

Årets patenträttsliga händelser 2015

IMK 2015 - ÅRETS VIKTIGASTE IMMATERIALRÄTTSLIGA HÄNDELSER

ADVOKAT WENDELA HÄRDEMARK
SANDART&PARTNERS ADVOKATBYRÅ KB

Sandart&Partners

Statistik

Stockholms tingsrätt:
Inkomna: 25 mål
Avgjorda: 8 mål
Utgående balans: 47 mål

Svea hovrätt (inkl. Ö-mål)
Inkomna: 4 mål
Avgjorda: 10 mål
Utgående balans: 1 mål

Sandart&Partners

Omformulering av patentkrav

- Högsta domstolens mål nr T 1934-15
Crane AB ./ Arjowiggins Security SAS
Ansökan om prövningstillstånd
- Högsta domstolens mål nr T 2735-15
Comex Electronics AB ./ Fibersystem AB
Ansökan om prövningstillstånd
- Svea hovrätts domar i mål nr T 9344-13 och T 9345-13
Unicarrier Manufacturing Sweden ./ Toyota
Ej överklagat.

Sandart&Partners

Crane ./ Arjowiggins (Svea HovR T 11942-13)

- Fråga om stridspatentet i begränsad lydelse var giltigt
- Crane åberopade bristande nyhet (känd komposition) och bristande uppfinningshöjd
- Arjowiggins bestred ändring.

Sandart&Partners

Förutsättningar för omformulering

- 52 § andra stycket patentlagen (1967:837)

"Om patentet är ogiltigt endast till en viss del, ska patentskyddets omfattning begränsas i motsvarande utsträckning genom en ändring av patentkraven, om

- 1. patenthavaren yrkar det,*
- 2. det är förenligt med första stycket 2-4, och*
- 3. patenthavaren, när patentkraven är skrivna på engelska, har gett in en översättning till svenska av patentkraven i den ändrade lydelsen."*

Sandart&Partners

Förutsättningar för omformulering

- 52 § andra stycket patentlagen (1967:837)
- 40 a § patentlagen (1967:837)

"En patenthavare får hos patentmyndigheten begära att 1) ett eller flera patentkrav och, om det behövs, beskrivningen ändras så att patentskyddets omfattning begränsas (patentbegränsning)[...]"

Sandart&Partners

Prövningens omfattning – tillåten ändring?

Jfr. Svea HovR Unicarrier ./ Toyota

- Det omformulerade kravet måste falla inom ramen för den ogiltighet i patentet som ogiltighetskäranden påstått.
- Patentets skyddsomfång måste begränsas.
 - Öppnar för rent redaktionella ändringar om ändringen är tillåten (begränsar skyddsomfånget)
 - Bedömningen sker utifrån patentkravet i sin helhet
 - Hur hantera bestämmingar/särdrag som var för sig löser skilda tekniska problem där synergieffekt saknas?
- Indispositiv prövning
- Patenterbarhetskriterierna?
 - NEJ! Enbart på yrkande av ogiltighetskäranden.

Sandart&Partners

Den indispositiva prövningen

Jfr. Svea HovR Unicarrier ./ Toyota och Comex ./ Fibersystem

- Fackmannen ska med ledning av beskrivningen av uppfinningen kunna utöva uppfinningen – 52 § första stycket 2 patentlagen
- Ändringen har stöd i grundhandlingarna – 52 § första stycket 3 patentlagen
- Ingen utvidgning av patentets omfattning efter det att patentet meddelats – 52 § första stycket 4 patentlagen
- Tydlighetsprövning av omformulerat patentkrav – 8 § första stycket första meningen patentlagen

Sandart&Partners

Crane ./ Arjowiggins (Svea HovR T 11942-13)

- Patentkraven ursprunglig lydelse:

"1. Tryckbart ark, som är användbart för framställning av säkerhetshandlingar med god tryckåtergivning och god beständighet mot hantering, vilket ark är kännetecknat av att minst den ena av sidorna är behandlad med en komposition, som omfattar ett eller flera fyllmedel valda bland mineralfyllmedel och/eller plastpigment för bestrykning och minst ett elastomerbindemedel, och av att bindemedlet ingår i större mängd än 25 delar per 100 delar fyllmedel, räknat på torr vikt.

2. Ark enligt krav 1, kännetecknat av att elastomerbindemedlet väljs ur den grupp som bildas av vattenhaltiga dispersioner av polyuretan, akrylatsampolymerer, eventuellt karboxylerad styrenbutadiensampolymer, polymerer hos vilka den ena av monomererna är akrylonitril eller isopren eller neopren, eller en blandning dem emellan.

Sandart&Partners

Crane ./ Arjowiggins (Svea HovR T 11942-13)

• Patentkraven ursprunglig lydelse:

3. Komposition för behandling av minst en sida på ett ark, varvid detta ark bibringas **god tryckåtergivning och god beständighet mot hantering**, kännetecknad av att den omfattar ett eller flera fyllmedel valda bland mineralfyllmedel eller plastpigment för bestrykning och minst ett elastomerbindemedel, och av att bindemedlet ingår i en mängd som är större än 25 delar per 100 delar fyllmedel, räknat på torr vikt.

4. Användning av en komposition i enlighet med krav 3 för att behandla pappersark avsedda för framställning av banksedlar.”

Sandart&Partners

Crane ./ Arjowiggins (Svea hovrätt T 11942-13)

• Omformulerat patentkrav:

Patentkrav 4 (osjälvständigt):
”Användning av en komposition i enlighet med krav 3 för att behandla pappersark avsedda för framställning av banksedlar.”

Patentkrav 3 (självständigt)
”Komposition för behandling av minst en sida på ett ark, varvid detta ark **bibringas god tryckåtergivning och god beständighet mot hantering**, kännetecknad av att vilken komposition omfattar ett eller flera fyllmedel valda bland mineralfyllmedel eller plastpigment för bestrykning och minst ett elastomerbindemedel, och där bindemedlet ingår i en mängd som är större än 25 delar per 100 delar fyllmedel, räknat på torr vikt.”

Sandart&Partners

Crane ./ Arjowiggins (Svea hovrätt T 11942-13)

• Omformulerat patentkrav:

”Användning av en komposition för att behandla pappersark avsedda för framställning av banksedlar, **vilken** komposition omfattar ett eller flera fyllmedel valda bland mineralfyllmedel eller plastpigment för bestrykning och minst ett elastomerbindemedel, **och där** bindemedlet ingår i en mängd som är större än 25 delar per 100 delar fyllmedel, räknat på torr vikt.”

• En bestämmelse borttagen: ”bibringas god tryckåtergivning och god beständighet mot hantering”

Sandart&Partners

Frågor som HD kan välja att pröva

- Vad utgör en begränsning av ett patents skyddsomfång?
- Vilket beviskrav ska gälla? *"ställt utom allt rimligt tvivel"*
- Uppfinningshöjdsbedömning av omformulerade patentkrav?

→ Bekräfta och utveckla domstolens prövning av omformulerade patentkrav

Sandart&Partners

Annat läsvärt från 2015

- Stockholms tingsrätts dom i mål nr T 2694-14
 - Fråga om omfattningen av den sk. specifika mekanismen
- Stockholms tingsrätts beslut i mål nr T 1059-15
 - Inte sannolikt att patent skulle st. sig; avslag på interimistiskt förbudsyrkande
- Stockholms tingsrätts beslut i mål nr T 16330-14
 - Fråga om avvisning av fastställsetalan rörande bättre rätt till patentansökningar (PCT, US och EP) (jfr. HD ej PT i mål Ö 2954-14)

Sandart&Partners

<p>Wendela Hårdemark Advokat Mobil 0722-394 444 wendela.hardemark@sandart.se</p>	<p>Sandart & Partners Advokatbyrå KB Besök: Norrlandsgatan 20 Box 7131, 103 87 Stockholm Tel 08-440 68 00</p> <p>Sandart&Partners <i>sandart.se</i></p>
--	--

Sandart&Partners
