningsroboten.....	28
7.5 Parkeringsbetalning medelst telefon.....	29
7.6 Korskopplingslåda för fiberoptiska kablar.....	30
7.7 Provtagningspinnen.....	30
7.8 Betalningsapp.....	31
7.9 Cancermedicin.....	32
7.10 Används samma definition av fackmannen vid bedömningen av ekvivalent intrång som vid patenterbarhetsbedömningen - och bör man göra det?.....	34
8. Sammanfattning och förslag på förbättringar.....	36
9. Rättsfallsförteckning.....	37
10. Litteraturlista.....	38
11. Länklista.....	39
12. Förkortningar.....	40

1. Inledning

Detta examensarbete avser att belysa hur man ser på fackmannens förmågor inom den svenska patenträtten.

Inom patenträtten använder man sig ofta av fiktiva fackmän för att bedöma olika frågeställningar. Ett exempel på detta är att en fiktiv fackman används för att bestämma huruvida en uppfinning uppfylla patenterbarhetskriteriet uppfinningshöjd, men fiktiva fackmän används även för att till bedöma huruvida en uppfinning kan utövas med stöd av beskrivningen, för att bedöma huruvida en ändring av en patentansökan gjorts med eller utan stöd i beskrivningen, för att tolka hur brett skyddsomfång ett patent har samt för att avgöra huruvida samt i vilken omfattning ett patentkrav skall kunna ekvivalenstolkas.

2. Område, frågeställning och begränsning

Arbetet avser att undersöka den fiktive fackmannens betydelse för bedömning av uppfinningshöjd, skyddsomfång, utövande av uppfinningen och patentkravstolkning - särskilt gällande så kallad ekvivalenstolkning av patentkrav. Den aktuella frågeställningen är huruvida en fackman med samma eller liknande förmågor används vid bedömning av dessa kriterier och om det är önskvärt att göra det.

Syftet med arbetet är att medelst juridisk metodik besvara den aktuella frågeställningen.

Arbetet avser inte att undersöka de fiktiva fackmännens faktiska egenskaper, endast huruvida fackmän med samma eller liknande förmågor används.

3. Metod

Olika juridiska metoder har använts för olika delar av arbetet.

För kapitlen 4 och 5 har jag använt mig av rättsdogmatisk metod, dvs. jag har studerat olika rättskällor för att tolka och systematisera gällande rätt.

För kapitel 6 har rättsdogmatisk metod med utblickar mot tysk och europeisk patenträtt använts. Svensk rätt har jämförts med den rättspraxis som utvecklats vid EPO när det gäller bedömning av fackmannens kunskaper och förmågor. Även fackmannens förmågor vid uppfinningshöjdsbedömning resp. intrångsbedömning har jämförts. Från den tyska patenträtten har inhämtats doktrin när det gäller tolkning av ekvivalent patentintrång.

Kapitel 7 bygger på rättsdogmatisk metod. I kapitel 7 går domar som behandlar frågor om ekvivalens igenom, även domar där fackmannen inte spelat någon större roll. Domarna har valts genom sökning i Bisnodes databas, med sökorden "patent" "ekvivalens" och "intrång".

I kapitel 8, slutligen, kommer jag in på "*de lege ferenda*"-resonemang, vilket ofta ses som den avslutande delen i den rättsdogmatiska metoden. Åtminstone den del av rättsdogmatiken som brukar benämnas "kritisk rättsdogmatik".¹

¹ Se Hjerstedt, M, Festskrift till Örjan Edström, sid 165-173, 2019

4. Om patent i allmänhet

4.1 Grunder

Ett patent utgör en tidsbegränsad ensamrätt för en uppfinnare att utöva en uppfinning inom ett viss geografiskt område - ett sorts monopol, med andra ord. Tanken är att patentsystemet skall ge en möjlighet för en uppfinnare att kapitalisera på sin uppfinning och få avkastning på det kapital denne har satsat på att ta fram uppfinningen. Detta möjliggörs genom att uppfinnaren får en monopolställning under den tid han eller hon har patent.²

En viktig ingrediens i patentsystemet är att uppfinningen skall beskrivas på ett så klart och tydligt sätt att en fackman med ledning av beskrivningen av uppfinningen kan utöva denna.³

Ett patent utgör inte någon rätt att utöva en uppfinning - rent generellt har man i en marknadsekonomi alltid rätten att tillverka vad man vill med vilken metod man vill, och man har rätt att sälja det man tillverkat till vem som helst.⁴ Sedan finns det massor med undantag från denna generaliserade bild, exempelvis regler om miljö, arbetsskydd, farliga varor, etc. Patentskyddade metoder eller produkter hör också till undantagen från den generella regeln - man får inte lov att fritt tillverka, sälja, importera eller marknadsföra patenterade produkter, utan patenthavaren har en ensamrätt när det gäller att utöva den patenterade uppfinningen.⁵

Ett patent påverkar inte den egna rätten att tillverka, sälja, importera eller marknadsföra en produkt. Däremot ger patentet en rätt att hindra andra från att göra det.⁶

4.2 Olika sätt att få patent

4.2.1 Svensk patentansökan

Om man vill ha ett svenskt patent ansöker man därom vid Patent- och registeringsverket, PRV.⁷ När patentansökan inkommit granskas den så att all formalia är korrekt - därefter (inom 6-7 månader) kommer en granskare att göra en tekniksökning i diverse olika patentdatabaser och utfärda en preliminär patenterbarhetsbedömning. I de flesta fall hittar granskaren relevant teknik, varvid han eller hon utfärdar ett

² Se Bernitz, U et al *Immateriellrätt och otillbörlig konkurrens* sid. 103, 7:e upplaga, Jure 2001

³ Se patentlag (1967:837) 2 kap 8§

⁴ Se Regeringsformen 2 kap 17§ om näringsfrihet

⁵ Se Patentlag (1967:837) 1 kap 1§

⁶ Detta följer av Patentlagen (1967:837) 1 kap 1§ i kombination med näringsfriheten enligt Regeringsformen 2 kap 17§

⁷ Se Patentlag 2 kap 8§

föreläggande⁸ som uppmanar sökanden att antingen ändra sin patentansökan så att den uppfyller patenterbarhetskriterierna (se nedan) eller att argumentera för att uppfinningen såsom den definieras uppfyller patenterbarhetskriterierna.⁹

Ibland - enligt min erfarenhet ganska sällan - utfärdas patent utan att något föreläggande utfärdats. Detta kan hända om granskaren inte hittat någon relevant teknik att anföra mot uppfinningens patenterbarhet. I ett sådant fall kan patentet bli giltigt inom ett år från anökningsdagen, men om man vill att patentet skall bli giltigt måste patentansökan publiceras.¹⁰

Oavsett om patent beviljas eller inte kommer patentansökan att publiceras 18 månader efter ansökningsdatumet.¹¹

4.2.2 Prioritet

När man lämnar in en patentansökan i ett land som ratificerat Pariskonventionen¹² kommer man att åtnjuta ett års s.k. prioritet, vilket innebär att man under detta år kan lämna in en motsvarande patentansökan i vilket annat land som helst som är anslutet till Pariskonventionen.¹³ I skrivande stund är 177 länder anslutna till pariskonventionen.¹⁴ Patentansökningar som är inlämnade med prioritet från ett annat land räknas ur nyhetshänseende som inlämnade på prioritetssdagen, dvs. datumet för den första ansökan.¹⁵

En inte ovanlig strategi för att skaffa sig ett internationellt patentskydd för en uppfinning är att börja med en nationell patentansökan (t.ex. i Sverige, som är ett ganska billigt land för att ansöka om patent. Den svenska ansökningsavgiften för en patentansökan är 3000 kronor.¹⁶ Att lämna in en ansökan vid det europeiska patentverket kostar cirka 1500 Euro.¹⁷), invänta det första föreläggandet (se kapitel 4.2.1) och anpassa sin patentansökan baserat på vad som framkommit vid föreläggandet innan man med hävdande av prioritet ansöker om patent i andra länder. Man skall dock komma ihåg att man bara har prioritet för sådant som innefattades i den första patentansökan (t.ex. den

⁸ Se Patentlag (1967:837) 2 kap 15§

⁹ Se Patentlag (1967:837) 2 kap 2§

¹⁰ Se Patentlag (1967:837) 2 kap 22§ 1st

¹¹ Se Patentlag (1967:837) 2 kap 22§ 2st

¹² Pariskonventionen för industriellt rättsskydd, 1883

¹³ Pariskonventionen för industriellt rättsskydd, 1883, Article 4 A(1) och 4B.

¹⁴ WIPO, medlemsländer,

<https://wipolex.wipo.int/en/treaties/ShowResults?start_year=ANY&end_year=ANY&search_what=C&code=ALL&treaty_id=2>

¹⁵ Pariskonventionen för industriellt rättsskydd, 1883, Artikel 4B

¹⁶ PRV, avgifter,

<<https://www.prv.se/sv/patent/avgifter-och-betalning---patent/nationell-ansokan-och-patent/>>

¹⁷ EPO "Schedule of fees". Avgifterna 001-005 måste betalas i samband med inlämning av patentansökan. <<https://my.epoline.org/epoline-portal/classic/epoline.Scheduleoffees>>

svenska), inte det man eventuellt lade till baserat på vad som framkom vid det första föreläggandet.¹⁸

4.2.3 Paris Convention Treaty, PCT

För att kunna skjuta på kostnaderna för att lämna in patent internationellt och samtidigt kunna bli lite mer säker på att man sedermera kan erhålla patent med rimliga skyddsomfång när man söker internationellt kan man lämna in en s.k. PCT-ansökan¹⁹ - antingen som en första ansökan eller med åberopande av prioritet från en nationell patentansökan enligt kapitel 4.2.2.²⁰ PCT-ansökan kan sägas utgöra en sorts förbehåll för att kunna söka patent i andra länder. Går man inte vidare med nationella patentansökningar baserat på PCT-ansökan kommer man inte att erhålla något skydd alls, men den ger en rätt att inom en viss tidsperiod från prioritetsdatumet (30 månader för de flesta stater, men 31 månader för t.ex. ett europapatent)²¹ ansöka om patent i vilket som helst av de länder som ratificerat PCT (i skrivande stund 153 länder²²).

I likhet med en nationell patentansökan publiceras en PCT-ansökan 18 månader efter prioritetsdatumet. Det bör noteras att förelägganden och anfört material också publiceras.²³

4.2.4 Europapatentansökan

Sedan 1977 har det varit möjligt att ansöka om ett s.k. europapatent för vissa av Europas stater. Initialt var det bara ett fåtal stater som var medlemmar i europapatentsamarbetet, men idag är 39 stater (inte bara europeiska) medlemmar i EPC.²⁴ Som kuriosa kan nämnas att ett beviljat europapatent förutom i medlemsstaterna även kan bli giltigt i Marocko, Tunisien och Kambodja, förutsatt att det beviljade patentet valideras i dessa länder.²⁵

Det kan noteras att den europeiska patentkonventionen är ett internationellt avtal och att den skall tolkas i enlighet med internationell rätt.²⁶ Enligt EPOs stora besvärskammars beslut G5/83 skall Wienkonventionen²⁷ användas för att tolka den europeiska patentkonventionen, trots att den senare trädde i kraft 1977, dvs före Wienkonventionen,

¹⁸ Se regel 53(1) EPC.

¹⁹ WIPO, The Patent Cooperation treaty <<https://www.wipo.int/pct/en/texts/articles/atoc.html>>

²⁰ Se Bernitz, U et al "Immateriellrätt och otillbörlig konkurrens" sid 160ff, 2020

²¹ Se WIPO, tidsfrister för nationalisering <https://www.wipo.int/pct/en/texts/time_limits.html>

²² WIPO, Medlemsländer <https://www.wipo.int/pct/en/pct_contracting_states.html>

²³ Patent Convention Treaty §5.1

²⁴ Se lista över medlemsländer i EPC: <<https://www.epo.org/about-us/foundation/member-states.html>>

²⁵ Se Lista över valideringsstater till EPC: <<https://www.epo.org/about-us/foundation/member-states.html>>

²⁶ Se Visser et al, "Visser's Annotated European Patent Convention", s. 7 Wolters Kluwer 2020

²⁷ Se FN, Wienkonventionen

<https://treaties.un.org/Pages/ViewDetailsIII.aspx?src=TREATY&mtdsg_no=XXIII-1&chapter=23&Temp=mtdsg3&clang=_en>

som trädde i kraft 1980. Wienkonventionen har inte retroaktiv verkan²⁸, men tack vare beslutet G5/83 kan den användas för att tolka den europeiska patentkonventionen.

Man kan ansöka om ett europapatent på (minst) tre sätt: För det första kan man ansöka om europapatent genom att lämna in patentansökan direkt till det europeiska patentverket, EPO.²⁹ Denna ansökan blir då prioritetsgrundande³⁰ och kommer huvudsakligen att behandlas på samma sätt som en svensk patentansökan enligt vad som beskrivits i kapitel 4.2.1.

Det är relativt kostsamt att lämna in en europapatentansökan. Avgifterna framgår ur ett speciellt avgiftsschema.³¹

Man kan också ansöka om ett europapatent under åberopande av prioritet från en tidigare ansökan inlämnad i en stat ansluten till Pariskonventionen.³² En sådan ansökan räknas som inlämnad när den lämnas in, men ur nyhetshänseende räknas den som inlämnad vid prioritetsdatumet.³³

Det bör noteras att man kan åberopa prioritet från en ansökan inlämnad var som helst - inklusive EPO självt.³⁴

Slutligen kan man ansöka om ett europapatent via en PCT-ansökan. Tidsgränsen för att ansöka om ett europapatent via en PCT-ansökan är 31 månader från prioritetsdatumet.³⁵ En sådan ansökan räknas som inlämnad till EPO samma datum som PCT-ansökan lämnades in.³⁶ Det är alltså irrelevant ur ett inlämningsdatumhänseende om europatentansökan lämnas in före 31-månadersfristen, den kommer ändå att räknas som inlämnad samma datum som PCT-ansökan lämnades in.³⁷ Prioritetsdatumet är identiskt med prioritetsdatumet för PCT-ansökan.³⁸

4.2.5 Efter godkännande

När ett europapatent godkänts måste det valideras, annars kommer det inte att bli giltigt i något europeiskt land. Valideringarna lämnas in till patentverken i de länder man vill ha

²⁸ Se Wienkonventionen, artikel 4

<https://treaties.un.org/doc/Treaties/1980/01/19800127%2000-52%20AM/Ch_XXIII_01.pdf

²⁹ Se Artikel 75(1)a EPC

³⁰ Se Pariskonventionen för industriellt rättsskydd, 1883, artikel 4B

³¹EPO avgiftsschema

<<https://www.epo.org/law-practice/legal-texts/official-journal/2020/etc/se3/p1/2020-se3-p1.pdf>>

³² Se Artikel 88(1) EPC

³³ Se Pariskonventionen för industriellt rättsskydd, 1883, artikel 4B

³⁴ Europeiska patentkonventionen (EPC) Artikel 88

³⁵ WIPO, Tidsfrister för nationalisering <https://www.wipo.int/pct/en/texts/time_limits.html

³⁶ Artikel 153(2) EPC

³⁷ Se artikel 153(2)

³⁸ Se Artikel 153(3) EPC

patentet validerat.³⁹ Valideringsprocessen innebär (med vissa undantag) att det godkända europapatentet omvandlas till ett antal nationella patent.⁴⁰ (Undantagen utgörs av att det fram till 9 månader efter godkännande är möjligt att hos EPO invända mot ett utfärdat patent.⁴¹ Om ett patent helt eller delvis ogiltigförklaras som följd av en invändning kommer detta att ha effekt i alla de länder där patentet validerats.⁴² Det är också möjligt att under hela patentets livslängd begära begränsning av patentskyddet)⁴³.

För att validera ett patent i ett land är det ibland nödvändigt att lämna in en översättning av patentet (eller enbart patentkraven) till patentverket i det land man vill ha patentet validerat.⁴⁴ För närvarande kräver Sverige endast översättning av patentkraven till svenska om patentet är skrivet på engelska. Är patentet skrivet på tyska eller franska krävs översättning av hela patentskriften till svenska eller engelska.⁴⁵

4.2.6 Invändning

Inom 9 månader efter att ett europeiskt patent godkänts kan (nästan) vem som helst invända mot patentet (s.k. självopposition, dvs. att patenthavaren invänder mot sitt eget patent, är numera uteslutet,⁴⁶ men var tillåtet tidigare.⁴⁷ För övrigt kan vem som helst invända mot ett beviljat europapatent).

Grunderna för att invända mot ett europapatent är strikta, inga andra grunder än de som anges i artikel 100 EPC godtas som grund för invändning. Dessa grunder är:

1. Innehållet i patentet strider mot de grunder som anges i artiklarna 52-57 EPC;
2. Patentet beskriver inte uppfinningen så tydligt att en fackman kan utöva uppfinningen med ledning av patentet; och
3. Patentet sträcker sig bortom vad patentansökan innefattade vid inlämningen.

Det kan noteras att artikel 84 EPC, som anger att patentkraven skall vara klara och tydliga samt ha stöd i beskrivningen *inte* är en invändningsgrund.

Det kan även noteras att den tredje punkten i listan för invändningsgrunder baseras på artikel 123(2) EPC.⁴⁸ Ett inte ovanligt fel som kan begås under ansökningsförfarandet är att patentet begränsats med särdrag som inte klart och tydligt framgick av den

³⁹ Se Artiklarna 3 EPC och 65:1 EPC

⁴⁰ Se Artikel 64(1) EPC

⁴¹ Se Artikel 100 EPC

⁴² Se artikel 99(2)

⁴³ Se Artikel 105a(1) EPC

⁴⁴ Se Artikel 65:1 EPC samt EPOs tabell över olika länders krav för validering

<[http://documents.epo.org/projects/babylon/eponet.nsf/0/32A79B8E16750D76C12584D5005ABF91/\\$File/national_law_relating_to_the_epc_20th_edition_en.pdf](http://documents.epo.org/projects/babylon/eponet.nsf/0/32A79B8E16750D76C12584D5005ABF91/$File/national_law_relating_to_the_epc_20th_edition_en.pdf)>

⁴⁵ Patentlag (1967:837) 82§

⁴⁶ EPOs stora besvärskammare, G9/93

⁴⁷ EPOs stora besvärskammare, G1/84

⁴⁸ Artikel 123(2) EPC

ursprungliga patentansökan. Sådana särdrag får enligt artikel 123(2) EPC inte stå kvar, men enligt artikel 123(3) EPC får de heller inte tas bort, då artikel 123(3) EPC definierar att ett patents skyddsomfång inte får utökas efter att det godkänts. Detta leder ofrånkomligen till att patentet i sin helhet ogiltigförklaras.⁴⁹

4.2.7 Den nationella fasen

När ett europapatent validerats i ett land får det samma rättsverkan som ett i landet utfärdat patent⁵⁰, men med vissa undantag: Ett validerat europapatent får bara ogiltigförklaras i nationell domstol om det bryter mot de grunder som anges i artikel 138(1) EPC, dvs. att patentet inte avser en patenterbar uppfinning enligt artiklarna 52-57 EPC, dvs. är undantagen från patenterbarhet, inte är ny, inte har uppfinningshöjd, inte är industriellt applicerbar, inte har lämnats in av rätt sökande, inte beskriver uppfinningen tillräckligt tydligt, att skyddsomfånget utökats efter godkännandet eller att det finns en "prior right", dvs en ansökan på samma uppfinning. För nationella patent är inte domstolarna bundna av dessa begränsningar, så en nationell domstol får - om det anges i den nationella lagstiftningen - ogiltigförklara ett nationellt patent till exempel för att patentkraven är otydliga. Ett europapatent får inte ogiltigförklaras på den grunden, eftersom otydliga patentkrav inte är en av de grunder som anges i artikel 138(1)EPC.

4.2.8 Vem kan ansöka om patent?

Vem som helst kan ansöka om ett europeiskt patent,⁵¹ men för sökanden med hemvist utanför Europa krävs att sökanden anlitar ett ombud⁵² - antingen ett s.k. europapatentombud⁵³ eller en advokat⁵⁴ bosatt i Europa. Ett europapatentombud är en universtitetsutbildad ingenjör med minst tre års erfarenhet och som har klarat den s.k. EQE-examen.⁵⁵ Liknande regler gäller i Sverige.⁵⁶

De europeiska och svenska patentsystemen är "öppna", dvs. precis vem som helst kan söka patent vid någotdera eller bådadera av dessa patentverk. Detta gäller inte PCT, som är reserverat för personer (juridiska eller fysiska) som har sitt hemvist i ett land som är ratificerat PCT. En person bosatt i Argentina (som inte ratificerat PCT, men däremot Pariskonventionen) kan alltså söka såväl europapatent som svenskt patent med åberopande av prioritet från en argentinsk patentansökan, men han eller hon kan inte använda sig av PCT-systemet.⁵⁷

⁴⁹ Artikel 123(3) EPC

⁵⁰ Artikel 64 EPC

⁵¹ Artikel 58 EPC

⁵² Artikel 133(2) EPC

⁵³ Artikel 134(1) EPC

⁵⁴ Artikel 134(8) EPC

⁵⁵ EPO, information om EQE-examen <<https://www.epo.org/learning/eqe.html>>

⁵⁶ Patentlagen (1967:837) 2 kap 12§

⁵⁷ Visser, D et al "Visser's annotated European patent convention", Wolters Kluwer 2020, s. 135

5. Patenterbarhetskriterierna och utövandekravet

5.1 Inledning

Oavsett om man lämnar in en ansökan om ett svenskt patent vid PRV eller ansökan om ett europapatent vid EPO kommer patentmyndigheten att granska patentansökan för att kontrollera att den uppfyller patenterbarhetskriterierna - nyhet, uppfinningshöjd och industriell tillämpbarhet. Nyhet och uppfinningshöjdsbegreppen vilka kommer att förklaras i kapitlen 5.1 och 5.2.

Dessutom finns det ett krav på att en fackman skall kunna utöva uppfinningen med stöd av beskrivningen.⁵⁸

5.2. Nyhet

Det första patenterbarhetskriteriet är nyhet.⁵⁹ Huruvida ett patent är nytt eller ej avgörs genom att en granskare på patentverket gör en nyhetsundersökning för att se vad det finns för angränsande teknik. Vanligtvis begränsas sökningen till att enbart gälla publicerade patentskrifter, men det förekommer att granskaren även anför t.ex. vetenskapliga publiceringar, handböcker inom teknikområdet eller läroböcker mot nyhet. Allt som var tillgängligt dagen före ansökningsdatumet eller, om prioritet hävdas, prioritetsdatumet, kan anföras mot nyhet.⁶⁰

För att vara nytt krävs att uppfinningen i någon mån skall skilja sig från den närmast kända tekniken.⁶¹ Den närmast kända tekniken är ett dokument som i ett enda sammanhang beskriver en teknik som ligger väldigt nära uppfinningen.⁶²

Typexemplet på nyhet är att ett tidigare känt dokument beskriver en takstol till ett hus, där de i takstolen ingående trästyckena sammanfogats genom spikning. Om trästyckena i en takstol enligt patentkravet är sammanfogade medelst skruvar är uppfinningen ny gentemot den tidigare kända takstolen.

All form av subjektivitet är utesluten från nyhetsbedömningen.⁶³ Brist på nyhet kan vidare bara påvisas genom hänvisning till dokument - personlig kunskap kan inte användas för

⁵⁸ Se Patentlag (1967:837) 2 kap 25§ p.2 samt artikel 83 EPC

⁵⁹ Artikel 54 EPC; Patentlag (1967:837) kap 1 2§

⁶⁰ Se Artiklarna 54(1) EPC samt 54(2) EPC i kombination

⁶¹ Se Artikel 54(1) EPC

⁶² EPOs besvärskammare, T153/85

⁶³ EPOs stora besvärskammare, G1/92 r.2.1

att påvisa brist på nyhet.⁶⁴ Nyhet baseras däremot inte på ordval, utan på huruvida teknikens ståndpunkt beskriver uppfinningsiden.⁶⁵

5.3 Uppfinningshöjd

I ett andra steg avgörs om uppfinningen har uppfinningshöjd gentemot den anförda tekniken. I den svenska patentlagen uttrycks detta som att patent endast meddelas på uppfinning "som är ny i förhållande till vad som blivit känt före dagen för patentansökan och *tillika väsentligen skiljer sig därifrån*", varvid begreppet uppfinningshöjd härstammar från det kursiverade - "*väsentligen skiljer sig därifrån*".⁶⁶

I den europeiska patentkonventionen definieras kravet på uppfinningshöjd i artikel 56 EPC. Med tiden har det utvecklats en betydande praxis hos det europeiska patentverket för att på ett så objektivt sätt som möjligt avgöra huruvida en uppfinning har uppfinningshöjd.⁶⁷

För att bestämma huruvida en uppfinning har uppfinningshöjd gentemot den tidigare kända tekniken har EPO tagit fram den s.k. "Problem/lösningemetoden".⁶⁸ Tanken med metoden är att undvika s.k. "*ex post facto*", dvs. att en uppfinning verkar vara fullkomligt uppenbar när man väl sett den.⁶⁹

Problem/lösningemetoden utförs i följande steg:

1. Bestäm den närmast kända tekniken.⁷⁰ Vanligtvis är den mest kända tekniken ett enda dokument som beskriver ett antal av de särdrag som finns i de oberoende patentkraven eller patentkravet. Den närmast kända tekniken skall ligga inom samma tekniska område som uppfinningen och behöver inte nödvändigtvis vara det dokument som uppvisar flest gemensamma särdrag med uppfinningen. Om uppfinningen till exempel är en motorcykel med en särskild motor med ett flertal särdrag enligt patentkravet är inte ett dokument som beskriver motorn den närmast kända tekniken, utan det är ett dokument som beskriver en motorcykel.
2. Bestäm de särskiljande särdragen ("the differing features"), dvs det eller de särdrag som beskrivs i patentkravet eller patentkraven och som inte beskrivs i den närmast kända tekniken. I det fiktiva fallet med motorcykeln är det särskiljande särdraget alltså den speciella motorn.

⁶⁴ EPOs besvärskammare T21/83

⁶⁵ EPOs besvärskammare T114/86

⁶⁶ Patentlag (1967:837) 1 kap 2§

⁶⁷ Se "Guidelines for examination of the European patent office" G-VII, "Visser's Annotated European Patent Convention" 2020 s. 111-133 samt "Case law of the boards of appeal of the European Patent office" 2020, s. 162-222

⁶⁸ Guidelines for examination in the European patent office, G-VII-5

⁶⁹ Se Visser, "Visser's Annotated European Patent Convention", s. 124, Wolters Kluwer 2020

⁷⁰ Se "Guidelines for examination of the European patent office" G-VII 5.1

3. Bestäms den tekniska effekten av det särskiljande särdraget. Finns det ingen teknisk effekt är det ingen uppfinning. Det skall noteras att den tekniska effekten (som gärna skall vara en fördel) kan skilja sig från vad som beskrivs i patentansökan. För att återknyta till den fiktiva motorcykeluppfinningen kan motorn ge positiva effekter i form av. t.ex. låg ljudnivå.
4. Bestäm det objektiva tekniska problemet.⁷¹ Det objektiva tekniska problemet är att modifiera den närmast kända tekniken så att det objektiva tekniska problemet löses. I det fiktiva fallet med motorcykeln blir det objektiva tekniska problemet alltså att modifiera den kända motorcykeln så att den kommer att innefatta den nya motorn.
5. Bestäm huruvida lösningen på det objektiva tekniska problemet är uppenbar för fackmannen inom området.⁷² I praktiken - och här talar jag av egen erfarenhet - går detta till på så vis att man tittar i andra dokument som beskriver det särskiljande särdraget och om det vid tidpunkten för uppfinningen skulle ha varit uppenbart för en fackman inom området att kombinera de båda dokumenten och således komma fram till uppfinningen.

Problem-lösningsmetoden kan vid en första anblick verka vara ganska objektiv, men den lämnar trots det mycket till bedömningen av det specifika fallet.

För att avgöra huruvida lösningen på det objektiva tekniska problemet är uppenbar för en fackman inom området måste man ställa sig en hel rad frågor, vilka kommer att sammanfattas nedan:

5.3.1 Fackmannen

En första fråga rör fackmannen. Vad har han eller hon för egenskaper eller förmågor?

Nyberg har gått igenom vad han anser känneteckna en fackman. När det gäller frågan huruvida fackmannen är en fiktiv eller konkret fackman förfäktar Nyberg tesen att det fackmannen är en konkret fackman, då Nyberg menar att risken med en fiktiv fackman är att denne tillmäts egenskaper som ingen tekniker i mänsklig skepnad kan ha.⁷³

Enligt Guidelines for examination⁷⁴ definieras fackmannen enligt följande:

The "person skilled in the art" is presumed to be a skilled practitioner in the relevant field of technology who is possessed of average knowledge and ability and is aware of what was common general knowledge in the art at the relevant date. He is also presumed to have had access to everything in the "state of the art", in particular the documents cited in the search report, and to have had at his disposal the means and capacity for routine

⁷¹ Se "Guidelines for examination of the European patent office" G-VII,5.2

⁷² Se "Guidelines for examination of the European patent office" G-VII, 5.3

⁷³ Nyberg, M "Patenträttsliga bedömningsgrunder - särskilt om fackmannen", Jure 1999, sid. 65-75

⁷⁴ Guidelines for examination in the European patent Office, G-VII.3

work and experimentation which are normal for the field of technology in question. If the problem prompts the person skilled in the art to seek its solution in another technical field, the specialist in that field is the person qualified to solve the problem. The skilled person is involved in constant development in his technical field. He may be expected to look for suggestions in neighbouring and general technical fields or even in remote technical fields, if prompted to do so. Assessment of whether the solution involves an inventive step must therefore be based on that specialist's knowledge and ability. There may be instances where it is more appropriate to think in terms of a group of persons, e.g. a research or production team, rather than a single person. It is to be borne in mind that the skilled person has the same level of skill for assessing inventive step and sufficient disclosure.

Notera särskilt den sista meningen: "the skilled person has the same level of skill for assessing inventive step and sufficient disclosure". EPOs Guidelines slår alltså fast att uppfinningshöjd och utövande kravet skall avgöras av fackmän med samma egenskaper. I rättsfallet T60/89 gör EPOs besvärskammare en direkt koppling mellan fackmannens förmågor när det gäller bedömningen av huruvida beskrivningen är tillräckligt utförlig för att utöva uppfinningen och vid bedömningen av uppfinningshöjd - i båda fallen anses fackmannen ha lägre kunskaper än den genomsnittlige nobelpristagaren - han eller hon ses snarare som en doktorand inom teknikområdet (som rör avancerad genteknik).

Att EPO fastslagit att det är fackmän med samma förmågor som avgör både huruvida en uppfinning är tillräckligt tydlig för att fackmannen skall kunna utöva uppfinningen och huruvida uppfinningen har uppfinningshöjd känns enligt mig synnerligen rimligt - man skall enligt min mening inte både kunna ha kakan och äta den.

Enligt EPO-praxis har inte fackmannen så låga kunskaper som en person ur allmänheten, men inte heller är han eller hon en expert med flerårig erfarenhet.⁷⁵ Fackmannen kan förväntas vara praktiskt lagd, men har inte förmågan att utföra avancerat vetenskapligt arbete inom ett hittills outforskat område för att lösa ett tekniskt problem.⁷⁶ Samtidigt är han eller hon ständigt fokuserad på att förbättra den kända tekniken,⁷⁷ samtidigt som han eller hon har förutfattade meningar om tekniken och dess möjligheter.⁷⁸

Fackmannen har tillgång till all känd teknik.⁷⁹ Samtidigt saknar han eller hon kreativ förmåga⁸⁰ och är inte uppfinningsrik.⁸¹

⁷⁵ Europeiska patentverkets besvärskammare, fall T500/91

⁷⁶ Europeiska patentverkets besvärskammare, fall T5/81

⁷⁷ Europeiska patentverkets besvärskammare, fall T15/81 och T195/84

⁷⁸ Europeiska patentverkets besvärskammare, fall T455/91

⁷⁹ Guidelines for examination in the European Patent Office, G-VIII,3

⁸⁰ Europeiska patentverkets besvärskammare, fall T455/91

⁸¹ Europeiska patentverkets besvärskammare, fall T223/92

Enligt ett beslut i en av EPOs besvärskammare har en fackman samma kompetens som en granskare.⁸²

Enligt svensk rätt antas fackmannen inte vara en uppfinnare.⁸³

Redan 1998 fastslogs att svensk rätt vid bedömningen av uppfinningshöjd bör stor vikt fästas vid EPO:s praxis.⁸⁴

Det bör noteras att samtliga rättsfall ovan rör fackmannen sedd i ljuset av artikel 56, dvs. bedömning av uppfinningshöjd.

5.3.2 Tekniskt område

Det bör noteras att en fackman är fackman inom sitt speciella teknikområde - han eller hon har inte lika stor kännedom om teknik som hamnar utanför detta speciella teknikområde. När det gäller bedömningen av uppfinningshöjd enligt artikel 56 EPC applicerar inte fackmannen teknik som ligger utanför hans eller hennes teknikområde.⁸⁵

Emellertid kan en fackman använda sig av teknik från närliggande tekniska områden han eller hon kan förväntas känna till.⁸⁶

Vidare har fackmannen en allmän kännedom om teknik, s.k. "common general knowledge", dvs. allmän teknikkännedom.⁸⁷ Enligt min personliga erfarenhet är dock EPO synnerligen restriktiva när det gäller att tillerkänna fackmannen allmän teknikkännedom.

5.3.3 Kombination av känd teknik

Det femte och sista steget i problem/lösningemetoden enligt ovan är att kombinera ihop teknik från olika dokument. Om det är möjligt att kombinera en utföringsform enligt den kända tekniken med en eller flera andra utföringsformer av den kända tekniken och komma fram till uppfinningen såsom den definieras i det eller de oberoende patentkraven kan uppfinningen sakna uppfinningshöjd.⁸⁸

För att undvika s.k. *ex post facto*-resonemang, dvs. att det kan framstå som självklart att kombinera olika kända tekniker för att komma fram till en uppfinning när man väl har

⁸² Europeiska patentverkets besvärskammare, fall T172/03

⁸³ SOU 2008:20 s. 152

⁸⁴ RÅ 1998 ref. 55

⁸⁵ Europeiska patentverkets besvärskammare, fall T11/81

⁸⁶ Europeiska patentverkets besvärskammare, fall T176/4

⁸⁷ Europeiska patentverkets besvärskammare, fall T206/83

⁸⁸ Se Guidelines for examination in the European patent office, G-VII 5.2

kännedom om uppfinningen, använder sig EPO i det sista steget av problem/lösningssmetoden av den s.k. "could-would approach", som översatt till svenska blir något klumpig: "Kunde/skulle-kriteriet". Kriteriet innebär att den fråga som skall besvaras rörande huruvida olika kända tekniker kan kombineras för att komma fram till en uppfinning är om en fackman inom området *skulle* ha kombinerat dokumenten, inte om han *kunde* ha gjort det.⁸⁹ "Could-would approach" har fastslagits i en mängd olika rättsfall.⁹⁰

5. 3. 4 Varför skilja på nyhet och uppfinningshöjd?

Det kan verka saknas skäl för att skilja på nyhet och uppfinningshöjd, eftersom uppfinningshöjd kräver nyhet - om en uppfinning inte är ny finns inte någon uppfinningshöjd. Så varför skilja på begreppen?

Det finns fall där det inte krävs uppfinningshöjd. De rör sig om s.k. 54(3)-dokument⁹¹, dvs. Europeiska patentansökningar som lämnats in före prioritetsdatumet, men som ännu inte publicerats. Gentemot sådana dokument krävs endast nyhet, inte uppfinningshöjd.⁹²

Detta faktum kan utnyttjas om man vill skydda en uppfinning med en s.k. "bombmatta" av patent. Om man lämnat in en första patentansökan som skyddar en grunduppfinning kan man före publiceringen av första patentansökan lämna in ytterligare ansökningar som inte behöver ha uppfinningshöjd, utan endast nyhet, visavi den första ansökan.

⁸⁹ Guidelines for examination in the European Patent Office, G-VII 5.3

⁹⁰ Europeiska patentverkets besvärskammare, fall T2/83, T90/84, T7/86, T200/94, T885/97

⁹¹ Artikel 54(3) EPC

⁹² Se Artiklarna 54(3) EPC och 56 EPC.

6. Patentets skyddsomfång

6.1 Patentkrav

Att bestämma ett patents skyddsomfång, dvs. att avgöra vad som faller innanför patentets skyddsomfång och därmed utgör intrång, är både mycket enkelt och mycket komplicerat. Bestämningen är enkel såtillvida att en produkt eller en metod gör intrång i ett patent om det innefattar samtliga särdrag enligt något självständigt patentkrav, och komplicerad såtillvida att särdragen kan komma att behöva tolkas eller ekvivalensbedömas.⁹³

Nedan kommer jag exemplifiera med ett mycket enkelt exempel och sedan komplicera det.

Låt oss säga att vi har följande patentkrav (särdrag inom parentes):

1. Ett fordon för persontransport (1), varvid fordonet innefattar fyra hjul (2) anordnade längs med sidor av fordonet (3) och är anpassade för att vid rotation föra fordonet framåt (4) och varvid minst två av hjulen är anordnade att kunna vridas runt en gentemot fordonets sidor vinkelrät anordnad vertikal axel för att fordonet skall kunna förändra fordonets riktning (5), kännetecknat av att vart och ett av hjulen är fästa vid fordonet medelst fyra bultar (6).

Låt oss nu anta att vi jämför detta patentkrav med en potentiell intrångsprodukt, nämligen en bil vars hjul vart och ett är fästa vid bilen medelst fyra bultar. Vi finner då att samtliga i patentkravet uppställda särdrag finns hos en bil, varför bilen gör intrång i patentkravets ordalydelse.

Men låt oss nu säga att den potentiella intrångsproduktens - bilens - hjul vart och ett är fäst vid fordonet medelst fem bultar. Är det då en fråga om intrång? Fyra bultar är ju inte detsamma som fem bultar, alltså finns särdraget 6 inte i intrångsprodukten. Nu börjar det bli komplicerat. När ett särdrag i ett patentkrav inte direkt kan "läsas" på ett särdrag hos intrångsprodukten, men är tekniskt ekvivalent med patentkravssärdraget, måste man göra en s.k. "ekvivalenstolkning" - se kapitel 6.4.

⁹³ Se t.ex. de rättsfall som går igenom i kapitel 7

6.2 Beskrivning

Enligt min erfarenhet utgör beskrivningen en ofta förbisedd del av en patentansökan. Enligt den svenska patentlagen skall *beskrivningen av uppfinningen vara så tydlig att en fackman med ledning av den kan utöva uppfinningen.*⁹⁴ Det är värt att notera att beskrivningen skall vara så tydlig att en *fackman* skall kunna utöva uppfinningen. Vad en fackman är - och vad han kan och inte kan - har nämnts ovan i samband med uppfinningshöjdsrekvisitet. Och enligt vad jag gått igenom ovan i kapitel 5.2 skall fackmannen enligt europeisk patenträtt ha samma förmågor vid bedömning av utövanderekvisitet som vid bedömning av uppfinningshöjden.⁹⁵

Det kan härvid vara intressant att återigen göra ett nedslag i vilken typ av fackman som avses. Enligt det europeiska patentverkets avgörande T60/89 är fackmannen lika duktig (han eller hon har samma "skills") som den fackman som skall avgöra uppfinningshöjd (se ovan), men de båda fackmännen har givetvis olika kunskaper. Fackmannen som skall avgöra huruvida en uppfinning är tillräckligt väl beskriven för att kunna utövas har kunskap om uppfinningen samt allmänna tekniska kunskaper, medan fackmannen som skall avgöra huruvida en uppfinning har uppfinningshöjd endast har (samma) allmänna tekniska kunskaper. Såsom nämnts ovan (se kapitel 5.2.3) har EPO tagit fram den s.k. problem/lösningemetoden just för att undvika "ex post facto" hos den fiktive fackmannen, medan det vore väl mycket begärt att fackmannen skall kunna utöva uppfinningen utan vetskap om vad som står i beskrivningen.

6.3 Artikel 69 EPC och tolkningsprotokollet

Enligt den europeiska patentkonventionen, EPC, är det upp till medlemsstaterna att bedöma och beivra intrång i europeiska patent - se artikel 69 EPC. För att få en något så när likartad bedömning av patentkrav i de olika länderna infördes det s.k. tolkningsprotokollet.⁹⁶ De två artiklarna i tolkningsprotokollet lyder:

Article 1

***Article 69** should not be interpreted as meaning that the extent of the protection conferred by a European patent is to be understood as that defined by the strict, literal meaning of the wording used in the claims, the description and drawings being employed only for the purpose of resolving an ambiguity found in the claims. Nor should it be taken to mean that the claims serve only as a guideline and that the actual protection conferred may extend to what, from a consideration of the description and*

⁹⁴ Patentlag (1967:837), 8§

⁹⁵ EPOs besvärskammare fall T60/89

⁹⁶ EPO Protocol on the interpretation of article 69,

<<https://www.epo.org/law-practice/legal-texts/html/epc/2016/e/ma2a.html>>

drawings by a person skilled in the art, the patent proprietor has contemplated. On the contrary, it is to be interpreted as defining a position between these extremes which combines a fair protection for the patent proprietor with a reasonable degree of legal certainty for third parties.

Article 2

Equivalents

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

Notera att patentets skyddsomfång inte skall bestämmas av patentkravens ordalydelse. Inte heller skall patentkraven användas endast som ett riktmärke så att det faktiska skyddsomfånget kan sträcka sig till vad patenthavaren tänkt sig med hänsyn taget till hur en fackman uppfattar beskrivning och ritningar. Tvärtom skall skyddsomfånget bestämmas som ett mellanläge mellan dessa extrempunkter, varvid detta mellanläge kombinerar ett rimligt patentskydd för patenthavaren och en rimlig grad av rättssäkerhet för tredje man.

För att bestämma patentets skyddsomfång skall även ekvivalenter, dvs. element som är ekvivalenter till ett element som specificeras i patentkraven, tas vederbörlig hänsyn till.

För såväl patentkravstolkningen enligt Artikel 1 som 2 i tolkningsprotokollet krävs det alltså en fiktiv fackman. Enligt min mening skall denne fackman ha samma förmågor som den fackman som bedömer utövande- och uppfinningshöjdsrekvisiten.

Det bör noteras att det är nationella domstolar som beslutar om hur långt ett patents skyddsomfång skall sträcka sig.⁹⁷ EPC stipulerar att europeiska patent skall ge samma rättigheter som nationella patent utfärdade i länderna ifråga.⁹⁸

När det gäller svensk rättspraxis, se kapitel 7 nedan.

⁹⁷ Se artikel 64(1) EPC

⁹⁸ Se artikel 2(2) EPC

6.4 Ekvivalenstolkning

Ekvivalenstolkning av patentkrav används i de fall en intrångsprodukt eller intrångsmetod inte uppfyller ordalydelsen i ett patentkrav, men där de särdrag som inte uppfylls (de tvistiga särdragen) kan bytas ut utan att uppfinningstanken ändras.⁹⁹

Det talas ibland om "överbestämning", vilket innebär att ett patentkrav innehåller fler och snävare särdrag än vad som är nödvändigt för att särskilja den mot känd teknik och som är onödiga för uppfinningens resultat, men enligt Nyberg skall man inte dra någon snäv gräns mellan överbestämningar och ekvivalens. Nyberg menar snarare att bedömning av överbestämning är ett specialfall av ekvivalensbedömning.¹⁰⁰ Nyberg nämner inget om att en bedömning av huruvida överbestämning föreligger skall behandlas på samma sätt som andra ekvivalensbedömningar, men det ligger nära till hands att anta att menar det..

Godenhielm anger sex indikatorer som talar för att ekvivalenstolkning inte skall ske:¹⁰¹

1. Uppfinningen är en enkel konstruktionslösning, vilket innebär att det finns mycket omkringliggande teknik och att kraven på uppfinningshöjd är låga.
2. Särdraget som inte är uppfyllt är ett centralt element enligt patentet.
3. Uppfinningen och intrångsföremålet löser skilda problem.
4. Fackmannen hade inte kunnat ta steget från patentkravet till intrångsföremålet.
5. En ekvivalenstolkning skulle överlappa med teknikens ståndpunkt på patentets ansökningsdag.¹⁰²
6. En avsiktlig inskränkning av har gjorts av det tvistiga särdraget under ansökningsfasen.

Enligt Domeij skall följande 7 omständigheter beaktas när det gäller intrångsbedömningen:¹⁰³

1. Är uppfinningstanken densamma i patentet och intrångsföremålet?
2. Ger intrångsföremålet samma eller sämre nivå av tekniskt resultat som uppfinningen enligt patentet?
3. Är skillnaderna mellan intrångsföremålet närliggande för fackmannen?
4. Vid låg uppfinningshöjd skall ingen ekvivalenstolkning ske. Detta formuleras ofta som att uppfinningen är en enkel konstruktionslösning.
5. En avsiktlig inskränkning av patentets skyddsomfång har gjorts med det tvistiga särdraget under ansökningsfasen i syfte att uppnå nyhet eller uppfinningshöjd.
6. Det tvistiga särdraget anges som viktigt för uppfinningen i beskrivningen.

⁹⁹ Ulf Bernitz et al "Immaterialrätt och otillbörlig konkurrens" JURE, s. 195

¹⁰⁰ Nyberg, Mikael "Patenträttsliga bedömningsgrunder - särskilt om fackmannen" Jure förlag 1999, s. 324

¹⁰¹ Bernt Godenhielm, Patenträtt s. 302, Lustus förlag, Uppsala 2007, ISBN 978-91-7678-654-3

¹⁰² Enligt min mening borde prioritetsdatumet, inte ansökningsdagen, vara den relevanta tidpunkten

¹⁰³ Domeij, B, Patent och företagshemligheter, s. 152, Lustus förlag 2019

7. Det torde vara uteslutet med en ekvivalenstolkning som innebär att patenthavaren får skydd för något som på ansökningsdagen saknade nyhet eller uppfinningshöjd i förhållande till teknikens ståndpunkt.¹⁰⁴

Domeijs omständigheter företer en hel del likheter med Godenhielms indikatorer, men Domeijs omständigheter 1 och 2 verkar sakna motsvarighet i Godenhielms indikatorer och Godenhielms indikator 3 torde sakna motsvarighet i Domeijs omständigheter.

6.4.1 Fackmannens betydelse vid ekvivalenstolkning

I Tyskland används "drei Stufen lehre" för att avgöra huruvida ekvivalens föreligger. "Drei Stufen lehre" härrör från den s.k. "Schneidmesserdomen".¹⁰⁵ Enligt denna dom skall man ställa sig tre frågor när man avgör huruvida ekvivalent patentintrång föreligger:

1. Löser det tvistiga särdraget problemet genom medel som objektivt har samma effekt?¹⁰⁶
2. Skulle en fackman genom allmänt känd teknik vid prioritetsdatumet ha insett att det tvistiga särdraget har samma effekt?
3. Är de överväganden som fackmannen gör rörande det tvistiga särdraget i ljuset av uppfinningens avsikt tillräckligt näraliggande de överväganden som görs enligt patentkravens ordalydelse så att fackmannen överväger lösningen som ekvivalent med ordalydelsen.¹⁰⁷

Det kan noteras att fackmannen återkommer i två av de frågor man enligt Schneidmesserdomen skall ställa sig för att utröna huruvida ekvivalent patentintrång föreligger. Det anges också att tidpunkten för fackmannens bedömning är vid prioritetsdatumet, dvs innan patentet publicerats. Rimligen har fackmannen vid den tidpunkten inte någon kännedom om patentet.

Enligt mig är den rimliga tidpunkten för fackmannens bedömning av huruvida ekvivalent patentintrång föreligger den tidpunkt då intrånget sker. Genom att använda sig av den tidpunkten kan fackmannen ta hänsyn till ekvivalenta medel som utvecklats efter prioritetsdagen. Enligt min mening är detta högst rimligt, då en intrångsgörare inte skall kunna undgå intrång genom att ha ersatt ett medel angivet i patentkravet med ett ekvivalent medel med samma effekt, men som var okänt vid ansökningsdagen.

Godenhielm menar att "Den avgörande tidpunkten vid bedömning av ekvivalens är i princip patentets prioritetstidpunkt. Vad som vid denna tidpunkt såsom likaverkande faller inom patentets skyddsområde. Teknikens fortsatta utveckling medför emellertid att fackmannen vid sin bedömning också måste beakta nya medel som vid tidpunkten för patentintrånget faller inom fackmannens kunskapsfär och medför samma tekniska

¹⁰⁴ Enligt min mening borde prioritetsdatumet, inte ansökningsdagen, vara den relevanta tidpunkten

¹⁰⁵ Se "Schneidmesserdomen" BGH <<https://lexetius.com/2002,244>>

¹⁰⁶ Denna fråga torde motsvara den tredje indikatorn enligt svensk praxis

¹⁰⁷ Denna fråga torde motsvara den fjärde indikatorn enligt svensk praxis

resultat som anges i patentkravet. En konkurrent skall inte kunna kringgå patentet och undgå påföljd av patentintrång enbart på den grund att han utnyttjar uppfinningen med ett sådant element som inte vid prioritetdagen var känt. Typexemplet härpå är att patentkravet anger ett element av metall och att detta ersätts av ett liknande element av nytt, för uppfinningen likvärdigt material, t.ex. plast.”¹⁰⁸

Även Domeij är inne på liknande tankar. I “Patent och företagshemligheter” kritiserar Domeij domstolarnas rådande praxis att utgå från fackmannens kunskaper på ansökningsdagen och menar, liksom Godenhielm, att fackmannens kunskaper vid tidpunkten för intrånget är en bättre hållpunkt vid bedömning av ekvivalens.¹⁰⁹

Godenhielms och Domeijs resonemang känns vederhäftiga och rimliga, då en patenthavare vid ansökningstillfället inte kan förväntas ta höjd för eventuella nya och likaverkande medel som kan tänkas uppkomma under patentets livstid, vilket båda också anger som ett skäl för att komma till slutsatsen.

¹⁰⁸ Godenhielm, Bernt “Patenträtt” s. 302, Iustus, Uppsala 2007

¹⁰⁹ Domeij, Bengt “Patent och företagshemligheter” s. 155-156, Iustus, Uppsala 2019

7. Skyddsomfångsbedömningen i svensk rätt - genomgång av relevanta rättsfall

7.1 Rättsfallssökning

De rättsfall som kommer att redogöras för nedan är i första hand de rättsfall som resulterar från en sökning på "infotorg juridiks rättsbank" med sökorden "ekvivalens" och "fackman". Vidare kommer även två andra rättsfall (se kapitlen 7.8 och 7.9) som har med ekvivalenstolkning att göra tas upp. Det bör noteras att tre av rättsfallen (se kapitlen 7.7., 7.8 och 7.9) är avgjorda av de patent- och marknadsdomstolar som inrättades 2016.¹¹⁰

7.2 "Tvillingkortet", NJA 2000 s 497

Detta är det enda HD-avgörande som i någon mån snuddar vid fackmannens betydelse vid ekvivalenstolkning av patentkrav - åtminstone är det det enda HD-avgörande som kommer upp som resultat i den sökning som redogörs för i kapitel 7.1. Avgörandet behandlar en uppfinning benämnd "Förfarande vid telefonsystem". Det patent som ligger till grund för avgörandet lämnades in 1991 och rörde ett förfarande som möjliggjordes av en inbyggd funktionalitet i det för tiden nya telefonsystemet av typen GSM. Patentets oberoende patentkrav hade följande lydelse:

"Förfarande vid telefonsystem, företrädesvis mobiltelefonsystem, särskilt av typ GSM, vari ingående abonnentheter (MS) styrs av en abonnentidentitetsmodul (SIM), kännetecknat av att man tillordnar abonnentidentitetsmodulen (SIM) åtminstone två identiteter (IMSI 1, IMSI 2), vilka är selektivt utnyttjningsbara, varvid i samband med användning av en abonnenthet (MS) användaren selektivt aktiverar önskad identitet."

Översatt till något enklare språkbruk betyder detta att man kan ha två telefonnummer som kan användas av en telefon, vilket kan vara bra om man vill skilja på t.ex. Telefonsamtal i arbetet och privata telefonsamtal.

Det bör noteras att patentet lämnades in innan GSM-systemet var operativt. Patentinnehavare var Comviq. Patentet godkändes utan någon som helst handläggning och utan att någon känd teknik anfördes. Således fördes inget uppfinningshöjdsresonemang vid PRV.

En tid efter att GSM-systemet införts började Europolitan marknadsföra det s.k. "Tvillingkortet". Tvillingkortet innebar att det i varje abonnemang ingick två SIMkort med

¹¹⁰ Lag om patent- och marknadsdomstolar (2016:188)

samma identitet (telefonnummer) - dvs raka motsatsen till vad patentet ifråga definierade:

“Ditt Europolitan-abonnemang omfattar både ett stort och ett litet kort. Bägge korten har samma telefonnummer och kan användas i olika telefoner. Det går bra att ringa från båda samtidigt. Däremot kan bara en telefon i taget ta emot samtal. Du bestämmer själv vilket kort som skall ta emot samtal genom att ringa 333 på den telefonen. Tjänsteutbudet följer med det kort som tar emot samtal.”

Innan Europolitan lanserade sitt “tvillingkort” hade GSM-abonnenter bara fått ett enda SIMkort/abonnemang.

Comviq var av uppfattningen att Europolitans “tvillingkort” utgjorde ett intrång i patentkravet 1 och förde en process mot Europolitan, initialt vid Stockholms tingsrätt, avdelning 7 (som var första instans för patentmål innan Patent- och Marknadsdomstolen bildades).

Till skillnad från de allra flesta patentintrångsmål svarade Europolitan inte med någon ogiltighetstalan mot patentet. Parterna får alltså anses vara överens om att patentet var giltigt. Parterna var överens om att den enda viktiga fråga i målet var huruvida Europolitans “tvillingkort” utgjorde patentintrång. Denna fråga förpassades till en mellandom, som överklagades ända upp till HD. Initialt menade Comviq att Europolitans “tvillingkort” utgjorde intrång i såväl patentkravet 1 som patentkravet 13, men det senare frånföljs sedermera.

Vidare hävdade Comviq initialt att det var fråga om direkt patentintrång (dvs. intrång i patentkravets ordalydelse), men även detta frånföljs. Frågan som avgjordes i högre rätt var alltså huruvida Europolitans “tvillingkort” utgjorde ett patentintrång enligt enligt doktrinen om ekvivalens.

Att det inte kunde vara tal om ett direkt patentintrång klargjordes tidigt: Av patentkravet 1 och beskrivningen framgår att det är en abonnentidentitetsmodul (dvs SIMkort) som skall tilldelas två identiteter, medan Europolitans “tvillingkort” innebär att två olika SIMkort tilldelas varsin identitet (som sammankopplas till ett enda telefonnummer).

Är Europolitans tvillingskortssystem ekvivalent med vad som anges i patentkravet 1?

Tre eniga domstolar konstaterar att så inte är fallet: Den tekniska effekt man uppnår enligt patentkravet 1 är inte densamma som Europolitans tvillingkort uppnår - Den tekniska effekten man uppnår enligt patentkravet 1 (och patentets beskrivning) är att ett enda SIMkort kan användas i en telefon för att ringa såväl privata som affärsrelaterade samtal. Den tekniska effekten med Europolitans “tvillingkort” är att ett abonnemang med samma telefonnummer kan användas för två separata telefoner.

Således uppfylls inte den första frågan enligt tysk doktrin (se ovan), varför ekvivalent patentintrång torde vara uteslutet redan på denna grund.

Emellertid utvecklar samtliga instanser frågan även till hur den tekniska effekten uppnås, och man kommer fram till att effekten inte uppnås på samma sätt - Enligt patentet uppnås effekten genom att man tilldelar ett SIMkort två identiteter, medan "tvillingkortet" bygger på att man tilldelar vart och ett av korten en egen identitet och att abonnemanget sedan kopplar ihop SIMkorten. Således uppfylls inte heller den andra frågan i de tyska frågorna enligt ovan.

HD poängterar att den svenska praxis som utformats före införandet av tolkningsprotokollet enligt artikel 69 EPC inte gäller i den mån denna praxis strider mot denna artikel.

Tyvär ger HD-domen inte mycket vägledning om vilken fackman eller vilka egenskaper eller kunskaper denna fackman har. Till viss del kan detta förklaras av att patentet godkändes utan handläggning och utan att något enda dokument anfördes mot dess patenterbarhet och även av att ingen ogiltighetstalan väcktes mot patentet.

7.3 "Stenten", T2980-11

I denna dom fattade Svea hovrätt beslut om huruvida en "okklusionsanordning", i dagligt tal kallad "stent" utgjorde intrång i ett av AGA medicals patent. En stent består av ett rörformat stycke av ett elastiskt metallnät och är avsedd att föras in i ett förträngt blodkärl och hålla ut dess väggar så att blodgenomströmning kan säkerställas.

AGAs patent var ett i Sverige validerat europapatent.¹¹¹ Till skillnad från det svenska patentet "Tvillingkortet" enligt ovan hade detta patent handlagts på ett "normalt" sätt, dvs. granskaren hade sökt efter - och hittat - dokument med näraliggande teknik, vilket tvingat patentinnehavaren att begränsa skyddsomfånget genom att införa särdrag från beskrivningen i patentet.

Bland annat hade AGA tvingats införa särdraget att stenten enligt patentet innefattade klämmor anordnade vid ändarna. Intrångsföremålet, en liknande stent marknadsförd av Occlutech, hade endast en klämma anordnad vid stentens ena sida.

Den fråga som Svea Hovrätt hade att avgöra var huruvida en klämma och två klämmor kunde anses vara ekvivalenta. Hovrätten fann att det i detta fall inte kunde förhålla sig på det viset, då AGA under handläggningen infört särdraget för att distansera sig mot känd teknik - att då utöka skyddsomfånget efter godkännande skulle leda till den orimliga följden att patentet helt plötsligt saknade uppfinningshöjd. Ett högst rimligt resonemang, enligt min mening.

¹¹¹ EP 0 808 138 B1

Hovrätten går inte in på fackmannens betydelse vid ekvivalensbedömning, vilket med tanke på målets beskaffenhet faller sig fullkomligt naturligt.

7.4 “Mjölkningsroboten”, T1083-06

Målet rörde huruvida Lely gjorde intrång i deLaval's svenska patent SE 8 202 278-1 (nedan '278), vilket skyddade en mjölkningsrobot för kor. Det tvistiga särdraget var uttrycket “en förutbestämd tid”, som enligt deLaval's patent skulle förflyta mellan två mjölkningar av en och samma ko. Lely menade att man gick runt patentet - dvs inte gjorde patentintrång - genom att deras mjölkningssystem krävde att ett visst antal kor skulle mjölkas innan ny mjölkning av samma ko tilläts. Genom en mellandom i Stockholms tingsrätt och därefter Svea hovrätt avgjordes huruvida Lelys lösning - att ett visst antal kor skulle mjölkas innan en y mjölkning tilläts - var ekvivalent med att “en förutbestämd tid” skulle förflyta mellan mjölkningar av samma ko, såsom angavs i patentet.

Man kan notera att Lely hade ett patent¹¹² som beskrev den teknik Lely använde för att beräkna när det var dags att mjölka en ko. Vid handläggningen av patentansökan som ledde till patentet anfördes den europeiska motsvarigheten till '278 som närmast känd teknik, men Lely kunde visa på fördelar med den egna tekniken, vilket gjorde att patent meddelades. Med andra ord genomförde patentmyndigheten en patenterbarhetsprövning som bland annat innefattade en prövning av huruvida det var uppenbart för en fackman att använda sig av mjölkningskriteriet “ett visst antal kor” istället för “en förutbestämd tid” som ett led i prövningen av uppfinningshöjd. Eftersom patentet godkändes kan man sluta sig till att patentmyndigheten menade att det inte för fackmannen stod klart att “ett visst antal kor” inte är ekvivalent med “en förutbestämd tid”.

Dessutom drev Lely en ogiltighetstalan mot det svenska patentet '278¹¹³. Tingsrätten tog ställning till huruvida deLaval's patent hade uppfinningshöjd gentemot känd teknik i form av US 4 010 714 (714), som beskrev en mjölkningsskema där kon som mjölkades identifierades och ett annat dokument som beskrev att det lämpligen förflyt en förutbestämd tid mellan mjölkningstillfällena. Tingsrätten kom här fram till att det inte kunde anses näraliggande för en fackman att kombinera dessa två dokument och låta en dator sköta kontrollen av huruvida en ko skulle mjölkas eller inte. Enligt mitt förmenande tyder detta på att fackmannen anses ha mycket begränsade förmågor när

¹¹² EP 0 714 232 B1

¹¹³ Stockholms TR T14158-00

det gäller förmågan att kombinera olika läror - om ens några. Det kan vara värt att komma ihåg detta. Hovrätten fastslog senare tingsrättens dom.

När sedan frågan om ekvivalens - dvs det aktuella målet - skall behandlas anser tingsrätten att *“det för fackmannen är uppenbart att bestämningen (att ett visst antal kor måste ha mjölkats innan det är dags för den första ommjolkningen, min anmärkning) syftar till att förhindra för täta mjölkningstillfällen”*

Detta anser jag vara anmärkningsvärt - vid bedömningen av patenterbarheten, närmare bestämt uppfinningshöjden, kom rätten fram till att fackmannen i princip saknade förmåga att kombinera olika tekniska läror från olika dokument, men vid bedömningen av ekvivalens var det helt plötsligt uppenbart för honom att Lelys mjölkningskriterium avsåg att hindra för täta mjölkningstillfällen och att detta var ekvivalent med “en förutbestämd tidsrymd”. Vare sig tings- eller hovrätten gör någon som helst koppling till fackmannens förmåga vid giltighetsbedömningen (uppfinningshöjd) när frågan om ekvivalens skall avgöras.

Man kan ställa sig frågan om domen är rimlig sett utifrån sakomständigheterna? Man måste anse att patentet beviljats med ett mycket lågt ställt krav på uppfinningshöjd: Mjölkröbotar som identifierade individuella kor var kända och det var känt att kor inte kan mjölkas med hur täta mellanrum som helst. Likväl fick deLaval sitt patent beviljat med motiveringen att det inte kunde anses vara uppenbart för fackmannen att kombinera dessa två kunskaper och programmera en dator med dessa två kriterier.

Likväl ansågs en fackman vid den senare frågan om ekvivalens kunna göra bedömningen att “en bestämd tidsrymd” är ekvivalent med att ett visst antal kor skall mjölkas innan det är dags för ommjolkning av en ko.

Enligt min mening är det uppenbart att rätten inte använt sig av samma fackman vid bedömningen av ekvivalent intrång som användes vid bedömning av uppfinningshöjd.

7.5 “Parkeringsbetalning medelst telefon”, T9771-03

Detta tingsrättsmål gällde en fastställsetalan ang. huruvida ett företag gjorde ekvivalent patentintrång i ett patent rörande “telefonparkering”. Tingsrätten ansåg inte att ekvivalent patentintrång förelåg utan att hänvisa till någon fackman. Då patentet utfärdats efter sedvanlig patenterbarhetsprövning där ett dokument som kraftigt skiljde sig från uppfinningen anförts som närmaste känd teknik hade man enligt mig kunnat använda sig av en fackman med ganska god förmåga vid ekvivalensbedömningen, men målet avgjordes alltså utan resonemang om fackmannen.

7.6 “Korskopplingslåda för fiberoptiska kablar”, T9134-03

Detta tingsrättsmål gällde fråga om intrång i en "korskopplingslåda" för fiberoptiska kablar. Tingsrätten fann att intrång inte förelåg, vare sig direkt eller ekvivalent. Patentrådet Svahn var dock skiljaktig, och menade att ekvivalent intrång förelåg, trots att uppfinningen rörde en enkel konstruktionslösning. Varken tingsrätten eller Svahn resonerade i termer av fackmannens förmågor.

7.7 "Provtagningspinnen", PMT 5311-19

Målet¹¹⁴ rörde patentintrång i ett patent för en provtagningspinne av typen tops, dvs. en pinne lämplig att föras in i en hålighet (t.ex. en näsborre) för upphämtning av biologiskt provmaterial. Frågan om ekvivalent patentintrång togs upp, men rätten kom fram till att patentintrång ej förelåg - vare sig direkt patentintrång eller ekvivalent. I domskälen togs fackmannens egenskaper upp under en särskild rubrik. Rätten menade att *"fackmannen i detta fall är ett team med erfarenhet inom det tekniska området avseende provtagningspinnar för kliniska och diagnostiska analyser, innefattande kunskap om där använda framställningsmetoder. Fackmannen har också kunskaper om fiber, särskilt med avseende på dess applicering på provtagningsutrustning"*. Det bör noteras att rätten inte gjorde någon koppling mellan den fackman de själva definierade och den fackman som använts vid bedömning av patenterbarhet.

Vid bedömningen av ekvivalent intrång använde sig rätten inte av fackmannen de definierat, utan konstaterade att uppfinningen var en enkel konstruktionsuppfinning och att utrymme för ekvivalenstolkning därmed saknades.

7.8 "Betalningsapp", PMT 744-16

Detta mål i Patent- och marknadsöverdomstolen, PMÖD, rörde intrång i ett i Sverige validerat europapatent avseende en s.k. "app" för mobiltelefoner, vilken app möjliggjorde betalning av varor från en varuautomat. Intrångsföremålet var en liknande app avsedd för betalning av parkering. Ett flertal särdrag i patentkraven var tvistiga, och PMÖD konstaterade att bokstavligt patentintrång inte förelåg. För att avgöra frågan om ekvivalent patentintrång förelåg konstaterade PMÖD att uppfinningen ifråga var en "enkel konstruktionslösning" och att ekvivalent patentintrång därför inte förelåg. PMÖD konstaterade också att en del av särdragen i patentkraven var otydliga, men att det saknades anledning att gå in på frågan om betydelsen av vad som förevarit under ansökningsförfarandet vid EPO.

I målet var parterna överens om att den fackman som skulle användas för ekvivalensbedömningen utöver kunskap om varuautomater, även har kunskap om nätverkskommunikation, alternativt utgörs av ett team av fackmän med dessa

¹¹⁴ Stockholms tingsrätt PMT 5311-19

kunskaper. Patent- och marknadsöverdomstolen gjorde inte någon annan bedömning i detta avseende.

Däremot berör domen inte vilka övriga förmågor fackmannen har och det saknas en jämförelse mellan de tänkta förmågorna hos den fackman som användes vid bedömningen av uppfinningshöjd och den fackman som används vid ekvivalensbedömningen.

7.9 "Cancermedicin", PMT 2097-15

Detta mål i Patent- och Marknadsdomstolen (PMD) gällde en fastställsetalan. Actavis ville att PMD skulle fastställa att en av Actavis saluförd medicin mot cancer inte gjorde intrång i ett Eli Lilly (nedan "Lilly") tillhörigt och i Sverige validerat europapatent.

Patentkravet 1 i Lillys patent hade följande särdrag:

1. Användning av pemetrexeddinatrium vid framställning av läkemedel
2. för användning i kombinationsterapi för att inhibera tumörtillväxt hos däggdjur
3. där nämnda läkemedel skall administreras i kombination med vitamin B12 eller ett farmakologiskt derivat av ett sådant,
4. där nämnda farmakologiska derivat av vitamin B12 är hydroxokobalamin, cyano-10-klorokobalamin, akvokobalaminperklorat, akvo-10-klorkobalaminperklorat, azidokobalamin, klorokobalamin eller kobalamin.

Det skall noteras att pemetrexeddinatrium är ett salt av den aktiva substansen pemetrexed och att det finns ett flertal salter med samma aktiva substans. Liksom är fallet med flera cancermediciner är pemetrexed giftigt, och för att motverka giftigheten (toxiciteten) kombineras enligt patentet pemetrexeddinatrium med behandling med vitamin B12.

Intrångsföremålet var en av Actavis såld medicin innehållande en blandning av pemetrexeddiacid och hjälpämnen, varvid det i produktresumen för läkemedlet angavs att medicinen skulle kombineras med behandling av vitamin B12. Notera att det aktiva saltet i Actavis medicin inte är identiskt med det aktiva saltet enligt Lillys patent: I Lillys patent definieras det aktiva saltet som pemetrexeddinatrium, i Actavis medicin är det aktiva saltet pemetrexeddiacid.

PMD konstaterade att intrång enligt ordalydelsen ej förelåg och utredde sedan frågan om ekvivalent intrång.

PMDs resonemang är en aning svårbegripligt. På sidan 28 anger man de omständigheter man anser spela roll vid bedömningen av ekvivalens:

“Genom Patent- och marknadsöverdomstolens dom den 17 november 2016 i mål nr PMT 744-16; Easypark får det sägas kunna vara fråga om intrång genom ekvivalens om följande omständigheter är för handen:

- *uppfinnningstanken i patentet utnyttjas helt och hållet genom det s.k. intrångsföremålet,*
- *intrångsföremålet åstadkommer – trots skillnaderna mellan det och patentkraven – samma tekniska resultat som uppfinnningen enligt patentet,*
- *skillnaderna kan anses närliggande för fackmannen, och om*
- *den intrångsgörande lösningen är likvärdig med den patentskyddade.”*

Det kan noteras att PMD alltså *inte* anser frågan huruvida patenthavaren skulle få ett skydd som överlappade med teknikens ståndpunkt (se Godenielms femte fråga och Domeijs sjunde fråga enligt ovan) samt frågan huruvida en inskränkning av patentskyddet var avsiktlig (se Godenielms sjätte fråga och Domeijs femte fråga enligt ovan) är viktiga.

För bedömningen av intrång skall noteras att Lilly under patentets handläggning begränsat patentets skyddsomfång två gånger. Den första begränsningen bestod i att man begränsade skyddsomfånget från “antifolat” till petremexed (petremexed är en sorts antifolat). Denna ändring hade dock inte stöd i grundhandlingen i strid med artikel 123(2) EPC, vilket tvingade Lilly att begränsa skyddsomfånget till petremexeddinatrium, som man hade stöd för.

Det är alltså ostridigt att Lilly själva avsiktligt valt att begränsa patentets skyddsomfång.

Det förtjänar också att nämnas att avsikten med artikel 123(2) är att tredje man skall kunna vara rimligt säker på hur ett eventuellt framtida skydd kan tänkas komma att se ut. PMD återger också i sin dom att *“The underlying idea of Art. 123(2) EPC is that an applicant should not be allowed to improve his position by adding subject-matter not disclosed in the application as filed, which would give him an unwarranted advantage and could be damaging to the legal security of third parties relying on the content of the original application (see G 1/93, OJ 1994, 541).”*

PMD konstaterar också att *“Villkoret (artikel123(2) EPC, min anmärkning) lämnar inte utrymme för ändringar där ekvivalenta element ersätter de ursprungligen angivna elementen. Detta är enligt Patent- och marknadsdomstolens mening välmotiverat, då annars ekvivalens skulle kunna göras gällande i två steg, dels vid behandling av ansökan (i förekommande fall även under ett invändningsförfarande avseende patentet), dels i en domstolsprocess avseende patentet. Rätten skulle då kunna komma att vidare ekvivalenstolka ett patent som hade tillkommit med hjälp av ekvivalenstolkning.”*

PMD konstaterar också att *“Som framgår av såväl Högsta domstolens som Patent- och marknadsöverdomstolens avgöranden kommer beaktande av ansökningsakten endast ifråga när det gäller att utesluta en ekvivalenstolkning som eljest vore möjlig. Det är alltså när domstolen finner att uppställda villkor för intrång genom ekvivalens är uppfyllda, som det kan bli aktuellt att kontrollera om sökandens agerande under ansökningsförfarandet likväl utesluter intrång.”*

Slutligen konstaterar PMD att *“Som ovan påtalats, framgår det av ansökningsakten att ändringen av ”pemetrexed” till pemetrexeddinatrium skedde uteslutande för att uppfylla villkoret om motsvarighet i de ursprungliga ansökningshandlingarna.*

Patentbeskrivningen fokuserar på de toxiska biverkningarna vid behandling med antifolater. När det blev nödvändigt att precisera uppgiften om uppkomsten av biverkningarna fanns, utöver den redan övergivna uppgiften om behandling med antifolater, ingen nivå att falla tillbaka på förutom precisering till dinatriumsaltet av pemetrexed. Patentskriften hänför sig ingenstans till andra former av pemetrexed än dinatriumsaltet. Följaktligen finns inte heller någon diskussion om egenskaperna hos olika former av pemetrexed, eller något framhållande av dinatriumsaltet i förhållande till andra former. Patent- och marknadsdomstolen finner att fackmannen som läser patentskriften och beaktar innehållet i ansökningsakten, och som är medveten om att det är anjonen som svarar för såväl den önskade verkan som de toxiska biverkningarna, skulle finna att uppfinningen avser lösande av toxicitetsproblemet oavsett om detta uppkommer vid behandling med dinatriumsaltet eller någon annan form av pemetrexed. Mot denna bakgrund finner Patent- och marknadsdomstolen att innehållet i ansökningsakten inte föranleder att intrång genom ekvivalens är uteslutet.”

Slutsatsen är anmärkningsvärd och möjliggörs av att PMD på något okänt sätt tolkat gällande rätt när det gäller ekvivalenstolkning genom att ställa sig enbart fyra frågor och därvid bortsett från Domeijs och Godenhielms frågor avseende överlappande av teknikens ståndpunkt på ansökningsdagen samt huruvida patentets skyddsomfång avsiktligt begränsats (vilket det ostridigt har). Det faktum att patentet begränsats för att uppfylla kraven enligt 123(2) borde inte föranleda någon annan slutsats än om patentet begränsats för att fjärmars från teknikens ståndpunkt. PMD konstaterar att artikel 123(2) finns där för att tredje man skall kunna känna sig någorlunda säker på omfattningen av ett eventuellt patents skyddsomfång och likväl tillåter de sig en ekvivalenstolkning som otvetydigt gör att patentet får ett skyddsomfång som inte har stöd i grundhandlingen.

Inte heller i denna dom gör PMD någon koppling mellan fackmannens förmågor vid bedömningen av uppfinningshöjd och hans eller hennes förmågor vid bedömningen av ekvivalens.

7.10 Används samma definition av fackmannen vid bedömningen av ekvivalent intrång som vid patenterbarhetsbedömningen - och bör man göra det?

Den teoribildning som uttrycks i de svenska domar jag hänvisat till ovan är främst signerad Levin (som menar att ett patents skyddsomfång bör motsvaras av det tillskott till tekniken patentet gett, vilket ger ett synnerligen stort tolkningsutrymme)¹¹⁵, samt i de tankar om s.k. "pionjäruppfinningar" som uttrycks i NJA 2000 s.497, av Westlander och Törnroth¹¹⁶ samt av Domeij.¹¹⁷ Med pionjäruppfinning menas en uppfinning som ligger långt ifrån känd teknik och som därför kan erhålla ett brett skyddsomfång.¹¹⁸

Genomgången av de tongivande svenska avgörandena har visat att svensk praxis inte gör någon koppling mellan förmågorna hos de fackmän som används vid bedömningen av uppfinningshöjd respektive ekvivalens. Risken med detta är att bedömningarna av uppfinningshöjd respektive ekvivalensstolkning blir slumpartade och att en patenthavare både kan "äta kakan och ha den kvar" genom att en fackman med närmast obefintliga förmågor används vid bedömningen av uppfinningshöjd och att en fackman med betydligt bättre förmågor används vid ekvivalensbedömningen.

Låt mig exemplifiera: Låt oss säga att vi har ett teknikområde med mycket känd teknik. Sådana teknikområden är inte ovanliga - till exempel ger en sökning på L M Ericssons publicerade patentansökningar för år 2000 nästan 5000 träffar på Espacenet (EPOs sökbara patentdatabas). Skall det bli några godkända patent inom ett sådant teknikområde måste fackmannens förmågor anses vara synnerligen begränsade, för om fackmannen anses ha en god förmåga att kombinera ihop olika dokument, så kommer det inte att bli några mer patent inom området.

Om man vid en senare intrångsbedömning går ifrån denna fackman, så att han eller hon helt plötsligt får förmågan att inse att vissa särdrag är ekvivalenta, är risken stor att patentets skyddsomfång utsträcks till utföringsformer som inte hade varit patenterbara, eftersom de vid patenterbarhetsbedömningen skulle ha ansetts ligga för nära känd teknik.

Ett strikt användande av de tyska "tre frågorna" enligt kapitel 6.4.1 tillsammans med en kongruent definition av fackmannens egenskaper och förmågor - från uppfinningshöjdsbedömningen till ekvivalensbedömningen - gör att det ovanstående scenariot kan undvikas.

¹¹⁵ Marianne Levin, "Lärobok i immaterialrätt", 12 uppl. S. 322

¹¹⁶ Westlander/Törnroth, Patent - allmänna domstolars praxis åren 1983-1991, 1995 s. 284 ff

¹¹⁷ Bengt Domeij, "Patenträtt", 2007 s. 107 ff

¹¹⁸ Bengt Domeij "Patent och företagshemligheter" s. 156, lustus förlag 2019

8. Sammanfattning och förslag på förbättringar

Svensk rättspraxis uppvisar inte någon uttrycklig kongruens gällande fackmannens förmågor vid bedömning av olika kriterier, främst uppfinningshöjd och ekvivalenstolkning. Detta riskerar att leda till problem, både när det gäller förutsägbarhet och när det gäller huruvida det ökade skyddsomfång som kan erhållas skulle göra att patentet inte skulle ha varit patenterbart eftersom det med ekvivalenstolkningen hamnat för nära den kända tekniken.

Exakt samma effekt som ligger bakom tankarna om "pionjäruppfinningar", se avsnitt 7.2, kan uppnås om man är konsekvent när det gäller fackmannens förmågor - från ansökningsförfarandet, där fackmannens förmågor används för att bedöma patenterbarheten till en eventuell ekvivalenstolkning av patentets skyddsomfång. Vid genomgång av den litteratur och domar har jag hittat en enda referens som menar att man bör använda sig av en fackman med samma förmågor, men olika kunskaper, vid bedömningen av uppfinningshöjd, nämligen Nyberg.¹¹⁹ Nyberg fullföljer emellertid inte resonemanget om vad effekten på de tre frågor man enligt tysk praxis bör ställa sig vid en ekvivalensbedömning om man använder sig av fackmän med samma förmågor vid uppfinningshöjdsbedömningen och ekvivalensbedömningen.¹²⁰

Tanken att använda sig av fackmän med samma förmågor vid olika bedömningar är - när det gäller bedömning av uppfinningshöjd (artikel 56 EPC) och kravet på utförandeanvisningar (artikel 83 EPC) sedan länge fastslagen genom ett flertal avgöranden vid EPOs besvärskammare, se ovan.

Jag ser ingen anledning att frånga den princip EPO fastslagit - dvs att man använder sig av fackmän med samma förmågor vid olika bedömningar - när det gäller ekvivalenstolkning av ett patents skyddsomfång. Genom att använda sig av fackmän med samma förmågor vid alla bedömningar som kräver en fiktiv fackman kan patentsystemet bli mer förutsägbart och samstämmigheten mellan svensk och europeisk praxis kan bli större.

¹¹⁹ Nyberg, Mikael "Patenträttsliga bedömningsgrunder - särskilt om fackmannen" Jure förlag 1999, sid 234

¹²⁰ Nyberg, Mikael "Patenträttsliga bedömningsgrunder - särskilt om fackmannen" Jure förlag 1999, sid 234

9. Rättsfallsförteckning

EPOs stora besvärskammare:

G9/93

G1/84

G1/92

EPOs besvärskammare:

T21/83

T114/86

T500/91

T5/81

T15/81

T195/84

T455/91

T223/92

T172/03

T11/81

T176/04

T206/83

T2/83

T90/84

T7/86

T200/94

T885/97

T60/89

T694/92

T373/94

Regeringsrätten

RÅ 1998 ref. 55

Högsta domstolen

NJA 2000 s. 497

Hovrätt

Svea Hovrätt T1083-06

Tingsrätt

Stockholms tingsrätt T14158-00

Stockholms tingsrätt T9771-03

Stockholms tingsrätt T9134-03

Stockholms tingsrätt PMT 5311-19

Stockholms tingsrätt PMT 2097-15

Stockholms tingsrätt PMT 744-16

10. Litteraturlista

Hjertstedt, M, "*Festskrift till Örjan Edström Juridiska institutionen*", Umeå Universitet, 2019

Bernitz, U et al "*Immaterialrätt och otillbörlig konkurrens*" 15:e upplagan, Jure 2020

Visser, D et al "*Visser's annotated European patent convention*", Wolters Kluwer 2020

Maunsbach, U och Wennersten, U "*Grundläggande immaterialrätt*", Gleerups 2018

Nyberg, M "*Patenträttsliga bedömningsgrunder - särskilt om fackmannen*", Jure 1999

Godenhielm, B, "*Patenträtt*", Iustus förlag, 2007

Levin, M, "*Lärobok i immaterialrätt*", 12 uppl. Norstedt juridik 2019

Westlander/Törnroth, "*Patent - allmänna domstolars praxis åren 1983-1991*", Juristförlaget 1995

Domeij, B, "*Patenträtt*", Iustus förlag, 2007

Domeij, B "*Patent och företagshemligheter*" Iustus förlag, 2019

11. Länklista

(samtliga länkar daterade 2021-01-06)

WIPO: Medlemsstater till Pariskonventionen

<https://wipolex.wipo.int/en/treaties/ShowResults?start_year=ANY&end_year=ANY&search_what=C&code=ALL&treaty_id=2>

PRV: Avgifter och betalning,

<<https://www.prv.se/sv/patent/avgifter-och-betalning---patent/nationell-ansokan-och-patent/>>

WIPO: Patentkonventionen

<<https://www.wipo.int/pct/en/texts/articles/atoc.html>>

WIPO: Stater anslutna till PCT

<https://www.wipo.int/pct/en/pct_contracting_states.html>

EPO: Avgiftsschema

<<https://www.epo.org/law-practice/legal-texts/official-journal/2020/etc/se3/p1/2020-se3-p1.pdf>>

WIPO: Tidsfrister för nationalisering av patentansökningar

<https://www.wipo.int/pct/en/texts/time_limits.html>

PRV: Validering av europapatent i Sverige

<<https://www.prv.se/sv/patent/ansoka-om-patent/internationellt-skydd/europeisk-patentansokan/validering-av-europeiskt-patent/>>

EPO: Information om EQE

<<https://www.epo.org/learning/eqe.html>>

EPO: Protocol on the interpretation of article 69 EPC

<<https://www.epo.org/law-practice/legal-texts/html/epc/2016/e/ma2a.html>>

BGH: Schneidmesserdomen <<https://lexetius.com/2002,244>>

12. Förkortningar

EPO	Det europeiska patentverket
PC	Pariskonventionen för immateriellt rättsskydd
PRV	Patent- och Registreringsverket
NJA	Nytt Juridiskt Arkiv
TR	Tingsrätt
HD	Högsta domstolen
EPC	Europeiska patentkonventionen
PCT	Patent Cooperation Treaty - översättning saknas
WIPO	Internationella patentmyndigheten
BGH	Bundesgerichtshof, Tysklands högsta domstolsinstans
RÅ	Referat från Regeringsrätten
SOU	Statens offentliga utredningar
EQE	European Qualifying Examination, en examen som måste genomgå för att få representera klienter inför det europeiska patentverket