

## FÖRETAGSHEMLIGHETER

”Samma” fråga enligt två  
regelverk gav skilda utslag



**INTERNATIONELLT:** Förbättringar i Brasilien.

**TVISTER:** Riksåklagaren säger nej till Håkan Lans bolag.

**SEMINARIUM:** Rättegångskostnader - hur ser det ut?

# Immateriellrätt

sandart.se

Sandart&Partners

## SMÅTT & GOTT

4

### TVISTER

"SAMMA" FRÅGA ENLIGT TVÅ REGELVERK GAV SKILDA UTSLAG  
RIKSÅKLAGAREN SÄGER NEJ TILL HÅKAN LANS BOLAG  
ATT VRIDA ELER INTE VRIDA

6

16

18

### INTERNATIONELLT

FÖRBÄTTRINGAR I BRASILIEN

22

### INTERVJU

"MER PROJEKTLEDARE ÄN FÖRVALTARE"

24

### NYINLÄMNAD DESIGN

27

### SFIR-SEMINARIUM

RÄTTEGÅNGSKOSTNADER – HUR SER DET UT?

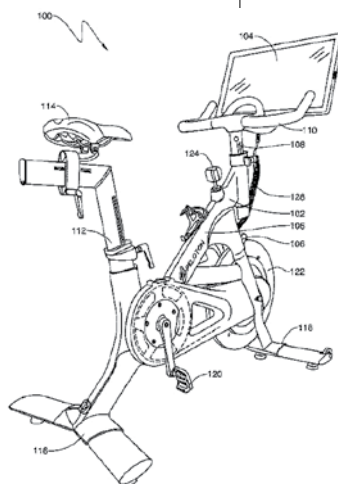
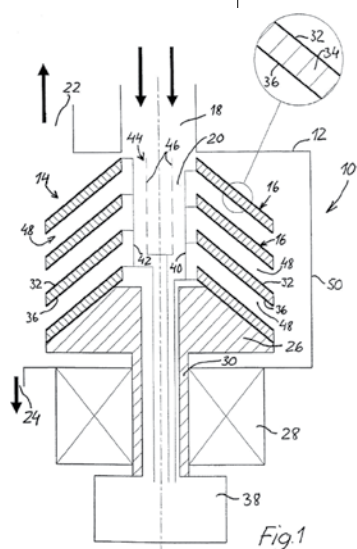
29

### PATENT I PMD

32

### OMBUD

46



PATENT EYE GES UT AV  
Brand Eye AB  
Box 3457

103 69 Stockholm  
Telefon 08-406 09 00

E-POST  
patenteye@brandeye.se

PRENUMERATION  
6 nummer 1900 kr  
(exklusive moms)

ANSVARIG UTGIVARE  
Per Sahlqvist

I REDAKTIONEN  
Christer Löfgren,  
Per Sahlqvist  
Bengt Domeij

ANNONSER  
patenteye@brandeye.se

TYPOGRAFI OCH LAYOUT  
A&M Form

TRYCK  
www.gavleoffset.se

ISSN 1403-2309





## FÖRETAGSHEMLIGHETER

# ”Samma” fråga enligt två regelverk gav skilda utslag



**I praktiken samma fråga prövades enligt skilda regelverk – och därmed olika bevisbörderegler – av olika domstolar. Resultatet blev att en person friades i mål om företagshemligheter men hans företag föll i bättre rätt-mål.**

Det här är nummer två och tre om vi ser till de mål som har drivits eller drivs mellan C-Rad och Beamocular. Det första målet avgjordes slutligt av Patent- och marknadsöverdomstolen (PMÖD) under 2017. Mål två och tre avgjorde i somras inom loppet av en sexveckorsperiod.

De först och sist avgjorda målen handlar om bättre rätt medan mittenmålet handlar om företagshemligheter. Beamocular initierade det första målet, medan C-Rad drog igång de andra två.

Båda domarna i de i somras avgjorda målen har överklagats.

## BAKGRUNDEN

C-Rad grundades 2004 av bl.a. Erik Hedlund och utvecklar medicinskteknisk utrustning, strålterapi. Hedlund slutade 2014.

Från 2005 till 2014 arbetade Kristofer Maad på företaget i skilda positioner, främst med mjukvaruutveckling. Under 2013 blev han vd för företaget, för att ett drygt år senare säga upp sig.

Hedlund och Maad startade Beamocular, en direkt konkurrent med C-Rad, under hösten 2014 med Maad som vd.

## DET FÖRSTA MÅLET – BÄTTRE RÄTT

Under hösten 2014 överlät Maad en patentfamilj med uppfinningar/patent på ”patient monitoring radiation machines” (även benämnd Gating in CT-Gantry) till Beamocular.

Därefter vände sig Beamocular till Stockholms tingsrätt med yrkande om bättre rätt till patent som C-Rad stod som ägare till i patentregistret. Den aktuella uppfinningen gjordes av Maad 2007-08 när han var anställd på C-Rad och företaget hade 2008 lämnat in en PCT-ansökan. Maad hade skött kontakterna med patentombudet och skrivit på gängse överlåtelsehandling för ansökan.

Kärnfrågorna var om det handlade om en forskningsuppfinning, och om inte om Maad i vart fall hade överlätit uppfinningen till C-Rad.

Det lyckades inte för Beamocular; C-Rad vann i såväl Patent- och marknadsdomstolen (PMD) (se PatentEye 5/16) som i PMÖD, som även passade på att dra upp några praxisbyggande riktlinjer (se PatentEye 4/17).

Det var ingen forskningsuppfinning, men Maad ansågs ha överlätit uppfinningen till sin dåvarande

arbetsgivare efter vanlig avtalsolkning om anbud och accept.

### DET ANDRA OCH TREDJE MÅLET

Det andra och tredje målet gäller samma teknik, men det är en annan teknik än den som aktualiseras i det första målet.

Den teknik som nu är aktuell har drivits i projektet GEMini och har lett till två skilda patentspår där det ena redan har lett till patent och det andra ansökningar:

– X-Ray Detector för vilken C-Rad sökte (2013) och fick (2017) amerikanskt patent rubricerat: "Photon converter unit comprising blind holes, and detector comprising such a converter unit".

– IRDD för vilken Beamocular sökte (2015) och fick (2018) amerikanskt patent, och lämnade även in en PCT-ansökan som fullföljts som ep-patent-ansökan. Patentet rubriceras: "Ionizing Radiation Detecting Device".

Det andra och tredje målet handlar båda om att C-Rad anser att IRDD-tekniken endast är en vidareutveckling av X-Ray Detector som tillhör dem, och inte Beamoculars.

Därför stämde Beamocular i ett bättre rätt-mål

och Maad personligen för att ha brutit mot lagen om skydd för företagshemligheter.

### ANDRA MÅLET – FÖRETAGSHEMLIGHETER

Det andra målet gäller alltså brott mot lagen om skydd för företagshemligheter och huruvida Maad har utnyttjat eller röjt C-Rads företagshemligheter, genom att förse Beamocular med tekniken.

Målet drevs vid Uppsala tingsrätt.

### C-RAD – ALLT ÄR INFORMATION FRÅN OSS

C-Rad förklarar att Maad under sin anställning fick kunskap om X-Ray Detektorn och patentansökan, med väsentliga tidpunkter. Han var ju tillsammans med Gunnar Norberg på C-Rad uppfinnarna.

Maad fick även kännedom om vidareutvecklingen efter patentansökan som bl.a. gällde det tre särdrag som senare dök upp i Beamocular patent-ansökan för IRDD.

Allt detta är C-Rads information och den har hållits hemlig, och är alltså C-Rads företagshemligheter.

Maad har därefter utnyttjat och röjt informationen inom Beamocular, vilket ledde till IRDD-patentansökan. Maad såg även till att den ansökan lämnades in två dagar före C-Rads ansökan för

# Helrätt.

Advokatbyrån Gulliksson är en av de största advokatbyråerna i Sverige när det gäller kvalificerad rådgivning och service inom immaterialrätt. Lägg därtill en lång rad tjänster inom svensk och internationell affärsjuridik. Och du har alla möjligheter att göra en bättre affär.



GULLIKSSON

Malmö 040-664 44 00 Helsingborg 042-19 84 60 Lund 046-19 05 20 Stockholm 08-24 93 00 [www.gulliksson.se](http://www.gulliksson.se)





X-Ray Detector publicerades, vilket medförde att den senare endast kunde utgöra nyhetshinder och inte beaktas vid bedömningen av uppfinningshöjden hos IRDD.

Slutligen har Maad lämnat in C-Rads företags-hemligheter i målet om bättre rätt mellan C-Rad och Beamocular i PMD, vilket medförde att de röjdes.

C-Rad hävdar att de inte alls spred information om sina tekniska lösningar utan sekretessavtal.

C-Rad betonar att Maad anlätade en konsult som gick igenom kod och hårdvara i GEMini-projektet sommaren 2014. Det ledde fram till en konsultrapport som rapporterades och dagen efter sa Maad upp sig.

De tre särdrag som C-Rad menar har tagits fram hos dem och finns med i IRDD-patentet är:

- Flerlagerstruktur
- Användning av Parylene som isolator
- Placering av GEM-hålen, att det behövdes mer GEM-hål diskuterades i C-Rad med Maad och i slutet av september presenterades en lösning för C-Rads styrelse, och exakt den lösningen är det som finns med i IRDD-patentet, hävdar C-Rad.

C-Rad hävdar även att uppfinningstanken för X-Ray Detector och IRDD är densamma och de är i allt väsentligt identiska. Det amerikanska patentverket ansåg först att IRDD saknade uppfinningshöjd i förhållande till X-Ray Detector och det var först efter många justeringar som IRDD ansågs patentierbar.

## MAAD – FRISTÅENDE FRAMTAGET AV ANDERSSON

Maad hävdar att det är han och ingen annan som har stått för den uppfinningen av X-Ray Detector, så självklart har han kännedom om den, samt patentansökan som han var med och lämnade in. Grunden för tekniken kommer från Karolinska Institutet och Anders Brahmes forskargrupp.

C-Rads Gunnar Norberg har bara bidragit i begränsad omfattning till X-Ray Detector, och uppgavs som meduppfinnare.

Maad förklarar att utvecklingen av X-Ray Detector tog stopp 2014, det fungerade inte tillräckligt bra i praktiken. Då flyttades utvecklingsarbetet från Östersund till Uppsala.

Efter en konflikt med C-Rads nye vd sa Maad upp sig. Han trodde dock fortfarande på att det skulle gå att få fram en effektiv detektor.

Maad hävdar att han inte gjorde några anmälningspliktiga uppfinningar under sin anställning på C-Rad förutom X-Ray Detector. Han var inte heller anställd som forskare och hade inget i sitt anställningsavtal om äganderätten till immateriella tillgångar som han tog fram under sin anställning.

Konsultrapporten som C-Rad lyfter fram förklarar Maad med att det var för att säkerställa projektet så att ny personal inom C-Rad kunde driva det vidare.

Maad hävdar att synsättet inom C-Rad var att sprida kunskapen om tekniska lösningar på mässor, vilket han själv gjorde med X-Ray Detector på

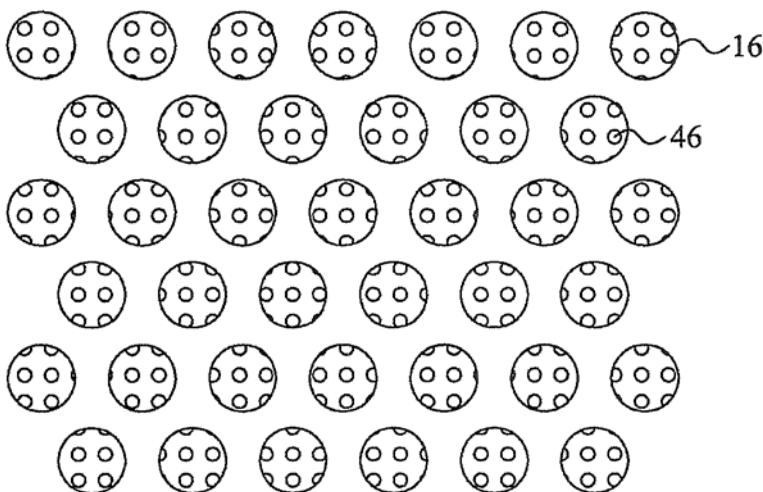


Fig. 8

Skiss ur X-Ray Detector-patentet.

en mässa medan han fortfarande var anställd, och i andra sammanhang så snart som patentansökan var inlämnad för att se om det fanns ett intresse på marknaden som motiverade investeringar. Det fanns en kultur inom företaget som var tvärtemot att hemlighålla information, enligt Maad.

De tre särdragen som C-Rad lyfter fram är enligt Maad något som en nyanställd forskare, fysikern Mauritz Andersson, kom fram till utan input från Maad.

Det första särdraget med flerlager är en gammal välkänd teknik som föreslogs av en kretskorttillverkare till C-Rad, men som Norberg på C-Rad inte såg några fördelar med. Andersson har sedan vidareutvecklat tekniken på ett patentmotiverande sätt i IRDD-patentet.

Det andra särdraget med Parylene är en teknik från 1940-talet och C-Rad använde den endast för att isolera konvertern från GEM-folien. Andersson kom på att det behövs både isolerade och oisolerade delar.

När det gällde uppgifterna som Maad lämnade in i PMD i det andra målet så handlade det bara om offentliga uppgifter efter att X-Ray Detector-ansökan hade publicerats i USA.

## X-RAY DETECTOR INTE HEMLIG

### DOM

Tingsrätten noterade att det är §7 i lagen om skydd för företagshemligheter som är aktuell (se ruta) och att den information som berörs i målet är av det slag att den kan omfattas av lagen.

Först tog tingsrätten upp frågan om C-Rad hade hållit informationen om X-Ray Detector och patentansökan hemlig fram till den publicerades under 2015.

Rätten höll med Maad om att uppfinningen presenterades på en mässa 2014 utan att deltagare hade undertecknat ett sekretessavtal eller att

### UR LAGEN, 1990-ÅRS

7 § En arbetstagare som uppsåtligt eller av oaktsamhet utnyttjar eller röjer en företagshemlighet hos arbetsgivaren som han har fått del av i sin anställning under sådana förhållanden att han insåg eller borde ha insett att han inte fick avslöja den skall ersätta den skada som uppkommer genom hans förfarande.

Har förbandet ägt rum sedan anställningen upphört, tillämpas första stycket endast om det finns synnerliga skäl. (denna regel är i nya lagen är i allt väsentligt likalydande)

det rörde sig om en begränsad krets. C-Rad hade informerat om X-Ray Detector för presumtiva kunder utan sekretessförbehåll i mail. C-Rad hade även informerat om tidpunkten för ansökan i informationsmaterial.

Eftersom informationen inte hade hållits hemlig föll C-Rads talan i den delen.

## VIDAREUTVECKLINGEN HEMLIG

Tingsrätten fortsatte med vidareutvecklingen efter patentansökan och de tre särdragen.

Flerlagerstrukturen: rätten noterade att även om flerlagerstrukturen i sig var en gammal teknik så hade C-Rad visat att det internt hade diskuterats olika sätt att anpassa den till X-Ray Detektor med individuell spänningssatta skikt och testat det. Rätten sa:

*"Informationen får därför anses vara tillräckligt specifik för att den ska anses röra C-Rads affärs- och driftförhållanden."*

Frågan blev då om informationen hållits hemlig och svaret ja, även om Maad själv inte hade skrivit under något avtal/anställningsavtal om sekretess. Han hade som arbetsgivare skrivit under sådana med annan personal som anställdes. Rätten summerade:

*"att det inom C-Rad funnits en policy om sekretess som omfattade utvecklingsarbete i verksamheten. Denna policy har även manifesterats i att olika dokument har angetts vara konfidentiella. Sammanfattningsvis anser tingsrätten att informationen rörande idén om att utveckla X-Ray Detector med en flerlagerstruktur som spänningssätts har hållits hemlig hos C-Rad och utgör företagshemlig information."*

När det gällde Parylene som isolator hade det diskuterats inom C-Rad, i sammanhang där Maad deltog, att använda det för en selektiv beläggning. Bedömningen blev sedan samma som kring flerlagerstrukturen, nämligen att den var tillräckligt specifik för C-Rad och att de hade hållit utvecklingsarbetet hemligt.

För det tredje särdraget om GEM-hålens placering blev rättsens slutsats en helt annan och det av tidsskäl. Presentationen av lösningen inom C-Rad skedde efter att Maad hade blivit arbetsbefriad; C-Rad lyckades inte heller bevisa att Maad hade fått information om detta under sommaren innan han slutade.

Därmed var det endast hantering av informationen om flerlagerstrukturen och Parylene som skulle kunna få Maad fälld.

## ANDERSSON ÄR UPPFINNAREN

Frågan blev då om Maad hade röjt eller utnyttjat den hemliga informationen om flerlagerstrukturen och Parylene-utnyttjandet.

Tingsrätten konstaterade att C-Rads argument i första hand handlar om likheten mellan X-Ray Detector och IRDD-uppfinningen som patentsöktes.

Rätten noterade att parterna har skaffat sakkunnigutlåtanden från varsitt patentombud, Henrik Sjölander respektive Claes Djurberg, och sa att deras *”slutsatser avseende de två uppfinningarna är oförenliga i de delar som är aktuella i målet”*.

Frågan blev då Anderssons insats. Tingsrätten konstaterade att han har den specialistkompetens som krävdes för att utveckla de tre särdragen. Han har själv sagt att han ställdes inför problemen, men fick inte del av någon lösning. Rätten fortsatte:

*”Hans uppgifter vinner stöd av de dagliga anteckningar som han löpande fört i sitt forskningsarbete. Tingsrätten bedömer att Mauritz Andersson detaljerat och initierat redovisat hur han kommit fram till de lösningar som patentsökts i IRDD och som i målet betecknas de tre särdragen.”*

Tingsrätten pekade på att några konkreta tekniska lösningar aldrig kom fram hos C-Rad och just den lösning med Parylene som finns i IRDD-patentet hade inte alls diskuterats inom C-Rad; *”Med hänsyn till att lösningarna varit kända inom närliggande områden är det inte osannolikt att en erfaren forskare som Mauritz Andersson på egen hand uppfunnit lösningar på de problem som han adresserade.”*

Även om han gjorde det under en kort tidsperiod, la tingsrätten till.

Därmed hade C-Rad inte visat att Maad hade röjt eller utnyttjat några företagshemligheter.

## INFORMATIONEN TILL PMD

Tingsrätten konstaterade att det var två arbetsutkast till C-Rads patentansökan för X-Ray Detector som Maad lämnade in i bättre rätt-målet vid PMD där C-Rad hade stämt Beamocular. Tingsrätten konstaterade också att de handlingarna vid inlämnandet var företagshemligheter.

Samtidigt pekade tingsrätten på offentlighets- och sekretesslagen som medför att röjande av hemligheter kan ske *”i relativt stor omfattning eftersom sekretess ofta gäller”*. Tingsrätten påpekade att: *”Skyddet för företagshemligheter får inte gå så långt att en part förhindras att ta tillvara sin rätt.”* och att handlingarna verkar var nödvändiga för Beamocular i PMD-målet.

C-Rads oro för att Maad inte direkt vid ingivandet hade begärt att PMD skulle sekretessbelägga handlingarna tog tingsrätten med ro, det är inte en förutsättning för sekretess. Det är också först om någon begär ut handlingarna som frågan om sekretess uppkommer noterade tingsrätten och räknade med PMD:s kunnande:

*”Det kan vidare förutsättas att domstolen självmant uppmärksammar frågan om sekretess, eftersom den regelmässigt handlägger mål där det förekommer uppgifter för vilka sekretess gäller enligt 36 kap. 2 § OSL.”*

Därmed friades Maad på alla punkter.

Domen överklagades till Arbetsdomstolen (AD) och AD har gett prövningstillstånd.

Målnr T-7484-17 (tr), B-73/19 (AD)

## DET TREDJE MÅLET – BÄTTRE RÄTT

Den senaste domen handlar om bättre rätt, men denna gång initierat av C-Rad, precis som i fallet med företagshemligheterna.

C-rad yrkar fastställande av bättre rätt till den amerikanska patentansökan, numer meddelat patent, för IRDD och den efterföljande ep-patentansökan, samt alla andra patent/-ansökningar som kan komma ur dessa.

Bakgrunden är förstås densamma som i företags-hemlighetsfallet med Maads roll och ageranden som nyckelfråga. Parternas huvudargument var till största delen desamma.

Några detaljer kan lyftas fram såsom att C-Rad betonade att Beamoculars patentansökan lämnades in inom sex månader från det att Maad slutade sin anställning hos C-Rad. I en sådan situation finns en presumtion för att uppfinningen tillkom hos C-Rad, om Maad var anställd för forskning och uppfinnarverksamhet, vilket han enligt C-Rad var.

Beamocular hävdar att Maad var anställd som vd med gängse uppgifter för en sådan funktion, och inte alls forskning och uppfinnarverksamhet. Att han därutöver stod för det mesta i X-Ray Detector-uppfinningen hade inte med hans uppgifter som vd att göra.

I PMD tillkom det ett särdrag som Beamocular anser skiljer IRDD från X-Ray Detector, nämligen segmentering av GEM-folien. Det var också detta särdrag som var Maads bidrag till IRDD-uppfinningen, de övriga tre var Anderssons.

## UPPSALA-DOM EJ NÖDVÄNDIG

En mycket ovanlig situation uppstod i detta mål. Efter att rättegången genomförts i maj månad kom

domen i Uppsala tingsrätt. Beamocular krävde då att denna dom skulle tillföras som bevisningen i målet.

PMD konstaterade att omedelbarhetsprincipen gör att domen skall baseras på det som kom fram under rättegången. Det går dock att göra undantag om det anses nödvändigt.

PMD slog i ett beslut före sin egen dom fast att det fanns *"vare sig behov eller förutsättningar"* att komplettera bevisningen med domen från Uppsala.

En ytterligare förklaring kom i PMD:s dom.

## KRITERIER FÖR BÄTTRE RÄTT

### DOM

PMD noterade att det finns regler för överföring av patentansökningar och patent i patentlagen, men också att:

*"Innehavaren av uppfinnarrätten kan även efter talan vid domstol enligt allmänna förmögenhetsrättsliga principer få fastställt att denne äger bättre rätt till den patentsökta uppfinningen."*

PMD fortsatte med ett av de fallen då bättre rätt av patent/-ansökan kan vara aktuellt, nämligen när *"sökanden fått kämmedom om uppfinningen, eller de idéer på vilka den väsentligen bygger, genom att på ett orättmätigt sätt använda uppgifter som uppfinnaren eller dennes rättsinnehavare delat med sig av"*.

PMD hänvisade även till den skiljaktiga meningen i Rollator-domen i Högsta domstolen.

PMD:s slutsats var att tre kriterier skall vara uppfyllda för bättre rätt till en patentsökt uppfinning:

*"- att det finns en överensstämmelse mellan idéer och tekniska lösningar till vilka käranden har en rätt och den patentsökta uppfinningen",*

*- att uppfinnaren till den patentsökta uppfinningen inte oberoende av idéerna och de tekniska lösningarna har gjort eller kan ha gjort den patentsökta uppfinningen och*

*- att sökanden av patentet missbrukat uppgifterna i förhållande till käranden".*

## EJ SAMMA SOM FÖR FÖRETAGSHEMLIGHETER

Därefter kom PMD fram till varför domen i Uppsala tingsrätt inte är relevant. Regelverken skiljer sig åt, och:

*"Syftena bakom regleringarna skiljer sig också åt. För att det ska vara fråga om en orättmätig användning av uppgifter framtagna av den som framställt ett anspråk på bättre rätt kan det inte anses nödvändigt att käranden visar att svaranden gjort sig skyldig till ett angrepp på företagshemlig information enligt FHL."*

PMD påpekade att inte heller är bevisbördelagerna och de krav som finns på bevisningen de

samma som enligt reglerna om företagshemligheter.

PMD fortsatte:

*"Grunden för ett anspråk på bättre rätt till en patentsökt uppfinning är sammansatt av flera omständigheter av omedelbar relevans för målets utgång (rättsfaktum). För en civilrättslig regel som innehåller flera rättsfaktum kan bevisbördan vara delad, dvs. den ena parten har bevisbördan för vissa rättsfaktum medan den andra parten har det för andra rättsfaktum"*.

Tillämpat i detta fall innebar det att C-Rad hade att visa att idéerna och de tekniska lösningarna som IRDD-patentet baseras på togs fram hos dem och att Beamocular hade tillgång till den informationen innan de ansökte om IRDD-patentet.

Om C-Rad skulle lyckas med det föll bevisbördan över till Beamocular att visa att de utvecklat IRDD oberoende av C-Rads information. PMD förklarade:

*"Att bevisbördan för sistnämnda omständighet åvilar Beamocular framstår för domstolen som rimligt både med hänsyn till att C-Rad i annat fall skulle behöva visa på icke-existensen av en omständighet och att Beamocular är i en bättre position att säkra bevisning avseende den aktuella omständigheten."*

## SKILLNAD MOT PATENTERBARHETSREGLERNA

PMD passade även på att lyfta fram att en skillnad i bättre rätt-mål gentemot frågor om patenterbarhet och skyddsomfång.

En kärnfråga i ett sådant här bättre rätt-mål är vilken likhet som finns mellan C-Rads teknik och information och IRDD-patentet. PMD, som var sammansatt som vilket patentmål som helst med två jurister och två patentråd, konstaterade att:

*"de bedömningskriterier som har till ändamål att ligga till grund för prövningen av patenterbarhet och skyddsomfång saknar omedelbar relevans för en prövning av ett anspråk på bättre rätt"*.

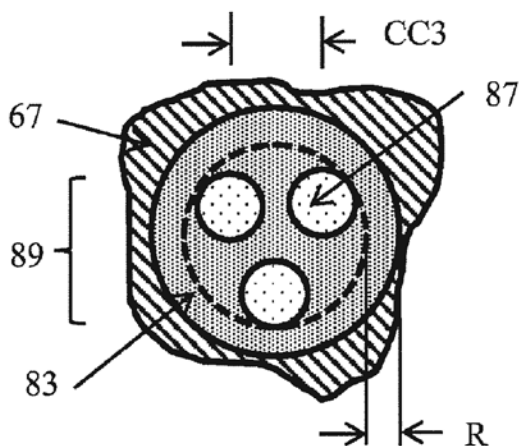
Därmed var det amerikanska patentverkets bedömning och meddelande av patentet trots X-Ray Detector-patentet inte av *"omedelbar relevans"* i det här fallet. Detsamma gällde C-Rads påstående att IRDD-patentet var ett beroendepatent till X-Ray Detector-patentet.

Det som skall bedömas är istället huruvida

*"idéer och tekniska lösningar framtagna av käranden har ett innehåll som överensstämmer med svarandens patentsökta uppfinning."*

## I SAK

I sak konstaterade PMD att X-Ray Detector- och



Ritning från US9851452.

IRDD-patenten gäller samma teknikområde och uppvisar "betydande likheter" när man tittar på särdragen. Skillnaderna är de tre särdrag som nämnts i Uppsala-domen ovan: flerlagerstrukturen, användning av Parylene som isolator, placering av GEM-hålen samt det fjärde som dök upp i detta mål om segmentering av GEM-hålen.

PMD konstaterade att de fyra inte har någon direkt motsvarighet i X-Ray Detector-patentet. Det första "möjliggör också en potentialskillnad mellan de olika acceleratorplattorna"; det andra används för att attrahera och neutralisera joner vilket inte görs i X-Ray Detector-patentet; av det tredje framgår att "mittpunktens längdaxel i varje grupp av GEM-hål är i linje med respektive blindhåls längdaxel" vilket inte finns med i X-Ray Detector-patentet; och det fjärde skapar en skillnad man inte kan "bortse från".

I frågan om de här skillnaderna var lika det som kom fram hos C-Rad när Maad arbetade där pekade PMD på en rapport från våren 2014 om simuleringar kring flerlagerstruktur med alternerande koppar och dielektriskt material, det fanns även mail om detta ämne mellan Norberg och Maad. PMD:s slutsats löd:

*"särdraget S1 har sin motsvarighet i en teknisk lösning, som var framtagen hos C-Rad i tiden innan den 2 mars 2015. Utredningen visar också att Kristofer Maad fått vetskap om den tekniska lösningen med flerlagerstruktur med olika spänning."*

Likheten för särdrag 2 var mindre. Maad och Norberg hade mailat om selektiv beläggning med Parylene, dock bara för att få bort önskad beläggning och inte för den funktion som finns enligt

IRDD-patentet. PMD:s slutsats löd:

*"IRDD utgår ifrån att det sker en selektiv beläggning med Parylene varför det således finns ett visst, om än försvagat, samband med uppgifterna som förekom hos C-Rad och den vetenskap Kristofer Maad hade om dem."*

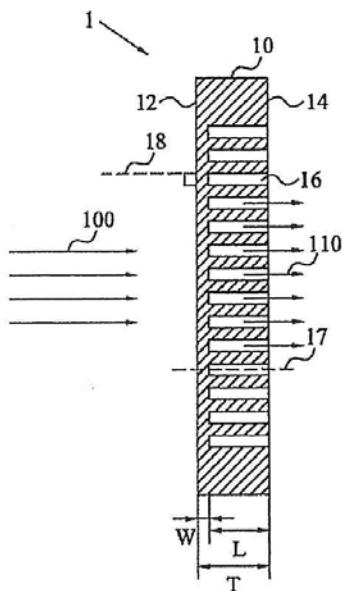
Tredje särdraget med GEM-hål och längdaxel fanns med i Norbergs presentation för C-Rads styrelse strax efter att Maad hade slutat, konstaterade PMD. Frågan var då om Maad hade fått vetskap om detta innan han slutade, vilket C-Rad hävdade men inte uttryckligen kunde bevisa. PMD kom dock till följande slutsats:

*"Däremot ger uppgifterna stöd för att diskussioner förekommit om ett GEM-hål per blindhål och att centrera GEM-hålen. Det får mot den bakgrunden anses utrett att Kristofer Maad under sin tid som anställd hos C-Rad haft vetskap om att en föredragen lösning är att mittpunkternas längdaxlar för GEM-hålen är i linje med blindhålets längdaxlar"*.

När det gällde särdrag 4 pekade PDM på att Maad själv under sin tid på C-Rad hade skrivit om "New segmented GEM geometry" för att undvika urladdningar. Av detta drog domstolen slutsatsen att:

*"Särdrag S4 syftar visserligen till att uppnå effekten av lägre kapacitans. Emellertid så framgår det av IRDD att en stor GEM utgör en kondensator med risk för farliga laddningar. IRDD formulerar också att segmenteringen resulterar i reduktion av risk för urladdningar. Särdrag S4 får därför enligt domstolen anses ha sin motsvarighet i en teknisk lösning som framtagits inom C-Rad och att Kristofer Maad fått vetskap om lösningen under sin tid som anställd på C-Rad."*

Skillnaderna var alltså inte tillräckliga utan



bevisbördan flyttades över på Beamocular. PMD konstaterade nämligen att:

*"Den enda avvikelser från en fullständig överensstämmelse är särdrag S2, dvs. att det genom att belägga blindhålen med en isolator förutom på en del går att åstadkomma attraktion och neutralisering av joner. Likheterna är, trots detta, enligt domstolen betydande och tillräckliga för att det ska anses föreligga en överensstämmelse mellan X-Ray Detector i förening med de idéer och tekniska lösningar som var framtagna inom C-Rad och den patentsökta uppfinningen IRDD."*

#### ANSÖKAN VAR INTE OFFENTLIGGJORD

I bedömningen av om Beamoculars hade skapat uppfinningen oberoende av informationen från C-Rad var en del fråga huruvida patentansökan för X-Ray Detector var offentliggjord innan den publicerades.

PMD konstaterade att det var visat att C-Rad informerade om patentsökta lösningar som marknadsföring, men inte i detalj utan allmänt hållna uppgifter. Det var alltså inte visat att X-Ray Detector-ansökan var offentliggjord i förväg.

#### INTE STYRKT UPPFINNINGEN VAR OBEROENDE

Därefter kom PMD in på frågan om Anderssons bidrag, enligt Beamocular helt avgörande för

IRDD-ansökan.

PMD noterade att Maads och Anderssons vittnesmål och Anderssons anteckningar från början av 2015, samt patentombudet Djurbergs information om teknikens dåvarande ståndpunkt gav "visst stöd" för att IRDD-ansökan var resultatet av ett i förhållande till information från C-Rad oberoende arbete hos Beamocular.

Det var dock en hel del som talade emot, noterade PMD. Likheten i de tekniska idéerna, Maads kännedom och tillgång till ett utkast till patentansökan för X-Ray Detector.

Därtill angavs inte Andersson som uppfinnare i patentansökan för IRDD, utan endast Maad. Det var först efter att C-Rad hade stämt i detta mål, två år efter att IRDD-ansökan lämnades in som Andersson antecknades som uppfinnare.

Maads förklaring var att det berodde på att det var först efter det amerikanska patentverket hade granskat och det stod klart vad som var patenterbart och att Andersson då togs med. PMD påpekade att patent endast kan beviljas på en uppfinning som finns med i själva ansökan och såg Maads förklaring som "mindre trolig".

PMD reagerade även på att Andersson inte hade varit involverad i arbetet med patentansökan, han visste först inte ens om att det hade lämnats in en

ansökan.

PMD pekade på att Anderssons anteckningar, som inte var särskilt detaljerade omfattade drygt tre veckor och en knapp månad senare lämnades ansökan in. PMD fortsatte:

*"På mindre tid än en månad tar alltså Beamocular fram en patentansökan genom Kristofer Maad och detta sker utan att denne överhuvudtaget har någon kontakt med Mauritz Andersson angående ansökan. Givet förutsättningarna framstår denna tidsrymd för domstolen som ytterst kort. Någon utredning om hur arbetet med patentansökan avseende IRDD framskred, som kunde ha kastat ett ljus över uppfinningens tillkomst, har inte heller lagts fram av Beamocular."*

PMD nämnde också att även om Andersson har kompetens för att göra uppfinningen så var det kort tid från hans anställning hos Beamocular och till dess att patentansökan lämnades in.

Maad och Andersson medgav att de hade haft diskussioner om tekniken och att C-Rad inte hade fått det att fungera, noterade domstolen.

PMD:s slutsats löd:

*"Mot bakgrund av vad som anförts ovan får det anses föreligga en viss osäkerhet kring om IRDD tillkommit oberoende av idéer och tekniska lösningar framtagna hos C-Rad. Den av Beamocular framlagda bevisningen är enligt domstolen inte tillräcklig för undanröja osäkerheten varför bolaget inte kan anses ha styrkt att IRDD tillkommit oberoende av uppgifter om idéer och tekniska lösningar framtagna hos C-Rad."*

#### ORÄTTMÄTIGT, PRESUMPTIONSREGELN

Det som återstod var frågan om Beamocular hade tillgodogjort sig C-Rads lösningar orättmätigt. För denna bedömning tog PMD avstamp i lagen om arbetstgares uppfinningar (LAU) och presumptionsregeln för tjänsteuppfinningar. Den säger att om det söks patent på en tjänsteuppfinning inom sex månader från det att en anställning avslutats presumeras uppfinningen ha gjorts under tiden som anställd hos den fd arbetsgivaren.

PMD noterade att det var omöjligt av bevisning inklusive vittnesmål att slå fast hur stor del Maad respektive Norberg hade i X-Ray Detector-uppfinningen, därför ansågs de båda ha bidragit i lika stor utsträckning till den uppfinningen.

Beamocular lämnade in IRDD-ansökan drygt fem månader efter att Maads anställning avslutades; han arbetsbefriades tidigare.

För att något skall anses var en tjänsteuppfinning skall det vara något som tillkommit när arbetsta-

garens är anställd för forsknings- eller uppfinnarverksamhet. Precis som i Uppsala hävdar C-Rad att det är just vad Maad var anställd för, medan Beamocular hävdar att han istället hade gängse vd-uppgifter.

PMD pekade på att GEMini-projektet ur vilket X-Ray Detector och vidareutvecklingsarbetet härledes hade bedrivits inom C-Rad sedan 2005 under Norbergs ledning. Det var det enda projektet som bedrevs inom företaget som hade ett fåtal anställda. Maad hade varit anställd inom C-Rad-koncernen sedan 2005 och blev projektledare för GEMini 2012, varefter han 2013 blev vd för bolaget.

PMD fortsatte:

*"Den utredning som lagts fram i målet i form av dokumentation över tekniska diskussioner mellan Kristofer Maad och Gunnar Norberg visar på att Kristofer Maads arbetsuppgifter innefattat forsknings- och uppfinningsinriktad verksamhet. Detta är också något som Gunnar Norberg bekräftat i förhör."*

*"Det finns sammantaget således ett antal omständigheter som talar för att Kristofer Maads förändrade roll från projektledare till verkställande direktör inte medfört några betydande förändringar i inriktningen på hans arbetsuppgifter. Som projektledare för det enda utvecklingsprojekt ett bolag med ett fåtal anställda bedriver får han anses haft som huvudsaklig arbetsuppgift att syssla med forsknings- eller uppfinnarverksamhet. Någon förändring av betydelse kan inte anses ha inträtt i Kristofer Maads arbetsuppgifter när han blev verkställande direktör i C-Rad varför han även därefter får anses ha haft forsknings- och uppfinnarverksamhet som huvudsaklig arbetsuppgift i det bolaget."*

PMD kom fram till att Maads del i IRDD var ett resultat av hans arbete inom C-Rad. Eftersom IRDD-ansökan var inlämnad inom sexmånadersperioden och Beamocular inte hade visat att uppfinningen togs fram efter att Maad avslutade sin anställning slog presumptionsregeln till. C-Rad har rätt att förvärva uppfinningen, därmed hade Beamocular agerat orättmätigt.

C-Rad har bättre rätt till uppfinning som identifieras genom det amerikanska patentet och epatentansökan och allt vad som kan komma därur.

Domen har överklagats.

US 98 80 291 (2016/0259065), IRDD

EP 326 58 52 (2016/054429), IRDD

US 98 51 452 (2015/0060685); X-Ray Detector

Målnr PMT-6829-17 (PMD), PMT-9182-19 (PMÖD)

## IP-ÅKLAGARNA

# Riksåklagaren säger nej till Håkan Lans bolag

**Det blev ett nej från Riksåklagaren när det gjordes ett försök att få åklagarna att ta tag i en polisanmälan om patentinfrång och bedrägeri. Eftersom de här exemplen där ip-åklagarna har övervägt en anmälan om patentinfrång är få, tar vi en närmare titt.**

Det är Håkan Lans bolag Gp & C Systems International (Gp&C) som i mars i år lämnade in en polisanmälan mot Saab AB. Anmälan gällde både patentinfrång och bedrägeri, alternativt grovt bedrägeri, och tekniken som berörs är det positionsbestämningssystem som Lans tog fram och som i många år har uppmärksammats.

## HOS IP-ÅKLAGARNA

Ärendet hamnade på IP-åklagarnas bord och efter en vecka kom beslutet; att inte inleda förundersökning. I patentdelen löd beslutet:

*"Åtal för brottet är inte av särskilda skäl påkallat från allmän synpunkt."*

När det gällde bedrägeridelen sa åklagaren att underlaget inte *"ger anledning att anta att brott som hör under allmänt åtal har förövats."*

När åklagaren motiverade sitt ställningstagande kom hon fram till att Gp&C varken är ägare till det aktuella svenska patentet eller licenstagare till det, vilket är en förutsättning för att man skall kunna ange brottet för åtal.

Gp&C hävdade att de är licenstagare till patentet och förklarade att Saab hade

erhållit licens till den patenterade uppfinningen inkluderat en rätt att underlicensiera till andra företag under förutsättning att dessa söker licens hos och betalar royalty till Gp&C.

Åklagaren pekade på att: *"i en ytterligare skrivelse i ärendet har det förtydligats att det svenska patentet är överlåtet till det utpekade intrångsbolaget medan övriga patent är registrerade och ägda av anmälarbolaget."*

Åklagaren stannade dock inte där i sin bedömning utan gjorde även en åtalsprövning i sak och huruvida kraven på att ett åtal måste vara *"påkallat av särskilda skäl från allmän synpunkt"* för att åklagaren skall ta tag i det var uppfyllda.

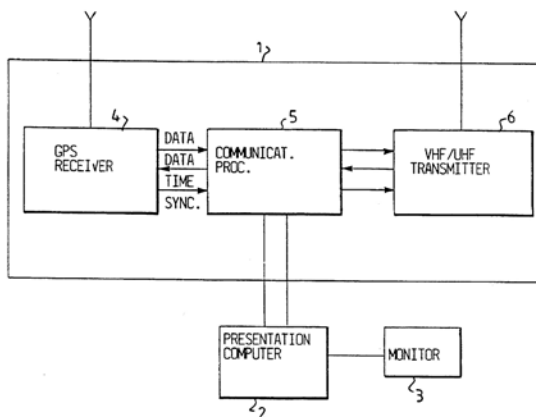
Åklagaren slog fast att åtalsregeln är restriktiv och att *"det endast är i undantagsfall som en straffrättslig utredning ska inledas och drivas avseende dessa brott"*.

Den tolkning åklagarna gör är att det endast är när intrånget är *"uppseendeväckande och tydligt"*, som kraven kan uppfyllas.

I annat fall kan det bli aktuellt om intrånget sker som del i en kriminell verksamhet. En annan möjlighet är att patenthavaren/-licenstagaren själv inte

har möjlighet att vidta åtgärder, eller har uttömt de möjligheter som finns.

När åklagaren tillämpade detta i aktuellt fall kom hon fram till att det i första hand är en avtalstvist. Hon noterade att de två bolagen har haft ett licenssamarbete, att de har tvistat länge kring royalty och att den delen av tvisten löstes genom en skiljedom under 2016.



**Skiss ur det ursprungliga patentet kring Lans uppfinning kring positionsbestämning.**



Det som nu är tvistigt gäller också royalty och det som anfördes i polisanmälan är att Saab handlar enligt åklagarens sammanfattning om att:

- Saab inte har betalat royalty enligt avtal, alternativt inte har kommit med en kontrollerbar redovisning som gör en granskning möjlig.

- Saab inte har följt avtalet och meddelat utländska licenstagare att de skall betala royalty till Gp&C.

Saab har å sin sida uppgett att de har betalt och att parterna bara är oense om hur redovisningen skall se ut.

Åklagaren la till att det verkar som om parternas diskussioner fortsätter. Åklagaren konstaterade att avtalsfrågan inte prövas av henne.

Summeringen löd.

*”Det utpekade bolaget synes vara ett etablerat och seriöst företag. I föreliggande fall synes rättighetsinnehavaren ha möjlighet att bevaka sina intressen.*

*Vid en helhetsbedömning är min uppfattning att det i detta fall inte föreligger en sådan situation som motiverar att åtal är påkallat av särskilda skäl från allmän synpunkt. Förundersökning ska därför inte inledas avseende patentintrång.*

*I mitt beslut har jag även beaktat att det inte heller finns ett sådant väsentligt enskilt intresse som påkallar att en förundersökning inleds. Detta med hänsyn till en patenthavarens möjligheter i en civilrättslig process, vilket bland annat innefattar möjlighet att begära vitesförbud och intrångsundersökning.”*

## INGEN ÖVERPRÖVNING

En välkänd brottmålsadvokat, Johan Eriksson, anlätades för att få till en överprövning av beslutet.

Beskedet från vice överåklagaren vid Utvecklingscentrum i Stockholm i slutet av juni var kortfattat, ip-åklagarens bedömning delades av vice överåklagaren.

## BEVIS FINNS KRING GP&C:S ROLL

Gp&C gav sig inte utan med Erikssons hjälp vände de sig till Riksåklagaren för en omprövning av vice överåklagarens beslut.

Gp&C förklarade att bedömningen kring deras roll var en missuppfattning av ip-åklagaren och det lämnades in bevisning för att visa att Gp&C var licenstagare och hade rätt att ange brottet till åtal. Bland bevisningen fanns att det internationella standardiseringsorganet UN/ITU hänvisar till Gp&C som licensgivare i bl.a. Sverige, likaså har Saab meddelat samma sak. Gp&C menade även att Saabs patentintrång gäller de utländska patenten,

och kring ägandet av dessA finns inga frågetecken.

Patent Eye noterar att det dock inte framgår vad Gp&C anser att en svensk åklagare skulle kunna göra åt ett intrång i utländska patent.

Den här bevisningen lämnades in redan vid den första begäran om överprövning, men den kommenterades inte alls av vice överåklagaren, noterade Gp&C.

## DET FINNS SÄRSKILDA SKÄL

När det gäller särskilda skäl från allmän synpunkt menade Gp&C att det verkligen finns sådana i detta fall. Hela projektet är av stort intresse, inte bara i Sverige utan i hela Europa, och det är stora skattepengar som har satsats på standardiseringen av patentet. EU-kommissionen har satsat 200 miljoner euro på projektet och de stora flygbolagen har testat det i mer än 150.000 flygtimmar, enligt EPO.

Gp&C pekade även på att frågan om svårigheterna att driva patenttvister har varit uppe i riksdagen.

Gp&C förklarade att de uteblivna royaltyintäkterna var tänkta att användas för att betala tillbaka lånade pengar som behövdes när Gp&C utvecklade systemet. De ansåg sig också ha uttömt de civilrättsliga möjligheter som finns under de senaste 15 åren, och att det som krävs för att kunna utreda brottet är de tvångsmedel och utredningsmetoder, med internationella kontakter, som polis och åklagare har till hands.

## NEJ, FAST AV ANDRA SKÄL

### BESLUT

Det här hjälpte dock inte Gp&C. Riksåklagarens (RÅ) beslut blev lika kortfattat som vice överåklagarens, dock med annan motivering.

RÅ pekade på riksdagen och sa:

*”Med stöd av de riktlinjer som riksdagen har fastställt tar riksåklagaren normalt inte upp åklagarbeslut till granskning när beslutet – som i detta fall – redan har granskats av en högre åklagare, dvs. en överåklagare eller en vice överåklagare.*

*I detta fall finns det inte skäl att göra undantag från denna huvudregel.”*

RÅ:s beslut är slutligt och kan inte överklagas eller överprövas.

Ärendenr: AMR-3015-19

Not: läs mer om systemet på [www.gpc.se](http://www.gpc.se)

## SLALOM

# Att vrida eller inte vrida

**Värmländska B-Stedt of Sweden har sålt respektive säljer slalomkäpparna FEATHERBASE respektive XBASE, vilka inkluderar fästet i snön. Just fästet i snön innebär intrång i italienska S.P.M.'s ep-patent, men bara hypotetiskt. Patent- och marknadsdomstolen (PMD) har förklarat patentet ogiltigt p.g.a. nyhetshinder, vilket är mycket ovanligt. En mycket intressant detalj i målet var hur yrkandet om interimistiskt förbud kanske var det som avgjorde målet i slutändan, B-Stedt fick ju då en preliminär bedömningen av hur PMD såg på deras bevisning om ogiltighet.**

Hösten 2016 stämde B-Stedt of Sweden av italienska konkurrenten S.P.M. för patentintrång. Efter närmare två års handläggning i PMD svarade B-Stedt med att genstämma för ogiltighet av patentet vilket snabbt följdes av att även ägarparet Bergstedt stämde för intrånget. De slutliga yrkandena i intrångsmålen gäller bl.a. förbud och skadestånd om totalt 6,8 miljoner kronor, varav två miljoner endast riktades på B-Stedt, resten mot både företaget och ägarparet personligen. S.P.M. baserar sin beräkning på att B-Stedt har sålt totalt drygt 104.000 slalomkäppar med det aktuella fästet av de två modellerna FEATHERBASE och XBASE.

## TEKNIKEN

S.P.M.'s ep-patent gäller konstruktionen och funktionen av förankringsfoten för slalomkäppar och avgränsningsstolar för att göra dem mer lätthanterliga vid uppsättning och nedtagning. Patentet rub-

riceras på svenska: "Avgränsningsstolpe med en förankringsfot och en fjäderpatron för användning i snö" och krav 1 uppdelat i särdrag lyder i svensk översättning:

a) Förankringsfot (30, 82) för en avgränsarstolpe för användning i snö,

b) innefattande en införingsstång (36, 90) som har en längdaxellinje,

c) kännetecknad av att den nämnda införingsstången (36, 90) inbegriper ett flertal elastiska mekaniska element (38, 88) som sträcker sig utåt relativt den nämnda längdaxellinjen hos införingsstången,

d) varvid det nämnda flertalet av elastiska mekaniska element (38, 88) innefattar ett flertal av borst eller borstknippen,

e) varvid det nämnda flertalet av elastiska mekaniska element (38, 88) vid införing av den nämnda förankringsfoten (30, 82) böjs eller konfigureras till en första position eller konfiguration som underlättar införingen samtidigt som den motsätter sig axiella utdragningskrafter, och

f) vid vridning av den nämnda förankringsfoten (30, 82) det nämnda flertalet av mekaniska element (38, 88) böjs eller omkonfigureras till en andra position eller konfiguration som reducerar den nämnda kraften som motsätter sig utdragningskraften av förankringsfoten."

## INTERIMISTISKT FÖRBUD

Efter yrkande från S.P.M. under hösten 2018 beslöt PMD i januari 2019 om interimistiskt förbud mot XBASE-käpparna. B-Stedt hade då redan slutat sälja FEATHERBASE-käpparna.

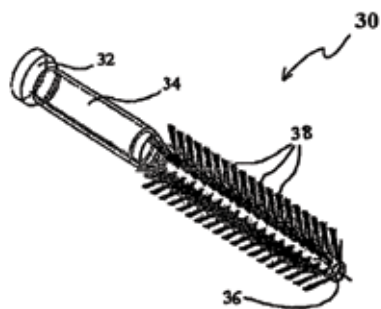


Fig. 3

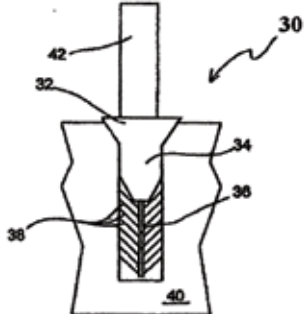


Fig. 4

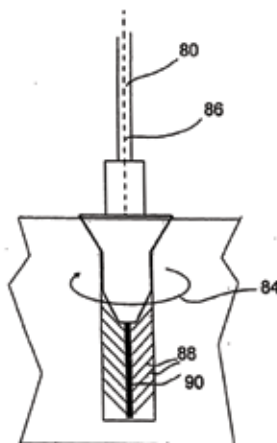


Fig. 8A

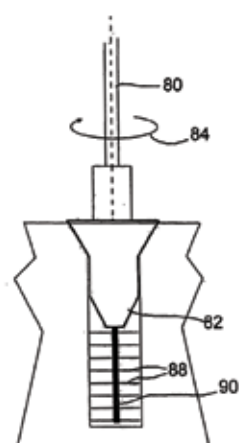


Fig. 8B

Ritningar från S.P.M:s patent.

Då, ett år och fyra månader efter genstämning om ogiltighet, bedömde alltså PMD att det fanns sannolika skäl för att ep-patentet var giltigt och att B-Stedt begick intrång.

### B-STEDT OM OGILTIGHET

B-Stedt menar att krav 1 innebär att S.P.M. försöker få ett brett skydd för det funktionella särdraget att förankringsfoten vrids.

B-Stedt hittade Ski-Mans katalog där man sedan 2002 har haft med en stolpe för pister med en förankringsfot med borst som B-Stedt anför som nyhetshinder. Vid beskrivningen av foten och figurerna visas enligt B-Stedt alla särdrag i krav 1 i S.P.M.:s patent. B-Stedt medger att särdrag f) inte anges uttryckligen, men att man når den i f) beskrivna effekten var uppenbart för fackmannen.

B-Stedt hävdar även att patentet saknar uppfinningshöjd. Skulle Ski-mans slalomkäpp inte innebära nyhetshinder så innebär den med sina borst tillsammans med en tidigare tysk bruksmodell (D2)

där andra mekaniska element används att patentet brister i uppfinningshöjd.

B-Stedt noterar att EPO:s granskare uppmanade S.P.M. att precisera de mekaniska elementen till borst för att komma runt den tyska bruksmodellen. Ski-Mans slalomkäpp fanns inte med i underlaget hos EPO.

B-Stedt anförde från början även en rad andra skäl till att patentet skulle ogiltigförklaras, samt tre andra tidigare patent som skäl till bristande uppfinningshöjd.

### S.P.M. OM GILTIGHETEN

S.P.M. menar att Ski-Mans "nätstång" varken uppfyller särdrag a), b), c), e) eller f). De menar att borsten på stången är för korta för att omkonfigureras när man drar ut den. Det framgår dessutom av skisserna att man just drar ut den rakt ut och inte som enligt patentet vrids ut den.

Fackmannen skulle inte ledas till Ski-Mans lösning eftersom den inte gäller samma tekniska fält,

inte har samma syfte eller löser samma tekniska problem. Katalogen har inte heller något sökbart innehåll eller skulle på annat sätt leda fackmannen till innehållet. Nätstången skulle inte kunna användas som avgränsningsstolpe, menar S.P.M.

## UPPFYLLER SAMTLIGA KONSTRUKTIVA SÄRDRAG

### DOM

PMD inledde med frågan om nyhet och betonade att det är en strikt tolkning som gäller enligt såväl svensk som EPO-praxis. Endast om i det här fallet Ski-Mans lösning "direkt och otvetydigt" avslöjar uppfinningen finns ett nyhetshinder.

I sak blev det ett kortfattat resonemang av PMD. Domstolen slog fast att Ski-Mans stolpe är avsedd för att markera pistavgränsningar och fackmannen skulle anse att en sådan faller in under patentets begrepp "avgränsarstolpe för användning i snö". Den har även en förankringsfot för snö.

PMD pekade på att stolpen uppfyller särdrag efter särdrag i patentet, a) - e).

Frågan blev då om även f) uppfylldes. PMD noterade att det anges att Ski-Mans stolpe "För uppdragning anbringas ett kraftigt drag varvid borsten konfigureras till en andra position som underlättar uppdragningen."

PMD fortsatte med konstaterandet att:

"Särdraget f) är ett funktionellt särdrag som anger att vid en viss åtgärd uppnås en viss teknisk effekt. Enligt Patentet gäller att vid en vridning av den införda förankringsfoten för en avgränsarstolpe så böjs de mekaniska elementen till en andra position som reducerar utdragningskraften."

PMD pekade på praxis:

### BEVISNINGEN I INTERIMISTISKA

Hur kommer det sig då att PMD beslöt att det var sannolikt att patentet var giltigt så sent som i januari 2019, och några månader senare kom till motsatt slutsats?

Först skall konstateras att den i domen avgörande Ski-Mans katalogen fanns med i underlaget även vid det interimistiska förbudet.

Skälet var helt enkelt att B-Stedt inte hade lyckats datera bevisningen, och därmed gjort sannolikt att Ski-Mans produkt varit allmänt tillgänglig före patentet söktes. PMD var för övrigt inte övertygade om att den föregrep särdrag f).

Genom detta beslut fick alltså B-stedt ett tydligt besked av PMD vad som saknades i deras bevisning, och det långt in i handläggningen av målet, vilket de uppenbarligen sedan drog avgörande nytta av.

Kanske fler som är stämda för intrång och hävdar ogiltighet vill ha ett yrkande om interimistiskt förbud emot sig!

*"Enligt praxis förtar en produkt som uppfyller samtliga konstruktiva särdrag i ett patentkrav – och är lämplig för den åtgärd som anges i patentkravet samt uppnår den angivna tekniska effekten – nyheten av uppfinningen enligt patentkravet."*

Slutsatsen blev att Ski-Mans stolpe (P5), som uppfyller alla patentets konstruktiva särdrag, a) - e), gör att fackmannen

*"inser omedelbart att om stolpen vrids då den är nedförd i snön kommer borsten att förändra sin position i likhet med förankringsfoten enligt Patentet och därmed underlätta utdragningen. Den eftersträvade tekniska effekten uppnås alltså. Eftersom stolpen enligt P5 är avsedd att i träningsssammanhang vid upprepade tillfällen användas som t.ex. pistmarkering kan fackmannen inte uppfatta stolpens konstruktion som annat än lämplig att vridas. Stolpen enligt P5 uppvisar därmed också särdrag f)."*



Featherbase.



Med detta tog PMD inte upp frågan om uppfinningshöjd, eftersom patentet ogiltigförklarades pga nyhetshinder.

### ATT VRIDA ÄR EN GIVEN MÖJLIGHET

I vanlig ordning gjorde PMD en hypotetisk bedömning i intrångsfrågan utifall Patent- och marknadsöverdomstolen (PMÖD) vid en senare prövning skulle anse att patentet är giltigt.

PMD noterade att B-Stedt medger att deras två varianter av slalomkäppar med förankringsfötter använder känd teknik enligt Ski-Mans katalogen och därmed uppfyller särdragen a) - e) i S.P.M.:s epatent. Domstolen noterade också B-Stedts påpekande om att när man använder deras två varianter så varken krävs eller anges i marknadsföringen att de skall vridas vid upptagning, och därmed uppfylls inte särdrag f).

PMD höll med om att den återstående frågan var om även särdrag f) uppfylldes av B-Stedts produkter.

S.P.M. hade låtit göra tester med B-Stedts två produkter där det konstaterades att det var enklare att dra upp dem ur snön efter att de hade vridits. B-Stedts hävdar att det av testerna inte går att se hur borsten betar sig nere i snön.

PMD sa:

*"får [...] dock anses klart sannolikt att borsten position ändras när förankringsfoten vrids. Testerna och den av S.p.m. framlagda argumentationen talar alltså så långt för att intrångsprodukterna och uppfinningen sammanfaller även beträffande särdraget f)."*

PMD pekade på att tillverkaren av FETHER-BASE-stolparna, Reliable Racing Supply, i sin marknadsföring anger att förankringsfötterna är

sexkantiga för att underlätta om de sitter hårt i snön och behöver vridas för att underlätta upptagning. Även om XBASE-varianten saknar kantigheten så är de lämpliga att vrida, noterade PMD.

PMD:s slutsats var att:

*"som en given möjlighet att bryta detta läge genom att förankringsfoten vrids (särdrag f). Den omständigheten att de påstådda intrångsprodukterna även kan lösöras på annat sätt än genom vridning påverkar inte denna bedömning, dvs. Featherbase- och XBaseprodukterna uppfyller likväl särdraget f)."*

Därmed begår B-Stedt hypotetiskt intrång i S.P.M.:s epatent.

Genom PMD:s bedömning i giltighetsfrågan upphävdes det interimistiska förbudet.

Domen har överklagats.

Epatnr 2 179 111 (08 780 030.6)

Mothållet D2: DE8518438U

Målnr PMT-12930-16, PMT-12367-18 och

PMT 12619-18 (PMD),

PMT-7786-19 (PMÖD)

## XBase Lite



INTERNATIONELLT

# Förbättringar i Brasilien

ORDEM E PROGRESSO



Av Magnus Aspeby

**D**et är inte var dag man har något gott att säga om patent- och/ eller varumärksituationen i Brasilien. Desto mer glädjande framstår det då, att nu finns det faktiskt utrymme för vissa lätt optimistiska glädjetyttringar. Framförallt tre klara förbättringar har det brasilianska patent- och varumärksväsendet lyckats åstadkomma under de sista två åren, nämligen:

a) en rejäl minskning, för att inte säga snudd på totalt avskaffande, av ANVISA:s inblandning i granskningen av patentansökningar, samt

b) en högst ansenlig minskning av INPI:s (brasilianska patentverket) balanser av gamla ännu ogranskade patentansökningar.

c) Landet ansluter sig till Madrid-protokollet i år! Mer om det sista går att läsa i BrandNews.

### ANVISA:s inblandning i patentgranskning

Som den ärade läsaren kanske (inte) vet, så har alltsedan år 1999 brasilianska farmaceutiska patentansökningar dubbelgranskats, nämligen både av INPI och ANVISA. Sistnämnda motsvarar amerikanska FDA, eller svenska Socialstyrelsen.

Anledningen till detta dubbelspel var taktisk och politisk: man ville undvika patent på nya läkemedel som Brasiliens allmänna hälsovårdssystem "SUS" skulle behöva inhandla för dyra penningar, och istället tillverka dem själva, eller eventuellt importera dem från Indien. I dessa fall gav ANVISA helt enkelt inte sitt samtycke ("*anuência prévia*"), och detta samtycke var (och är fortfarande) ett villkor för att INPI ska kunna bevilja patentet.

Nåväl, i början av 2017 plockades fredspipen äntligen fram: ett avtal undertecknades mellan INPI och ANVISA, enligt vilket ANVISA hädanefter ska ge sitt samtycke i samtliga läkemedelsansökningar, *utom* för sådana som avser i Brasilien förbjudna kemiska föreningar, såsom exempelvis olika cannabisderivat.

Om ANVISA vill kommentera något om patenterbarheten så får de göra det, men bara i form av en "erinran", eller "*observation by third party*" (jfr EPC Art. 115). Det betyder att ANVISA har samma rätt som vilken annan tredje part som helst.

INPI tar del av ANVISA:s kommentarer men har full frihet att bortse från dessa om de inte synes relevanta.

Tack vare denna överenskommelse mellan INPI och ANVISA har granskningen av farmaceutiska patentansökningar återgått till det normala, med

ett smärre undantag: kravet på ANVISA:s samtycke kvarstår. Detta har dock övergått till att bli en simpel formalitet, som uppfylls automatiskt i nästan samtliga läkemedelsansökningar.

### Minskning av INPI:s balanser

INPI mottar årligen cirka 30.000 nya patentansökningar vilka ska granskas både formellt och tekniskt, i synnerhet nyhet och uppfinningshöjd.

Under årens lopp har INPI inte gått iland med denna uppgift och sakteligen har backloggen uppnått den skrämmande siffran 220.000 ansökningar som väntar på att bli avdammade och granskade. Vanligtvis har sökanden fått vänta i mellan 10 och 14 år (från ansökningsdagen) på ett förstaföreläggande, beroende på tekniskt område. Situationen började bli så ohållbar att många sökande (bl.a. svenska) helt enkelt slutade med att söka i Brasilien, för där händer ju iallafall ingenting.

Nu har sökandena börjat vädra morgonluft. Sedan två år skickar INPI ut ett standardföreläggande i vilket de ombeder sökanden att delge motgång och sökresultat från andra länder där medlemmar i samma patentfamilj redan granskats, och att inskränka det begärda skyddsomfånget gentemot denna teknikens ståndpunkt.

Lyder man dessa anvisningar så kan man räkna med ett godkännande som nästa steg, utan att INPI gör några anmärkningar om nyhet och uppfinningshöjd överhuvudtaget.

Tack vare dessa nya rutiner kan man redan nu skönja en markant sänkning av balanserna och ofta kan man få ett beviljande "redan" efter 8-9 år. Enligt INPI:s nye president **Claudio Furtado** tänker INPI komma ner på samma nivåer som USPTO och EPO inom två år. Vi får se hur det blir med det, men hursomhelst så märks redan nu en markant förbättring.

Avslutningsvis kan jag säga att jag arbetat med patent i Brasilien i 22 år och aldrig har det varit så många positiva förändringar, och dessutom flera stycken!

**Magnus Aspeby**

Patentombud i Brasilien och Europapatentombud. Delägare i Montauray Pimenta, Machado & Vieira de Mello.

A man with short brown hair and a slight smile is wearing a blue suit jacket over a light blue patterned shirt. He is standing in front of a stone building with a large arched window. The text "MER PROJEKTLEDARE ÄN FÖRVALTARE" is overlaid on the image in white, bold, sans-serif font.

**”MER PROJEKTLEDARE  
ÄN FÖRVALTARE”**



I början av juni tackade chefsrådman **Anders Dereborg** för sig på Patent- och marknadsdomstolen (PMD) och tog över som lagman på Attunda tingsrätt, alltså chef över hela tingsrätten. Det är en gedigen immaterialrättserfarenhet som försvinner från PMD, även om väldigt mycket sådan erfarenhet finns kvar. Med tanke på att Dereborg ansvarade för etablerandet av PMD har han haft en nyckelroll och PatentEye har intervjuat Dereborg för att få hans syn på det arbetet och hur arbetet på domstolen har gått de första snart tre åren.

**Det är få förunnat att leda arbetet med att etablera en ny domstol. Med vilken känsla klev du ut genom dörren på PMD?**

– Ja, det är få förunnat och jag är glad över att jag fått tillfälle att göra den här resan. Jag har lärt mig väldigt mycket. Naturligtvis kändes det vemodigt att lämna domstolen och alla fantastiska medarbetare och de roliga målen. Jag tvekade länge om jag skulle satsa på något nytt så snart. Samtidigt är jag mer projektmänniska än förvaltare och mitt nya uppdrag känns verkligen spännande.

**Om vi backar tillbaka. Hur kom det sig att du sökte till Stockholms tingsrätts immaterialrättsavdelning, det var väl 7:an då?**

– Jag blev rådman hösten 2001. Dåvarande lagmannen Lena Berke frågade om jag ville till en brottmålsavdelning eller avdelning 7 som var tvistemålsavdelning med immaterialrätt som specialitet. Jag hade varit notarie på avdelningen åtta år tidigare och lärt mig mycket av chefsrådmannen Olle Westlander och var intresserad av immaterialrätt. Så valet var lätt. Jag var sedan rådman på avdelningen och tingsrätten i över sex år. Det sista året jag arbetade som rådman tillskapades avdelning 5 när man slog ihop marknadsrätten och immaterialrätten på en och samma avdelning. Så jag var med och hann arbeta även med marknadsrätten som rådman. Efter rådmanstiden var jag vice ordförande i Svea hovrätt i tre och ett halvt år, varav en liten tid på avdelning 2 (immaterialrättsavdelningen i hovrätten).

**Varför kom du tillbaka till avdelningen 2014?**

– Dåvarande chefsrådmannen på avdelning 5, Cecilia Klerbro, blev lagman i Nacka 2014. Jag var

då chefsrådman på en allmän avdelning på tingsrätten. Efter lite diskussioner fick jag erbjudandet av lagmannen att ta över chefsskapet för avdelningen. I uppdraget skulle då också ingå att ansvara för det interna arbetet med att bygga upp den planerade Patent- och marknadsdomstolen.

**Om du blickar tillbaka till 2015 och 2016 fram till första september och starten av PMD?**

– Det var en mycket intensiv men rolig tid. Det var dels avveckling av en gammal avdelning, dels uppbyggnad av en ny domstol. Det var mycket samarbete med Svea hovrätt, Patentbesvärslagen, Marknadsdomstolen, PRV och Domstolsverket. Samtidigt skulle vi hålla uppe själva dömandet. Jag hade en heltidsanställd assessor, Annette Carlsson, som projektledare men i övrigt inga extra resurser.

**Ett av huvudmålen med införandet av PMD och PMÖD var att förkorta handläggningstiden, något som förefaller ha gått över förväntan. Reflektioner?**

– Ja, det har gått bra. Vi var fokuserade på detta från början och tänkte på detta när vi organiserade oss. En del personer – både internt och externt – kanske tycker att jag har fokuserat väl mycket på den saken. Men jag anser att det är oerhört viktigt att hålla handläggningstiderna korta för de berörda skull. Immaterialrätten och marknadsrätten är central för ett fungerande ekonomiskt liv och kulturliv. Och våra avgöranden är oftast väldigt framtidsinriktade i bemärkelsen att de reglerar vad som ska gälla framöver. Det betyder att hela systemet kan förfelas om det tar för lång tid. För de människor som berörs, dvs parterna, är målens omloppstider rättsväsendets motsvarighet till sjukvårdens vårdköer.

### Ett annat huvudmål var att ha mycket hög och jämn kvalitet på avgörandena. Hur har ni lyckats i den delen?

– Jag är väldigt nöjd. Vi har bl.a. genom våra domarmöten arbetat mycket med kvalitetsfrågor och frågor rörande vår domskrivning. Sen lyckades vi ju anställa så oerhört kompetenta domare och annan personal. Jag har aldrig varit på en arbetsplats med så många yrkesskickliga och högpresterande människor.

### Hur motiverar man som chef personalen att ta verksamheten till en ny nivå?

– Det är en bra fråga men inte lätt att svara på i detta format. Det är viktigt att sätta mål för verksamheten och försöka sprida lust för att uppnå dessa och se helheten. Gör sedan uppföljningar i lagom omfattning. Inte för ofta men inte för sällan. Och framför allt: Visa dina medarbetare verklig tillit och fördela ut mycket av ansvaret bland dem...

### Det finns en stark internationell prägel på de mål och ärenden som PMD har, och en samverkan med domare i andra länder m.m. Vilket anseende uppfattar du att PMD och PMÖD har internationellt?

– Mitt intryck är att anseendet är gott och att det finns ett stort intresse för vår modell. Vi har haft många intresserade studiebesök, inte minst från Kina och övriga Asien.

### Efter åren som chef för PMD. Vari ligger det intressanta med immaterialrätten, marknadsföringsrätten och konkurrensrätten?

– Rättsområdena vid Patent- och marknadsdomstolen är centrala för vetenskap, ekonomi, marknad och kultur. Samhällsutvecklingen och den tekniska utvecklingen bjuder på ständigt nya frågor inom dessa rättsområden. Man får arbeta mer med rena rättsfrågor än i andra typer av mål. Sedan är det intressant med rättsområden som är så internationaliserade och präglas så mycket av båda nationell och internationell rättspraxis.

### Immaterialrätten är ett tämligen aktivt område om man ser till bevakning och seminarier, det är väl inte så många domare som står och redovisar året som gått på seminarier typ Praxisdagen, och i andra sammanhang finns med som talare. Hur ser du på det och på den aktivitet som finns kring immaterialrätten?

– Det är ett väldigt värdefullt utbyte som sker vid dessa typer av seminarier. Det visar också vilka levande rättsområden vi har att göra med. Och det

är viktigt för oss domare att komma ut och lyssna på andra som arbetar med immaterialrätt och marknadsrätt. Och även få möjlighet att förklara hur vi arbetar. Sedan ska man vara försiktig som domare. Det får inte framstå som att vi deltar i en sluten krets immaterialrättare med kindpussar. Det är viktigt att vi håller hårt på våra professionella roller i dessa sammanhang och varje gång funderar över vad som är lämpligt eller olämpligt. Mitt intryck är att så också sker.

### Som lagman blir det väl mindre dömande, hur ser du på det?

– Jag har full respekt för att mitt nya arbete kommer att kräva mycket arbete med frågor rörande ledarskap, ekonomi, utvecklingsarbete och administration. Just nu pågår dessutom byggandet av delvis nya lokaler åt Attunda tingsrätt och helt nya säkerhetssalar i den s.k. Färgskrapan i Sollentuna som kräver mitt engagemang. Men jag inbillar mig att man som lagman faktiskt har stor möjlighet att själv påverka hur mycket man dömer. Jag är domare och kommer i stor utsträckning att delta en hel del i dömandet även framöver. Enligt min mening är det viktigt att lagmannen gör det.

*Not: Dereborg är tredje chefsrådmannen i rad på immaterialrättsavdelningen/PMD på tingsrätten som kliver från den chefsstjänsten till att bli lagman på annan tingsrätt. Före Dereborg och i interojun nämnda Klerbro, var Martin Holmgren Klerbros företrädare både på immaterialrättsavdelningen och som lagman på Nacka tingsrätt. Holmgren är nu generaldirektör för Domstolsverket.*



#### Stefan Johansson tf chefsrådmannan

Den 10 juni tillträdde Stefan Johansson som tf chefsrådmannan för Patent- och marknadsdomstolen (PMD). Johansson är en välkänd och rutinerad immaterialrättsjurist, han kom till PMD:s "föregångare" avdelning 5 på Stockholms tingsrätt 2013, och

har varit Anders Dereborgs ställföreträdare på PMD sedan starten. Johansson jobbade dessförinnan i 11 år på Justitiedepartementets immaterialrätts- och transportenhet, L3.

Ny fast chefsrådmannan för PMD är utsetad, Malou Lindblom. Idag är Lindblom hon chefsrådmannan på avdelning 4 på Stockholms tingsrätt och hon tillträder på PMD när man har hittat hennes ersättare på 4:an.

# Grafiska symboler

1.



4.



2.



5.



3.



**1. Logo - Ocean**

Fapil - Indústria, S.A., Portugal

**2. Logo - Bolsa**

Plascan, S.A, Spanien

**3. Logo - Choose Brexit**

Jeff Moore, Storbritannien

**4. Logo - gorilla**

Joanne Pearce, Storbritannien

**5. Logo - Super Trio**

E.A. De Jocs I Apostes De La Generalitat, Spanien

Källa: EUIPO

## SFIR-SEMINARIUM

# RÄTTEGÅNGSKOSTNAD

I våras arrangerade SFIR ett seminarium om rättegångskostnader, kostnader som kan ta väl så stor plats i en dom i immaterialrättsliga ärenden. Frågan är hur förutsägbara de är?

I en introduktion av professor **Marianne Levin** och hovrättslagman **Per Carlson**, Patent- och marknadsöverdomstolen (PMÖD) noterades att rättegångskostnaderna skall vara handlingsdirigerande och fylla en reparativ funktion så att de som tvingas lägga ned kostnader på att försvara sin ensamrätt eller försvara sig mot felaktiga intrångspåståenden osv får ersättning för sina kostnader.

Jur dr **Henrik Bellander** doktorerade år 2017 om just rättegångskostnader och inledde med ramarna för dessa kostnader och utvecklingen historiskt, synen på kostnadsersättningen har förändrats tämligen tydligt genom åren.

Bellander hade benat upp delfrågor som att domstolarna står inför tre huvudfrågor när de skall besluta om rättegångskostnaderna.

- Vilken ram har parternas yrkanden gett?
- Vilka kostnader skall fördelas? Här är problemet att underlaget från parterna normalt är högst begränsat och argumentationen kring kostnaderna bara blir kortfattad.
- Hur motivera fördelningen, ofta kortfattat?

Parterna har en mängd frågor som gäller även i ett tidigare skede.

- Hur hantera risken för att man får betala motpartens kostnader? Det här kräver överväganden både före tvisten och löpande under tvistens gång.
- Kan man förutse kostnaderna? Nej, eftersom man inte har någon löpande redovisning av mot-

parten.

- Kan kostnadsaspekterna påverka hur man driver målet i sak? En svårighet i den delen är att domstolen inte tar ställning i kostnadsfrågan under tvistens handläggning.
- Slutligen skall parten fundera över hur man skall yrka och argumentera i kostnadsdelen.
- Därutöver uppkommer en rad praktiska frågor, som exempelvis hur man kan finansiera både sina egna kostnader och motpartens om man förlorar.
- Vad händer om du vinner och motparten inte kan betala dina kostnader? Är det någon idé att driva det hela vidare?

Bellander konstaterade att man inte får särskilt många svar i förarbetena om rättegångskostnaderna och att praxis är sporadisk, om än lite fylligare kring tillämpningen av RB 18:4 om fördelningen vid "delad seger". Det finns en del i doktrinen, men inte mycket.

Bellander berättade hur synen på rättegångskostnaderna har förändrats genom historien. Tidigt 1900-tal var det de verkliga kostnaderna som skulle ersättas. I mitten på 1900-talet var fokus vid fördelningen på hur processerna drevs. På 1970-talet var det väsentliga att kostnaderna inte fick vara avskräckande och det kom en ny rättshjälpslag. Idag handlar det om riskspridning, hur kan man få parterna att förlikas?

# DER – HUR SER DET UT?

## RAMARNA

Bellander fortsatte med ramarna för kostnaderna och fördelningen mellan parterna. Han påpekade att det har blivit lite speciellt för "oss" genom införandet av de särskilda domstolarna Patent- och marknadsdomstolen (PMD) och PMÖD. Sådana domstolar får en erfarenhet av de aktuella målen och vet vad det borde kosta på ett annat sätt än andra domstolar, vilket gör det enklare att bedöma de kostnadsyrkanden som kommer in.

Utgångspunkten är yrkandena och grunderna för dessa från parterna, och det innan handläggningen är klar, i praktiken ges en kostnadsräkning in. Därefter prövar rätten ex officio utifrån de regler som finns, bl.a. RB 18:8 och skälighet. Parterna kan dock påverka genom att vitsorda motpartens kostnader. Bellander påpekade att praxis sedan 1997 är att man presumerar att parternas påstådda arbetsgång och andra åtgärder stämmer, och kostnadsräkningen behöver inte vara alltför detaljerad. Högsta domstolen (HD) slog i domen från 1997 (NJA 1997 s. 854) fast att domstolarna skall utgå från schablonfall, och inte i första hand nedlagd tid utan avgöra nivån utifrån:

- målets beskaffenhet;
- målets omfattning;
- ombudets omsorg;
- tvistens värde och betydelse.

Bellander uppehöll sig en del vid fördelningen av kostnaderna när en part inte har vunnit fullt ut. Han pekade på den grundläggande praxisen, bl.a.

- NJA 1978 s. 383 om att när kostnaderna går att hänföra till vissa delar av tvisten så skall fördelningen kopplas till utgången i respektive del.
- NJA 1979 s. 567 och tyngdpunktspincipen, om både betalningsskyldighet och belopp är tvistigt är utgången i den del av tvisten där tyngdpunkten ligger avgörande för fördelningen.
- NJA 1982 s. 804 om det inte finns någon tydlig

tyngdpunkt i tvisten skall kostnaderna fördelas proportionerligt.

Bellander hade sedan flera exempel på problemställning, utgång och fördelning. Han påpekade hur stora skillnader det kan bli beroende på hur domstolarna tolkar RB 18:4.

Slutligen tog Bellander upp kostnader i processuella frågor som t.ex. avvisningsyrkande och passade på att kritisera HD för beslutet i NJA 2016 s. 87 som medför att kostnadsfördelningen beror på i vilken ordning den prövas.

## HUR TÄNKER DOMSTOLARNA?

När det gällde hur domstolarna har sett på kostnaderna tog jurist **Christer Löfgren**, chefredaktör på PatentEye, upp patentavgöranden med fokus på senare år med PMD och PMÖD.



Statistik visade att inför seminariet hade PMD avgjort 41 mål i 26 olika domar och PMÖD hade kommit med åtta domar, allt i patentmål kring intrång, ogiltighet, bättre rätt och negativ fastställsetalan. Löfgren konstaterade att underlaget är för litet för att dra några slutsatser kring huruvida den kortare handläggningstiden som införandet av PMD har lett till har påverkat kostnaderna. Han noterade däremot att rättegångsreformen för några år sedan då tyngdpunkt lades ännu tydligare i första instans ledde till en volymökning av materialet i målen i första instans och därmed sannolikt även en kostnadsökning.

Löfgren noterade att det är tydligt att det inte finns någon mall i domstolarna kring bedömningen av rättegångskostnaderna, resonemangen ser väldigt olika ut i skilda domar.

I intrångsmålen hade PMD dömt ut rättegångskostnader, totalkostnader, i spannet 1,2 till 10 miljoner kronor; i ogiltighetsmålen 0,8 till 11,4 miljoner kronor; i bättre rätt-målen 0,3 till 3,4 miljoner kronor. Ytterst få mål har kostnader på sex miljoner kronor eller mer.

De domarna där det har dömts ut 10 miljoner kronor eller mer i rättegångskostnader, en intrångsdom och en ogiltighetsdom, har båda gällt ep-patent; och de gällde läkemedel respektive medicinteknik. När det gällde ogiltighetsdomarna handlade tre av fyra som kostade under en miljon kronor om ep-patent, samtidigt som alla fem domar som hamnade över fyra miljoner kronor också gällde ep-patent. Det näst dyraste av intrångsmålen gällde ett svenskt patent för plattvärmeväxlare.

Läkemedelstvister är dock inte alltid de dyraste, det "billigaste" intrångsmålet i PMÖD gällde läkemedel.

Löfgren fortsatte med att dela upp det i ombudskostnader och hur domstolarna såg på dessa i ett antal konkreta fall, därefter hur de såg på kostnader för utländska ombud/samordnare, kostnader för eget arbete, samt på effekten av delvinster vid begränsningar av patent.

Det är ganska sällan som ombudskostnader ifrågasätts av motparten, även om det händer om skillnaderna i yrkandena är stora. Däremot är det vanligt med "ifrågasättande" i lightversionen, alltså att inte vitsorda utan uttryckligen överlåta till domstolen att bedöma skäligheten.

Bland det som framgick av genomgången var att bedömningen av ombudskostnaderna beror på

De tre regler Johansson pekade på om processföringen

18 kap. 8 § RB: Ersättning för rättegångskostnad skall fullt motsvara kostnaden [...], såvitt kostnaden skäligen varit påkallad för tillvaratagande av partens rätt.

18 kap. 6 § RB: Har part [...] genom påstående eller invändning, som han insett eller bort inse sakna fog, eller annorledes genom vårdslöshet eller försummelse [...] vållat kostnad för motparten, vare han skyldig att ersätta sådan kostnad, huru rättegångskostnaden i övrigt än skall bäras.

35 kap. 7 § RB: Rätten får avvisa bevisning i vissa fall, bl.a. om beviset inte behövs eller uppenbart skulle bli utan verkan.

- omfattning,
- tidsåtgång,
- huvudförhandlingens längd,
- utgångens betydelse för vinnaren,
- hur komplicerat målet är både tekniskt och rättsligt, som om det är ovanliga patenträttsliga frågor som berörs,
- annat i processföringen som om mothåll dyker upp och försvinner eller grunder som tas bort,
- expertutlåtanden,
- samt inte minst den övergripande skäligheten.

Löfgren noterade att PMÖD hade kritiska synpunkter på processföringen i ABB-fallet på ett sätt som vi inte sett tidigare, och såg det som ett tecken på att domstolen vill styra upp processerna mer.

När det gällde utländska ombud/samordnare noterades att nivån på kostnaderna som accepterades berodde på om de medverkat vid rättegången istället för någon annan, behovet pga komplexiteten samt om de tidsredovisat.

I den del parterna vill ha ersättning beror möjligheten och nivån på bl.a. på om deras aktivitet behövs, deras behov av information om målet ger ingen ersättning.

När det gäller delvinster påverkar flera faktorer. Detta belystes under en senare punkt, se nedan.

En liknande genomgång för marknadsföringsrättsliga mål vid seminariet publicerades i Brand-News 4/19.

## KOSTNADSDRIVANDE

Advokat **Örjan Grundén**, Gozzo, konstaterade att i storföretag gäller det stora pengar och därför får det kosta mycket, som i patentmål. Det är svårare för mindre verksamheter som innovativa mindre företag. Patentsystemet kan ha en innovationshämmande effekt eftersom det är dyrt.

Gundén pekade på att det är normalt för oss att

förloraren står för kostnaderna, men la till att det går att ha tak för kostnaderna för att göra kostnadsaspekterna mer förutsägbara för parterna. Det finns inskrivet i UPC-systemet och tillämpas redan i den brittiska domstolen för immaterialrättstvister om mindre värden.

Grundén fokuserade på ogiltighetsmål och på skilda detaljer som kan vara kostnadsdrivande i ogiltighetsmål. Ett sådant exempel är om det anføres en mängd mothåll, konstaterade Grundén och lyfte även fram hur patentbegränsning har fått ökad betydelse och hur många alternativa begränsningsyrkanden, vilket är vanligt, skapar mycket merarbete och därmed kostnader. En annan sak är att antalet begränsningsyrkanden kan påverka fördelningen av rättegångskostnaderna.

Advokat **Henrik Bengtsson**, Delphi, tog upp vad som är kostnadsdrivande i mål om företagshemligheter. Han lyfte bl.a. fram utredning av sakomständigheter, *”ibland har företagshemligheter vandrat i flera led”*. Det krävs utredande kring publikt material, och det är ofta omfattande expertbevisning i målen där en expert genererar fler experter. Skadeberäkningen kan också bli väldigt kostnadsdrivande i målen om företagshemligheter.

Bengtsson kom in på mer generella kostnadsdrivande faktorer, varav en inte självklart ökar kostnaden, nämligen att ha många ombud vilket idag är vanligt. Baktunga processer där mycket arbete sker en bit in i handläggningen efter att parterna kommer på saker vartefter.

Bengtsson lyfte fram muntliga förberedelser som ett bra sätt att begränsa kostnaderna om de varken kommer för tidigt eller för sent eftersom man då ofta kan avgränsa målen.

Om mjuka stupstockar kommer för nära huvudförhandlingen ökar risken för inställda sådana, noterade Bengtsson.

Han lyfte fram allmänna reflektioner som t.ex. att domstolarna har mycket skiftande syn på eget arbete, *”det är som att kasta tärning”*.

Rättsskyddsförsäkringar är begränsade till fem prisbasbelopp och oftast finns det undantag för marknadsrättsliga tvister. Samtidigt börjar *”third party funding”* dyka upp även i Sverige.

#### SKYDDSSOMFÅNG EFTER BEGRÄNSNING

Europapatentombudet **Malin Keijser Bergöö**, Rouse (då IPQ), tog upp ett par exempel på hur rättegångskostnaderna har fördelats när det har blivit delad seger i patentmål, och drog slutsatser. Före-

draget hölls tillsammans med **Stefan Johansson**, rådman (när detta skrivs tf chefsrådman) på PMD.

Först ut flera domar där patentet upprätthölls efter begränsningar, och frågan är hur antalet begränsningsyrkanden påverkar. I det första fallet sa PMD ja till det tredje av tre begränsningsyrkanden. Effekten blev att patenthavaren tvingades betala motpartens kostnader, om än jämkat (PMT-9922-16).

I en tidigare dom upprätthölls patentet enligt det sjätte av sex begränsningsyrkanden. Patenthavaren fick stå för fyra femtedelar av motpartens kostnader (T-9344-13, hovr).

I en tredje dom upprätthölls patentet enligt det åttonde av tio begränsningsyrkanden. Då kom patenthavaren lindrigare undan, parterna fick stå för sina egna kostnader (T-9345-13, hovr).

Keijser Bergöös slutsats av detta var att man ► 49



# PATENT I PMD

## Beslut från Patent- och marknadsdomstolen

Under denna rubrik publiceras beslut i patentärenden från Patent- och marknadsdomstolen

### EN MINNESENHET, EN METOD OCH ETT SYSTEM FÖR ROUTING (DIRIGERING) AV ETT MEDDELANDE (1251138-2)\*

Klagande: TYNTEC GROUP LIMITED

Ombud: Bergensträhle & Partners

Motpart: Patent- och registreringsverket

PRV 2015-11-24 Avslag

PMD 2018-11-23 Avslag

### UPPHÅVANDE AV PATENT PÅ "FÖRFARANDE OCH ANORDNING FÖR SEPARERING AV PARTIKLAR UR ETT GASFLÖDE (0501495-6)\*

Klagande: Alfa Laval Corporate AB

Ombud: Bjerkéns Patentbyrå

Motpart: 3nine AB

Ombud: Fenix Legal

PRV 2015-11-24 Avslag

PMD 2018-11-23 Avslag

\*Målet refereras

### EN MINNESENHET, EN METOD OCH ETT SYSTEM FÖR ROUTING (DIRIGERING) AV ETT MEDDELANDE (1251138-2)

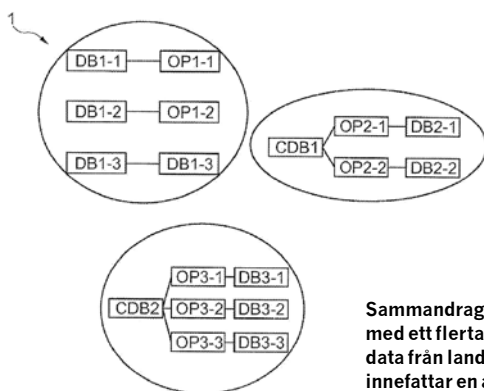


Fig. 1

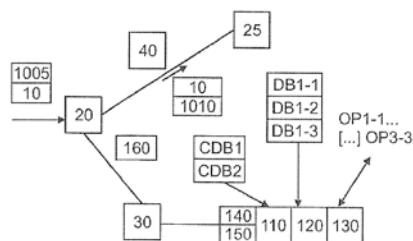


Fig. 2

**Sammandrag:** En minnesenhet 100 innefattar en första minnesposition 110 med ett flertal landsspecifika kommunikationsdata och möjlig att förse med data från landsspecifika databaser CDB-1, CDB-2. Minnesenheten 100 vidare innefattar en andra minnesposition 120 med ett flertal operatörsspecifika kommunikationsdata och möjlig att förse med data från kommunikationsleverantörer. En metod och ett system för dirigerings av ett meddelande mellan olika sådana kommunikationsnät beskrivs också.

PMD 2018-11-23 Avslag

TynTec Ltd. ansökte den 8 oktober 2012 om patent på en uppfinning benämnd "En minnesenhet, en metod och ett system för routing (dirigering) av ett meddelande mellan olika kommunikationsnät" genom att i Sverige fullfölja den internationella patentansökan PCT/EP2011/053379. Patent- och registreringsverket (PRV) avslög ansökan med motiveringen att uppfinningen enligt patentkraven inte skiljde sig väsentligen från känd teknik och hänvisade till följande dokument.

D1: US 20040196858 A1

D2: US 2008201441 A1

Patentansökan överläts härefter på Phoenix Spring Limited vilket bolag senare bytt namn till TynTec Group Limited.

I patentansökan anges bl.a. följande om uppfinningen.

Uppfinningen avser en minnesenhet såväl som en metod och ett system för dirigerings (routing) av ett meddelande från ett första kommunikationsnät till ett andra kommunikationsnät.

Kommunikationsnäten har de senaste åren satts i drift i allt större utsträckning och möjliggör en virtuell allmänt utbredd åtkomst såsom att erbjuda ett stort utbud av tjänster. Olika typer av kommunikationsnät existerar från ett traditionellt allmänt tele-



nät (PSTN) som använder sig av ett SS7-protokoll till ett IP-baserat nätverk. Dessa kommunikationsnät hanteras av en nätoperatör eller en kommunikationsleverantör som erbjuder tillgång och kommunikationsmöjligheter till en tjänsteabonnent. Tjänsteabonnenten kan använda sig av ett eller flera kommunikationsnät för att sända ett kommunikationsmeddelande, inklusive röstsamtal, SMS, MMS, direktmeddelande, eller röst över ett IP-meddelande (VoIP).

Nätverksoperatörerna har implementerat databaser som lagrar uppgifter om tjänsteabonnenterna som är anslutna till ett kommunikationsnät och annat data. Ett exempel på en sådan databas är de mobila nätoperatörernas hemadressregister (Home Location Register, HLR). Då en tjänsteabonnent köper ett abonnemang från en mobil telekommunikationsoperatör blir tjänsteabonnenten registrerad i den mobila telekommunikationsoperatörens HLR.

Det är möjligt för tjänsteabonnenten att byta abonnemang och därmed byts även hemnätet från en första nätoperatör till en andra operatör. En teletjänst för nummerportabilitet tillåter tjänsteabonnenten att behålla sitt gamla telefonnummer när man byter från en första nätoperatör, refererad till som den "överlämnande" operatören, till den andra operatören (den s.k. mottagande operatören). Denna teletjänst kallas för landsnummerportabilitet för fasta nätet och mobilnummerportabilitet för det mobila nätet. Till exempel, i vissa länder, inom fältet för mobil telekommunikation är mer än 25 % av alla telefonnummer (tekniskt kallade MSISDN-Mobile Station Integrated Services Digital Network) "porterade" genom användning av teletjänsten för mobil nummerportabilitet.

Telefonnumret har tidigare använts för att på ett unikt sätt bestämma tjänsteabonnentens hemkommunikationsnät baserat på kunskapen om hennes/hans telefonnummerstruktur. I fasta kommunikationsnätet, tilldelades olika nätoperatörer telefonnumren i block. I det mobila kommunikationsnätet har tidigare använts ett nätoperatörsprefix för att på ett unikt sätt bestämma tjänsteabonnentens hemkommunikationsnät baserat på kunskapen om hans/hennes telefonnummer, eftersom nätoperatören endast skulle utge ett MSISDN med sitt eget nätverksprefix.

Närhelst nummerportabilitetsteletjänsten är tillgänglig så är det inte tillräckligt att veta telefonnumret eller tjänsteabonnentens MSISDN, för att

veta vilket hemnät tjänsteabonnenten tillhör. En viktig fråga associerad med teletjänsternas nummerportabilitet är dirigering (routing) av ett kommunikationsmeddelande till det korrekta kommunikationsnätet för ett meddelande vars telefonnummer har porterats. Ett antal olika lösningar har implementerats i känd teknik för att uppnå den korrekta dirigeringen (routing) av kommunikationsmeddelanden, såsom, men inte begränsade till, röstsamtal och SMS-meddelande.

En lösning som har antagits i stor utsträckning är användningen av en central databas för de porterade numren. Centraldatabasen innefattar all information relaterad till de porterade numren för ett land eller en region. Ett exempel på en central databas är Number Portability Administration Centre ([www.npac.com](http://www.npac.com)), som är den centrala huvuddatabasen underhållen i Nordamerika av företaget NeuStar för US nummerplanen. Närhelst tjänsteabonnenten porterar mobilnumret från en mobil telekommunikationsoperatör till en annan mobil telekommunikationsoperatör uppdateras den centrala databasen med ändrade uppgifter. Ändringen (uppdateringen) distribueras också till tjänsteleverantörerna och nätoperatörerna för de mobila telekommunikationsnäten. De ändrade uppgifterna kan nedladdas till dessas egna lokala databaser för uppdatering av dirigerings(routing)informationen.

Nätoperatörerna som behöver dirigera röstsamtal eller SMS-meddelande kan antingen granska den centrala databasen för att få den relevanta dirigeringsinformationen eller få den genom åtkomst till egna lokala databaser.

Minnesenheten enligt uppfinningen innefattar en första minnesposition med ett flertal landsspecifika kommunikationsdata, i vilken data är inmatningsbara från landsspecifika databaser. Minnesenheten har även en andra minnesposition med ett flertal operatörsspecifika kommunikationsdata i vilken data är inmatningsbara från kommunikationsleverantörer.

Genom att tillhandahålla en sådan minnesenhet med en första minnesposition och en andra minnesposition, förenklas inhämtningen av routing-information eller av omdirigeringsdata för de porterade numren. Relevant data organiseras i en enda minnesposition, i motsats till databaserna enligt känd teknik som är organiserade lokalt och nationellt. Detta är intressant i en internationell omgivning, eftersom olika lösningar för spårning av nummerportabilitet implementeras. En förfrågan

kan göras till den enda minnesenheten istället för att göra ett flertal olika förfrågningar till antingen landsspecifika databaser eller till individuella databaser ägda av nätoperörer, kommunikationsleverantörer eller andra databasleverantörer.

## YRKANDEN

Tyntec Group Limited (Tyntec) har överklagat PRV:s beslut och i Patent- och marknadsdomstolen vidhållit patentansökan med ändrade patentkrav inkomna den 22 maj 2017. De självständiga patentkraven 1, 6 och 10 har följande lydelse.

*En minnesenhet (100) innefattande:*

*en första minnesposition (110) med ett flertal landsspecifika kommunikationsdata från landsspecifika databaser (CDB-1, CDB-2), varvid det flertalet landsspecifika kommunikationsdata innefattar omdirigeringsdata;*

*en andra minnesposition (120) med ett flertal operatörsspecifika kommunikationsdata från kommunikationsleverantörer (DB1-1, DB1-2, DB1-3), varvid det flertalet operatörsspecifika kommunikationsdata innefattar omdirigeringsdata;*

*ett cacheminne (140) för att temporärt lagra en delmängd av omdirigeringsdata (1010);*

*en minnesanslutning (150) mellan cacheminnet (140) och åtminstone en av den första minnespositionen (110) och den andra minnespositionen (120), varvid anslutningen möjliggör inhämtningen av omdirigeringsdata (1010);*

*en hämtningsanslutning (160) för att förse en efterfrågande station (20) med omdirigeringsdata.*

*6. En metod för att dirigera ett meddelande mellan olika typer av kommunikationsnät innefattande:*

*extrahering, från meddelandet (10), av en identifierare för initial destination (initial destination identifier) (1005);*

*vidarebefordran av identifieraren för initial destination (1005) till en sökmotor (30);*

*utfrågning av en minnesenhet (100) som har ett flertal kommunikationsdata från ett flertal kommunikationsnät från olika länder, varvid minnesenheten har en första minnesposition (110) med ett flertal landsspecifika kommunikationsdata från landsspecifika databaser (CDB-1, CDB-2), varvid det flertalet landsspecifika kommunikationsdata innefattar omdirigeringsdata, en andra minnesposition (120) med ett flertal operatörsspecifika kommunikationsdata från kommunikationsleverantörer (DB1-1, DB1-2, DB1-3), varvid det flertalet operatörsspecifika kommunikationsdata innefattar omdirigeringsdata, ett cacheminne (140) för att temporärt lagra en delmängd av omdirigeringsdata (1010), en*

*minnesanslutning (150) mellan cacheminnet (140) och åtminstone en av den första minnespositionen (110), och den andra minnespositionen (120),*

*returnering av en omdirigeringsidentifierare (1010) om en matchning med identifieraren för initial destination (1005) hittas i minnesenheten.*

*dirigering av meddelandet genom att använda den returnerade omdirigeringsidentifieraren (1010) eller, om ingen matchning hittades, genom att använda identifieraren för initial destination (1005),*

*lagring av en korrelation mellan identifieraren (1005) för initial destination och omdirigeringsidentifieraren (1010) i cacheminnet (1040).*

*10. Ett system innefattande:*

*en efterfrågande station (20) för att vidarebefordra ett meddelande till en destinationsstation (25) genom att använda en identifierare för initial destination (1005);*

*en minnesenhet (100) enligt något av kraven 1-5,*

*en sökmotor (30) för att utfråga minnesenheten (100) för att bestämma en omdirigeringsidentifierare (1010) om en matchning med identifieraren för initial destination (1005) hittas i minnesenheten;*

*en anslutningsenhet (160) för att vidarebefordra meddelandet till destinationsstationen genom att använda omdirigeringsidentifieraren.*

## GRUNDER OCH UTVECKLING AVTALAN

Tyntec har som grund för talan anfört att uppfinningen enligt patentkraven har nyhet och uppfinningshöjd samt till utveckling av sin talan anfört bl.a. följande.

Uppfinningen enligt patentkrav 1 avser en minnesenhet som har en första minnesposition med landsspecifika kommunikationsdata från landsspecifika databaser och en andra minnesposition med operatörsspecifika kommunikationsdata från kommunikationsleverantörer samt ett cacheminne som temporärt lagrar efterfrågat kommunikationsdata så att det snabbt kan skickas till en efterfrågande station.

Genom att tillhandahålla en sådan minnesenhet med första och andra minnespositioner enligt ovan förenklas inhämtningen av kommunikationsdata så att den är snabbt och enkelt åtkomlig från en enda enhet både vad det gäller data som härrör från landsspecifika databaser och data som härrör från kommunikationsleverantörer/operatörsspecifika databaser. Kommunikationsdata kan vara omdirigeringsdata för telefonnummer, exempelvis porterade telefonnummer för mobila stationer.

Cacheminnet kan användas som ett snabbt åtkomstminne. Här kan senaste omdirigeringsdata

associerat med de senaste förfrågningarna lagras så att det blir snabbt åtkomligt igen.

I sitt avslagsbeslut anser PRV att uppfinningen enligt patentkrav 1 saknar uppfinningshöjd jämfört med vad som är känt genom dokument D1 (US 20040196858). Vi bestrider detta och anser att patentkrav 1 i själva verket har uppfinningshöjd jämfört med vad som är känt genom dokument D1.

Dokument D1 beskriver routingsystem inkluderande landsspecifika och regionala databaser.

Uppfinningen enligt krav 1 skiljer sig från vad som är känt genom D1 genom att det anges att minnesenheten har en första minnesposition med flertalet landspecifika kommunikationsdata från landsspecifika databaser, varvid det flertalet landsspecifika kommunikationsdata innefattar omdirigeringsdata, genom att minnesenheten har en andra minnesposition med ett flertal operatörsspecifika kommunikationsdata från kommunikationsleverantörer, varvid det flertalet operatörsspecifika kommunikationsdata innefattar omdirigeringsdata och att den således har en enda minnesenhet som sammanställer omdirigeringsdata, från operatörsdatabaser/kommunikationsleverantörer såväl som från regionala/nationella databaser. Härigenom kan snabbt olika typer av omdirigeringsdata tas fram. En förfrågan kan alltså göras till den enda minnesenheten. D1 lär istället ut göra förfrågningar till flera datakällor och visar bara på användningen av databaser vid regional och nationell nivå, inte för kommunikationsleverantörer. Databaserna i D1 kan sedan utfrågas beroende på typ av uppringt nummer. En sådan minnesenhet som i krav 1 möjliggör effektiv inhämtning av omdirigeringsdata i en internationell omgivning där olika lösningar är implementerade för att spåra nummerportabilitet.

Det finns ingenting i D1 som skulle få fackmannen att använda en enda minnesenhet för att samla kommunikationsdata, ex.vis omdirigeringsdata, från både landsspecifika databaser och från kommunikationsleverantörer så att rätt data kan hittas genom förfrågan till en enda minnesenhet oberoende av om data härrör från landsspecifika databaser eller från kommunikationsleverantörer.

Uppfinningen enligt patentkrav 1 har således uppfinningshöjd gentemot D1 genom att den har en enda minnesenhet i vilken kommunikationsdata från både landsspecifika databaser och från kommunikationsleverantörer kan hämtas.

Uppfinningen enligt krav 1 skiljer sig vidare från vad som är känt genom dokument D1 genom att

den har ett cacheminne för att temporärt lagra en delmängd av omdirigeringsdata, en minnesanslutning mellan cacheminnet och åtminstone en av de första och andra minnespositionerna som möjliggör inhämtning av omdirigeringsdata från minnespositionerna samt en hämtanslutning för att förse en efterfrågande station med omdirigeringsdata.

Genom att använda ett cacheminne som är kopplat via en minnesanslutning till de första och andra minnespositionerna kan de senaste omdirigeringsdata som försetts till efterfrågande stationer lagras under exempelvis en konfigurerbar tidsperiod vilket innebär att omdirigeringsdata som nyligen använts snabbt kan tas fram igen. Det finns ingenting nämnt om ett cacheminne, en minnesanslutning eller en hämtanslutning i routingsystemet i D1. D1 diskuterar över huvud taget inte möjligheten att snabbt kunna ta fram nyligen använt konfigureringsdata.

Uppfinningen enligt patentkrav 1 har således uppfinningshöjd gentemot D1 även genom att den har ett cacheminne kopplat till minnespositionerna i minnesenheten så att nyligen använt omdirigeringsdata snabbt kan tas fram igen.

Dokument D2 (US 2008201441) visar på en nod för dirigering av ett meddelande. PRV har endast nämnt detta dokument i sitt beslut, inte resonerat utifrån det.

Dokument D2 är för huvud taget inte relevant då det i princip inte visar på något av de särdrag som nämns i patentkrav 1 varför vi inte vidare diskuterar detta dokument.

Uppfinningen enligt självständiga patentkrav 6 avser en metod för att dirigera ett meddelande mellan olika typer av kommunikationsnät. Metoden innefattar att extrahera en identifierare för initial destination från meddelandet, vidarebefordra identifieraren till en sökmotor vilken utfrågar minnesenheten beskriven i krav 1 efter en omdirigeringsidentifierare med hjälp av identifieraren för initial destination samt returnerar en sådan om en matchning hittas, varvid sedan meddelandet dirigeras med hjälp av omdirigeraren och korrelationen mellan identifieraren för initial destination och omdirigeringsidentifieraren lagras i cacheminnet. Då detta krav innefattar likvärdiga kännetecken avseende minnesenheten som minnesenheten beskriven i patentkrav 1 är argumentationen som genomförts ovan för patentkrav 1 även giltig för patentkrav 6.

Uppfinningen enligt självständiga patentkrav

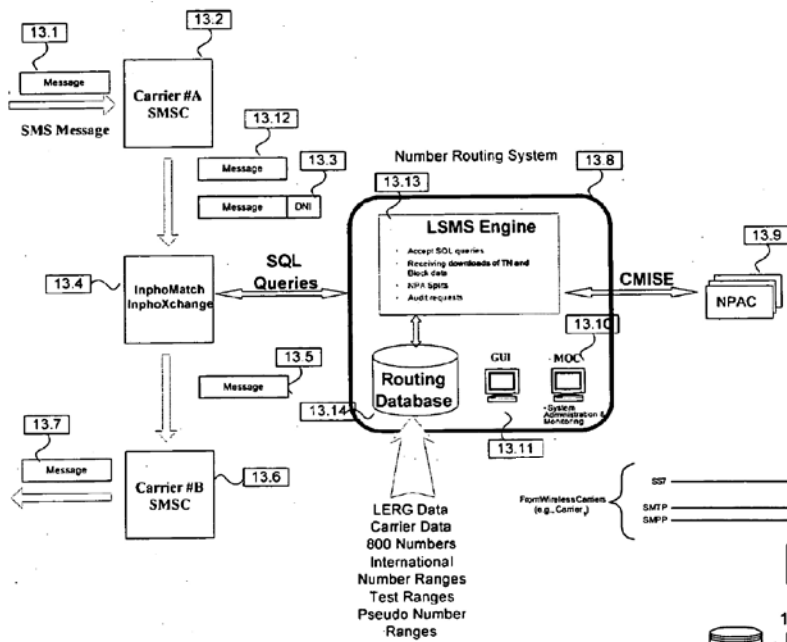


Fig. 13

Figure 13 och 17 från motanförda D1.

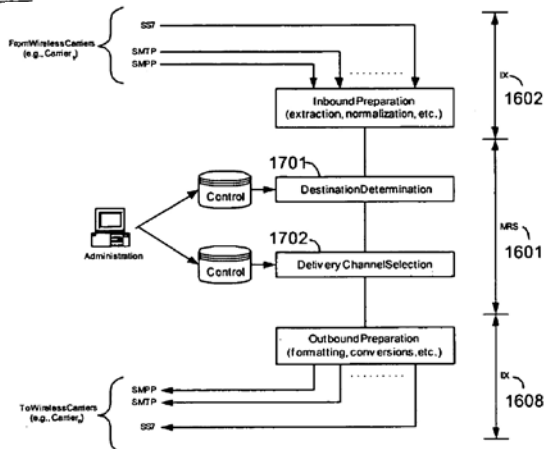


Fig. 17

10 avser ett system innefattande en efterfrågande station, en sökmotor, en anslutningsenhet samt en minnesenhet enligt krav 1. Då detta krav innefattar alla särdrag enligt krav 1 har det enligt samma resonemang som ovan också nyhet och uppfinningshöjd jämfört med känd teknik.

Patentkraven i ansökan har således både nyhet och uppfinningshöjd jämfört med känd teknik.

**DOMSTOLENS BEDÖMNING**

Av de dokument som anförts i målet får dokument D1 anses vara det dokument som visar den teknik som kommer uppfinningen enligt patentkrav 1 närmast.

I dokument D1 (se sammandraget, figur 13, 17, 21 och 22 samt styckena [0072]- [0073], [0141]-[0157] och [0267]-[0291]) beskrivs ett routingsystem som använder sig av landsspecifika kommu-

nikationsdata samt lokala och regionala kommunikationsdata, vilka av en fackman inte kan uppfattas på annat sätt än att de innefattar operatörsspecifika kommunikationsdata. Systemet innefattar en enhet (LSMS database engine) som i realtid erhåller data från landsspecifika databaser (NPAC-data; Number Portability Administration Center-data) och som vidare anges bestå av en routingdatabas. Detta måste av fackmannen förstås så att data från landsspecifika databaser resp. från kommunikationsleverantörer (operatörsspecifika kommunikationsdata) lagras i olika minnespositioner i ett minne av anordningen. Sådan data kan användas för att förse en efterfrågande station med omdirigeringsdata varför systemet måste anses innefatta en "hämtanslutning" för att förse en efterfrågande station med omdirigeringsdata.

Vad som anges i det nu aktuella patentkravet 1

skiljer sig således från vad som är känt genom D1 dels genom att, som PRV har anfört, ett cacheminne används för temporär lagring av en delmängd av omdirigeringsdata och för inhämtning av omdirigeringsdata genom minnesanslutning och dels genom att det uttryckligen anges att även det flertalet operatörsspecifika kommunikationsdata innefattar omdirigeringsdata.

Med dessa skillnader erhålls en minnesenhet som är effektivare vid hämtning omdirigeringsdata.

Fackmannen ställs således inför problemet att med utgångspunkt i tekniken enligt D1 åstadkomma en minnesenhet som är effektivare vid hämtning omdirigeringsdata.

Att det flertalet operatörsspecifika kommunikationsdata innefattar omdirigeringsdata är inget som karakteriserar själva minnesenheten men framstår ändå som en i sammanhanget självklar åtgärd för fackmannen.

Som PRV också anfört är det välkänt att använda sig av cacheminnet för att temporärt lagra data och därmed snabbare få tillgång till data från databaser.

För fackmannen som ställs inför nämnda problem är det därför närliggande att i en anordning enligt D1 anordna ett cacheminne för att temporärt lagra en delmängd av omdirigeringsdata där

cacheminnet har en minnesanslutning till åtminstone en av minnespositionerna för att möjliggöra inhämtningen av omdirigeringsdata samt att förse det flertalet operatörsspecifika kommunikationsdata med omdirigeringsdata och härvid komma fram till en minnesenhet enligt patentkrav 1.

Vad som anges i de självständiga patentkraven 6 och 10 avseende en metod för att dirigera ett meddelande mellan olika typer av kommunikationsnät resp. ett system skiljer sig inte på något avgörande sätt i fråga om sakinnehållet från patentkravets 1 innehåll och dessa patentkrav anger därför av samma skäl inte heller någon patenterbar uppfinning.

### Slutsatser

Eftersom uppfinningen enligt de självständiga patentkraven inte skiljer sig väsentligen från känd teknik och de angivna patentkraven därmed inte anger en patenterbar uppfinning ska överklagandet avslås.

### BESLUT

Patent- och marknadsdomstolen avslår överklagandet.

PMÅ 10930-16

## UPPHÅVANDE AV PATENT PÅ "FÖRFARANDE OCH ANORDNING FÖR SEPARERING AV PARTIKLAR UR ETT GASFLÖDE (0501495-6)

### PMD 2019-02-07 Bifall

3nine AB (3nine) beviljades den 6 februari 2007 patent på en uppfinning benämnd "Förfarande och anordning för separering av partiklar ur ett gasflöde". Alfa Laval Corporate AB (Alfa Laval) gjorde den 2 november 2007 en invändning mot det meddelade patentet och yrkade att det skulle upphävas. Alfa Laval anförde som grund för invändningen att uppfinningen enligt patentkraven 1, 3, 4, 6 och 7 saknade nyhet och att det osjälvständiga patentkravet 8 var oklart och saknade stöd i beskrivningen. 3nine yrkade att patentet skulle upprätthållas i ändrad lydelse enligt den uppsättning patentkrav 1–8 som inlämnades den 5 december 2007, vilken uppsättning enligt 3nine skulle ersätta de tidigare beviljade patentkraven. Efter att Alfa Laval bl.a. anfört att ändringarna saknade stöd i grundhandlingarna, att de innebar en utvidgning av skyddsomfånget och att patentkraven var oklara, inkom 3nine med ytterligare en patentkravsuppsättning omfattande åtta patentkrav den 13 september 2010,

för ersättande av de tidigare (av den 5 december 2007) inlämnade patentkraven. Alfa Laval anförde att gjorda ändringar i patentkraven 1, 3 och 4 saknade stöd i grundhandlingarna. Efter att PRV till parterna kommunicerat en sammanfattande skrivelse den 13 juli 2015, yrkade 3nine att PRV skulle tillbakavisa invändningen och att patentet skulle upprätthållas i ändrad lydelse enligt den patentkravsuppsättning som inkom den 13 september 2010. Alfa Laval vidhöll att patentet skulle upphävas.

PRV hänvisade i avslagsbeslutet till SE 527934 C2 (D1) och avtog invändningen med motiveringen att uppfinningen uppvisade nyhet gentemot D1. Patentet fortsatte därför att gälla i den beviljade lydelsen.

### UPPFINNINGEN

I patentansökan anges bl.a. följande om uppfinningens tekniska område, bakgrund och ändamål.

Uppfinningen hänför sig till ett förfarande och

en anordning för separering av partiklar, såväl små och lätta som större och tyngre, ur ett gasflöde. Idag används olika typer av centrifugalseparatorer, för rening av gaser innehållande partiklar, såsom oljepartiklar, damm mm, exempelvis innefattande en i ett stationärt hus roterbart lagrad rotor med en stapel av ytelement i form av koniska sedimenteringsskivor (insatsskivor). Denna typ av separator är effektiv för separation av partiklar inom ett stort spektrum av partikelstorlekar, beroende på de korta sedimenteringsavstånden mellan skivelementen och de höga centrifugalkrafterna. Emellertid kan en sådan separator i vissa applikationer vara mindre effektiv, exempelvis då det gäller separation av de allra minsta och lättaste partiklarna i gasflödet.

För att kunna separera mycket små och lätta partiklar och också större och tyngre sådana ur gasflöden har man tidigare föreslagit olika typer av elektrostatiske filter eller renare, där man genom en kombination av elektrostatiske krafter och centrifugalkrafter kan avskilja de fina partiklarna ur gasen. Dock har dessa tidigare kända separatorerna begränsade sedimenteringsytor för partiklarna, som ska avskiljas, och har för många applikationer otillräcklig separation/rening.

Genom att kombinera effektiv centrifugalseparering, som har korta sedimenteringssträckor, med samtidigt verkande elektrostatiske krafter, uppnås enligt uppfinningen ett förfarande som förbättrar effektiviteten och kapaciteten vid separering av såväl större och tyngre partiklar som små och lätta sådana.

## YRKANDEN OCH INSTÄLLNINGAR

Alfa Laval har i Patent- och marknadsdomstolen

yrkat att PRV:s beslut ska undanröjas och att patentet ska upphävas.

3nine har följande inställning till Alfa Laval yrkanden.

I första hand har 3nine medgett att PRV:s beslut undanröjs under förutsättning att patentet upprätthålls i ändrad lydelse enligt de patentkrav som inkom till PRV den 13 september 2010 (hädanefter benämnt förstahandsyrkande).

I andra hand har 3nine medgett att PRV:s beslut undanröjs under förutsättning att patentet upprätthålls i ändrad lydelse enligt de patentkrav som inkom till Patent- och marknadsdomstolen den 25 september 2018 (hädanefter benämnt andrahandsyrkande), se bilaga 2.

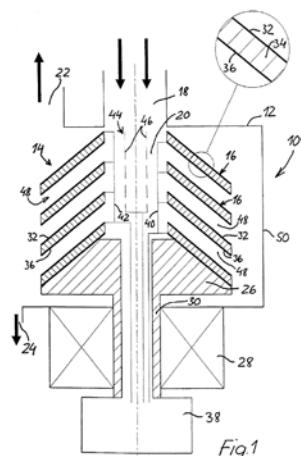
I tredje hand har 3nine medgett att PRV:s beslut undanröjs under förutsättning att patentet upprätthålls i ändrad lydelse enligt de patentkrav som inkom till Patent- och marknadsdomstolen den 25 september 2018 (hädanefter benämnt tredjehandsyrkande), se bilaga 3.

I fjärde hand har 3nine medgett att PRV:s beslut undanröjs under förutsättning att patentet upprätthålls i ändrad lydelse enligt de patentkrav som inkom till PRV den 5 december 2007 (hädanefter benämnt fjärdehandsyrkande), se bilaga 4.

I femte hand har 3nine bestritt ändring av PRV:s beslut, vilket får till följd att patentet upprätthålls i lydelse enligt de patentkrav som inkom till PRV den 16 januari 2006 (hädanefter benämnt femtehandsyrkande).

Alfa Laval har motsatt sig att patentet upprätthålls i någon av de ändrade lydelseerna.

Uppfinningen definieras i de självständiga patentkraven 1, 3 och 4 enligt förstahandsyrkandet:



**Förfarande och anordning för separering av partiklar ur ett gasflöde, där såväl större och tyngre som mindre och lättare partiklar kan separeras ur gasen med hjälp av en kombinerad verkan av elektrostatiske attraktion och centrifugalkraft i en centrifugalseparator av det slag, som innefattar en rotor (14) med ett flertal intilliggande ytelement (16) med mellanliggande gasströmningsspalter (48) och som är roterbart lagrad i ett omgivande, stationärt hus (12), vilket har ett inlopp (18) för orenad gas och ett gasutlopp (22) för renad gas samt ett utlopp (24) för utseparerade partiklar. En laddningsenhet (44) joniserar partiklarna uppströms rotorn (14). Ytelementen (16) hos rotorn är försedda med åtminstone ett elektriskt ledande ytskikt (32, 36) för att med elektrostatiske kraft attrahera de lätta joniserade partiklarna.**

Förfarande för separering av partiklar ur ett gasflöde, där partiklarna i gasflödet laddas i ett joniseringssteg och gasflödet med de laddade partiklarna bringas att strömma radiellt genom ett flertal spalter (48) mellan skivformiga sedimenteringsytelement (16) hos en roterande rotor (14) i en centrifugalseparator (10), kännetecknat av

att en gentemot partiklarnas potential motsatt potential påläggs över ett elektriskt ledande ytskikt (36) hos en mot rotorns (14) centrumaxel inåtvänd sida (36) av sedimenteringsytelementen (16),

att jord eller en potential av samma slag som hos partiklarna påläggs ett från ytskiktet (36) på den inåtvända sidan (36) av sedimenteringsytelementen (16) elektriskt isolerat (34) ytskikt (32) hos en från rotorns (14) centrumaxel utåtvänd sida (32) hos sedimenteringsytelementen (16), så att partiklarna vid sin passage genom spalterna (48) bringas att avsättas på de inåtvända sidorna

(36) av sedimenteringsytelementen (16) medelst en kombinerad verkan av centrifugalkraft och elektrostatisk attraktionskraft,

att de på sedimenteringsytelementen (16) avsatta partiklarna av centrifugalkraften bringas att strömma ut mot periferin av sedimenteringsytelementen (16) och där slungas ut mot insidan av ett omgivande, stationärt hus (12), och

att de på husets insida uppfångade partiklarna och den från partiklar befriade gasen ledes ut ur huset (12) genom separata utlopp (24 resp. 22) i huset.

Anordning för medströmsseparering av partiklar ur ett gasflöde, innefattande en enhet (44) för att i en joniseringsfas ladda partiklarna i gasflödet, samt en sedimenteringsenhet i form av en centrifugalseparator (10), som innefattar en i ett stationärt hus (12) roterbart lagrad, av huset omgiven rotor (14) med ett flertal intilliggande, elektriskt ledande ytelement (16), på vilka partiklarna i gasflödet kan avsättas vid passage genom gasströmningsspalter (48) mellan ytelementen (16), varvid ytelementen (16) begränsar ett till ett tilllopp (18) för orenad gas anslutet centralt, axiellt inloppsschakt (20) i rotorn (14), vilket kommunicerar med gasströmningsspalterna (48) mellan ytelementen (16) och med ett rotorn (14) omgivande utrymme i huset (12), vilket hus (12) har ett partikelutlopp (24) för på en insida av huset ansamlade partiklar och ett gasutlopp (22) för den från partiklar befriade gasen, kännetecknad av att de elektriskt ledande ytelementen (16) har ett elektriskt ledande ytskikt (36) åtminstone på en mot rotorns

(14) centrumaxel inåtvänd sida (36) av ytelementen (16) och har ett ytskikt (32) på en från rotorns (14) cen-

trumaxel utåtvänd sida (32) av ytelementen (16), vilket är elektriskt isolerat (34) från ytskiktet (36) på den inåtvända sidan (36), samt att en elektronikenhet (38) är anordnad att pålägga en sådan elektrisk potential på de elektriskt ledande ytskikten (36) hos ytelementen (16), att de i laddningsenheten (44) joniserade partiklarna vid gasflödets passage genom gasströmningsspalterna (48) uppfångas på den inåtvända sidan (36) av ytelementen (16) genom en kombinerad verkan av centrifugalkraft och elektrostatisk attraktionskraft.

Anordning för motströmsseparering av partiklar ur ett gasflöde, innefattande en enhet för att genom jonisering ladda partiklarna i gasflödet, samt en sedimenteringsenhet (10), som innefattar elektriskt ledande ytelement (16), på vilka de joniserade partiklarna hos gasflödet kan avsättas vid passage förbi ytelementen, kännetecknad av att enheten för sedimentering av de elektriskt uppladdade partiklarna har formen av en centrifugalseparator (10) med en i ett stationärt hus (12) roterbart lagrad, av huset omgiven rotor (14), vilken uppbär ett flertal intilliggande, elektriskt ledande ytelement (16) med mellanliggande gasströmningsspalter (48) och har ett centralt axiellt utloppsschakt (20), som kommunicerar med gasströmningsspalterna (48) och med ett gasutlopp (18) i huset för utströmning av den från partiklar befriade, renade gasen, vilka elektriskt ledande ytelement (16) har ett elektriskt ledande ytskikt (36) åtminstone på en mot rotorns (14) centrumaxel inåtvänd sida (36) av ytelementen (16) och ett ytskikt

(32) på en från rotorns (14) centrumaxel utåtvänd sida (32) av ytelementen (16), vilket är elektriskt isolerat (34) från ytskiktet (36) på den inåtvända sidan (36), varvid huset (12) har dels ett inlopp (22) för det gasflöde, som skall renas, dels ett partikelutlopp (24) för avledning av på en insida av huset ansamlade partiklar, att laddningsenheten är belägen uppströms rotorn (14), samt att en elektronikenhet

(38) är anordnad att pålägga en sådan elektrisk potential på de elektriskt ledande ytskikten (36) hos ytelementen (16), att de i laddningsenheten joniserade partiklarna vid gasflödets passage genom gasströmningsspalterna (48) uppfångas på den mot rotorns (14) centrumaxel inåtvända sidan (36) av ytelementen (16) genom en kombinerad verkan av centrifugalkraft och elektrostatisk attraktionskraft.

## GRUNDER

Alfa Laval har gjort gällande att PRV:s avslagsbeslut är formellt felaktigt och att ett beslut av domstolen att tillåta någotdera av yrkandena med patentkrav enligt förstahandsyrkande eller fjärdehandsyrkandet

i besvärösförfarandet skulle leda till en instansförlust.

3nine har bestritt att PRV:s beslut är formellt felaktigt och att eftersom klaganden, innan PRV:s beslut togs, fått tillfälle att yttra sig över såväl patentkraven enligt förstahandsyrkandet som patentkraven enligt fjärdehandsyrkandet finns inget som rättsligt hindrar att PRV:s avslagsbeslut undanröjs av Patent- och marknadsdomstolen och att patentet därefter upprätthålls i ändrad lydelse.

Alfa Laval har vidare till grund för överklagandet anfört att gjorda ändringar i patentkraven saknar stöd i grundhandlingarna avseende samtliga alternativa kravyrkanden, att de gjorda ändringarna i patentkraven enligt fjärdehandsyrkandet innebär både en utvidgning av skyddsomfånget och att patentkraven är oklara. Alfa Laval har vidare anfört att uppfinningen enligt patentkraven i beviljad lydelse saknar nyhet i förhållande till anförd teknik.

3nine har anfört att uppfinningen har nyhet och uppfinningshöjd, att det finns stöd i grundhandlingarna för ändringar som gjorts i patentkraven och att ändringarna i patentkraven inte har medfört att skyddsomfånget har utvidgats.

## UTVECKLING AVTALAN

Parterna har bl.a. anfört följande.

### *Förstahandsyrkandet*

#### Alfa Laval

Yrkandet har inte diskuterats i PRV:s avslagsbeslut och PRV har således inte beslutat om patentkraven uppfyller patenterbarhetskriterierna och inte heller tagit ställning till de anmärkningar som bolaget reste mot patentkraven under invändningsförfarandet. Ett beslut om att tillåta yrkandet skulle leda till en instansförlust och frånta bolaget dess rätt att föra sin talan i alla tillgängliga instanser. Enligt det som förelåg under invändningsförfarandet fanns inte något yrkande om att patentet skulle upprätthållas i den yrkade lydelsen.

Om yrkandet ändå skulle tillåtas, anføres att de gjorda ändringarna i patentkraven saknar stöd i grundhandlingarna och därmed strider mot 13 § patentlagen enligt följande.

#### **Patentkrav 1**

Uttrycket "en mot rotnors (14) centrumaxel inåtvänd sida (36) av" har infogats på rad 9–10 och ändringen är på ett godtyckligt sätt baserad på enskilda särdrag hos en mer fullständigt beskriven utföringsform vilket inte kan tillåtas. På rad 11–14 under b) har

uttrycket "att jord eller en potential av samma slag som hos partiklarna påläggs ett från ytskiktet (36) på den inåtvända sidan (36) av sedimenteringsyt-elementen (16) elektriskt isolerat (34) ytskikt (32) hos en från rotnors (14) centrumaxel utåtvänd sida (32) hos sedimenteringsyt-elementen (16)" lagts till. Patenthavaren har hänvisat till ritningsfiguren och s. 4, rad 1–9, men de ursprungliga patentkraven definierar inte denna utföringsform, utan det nya patentkravet 1 utgör således en generalisering av en mycket specifikt beskriven utföringsform från den detaljerade beskrivningen, från s. 3 näst sista stycket, till s. 4, hela första stycket. Från denna specifika utföringsform har patenthavaren tagit med vissa utvalda och godtyckliga bestämmingar medan andra bestämmingar har uteslutits. Patenthavaren har således i patentkravet 1 generaliserat den ursprungligen beskrivna utföringsformen, "intermediate generalisation" och därmed skapat en ny utföringsform som inte framgår av grundhandlingarna.

I den detaljerade beskrivningen talas om "koniska insatsskivor 16" eller "koniska skivelement", i det oberoende förfarandekravet om "sedimenteringsytelement (16)", och i de oberoende anordningskraven 3 och 4 om "ytelement (16)". Det är inte självklart att de olika benämningarna avser samma sak och därmed kan den detaljerade beskrivningen inte stödja det som anges i de oberoende kraven och förfarandekravet inte heller ge stöd åt anordningskraven och tvärtom.

Uttrycket "är pålagd" har ersatts med "påläggs" vilket innebär en generalisering då "är pålagd" indikerar att en potential, som är konstant över tiden, är pålagd medan det nya uttrycket "påläggs" inte på samma sätt medför att potentialen ständigt är pålagd över de elektriskt ledande skikten.

#### **Patentkrav 3**

Uttrycken "i form av en centrifugalseparator (10), som innefattar en i ett stationärt hus

(12) roterbart lagrad, av huset omgiven rotor (14) med ett flertal intilliggande " och "vilket hus (12) har ett partikelutlopp (24) för på en sida av huset ansamlade partiklar och ett gasutlopp (22) för den från partiklar befriade gasen" har infogats, och innebär en redaktionell omformulering av respektive stycke som hämtats från den tidigare kännetecknade delen. Det är inte självklart att innebörden är exakt densamma. Ordet "axiellt" har infogats. Det finns inte uttryckligt stöd för att schaktet även i den utföringsform som anges i krav 3 skulle vara



axiellt. Vad gäller det tillagda uttrycket "de elektriskt ledande ytelementen (16) har ett elektriskt ledande ytskikt (36) åtminstone på en mot rotorerna (14) centrumaxel utåtvänd sida (32) av ytelementen (16), och har ett ytskikt (32) på en från rotorerna (14) centrumaxel utåtvänd sida (32) av ytelementen (16), vilket är elektriskt isolerat (34) från ytskiktet (36) på den inåtvända sidan (36)" hänvisas till argumentationen av motsvarande passage i patentkrav 1.

#### Patentkrav 4

Uttrycket på rad 12-16, "ett elektriskt ledande ytskikt (36) åtminstone på en mot rotorerna (14) centrumaxel inåtvänd sida (36) av ytelementen (16) och ett ytskikt (32) på en från rotorerna (14) centrumaxel utåtvänd sida (32) av ytelementen (16), vilket är elektriskt isolerat (34) från ytskiktet (36) på den inåtvända sidan (36)" utgör en generalisering av en specifik utföringsform som ovan i patentkraven 1 och 3, och även med avseende på att det i beskrivningen, s. 5, sista stycket anges för motströmsseparering "att en jonisering och laddning av gaspartiklarna i gasflödet genomföres lämpligen direkt innan det inledes i huset 12 via inloppet 22".

#### 3nine

##### Patentkrav 1

Att bestämmningen "är pålagd" ändrats till "påläggs" innebär inte en otillåten utvidgning utan är ett korrektare sätt att ange en viss åtgärd i ett förfarandekrav och innebörden är densamma. Strykningen av ordet "åtminstone" efter "påläggs" i krav 1 innebär en begränsning och inte en utvidgning av skyddsomfånget. Särdragen i stycket b) i krav 1 är inte en generalisering av ett utförande som inte framgår av grundhandlingarna. Ett självständigt krav ska, inom ramen för grundhandlingen, definiera uppfinningen i generella termer av för uppfinningens utövande nödvändiga särdrag gentemot känd teknik på området, varken mer eller mindre, och alltså inte inkludera onödiga överbestämningar så att skyddsomfånget blir omotiverat snävt.

##### Patentkrav 3

Bestämningen i den kännetecknande delen som anger att "att de elektriskt ledande ytelementen (16) har ett elektriskt ledande ytskikt (36) åtminstone på en mot rotorerna

(14) centrumaxel inåtvänd sida (36) av ytelementen (16) och har ett ytskikt (32) på en från rotorerna (14) centrumaxel utåtvänd sida (32) av ytelementen

(16), vilket är elektriskt isolerat (34) från ytskiktet (36) på den inåtvända sidan (36)" har stöd i grundhandlingarna; i patentets krav 3 står på sidan 8, rad 8-9, "...vilka ytelement (16) är försedda med åtminstone ett elektriskt ledande ytskikt (32, 36)". Att detta åtminstone ena ytskikt är beläget på "en mot rotorerna (14) centrumaxel inåtvänd sida

(36) av ytelementen (16)" framgår av ritningsfiguren. Att de elektriskt ledande ytelementen (16) vidare har "ett ytskikt (32) på en från rotorerna (14) centrumaxel utåtvänd sida (32) av ytelementen (16), vilket är elektriskt isolerat (34) från ytskiktet

(36) på den inåtvända sidan (36)" framgår likaså av ritningsfiguren och av beskrivningen, s. 4, rad 1-3. Skikten 32, 36 är alltså åtskilda av ett isolerande mellanskikt 34.

Innehållet på rad 12-17 anger snarare en precisering av anordningens strukturella uppbyggnad, inte en generalisering som vidgar skyddsomfånget. Den resterande delen av nya patentkravet 3 har full motsvarighet i patentets krav 3, sista 7 raderna. Några strykningar av bestämmningar i patentets krav 3, som skulle utvidga skyddsomfånget, har inte gjorts.

##### Patentkrav 4

Patentkravet avser en anordning för motströmsseparering av partiklar ur ett gasflöde där strömningens inriktningen hos gasflödet genom anordningen är omkastad jämfört med den i patentkrav 3, varvid inloppet 22 för den orenade gasen är anordnat i det rotorerna 14 omgivande, stationära huset 12, medan utloppet 18 för renad gas är anslutet till ett centralt, axiellt utloppsschakt 20 i rotorerna 14 jämfört med anordningen enligt krav 3.

Det föreligger alltså strukturella skillnader mellan med- och motströmsvarianterna (krav 3 och 4).

#### *Andrahandsyrkandet*

##### Alfa Laval

Några redaktionella ändringar har gjorts i patentkraven 1 och 3. Emellertid kvarstår de brister som påtalats ovan avseende "intermediate generalisations".

#### 3nine

Uttrycken "är pålagd" och "åtminstone" har återinförts i patentkravet 1, liksom ordet "elektrisk", som av misstag föll bort i förstahandsyrkandet men som fanns med i de av PRV beviljade kraven. Formuleringen i krav 3, rad 10-12, torde inte ha generaliserats på ett otillåtet sätt, se vad som ovan anförts. Funktionstermen "att avleda" har återinförts efter

”för” på rad 11. Uttrycken ”kan utströmma” på rad 12 har återinförts.

Funktionstermen ”att avleda” efter ”för” på rad 11 har återinförts för att undanröja tvivel på utvidgning. Likaså har uttrycket ”kan utströmma” återinförts.

#### *Tredjehandsyrkandet*

##### Alfa Laval

Samma anmärkningar som anförts ovan avseende patentkraven 3 och 4 enligt förstahandsyrkandet gäller mot de två oberoende anordningskraven 1 och 2.

#### 3nine

Kraven 1–6 motsvarar kraven 3–8 i förstahandsyrkandet, då förfarandekraven 1–2 har utgått.

#### *Fjärdehandsyrkandet*

##### Alfa Laval

Detta yrkande har inte heller diskuterats i PRV:s avslagsbeslut och på motsvarande sätt som för förstahandsyrkandet skulle ett beslut att tillåta detta yrkande leda till en instansförlust.

Utvidgning av skyddsomfånget efter patentets beviljande står i direkt strid med 20 § patentlagen. Patentkraven 1, 3 och 4 är inte i överensstämmelse med denna bestämelse i patentlagen. Det i krav 1 införda uttrycket ”på den ena (36) av motstående ytskikt (32, 36) hos närliggande sedimenteringsytelement (16) påläggs en elektrisk spänning av annan potential än den andra, motstående ytan (32)” anger att intilliggande sedimenteringsytelement ska ha olika elektrisk potential medan i det ursprungliga patentkravet 1 angavs att åtminstone ett av ytskikten ska ha en motsatt elektrisk potential än partiklarna. Eftersom denna ursprungliga angivna potentialskillnad gentemot partiklarna inte längre finns med i det ändrade kravet 1 har skyddsomfånget utvidgats. Samma otillåtna utvidgning uppträder också i de två oberoende anordningskraven 3 och 4.

I patentkrav 4 har dessutom särdraget ”centralt axiellt schakt” utvidgats på ett otillåtet sätt till ”centralt schakt”. Särdraget i grundhandlingens patentkrav 4 ”att de i en uppströms rotorn belägen laddningsenhet joniserade partiklarna vid gasflödets passage genom spalterna uppfångas på en inåtvänd sida av ytelementen” har ändrats i strid med 13 och 20 §§ patentlagen.

Stöd saknas i grundhandlingarna för särdraget ”att olika elektrisk potential påläggs på motstående

ytskikt” såsom anges i kraven 1, 3 och 4.

Eftersom kraven har ändrats skall även frågan om patentkravens klarhet prövas enligt 8 § patentlagen, avseende exempelvis att flera ord innefattas avseende samma sak, såsom ”yta”/”ytskikt”, ”gasströmningsspalter”/”strömningsspalter” och ”ytelement”/”sedimenteringsytelement”. Uttrycket ”ett inåtvänt ytskikt” i kraven 1 och 3 är i sig oklart; är det ett av de mellanliggande ytskikten eller något annat ytskikt? Det är inte självklart vilka ytskikt som finns på ytelementen; och inte heller klart vilken riktning som sträcker sig inåt med den generella definition som finns i kraven för ytelementen.

I anordningskraven 3 och 4 är det oklart vilka komponenter som tillhör själva anordningen och vilka som är en del av en centrifugalseparator. Det är inte klarställt att centrifugalseparatorn också utgör en del av den anordning för vilken skydd söks.

#### 3nine

Något nytt i sak har inte lagts till i de justerade patentkraven, och inte heller har kravens skyddsomfång utvidgats genom borttagning av särdrag.

#### *Femtehandsyrkandet*

##### Alfa Laval

Avslagsbeslutet är felaktigt då PRV avtog invändningen utan att någon av parterna hade yrkat det. I första instans fanns således inget yrkande om att invändningen skulle avslås och att patentet skulle upprätthållas i den beviljade omfattningen. Redan efter invändningen inlämnade patenthavaren den 5 december 2007 ändrade patentkrav med yrkande om att dessa skulle ersätta de tidigare beviljade patentkraven.

I det fall domstolen skulle komma fram till att PRV:s beslut är korrekt kvarstår huvudyrkandet om att patentet ska upphävas. De tre oberoende patentkraven 1, 3 och 4 saknar nyhet i förhållande till vad som är visat i D1. Ansökningsdagen i D1 är 3 juni 2004 och D1 blev allmänt tillgänglig den 4 december 2005, vilket innebär att D1 är relevant för nyhetsbedömningen.

I D1 visas ett förfarande för separering av partiklar ur ett gasflöde, jämför speciellt den utföringsform i fig. 1. (a) Partiklarna i gasflödet laddas i ett uppströms beläget joniseringssteg 41, (b) gasflödet med de laddade partiklarna bringas att strömma axiellt genom hål 15 och radiellt genom ett flertal spalter 14 mellan skivformiga sedimenteringsytelement 12 hos en roterande rotor 7 hos en centrifu-

galseparator 1. En gentemot partiklarnas potential motsatt elektrisk potential är pålagd över åtminstone ett ledande ytskikt hos sedimenteringsytelementen 12, se s. 12 rad 6-18. Att skivorna hos rotorn i D1 är jordade innebär att en potential är lagd över dessa möjligen negativ eller lägre än potentialen hos partiklarna som har laddats av det första polelementet 41, (c) partiklarna bringas vid sin passage genom spalterna 14 att avsättas på en inåtvänd sida av sedimenteringsytelementen 12 genom en kombinerad verkan av centrifugalkraft och elektrostatisk attraktionskraft, (d) de på sedimenteringsytelementen 12 avsatta partiklarna bringas av centrifugalkraften att strömma ut mot periferin av sedimenteringsytelementen 12 och där slungas mot insidan av ett omgivande stationärt hus 5, e) de på husets insida uppfångade partiklarna och den från partiklar befriade gasen leds ut ur huset 5 genom separata utlopp i huset 5, uppsamlingskanalen 9 och utloppet 10, respektive gasutloppskanalen 29. De skivformiga sedimenteringsytelementen 12 i D1 kan vara tillverkade av metall eller elektriskt ledande plast, och kommer därmed att innefatta och bilda ett elektriskt ledande ytskikt. Således är alla förfarandestegen (a-e) i krav 1 kända genom D1.

På samma sätt är alla särdragen (g-n) hos det oberoende anordningskravet 3 kända genom det som visas i D1 och speciellt konstateras här att partiklarna kommer att avsättas på en inåtvänd yta hos de skivformiga ytelementen 12.

Likaså är särdragen (o-u) hos det oberoende anordningskravet 4 kända (genom vad som visas i D1) och här konstateras speciellt att hålen 15 som sträcker sig genom skivorna 12 kan betraktas som eller bildar ett axiellt schakt för den gas som strömmar in i rotorn och från detta axiella schakt radiellt utåt.

Angivelsen i patentkrav 4 "för motströmsseparering av partiklar ur ett gasflöde" är endast en angivelse om hur anordningen enligt kravet ska användas. Samma anordning, dvs. den som visas i fig. 1 i patentet, kan användas både för medströmsseparering (patentkrav 3) och motströmsseparering (patentkrav 4) utan några strukturella modifieringar. Detta gäller också för den anordning som visas i fig. 1 i D1, som även den är lämplig att användas för både medströms- och motströmsseparering. Således är också det som anges i krav 4 i det beviljade patentet känt genom vad som visas i D1.

I det överklagade beslutet gör PRV bedömningen att patentkraven 1, 3 och 4 skiljer sig från vad som visas i D1 genom att en annan teknik används.

Detta bestrids. Även i D1 bygger principen på att partiklarna laddas i inloppet med hjälp av att första polelement 41 (laddnings- eller joniseringsenhet) och att de fångas på de jordade separerings-skivorna 12. Partiklarna erhåller således också enligt D1 en annan elektrisk potential än separerings-skivorna. Vidare hävdas i PRV:s beslut att olika potentialer appliceras på del olika ytskikten hos separerings-skivorna, men det saknas angivelse om detta i kraven 1, 3 och 4; det anges i krav 1 endast att en elektrisk potential är pålagd över åtminstone ett elektriskt ledande ytskikt hos sedimenteringsytelementen, och på motsvarande sätt anges i krav 3 och 4 att det finns åtminstone ett elektriskt ledande ytskikt, såsom är fallet i D1. I fig. 1 och på s. 12 i beskrivningen är det första polelementet 41 anordnat uppströms om rotorn och det andra polelementet 42 bildas av rotorn tillsammans med höljet eller enbart av rotorn. Eftersom rotorn är jordad har den en elektrisk potential, vilket innebär att det ena ytskiktet har en potential som skiljer sig från de laddade partiklarnas potential.

### 3nine

Avseende Alfa Lavals ståndpunkt att PRV:s beslut är formellt felaktigt, hänvisas till PRV:s riktlinjer, "D1, invändningsförfarandet", punkt 5.2, där det anges att invändningsgrunderna mot de beviljade patentkraven först ska prövas. Om hinder finns mot att det beviljade patentet upprätthålls, ska eventuella ändrade patentkrav prövas.

Det är först, och endast, om invändningen anses befogad, och patentet inte kan kvarstå i oförändrad lydelse som ändrade patentkrav ska prövas. PRV har alltså efter en sådan bedömning kommit fram till att invändningen inte är befogad.

I övrigt hänvisas till vad PRV angivit i sina beslutsskäl.

### **DOMSTOLENS BEDÖMNING**

*Är PRV:s beslut felaktigt?*

Alfa Laval har yrkat att PRV:s beslut ska undanröjas och att patentet ska upphävas på den formella grunden att PRV har beslutat att avslå invändningen utan att någon av parterna har yrkat detta. Alfa Laval hade i PRV yrkat att patentet skulle upphävas, medan 3nine hade yrkat att patentet skulle upprätthållas i ändrad lydelse enligt patentkraven som inkom till PRV den 13 september 2010. Alfa Laval har också anfört att i det fall domstolen skulle tillåta någotdera yrkande leder detta till en instansförlust.

3nine har bestritt att beslutet är felaktigt och menar att yrkandet att upprätthålla patentet i ändrad lydelse implicit innebär att invändningen ska avslås. 3nine har också hänvisat till PRV:s riktlinjer avseende invändningsförfarandet, del D1 punkt 5.2, "Olika alternativ till beslut". Håri anges att om det inte finns hinder mot att det beviljade patentet upprätthålls, ska invändningen avslås enligt 25 § patentlagen och eventuella patentkrav som patenthavaren yrkar ska inte prövas.

Domstolen gör följande bedömning.

PRV har prövat patentet i beviljad lydelse trots att 3nine inför PRV hade begärt att patentet skulle upprätthållas i ändrad lydelse. PRV har mot bakgrund av 3nine:s inställning endast haft att pröva den ändrade lydelsen (analogt se beslut den 24 mars 2015 av Stora besvärskammaren vid det europeiska patentverket, mål nr G 3/14, punkterna 52 och 53). PRV:s prövning innebär ett handläggningssfel. Felet kan emellertid läkas i Patent- och marknadsdomstolen.

#### *Förstahandsyrkandet*

#### **Utvidgning**

Patent- och marknadsdomstolen prövar inledningsvis tillåtligheten av de ändringar som gjorts i patentkraven i förhållande till tidigare beviljade patentkrav. Sedan patent meddelats får inte patentkraven ändras så att patentskyddets omfattning utvidgas, se 20 § patentlagen.

I förfarandekravet 1 har uttrycket "påläggs" införts så att lydelsen enligt patentkravet under 1.a) är "att en gentemot partiklarnas potential motsatt potential påläggs över ett elektriskt ledande ytskikt". I det beviljade patentets patentkrav 1 anges "där en gentemot partiklarnas potential motsatt elektrisk potential är pålagd över åtminstone ett elektriskt ledande ytskikt".

Domstolen konstaterar att de två uttrycken "påläggs" och "är pålagd" i sammanhanget inte har samma betydelse. Det förra uttrycker något som pågår och det senare något som avslutats. Fackmannen som tar del av patentkravet i dess beviljade lydelse uppfattar det som att när gasflödet med de laddade partiklarna bringas att strömma radiellt genom spalterna är potentialen redan pålagd. Om de laddade partiklarna bringas att strömma radiellt genom spalterna och en potential påläggs – som det ändrade patentkravet anger – uppfattar fackman det däremot som ett steg som genomförs under förfarandets gång. Genom ändringen

får patentkravet ett annat skyddsomfång och är inte längre begränsat till ett förfarande där potentialen redan är pålagd. Ändringen innebär därför att patentskyddet i strid med 20 § patentlagen har utvidgats.

Patentkraven enligt yrkandet kan således redan av detta skäl inte godtas. Domstolen väljer ändå att fortsätta prövningen av den av Alfa Laval påstådda bristen vad gäller de införda ändringarnas stöd i grundhandlingarna.

#### **Stöd i grundhandlingarna**

I 13 § patentlagen anges att en ansökan om patent inte får ändras så att patent söks på något som inte framgick av ansökan på ingivningsdagen. Vidare framgår av 19 § patentkungörelsen att patentkrav inte får ändras så att de kommer att innehålla något som inte framgår av en handling som utgör grundhandling. Patent- och marknadsdomstolen konstaterar att grundhandlingarna i ärendet, som sätter gränsen för vilka ändringar som får göras i patentkraven, utgörs av den beskrivning med tillhörande patentkrav och ritning som ingavs till PRV den 27 juni 2005.

Enligt vedertagen praxis är en ändring som införs i ett patentkrav inte tillåten om den innebär att fackmannen ställs inför information som inte direkt framgår eller är otvetydigt härledningsbar från innehållet i ansökan när den gjordes.

Patent- och marknadsdomstolen har upprättat en markerad version i vilken lydelsen enligt patentkraven 1, 3 och 4 jämförs med lydelsen enligt grundhandlingarnas patentkrav 1, 3 och 4, se bilaga 5.

Yrkandets patentkrav 3 avser en anordning för medströmsseparering av partiklar ur ett gasflöde, i vilken anordning ingår en centrifugalseparator innefattande en rotor med ett flertal intilliggande, elektriskt ledande ytelement. Patentkravet har ändrats i förhållande till det vid ansökningstillfället ingivna patentkravet 3 bland annat genom tillägg av bestämmingen "de elektriskt ledande ytelementen (16) har ett elektriskt ledande ytskikt

(36) åtminstone på en mot rotorns (14) centrumaxel inåtvänd sida (36) av ytelementen

(16) och har ett ytskikt (32) på en från rotorns (14) centrumaxel utåtvänd sida (32) av ytelementen (16), vilket är elektriskt isolerat (34) från ytskiktet (36) på den inåtvända sidan (36)".

Domstolen prövar om det som anges i patentkrav 3 som helhet har stöd i grundhandlingarna.

3nine har beträffande stöd för detta patentkrav hänvisat till grundhandlingarnas patentkrav 3, till-

lika beskrivningssida 4, rad 1–3 och ritningsfiguren.

Domstolen konstaterar att det i det ursprungliga ingivna patentkravet 3 endast anges ifråga om ytelementens skikt att de är försedda med åtminstone ett elektriskt ledande ytskikt. Utformningen av ytelementens övriga skikt är således inte begränsad till något särskilt utförande.

I den utföringsform som beskrivs på s. 3–4 i grundhandlingarna enligt ovan med tillhörande ritning anges det att anordningen innefattar sedermenteringsytelement i form av en koncentrisk stapel av koniska insatsskivor och på s. 4, rad 1–10 att:

De koniska insatsskivorna 16 är företrädesvis uppbyggda av tre skikt, nämligen att utåtvänt elektriskt ledande ytskikt 32; ett inre, isolerande mellanskikt 34 av ett elektriskt icke-ledande material, samt ett inåtvänt elektriskt ledande ytskikt 36. Åtminstone de inåtvända ytskikten 36 är elektriskt anslutna till en elektrisk spänningsskälla 38 via schematiskt visade, separata elledningar 40. Spänningsskällan 38 kan innefatta en elektrisk generator, som vid motors 28 och rotnors 14 rotation alstrar en lämplig högspänning för påläggning på de inåtvända ytskikten 36 hos skivelementen, medan de utåtvända ytskikten 32 kan vara anslutna via ledningar 42 till jord eller ha en potential av samma slag som partiklarna. Alternativt kan den utåtvända sidan (32) av skivorna 16 vara helt fri från ett elektriskt ledande skikt.

En fackman som tar del av grundhandlingarna skulle således uppfatta som en utföringsform av anordningen avseende ytelementens skikt att de har ett elektriskt ledande skikt både ut- och invändigt och ett inre isolerande mellanskikt av ett elektriskt icke-ledande material och att en variant av denna utföringsform kan vara med den utåtvända sidan helt fri från ett elektriskt ledande skikt.

Enligt praxis gäller vid ändring av ett patentkrav där endast vissa av de särdrag införs, som ursprungligen återgetts tillsammans, till exempel i en specifik utföringsform, medför en sådan ändring en s.k. mellanliggande generalisering. En sådan generalisering är endast tillåten om den för fackmannen direkt och otvetydigt framgår av ansökan när den gjordes.

Genom den i patentkravet 3 införda bestämningen ovan har alltså en precisering gjorts avseende ytelementens alla tre skikt; genom särdraget "elektriskt isolerat" har ett urval gjorts från ett okänt antal möjliga utföranden för uppnående av den angivna funktionella bestämningen och ändringen

innebär därför att en s.k. mellanliggande generalisering har uppstått.

För att en sådan ändring av ett patentkrav inte ska anses tillföra något som går utöver vad som finns i grundhandlingarna, får de särdrag som införts i patentkravet inte ha ett nära samband med de ytterligare, ej införda särdragen som definierar denna utföringsform. Alla särdrag som är nödvändiga för den specifika utföringsformen och har ett nära samband måste således föras in i patentkravet för att undvika en otillåten generalisering.

Det angivna textstycket på s. 4 i grundhandlingarna enligt ovan med tillhörande ritning avser ett utförande där båda ytskikten beskrivs tillsammans med det mellanliggande skiktet. Ur detta framgår inget annat än att åtminstone ett av ytskikten är elektriskt ledande samtidigt som det inre mellanskiktet är isolerande och utgörs av ett elektriskt icke-ledande material. De särdrag som ingår i utföringsformen – gällande hur ytelementens skikt, yttre och mellanskikt, är uppbyggda – måste för en fackman uppfattas som nödvändiga och ha ett nära samband för att återge den specifika utföringsformen av centrifugalseparatorn med ingående rotor och ytelementens utförande.

Det införda uttrycket som anger att ytskiktet (36) ska vara "elektriskt isolerat" från ytskiktet (32) förstås av en fackman som en funktionell bestämning som innebär att ytskikten kan vara elektriskt isolerade från varandra, på ett godtyckligt sätt. Den införda bestämningen preciserar således inte de medel i centrifugalseparatorn som enligt grundhandlingens utföringsform ingår för att beskriva ytskikten hos de i rotnor ingående koniska insatsskivorna.

Det som anges i patentkrav 3 är därför inte för fackmannen begränsat till vad som i grundhandlingarna anges och visas avseende ovan för respektive nämnda utföringsformer utan omfattar ett okänt antal möjliga utföranden av hur ytskikten kan vara elektriskt isolerade från varandra.

Enligt domstolens mening kan en fackman som tar del av nämnda textstycke, patentkrav 3 eller ritningen i grundhandlingarna som helhet inte direkt och otvetydigt utläsa den generaliserade utföringsform som anges i patentkrav 3. Det som anges i patentkrav 3 utgör således en otillåten generalisering.

Enligt domstolens bedömning saknar därmed de ändringar som gjorts i patentkrav 3 erforderligt stöd i grundhandlingarna, varför yrkandet inte heller av detta skäl kan läggas till grund för ett patentskydd.

*Andrahandsyrkandet***Stöd i grundhandlingarna**

Patent- och marknadsdomstolen har upprättat en markerad version i vilken lydelsen enligt patentkraven 1, 3 och 4 jämförs med lydelsen enligt grundhandlingarnas patentkrav 1, 3 och 4, se bilaga 6.

På motsvarande sätt som i förstahandsyrkandet har samma bestämning införts i patentkravet 3, på rad 12–16, ”de elektriskt ledande ytelementen (16) har ett elektriskt ledande ytskikt (36) åtminstone på en mot rotorerna (14) centrumaxel inåtvänd sida (36) av ytelementen (16) och har ett ytskikt (32) på en från rotorerna (14) centrumaxel utåtvänd sida (32) av ytelementen (16), vilket är elektriskt isolerat (34) från ytskiktet (36) på den inåtvända sidan (36)”.

Bedömningen för patentkravet 3 blir därför densamma som för förstahandsyrkandets patentkrav 3, varför andrahandsyrkandet inte heller kan läggas till grund för ett patentskydd.

*Tredjehandsyrkandet***Stöd i grundhandlingarna**

Patent- och marknadsdomstolen har upprättat en markerad version i vilken lydelsen av patentkraven 1 och 2 jämförs med grundhandlingarnas patentkrav 3 och 4, se bilaga 7.

På motsvarande sätt som i förstahandsyrkandets anordningskrav 3 har samma bestämning införts i patentkravet 1, på rad 12–16, ”de elektriskt ledande ytelementen (16) har ett elektriskt ledande ytskikt (36) åtminstone på en mot rotorerna (14) centrumaxel inåtvänd sida (36) av ytelementen (16) och har ett ytskikt (32) på en från rotorerna (14) centrumaxel utåtvänd sida (32) av ytelementen (16), vilket är elektriskt isolerat (34) från ytskiktet (36) på den inåtvända sidan (36)”.

Bedömningen för patentkravet 1 blir därför densamma som för förstahandsyrkandets patentkrav 3, varför yrkandet i tredje hand inte heller kan läggas till grund för ett patentskydd.

*Fjärdehandsyrkandet***Utvidgning**

Som domstolen ovan konstaterat får inte patentkrav ändras efter patentets meddelande så att patentskyddets omfattning utvidgas.

Patent- och marknadsdomstolen har upprättat en markerad version i vilken lydelsen av patentkraven 1, 3 och 4 jämförs med lydelsen enligt grundhandlingarnas patentkrav 1, 3 och 4, se bilaga 8.

Patentkrav 1 har ändrats så att det anges att ”på

den ena (36) av motstående ytskikt (32, 36) hos närliggande sedimenteringsytelement (16) påläggs en elektrisk spänning av annan potential än den andra, motstående ytan (32)”.

I det beviljade patentkravet 1 anges under b) att ”en gentemot partiklarnas potential motsatt elektrisk potential är pålagd över åtminstone ett elektriskt ledande ytskikt (32, 36) hos sedimenteringsytelementen (16)”.

Detta måste betraktas som en utvidgning av patentkravets skyddsomfång då särdraget ”en annan potential” omfattar, förutom en motsatt elektrisk potential, även andra potentialer.

Vidare, på samma sätt som för förstahandsyrkandets patentkrav 1 medför, enligt domstolens skäl ovan, ersättningen av uttrycket ”är pålagd” med uttrycket ”påläggs” en utvidgning.

Således har patentkravet 1 ändrats så att det begärda skyddets omfattning har utvidgats i strid mot vad som anges i 20 § patentlagen och yrkandet i fjärde hand kan därför inte läggas till grund för ett patentskydd. Redan av den anledningen saknas skäl för domstolen att pröva frågorna om stöd i grundhandlingarna och bestämd uppgift/tydlighet.

*Femtehandsyrkandet***Nyhet**

Patent- och marknadsdomstolen gör följande bedömning.

En uppfinning är ny om den inte kan utläsas direkt och otvetydigt ur känd teknik. 3nines patentansökan inkom den 27 juni 2005. D1 utgörs av en patentskrift vars innehåll blev allmänt tillgängligt den 4 december 2005 genom publiceringen av den tidigare patentansökan som gjordes den 3 juni 2004. Innehållet i D1 tillhör därför känd teknik i den mening som anges i 2 § andra stycket patentlagen.

Patentkrav 3 har följande lydelse, med tillägg av Alfa Laval's särdragsindelning (g)-(n):

*Anordning för medströmsseparering av partiklar ur ett gasflöde, innefattande*

*en enhet för att i en joniseringsfas ladda partiklarna i gasflödet, samt*

*en sedimenteringsenhet, innefattande elektriskt ledande ytelement, på vilka de joniserade partiklarna hos gasflödet kan avsättas vid passage förbi ytelementen,*

*kännetecknad av att enheten för sedimentering av de elektriskt laddade partiklarna innefattar:*

*en rotor (14) till en centrifugalseparator, vilken rotor uppbär ett flertal intilliggande ytelement (16) med mellanliggande gasströmningsspalter (48) och är roterbart*

lagrad i ett omgivande stationärt hus (12),

vilka ytelement begränsar ett till ett tillopp (18) för orenad gas anslutet centralt inloppsschakt (20) i rotorn, som kommunicerar med strömningsspalterna (48) mellan ytelementen (16) och med ett rotorn

(14) omgivande utrymme i huset (12), och

vilka ytelement (16) är försedda med åtminstone ett elektriskt ledande ytskikt (32, 36); samt

en elektronikenhet (38) för påläggning av en sådan elektrisk potential på de elektriskt ledande

skikten (32, 36) hos ytelementen, att de i laddningsenheten (44) joniserade partiklarna vid gasflödets passage genom spalterna (48) uppfångas på en inåtvänd sida (36) av ytelementen genom en kombinerad verkan av centrifugalkraft och elektrostatiske attraktionskraft,

varvid på en insida av det omgivande huset (12) ansamlade partiklar är avledbara ur huset via ett partikelutlopp (24), medan den från partiklarna befriade gasen kan utströmma ur huset via ett gasutlopp (24).

Alfa Laval har anfört att alla särdrag i patentkravet är kända genom vad som visas i D1. 3nine menar att den väsentliga och avgörande skillnaden mellan lösningen enligt patentet och den i D1 är att de elektriskt ledande ytelementen (skivelementen 16) enligt patentet har två från varandra elektriskt isolerade (34) ytskikt (32, 36) vilket möjliggör påläggning av olika potential på skikten och därmed alstrande av ett kraftfullt elektriskt fält mellan skivelementen som förstärker partiklarnas avsättning på skiktet på skivelementens (16) insida.

Tekniken i D1 är inriktad på rening av en gas genom avskiljning av partikelformiga föroreningar. Anordningar, som i D1 tillhandahålls för sådan rening, beskrivs innefatta en huvudavskiljare 1 med ett roterande organ och en tillsatsavskiljare i form av ett elektrostatiske filter med ett första 41 och ett andra polelement 42 och en spänningseenhet 43 som tillhandahåller en elektrisk potentialskillnad mellan polelementen så att det första polelementet laddar de partikelformiga föroreningarna i gasen med en elektrisk potential i förhållande till det andra polelementet.

I D1 beskrivs vidare att det andra polelementet attraherar de laddade partikelformiga föroreningarna för avskiljning ur gasen. Huvudavskiljaren innefattar ett inlopp 3 för den gas som ska renas och ett utlopp 4 för gasen. I fig. 1 visas en utföringsform där en fackman som tar del av beskrivningen uppfattar att anordningen innefattar ett stationärt hus 5 med en inre kammare 6 och ett roterande organ 7, roterbart kring en rotationsaxel x och utformat som

en öppen centrifugrotor.

Det stationära huset i D1 har en innervägg 8, inrättad att infånga den huvudmängd av föroreningarna som avskiljs med det roterande organet. De avskilda föroreningarna kan rinna längs innerväggen 8 via en uppsamlingskanal med ett utlopp 10 till en utmatningskanal 11. Det roterande organet innefattar ett antal roterande separeringsskivor 12 som är fastsatta på en rotorspindel 13, vilka skivor sträcker sig utåt från rotorspindeln. Skivorna, med fördel tillverkade av en elektriskt ledande plast eller lämplig metall, bildar mellan sig tunna passager 14 för genomströmning av den gas som skall renas.

Domstolen konstaterar att terminologin som används i patentkrav 3 inte motsvaras av den i D1. För en fackman framstår det emellertid som självklart att uttrycken sedimenteringselementen alternativt ytelementen i patentkravet 3 motsvaras av vad som i D1 som benämns separeringsskivorna och på samma sätt uppfattar denne att de i patentkravet benämnda gasströmningsspalterna (48) motsvaras av de genomgående hålen (15) i D1.

En fackman som tar del av utföringsformen enligt fig. 1 i D1 finner att de angivna särdragen enligt bestämmingarna ovan (g), (h), (i), (l) och (n) i patentkravet 3 motsvaras i de delar av den visade anordningen i D1 genom att det framgår att:

*anordningen är lämplig för medströmsseparering av partiklar ur ett gasflöde*

*en spänningseenhet (43) och ett elektrostatiske filter med ett första 41 och ett andra polelement 42 ingår i anordningen, så att de partikelformiga föroreningarna i gasen kan laddas, (g)*

*en huvudavskiljare visas med ett roterande organ innefattande ett antal roterande separeringsskivor 12, av elektriskt ledande plast eller lämplig metall, fastsatta på en rotorspindel 13, där skivorna bildar tunna passager 14 mellan sig för genomströmning av den gas som ska renas, (h), (i) och (l)*

*ett utlopp 4 för gasen innefattas samt att de avskilda föroreningarna kan rinna via ett utlopp 10 till en utmatningskanal 11 (n)*

Vidare anges i bestämmingen (k) i patentkravet särdraget "centralt inloppsschakt". Betydelsen av ordet "schakt" har varit föremål för diskussion mellan parterna.

Enligt praxis ska ord och uttryck i patentkraven ges samma betydelse och omfång som är brukligt inom det aktuella tekniska området såvitt inte beskrivningen ger någon annan särskild betydelse. Det är även etablerad praxis vid bedömning av

nyhet att icke-specifika uttryck ska ges den bredast tekniskt förnuftiga innebörden.

Domstolen konstaterar att uppslagsordet "schakt" i en ordbok som exempelvis Nationalencyclopedins ordbok från 1996 beskrivs såsom varandes en fördjupning i marken med mer eller mindre lodräta väggar eller en lodrätt eller brant lutande förbindelsegång, t.ex. gruvschakt, luftschakt, hisschakt; även grävd (schaktad) grop för ledningsdragning, grundläggning av byggnad.

I sin allmänna betydelse måste innebörden av ett "schakt" således kunna innefatta ett flertal genomgående hål och att det är andra faktorer, särskilt sammanhanget, som avgör om så är fallet.

I det aktuella fallet konstaterar domstolen att en direkt förklaring av ordet "schakt" saknas i beskrivningen. Av beskrivningen framgår bl.a. att en avsikt med uppfinningen är att gasen som ska renas, leds in i anordningen via inloppet och det centrala inloppsschaktet för att sedan passera genom spalterna mellan insatsskivorna. Någon särskild utformning av schaktet framgår inte utöver att det ska vara ett inlopp för gaserna, alltså ett inloppschakt. Beskrivningen ger enligt domstolens bedömning inte fackmannen underlag för annan tolkning av bestämningen "inloppschakt" än att det ska vara en hållighet som möjliggör transport av gasflödet från tillloppet in i anordningen.

I D1 anges att avseende figurerna 1–3 uppvisar alla separeringsskivorna utom den nedersta 12" ett flertal genomgående hål 15 som är fördelade kring rotorspindeln. Dessa genomgående hål samt passagera mellan separeringsskivorna i D1 bildar ett centralt utrymme i det roterande organet. Det centrala utrymmet står i förbindelse med inloppet 4 och kammaren 6 och bildar således en passage genom det roterande organet för den gas som skall renas, se s. 9, rad 19–26; enligt domstolens mening motsvarar detta ett centralt inloppschakt.

Särdragen enligt bestämningen (k) är således kända genom vad som visas i D1 och domstolen tar ställning till de kvarvarande särdragen enligt bestämningen (m).

Anordningen enligt D1 (s. 10, rad 26–s. 11, rad 8, fig. 1–3) innefattar en elektronikenhet i form av ett elektrostatiskt filter, som i sin tur innefattar ett första polelement 41, ett andra polelement 42 och en spänningseenhet 43. Spänningseenheten tillhandahåller en hög elektrisk spänning, dvs. en elektrisk potentialskillnad, mellan det första och det andra polelementet. Polelementen är anordnade så att de kommer i

kontakt med den gas som strömmar genom anordningen. Tack vare potentialskillnaden mellan det första och det andra polelementet kommer det första polelementet att ladda de partikelformiga föroreningarna med en elektrisk potential i förhållande till det andra polelementet. Det andra polelementet attraherar de laddade partikelformiga föroreningarna.

I D1 beskrivs vidare (s. 12, rad 6–s. 13, rad 5, fig. 1) en utföringsform där det andra polelementet åstadkoms genom att det stationära huset är jordat. Det finns ingen elektrisk isolering mellan huset och det roterande organet, vilket innebär att detta och även separeringsskivorna, i den mån de är elektriskt ledande, kommer att vara jordade och utgöra en del av det andra polelementet. På så sätt kommer innerväggen, och möjligen även separeringsskivorna, att attrahera de partikelformiga föroreningar som har erhållit en elektrisk laddning vid inloppet till anordningen. Enligt D1 är en sådan avskiljning medelst statisk elektricitet effektiv för mindre partiklar. Större partiklar avskiljs av huvudskiljaren, dvs. med hjälp av det roterande organet. Anordningen kombinerar alltså elektrostatisk attraktionskraft och centrifugalkraft.

Särdragen som anges genom bestämningen (m) är således också kända genom det som visas i D1.

Domstolens bedömning är således att uppfinningen enligt patentkrav 3 inte uppfyller kravet på nyhet. Vad 3nine har anfört om de effekter som uppkommer enligt patentets lösning förändrar inte den bedömningen. Patentet kan därför inte upprätthållas i beviljad lydelse.

## SAMMANFATTNING

De gjorda ändringarna i de självständiga patentkraven 1 i både förstahandsyrkandet och fjärdehandsyrkandet har medfört en otillåten utvidgning av skyddsomfånget sedan patent meddelats. Vidare har ansökan om patent ändrats, enligt såväl förstahandsyrkandet som andra- och tredjehandsyrkandet, så att den har kommit att omfatta något som inte framgick av ansökan på ingivningsdagen. Slutligen saknar uppfinningen enligt patentkrav 3 i femtehandsyrkandet nyhet i förhållande till känd teknik.

På grund av ovanstående skäl ska överklagandet bifallas.

Patent- och marknadsdomstolen upphäver patentet, med ändring av PRV:s beslut.



31 ► uppenbarligen skall ösa på med mängder av begränsningsyrkanden, då ser det mer ut som en seger för patenthavaren om man landar en bit ifrån det sista yrkandet. Då blir det också en bättre fördelning på rättegångskostnaderna. Hon formulerade sina slutsatser som en fråga till Johansson.

Johansson svarade att domarna inte tittar på antalet begränsningsyrkanden, utan på effekten på patentet och dess skyddsomfång. Han pekade på att PMD i det första fallet sa just att begränsningen "innebär en sådan begränsning av patentskyddets omfattning att...". I det andra fallet konstaterades att patentet "väsentligen begränsas" och därför skall motpartens anses vara huvudsaklig vinnare. Dessutom, sa domstolen i den domen att målet "till väsentlig del avsett begränsningsyrkanden som Toyota inte haft framgång med", la Johansson till.

I det tredje fallet var det i mycket samma sak, men att patentet i det fallet fortfarande skyddade det centrala enligt patentbeskrivningen.

Keijser Bergöö ansåg att när patent upprätthålls efter begränsning finns "ingen vinnare", alltså borde parterna då få stå för sina egna kostnader, då skulle det löna sig att ha med färre begränsningsyrkanden. Hon menade att det är svårt för PMD och PMÖD att veta hur starkt patentet är efter en begränsning. Det kan ju vara väldigt värdefullt i andra fall, något domstolarna inte kan se.

Ett annat tema var onödig bevisning. Keijser Bergöö lyfte fram att det i vissa mål anförs "stora mängder "onödig" bevisning". Även denna bevisning måste bemötas och det kan få stora effekter på kostnaderna. Men man hör aldrig någon säga att parten för in onödig bevisning i målet, konstaterade hon. Det finns ingen form av begränsning för mängden bevis och det påverkar inte fördelningen av kostnaderna. Keijser Bergöös tankar om detta var att part som anför onödig bevisning borde ses som delvis förlorande, eller åtminstone stå för sina egna kostnader, för att minska problemet.

Johansson konstaterade att det är svårt eftersom man i domstolen inte har den möjligheten, även om det finns regler kring processföringen som kan påverka fördelningen av rättegångskostnaderna. Han påpekade att det ibland vore bra om man hade kunnat säga: "ge mig dina tre bästa mothåll" eller "tre bästa alternativa begränsningar"; "behöver du fler kan du inte vinna".

## EFTERLYSES AV PANEL

Ur den efterföljande paneldiskussionen noterades

bl.a. att Grundén kom in på frågan om domstolarna skall avgöra vinnare och därmed fördelningen av rättegångskostnaderna beroende på hur starkt patentet är efter en begränsning. Han såg det resonemanget som "skrämmande", det kan inte domstolarna avgöra. "Det borde styras av i vilken del de stora kostnaderna har lagts, ibland är det på ändringsyrkaden 1 ibland på sista begränsningsyrkandet."

Bellander hävdade att det inte krävs ny lagstiftning för att det skall bli tydligare kring rättegångskostnaderna, "det räcker med att rättegångskostnaderna behandlas mer i domstolarna". Han menade också att när något tillförs målet kan domstolen fråga vad det kommer att kosta, så har man ett underlag för den senare bedömningen.

Keijser Bergöö efterlyste mer processledning av domstolarna där de talar om vad de ser som de avgörande frågorna i målet.

Bellander lyfte även frågan om vad som är "värst", framtunga processer med mängder med material eller baktunga processer där målet fylls på efterhand?

Advokat Ulf Dahlgren noterade att domstolarna har varit försiktiga med att ha synpunkter på processföringen, men i ABB-fallet såg det helt annorlunda ut. PMÖD gick in och styrde en hel del, ett nytt sätt att agera, konstaterade han.

Bengtsson konstaterade att det vore enklare om man gör som i skiljeförfaranden och får två inlagor på sig och sedan är det klart. Han lyfte även fram den brittiska lösningen, Part 36 Offers.

Johansson höll med och skulle gärna se att domstolarna har mer stöd för att göra som i skiljeförfaranden och begränsa antalet inlagor samt ha hårdare tidsgränser.

Bellander la till att något liknande egentligen var tanken med rättegångsbalken från början.

Dahlgren noterade att vi nog kommer att gå mer mot det skriftliga som i många andra rättsordningar, inte minst med tanke på det inflytande som UPC kommer att få. Det skulle få effekten att man kan reducera huvudförhandlingarna påtagligt.

Carlson menade att domstolarna kan använda våra befintliga processregler mer än vad som görs idag.

Här konstateras avslutningsvis bara att fortsättningen på debatten lär följa.

*Not: Alla exempel som togs av de skilda föredragshållarna finns i respektive talarers presentationer på [sfr.se](http://sfr.se).*

# Parter och ombud i detta nummer

## PATENT- OCH MARKNADSDOMSTOLEN (PMD)

s. 6 bättre rätt

C-Rad Imaging AB

ombud: advokat Peder Oxhammar och advokat Christofer Isaksson,

Baker & McKenzie Advokatbyrå

./.

Beamocular AB i konkurs

ombud: advokat Magnus Tonell och jur kand Fredric Ericsson, NEXT Advokater

s. 18 slalomkäpp

S.P.M. S.p.A

ombud: jur kand Jarmo Kääriäinen och jur kand Gunnar Hjalt, Bergensträhle & Partners Stockholm

./.

B-Stedt of Sweden AB

och

Gunnar Bergstedt

och

Karin Bergstedt

ombud: advokat Ragnar Lundgren och advokat Catharina Bratt,

Gozzo Advokater

## UPPSALATINGSRÄTT

s.7 företagshemligheter

C-Rad Imaging AB

ombud: advokat Peder Oxhammar och advokat Christofer Isaksson,

Baker & McKenzie Advokatbyrå

./.

Kristofer Maad

ombud: advokat Magnus Tonell och jur kand Fredric Ericsson, NEXT Advokater

## BRANSCHNYTTBRANSCHNYTTBRANSCHNYTTBRANSCHNYTTBRANSCHNYTT



Helena Åkesson är ny patentkonsult hos Bergensträhle & Partners. Hon har studerat materialdesign vid KTH och har en masterexamen i teknisk materialvetenskap. På KTH specialiserade Åkesson sig dels på studier av nutidens

material inklusive deras processer och tillämpningar, dels på utveckling av framtidens nya material och processer. Hon har arbetat på företag som Boliden och Sandvik.



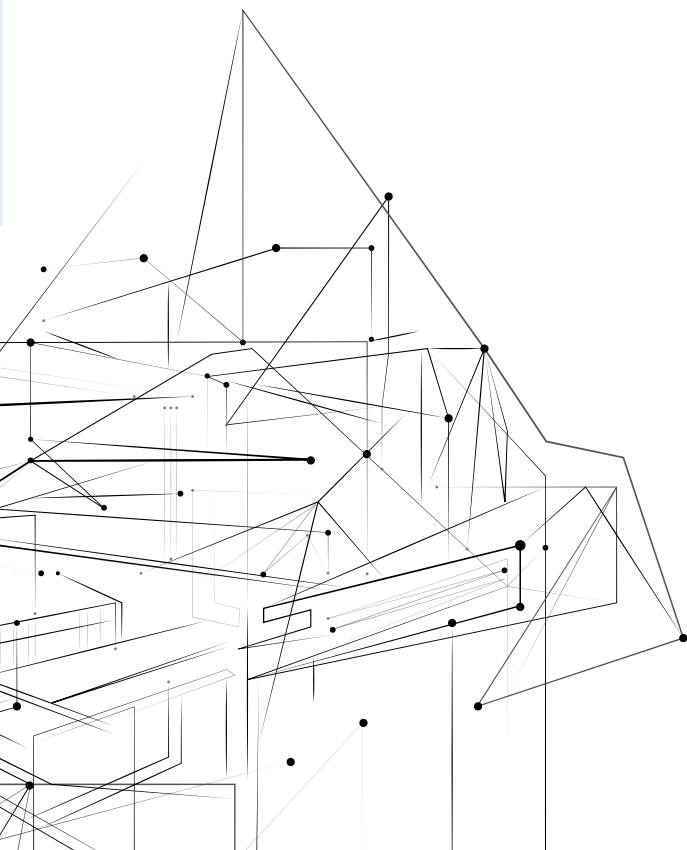
Tommy Vikholm, ny på Groth & Co, är European Patent Attorney och specialiserad inom kemi och kemiteknik samt olika mekaniska områden. Vikholm kommer närmast från Nobeli Business

Support och har tidigare arbetat 15 år som patentingenjör på AkzoNobel samt som granskare på PRV.

# Hur **skyddar** du något som skapats av AI?

---

Vi kan inte se in i framtiden, men vi kan förbereda dig på den.  
Med framtidssäkrad juridik ligger vi steget före. Lär dig mer på [lindahl.se](https://www.lindahl.se)



# VINGE



## Ge dina affärer ett lyft

Under våra vingar hittar du många av Sveriges mest fullfjädrade experter inom affärsjuridik. Inte minst inom immaterialrätt där våra specialister tillhör de absolut ledande i Norden.

Vi betonar gärna den första delen av vårt kunnande – affärer. Du möter jurister som har en kommersiell ådra och förståelse. Och som jobbar nära dig som klient. För varje uppdrag, oavsett område, har vi en immaterialrättsjurist med spetskompetens.

I var och en av våra 450 medarbetare bor en entreprenör. Med ett stort mått av jävlaranamma. Vi gillar när vi får kavla upp ärmarna och jobba handgripligt. Vår drivkraft är att lösa upp affärsmässiga knutar, inte att producera tjocka pm.

Det handlar om att hitta rakaste vägen. Fågelvägen.



FIRM OF THE YEAR  
2019