

SÄRTRYCK UR

Festskrift till
Marianne Levin

Antonina Bakardjieva Engelbrekt
Ulf Bernitz
Bengt Domeij
Annette Kur
Per Jonas Nordell
(red.)

2008

NORSTEDTS JURIDIK

INTRÅNGSPRÖVNINGEN I PATENTMÅL – BORDE VI GÅ IN FÖR EN MER STRUKTURERAD PRÖVNINGSMODELL?

Marcus Norrgård

1. Inledning

Intrångsprövningen i patentmål tillhör de mest komplicerade frågorna inom patenträtten. Förutom komplicerade tekniska spörsmål ställs man även inför förhållandevis oklara rättsnormer som ger utrymme för olika tolkningar. Prövningen kompliceras ytterligare av att ett patents skyddsomfång inte begränsas till dess ordalydelse utan omfattar i vissa situationer även s.k. ekvivalenter. Syftet med den här artikeln är att kort diskutera möjligheten och ändamålsenligheten i att fånga in intrångsprövningen i ett antal frågor så som man gör t.ex. i Tyskland eller England.

I den här artikeln skall jag först, efter en kort presentation av 39 § Patentlagen och EPC artikel 69, diskutera de engelska och tyska sätten att strukturera intrångsprövningen. I England och Tyskland har man försökt infånga intrångsprövningen i ett antal frågor eller – om man så vill – i en strukturerad prövningsmodell. Den nordiska diskussionen kan i korthet sägas betona 'helhetsprövning' med hjälp av ett antal mer eller mindre vedertagna prövningsfaktorer. Efter det diskuteras för- och nackdelar med en sådan strukturerad prövningsmodell. Artikeln utmynnar i en försiktig rekommendation om att det vore värt besväret att försöka skapa en prövningsmodell som domstolarna i samtliga nordiska länder kunde omfatta.

2. Skyddsomfånget

39 § i patentlagen (PatentL) (samt motsvarigheten i de andra nordiska patentlagarna), anger att patentkraven bestämmer skyddets omfattning. För förståelsen av patentkraven kan beskrivningen användas. För europapatent gäller artikel 69 i Europeiska patentkonventionen (EPC) och dess tolkningsprotokoll. EPC artikel 69 föreskriver på motsvarande sätt att

“[t]he extent of the protection conferred by a European patent or a European patent application shall be determined by the terms of the claims. Nevertheless, the description and drawings shall be used to interpret the claims.” I samband med revisionen av EPC gjorde man en mindre ändring även i artikel 69.1 eftersom det i viss mån varit oklart vad som avses med ”terms of the claims”. I den reviderade EPC (2000) artikel 69.1 talas det därför nu enbart om kraven (*claims*). Revisionen, som träder ikraft senast i december 2007, förutsätter följaktligen att “[t]he extent of the protection conferred by a European patent or a European patent application shall be determined by the claims.”

Som stöd för tolkningen av EPC artikel 69 finns ett s.k. tolkningsprotokoll, som förutsätter att ett europapatents skyddsomfång inte begränsas till kravens ordalydelse (”strict literal meaning”). Å andra sidan är det inte heller tillåtet att endast ha patentkraven som riktlinjer (”only as a guideline”) utan i tolkningen bör man försöka hitta en gyllene medelväg mellan dessa två alternativ så att skyddet som ges patenthavaren är skäligt men som samtidigt tryggar skälig förutsebarhet för tredje part.¹

3. Intrångsprövningen i England

Tidigare var den engelska tolkningen av patentkraven i stor omfattning bunden vid patentkravens ordalydelse.² Som redan konstaterades förbjuder tolkningsprotokollet till EPC artikel 69 en sådan strikt bokstavstolkning. T.ex. i avgörandet *Electric and Musical Industries Ltd v. Lisse Ltd*³, som avgjordes 1938 av House of Lords, konstaterades att syftet med

¹ Protocol on the Interpretation of Article 69 of the Convention, adopted at the Munich Diplomatic Conference for the setting up of a European System for the Grant of Patents on 5 October 1973: “Article 69 should not be interpreted in the sense that the extent of the protection conferred by a European patent is to be understood as that defined by the strict, literal meaning of the wording used in the claims, the description and drawings being employed only for the purpose of resolving an ambiguity found in the claims. Neither should it be interpreted in the sense that the claims serve only as a guideline and that the actual protection conferred may extend to what, from a consideration of the description and drawings by a person skilled in the art, the patentee has contemplated. On the contrary, it is to be interpreted as defining a position between these extremes which combines a fair protection for the patentee with a reasonable degree of certainty for third parties.”

² Cornish, “UK – The Practice in the UK”, s. 219–249 i verket Jochen Pagenberg & William R. Cornish (eds.), *Interpretation of Patents in Europe. Application of Article 69 EPC* (Munich 2006), s. 234.

³ *Electric and Musical Industries Ltd v. Lisse Ltd* (1938) 56 RPC 23.

patentkraven är att noggrant avgränsa det krävda monopolet, vilket alltså betyder att ordalydelsen hade en avgörande roll. Detta innebar att man i första hand skulle tillmäta orden deras normala betydelse som framgår av ordböcker och syntaxen oberoende av kontexten och bakgrunden.⁴ Endast i det fall att ordens betydelseinnehåll var oklart kunde beskrivningen och ritningarna beaktas. Om betydelsen också efter det var oklar kunde även annat material åberopas. Att strikt följa dessa regler ledde lätt till problematiska resultat, varför domstolarna ofta fann att orden hade flera betydelser, vilket gav dem möjligheten att även beakta annat material än ordalydelsen.⁵

Denna traditionella tolkningslinje ändrades i och med avgörandet i *Catnic v. Hill & Smith*⁶. Man började betona att orden bör ges det betydelseinnehåll som de personer, som orden var riktade till, skulle ge dem. Med andra ord började fackmannens tolkning av patentkraven (i ljuset av beskrivning och ritningar) vinna insteg i tolkningen av patentkraven.

Catnic gällde stålförstärkta överstycken för dörr-/fönsterkarmar, vilka tillverkades av två delar så att delarna tillsammans utgjorde en lådliknande konstruktion. Konstruktionen hade blivit mycket populär bland byggare eftersom den var enklare att hantera än de traditionella av trä eller betong tillverkade alternativen. *Catnic* var den av flera konkurrenter som först patenterade en fungerande lösning. Enligt patentkraven skulle överstyckets bakre del var 'vertical'. Den påstådda intrångsgöraren hade utvecklat en lösning där den bakre delen avvek från lodrätt 6–8 grader. House of Lords fann att intrång förelåg. House of Lords ansåg att man skall tillämpa en teleologisk tolkning (*purposive construction*).⁷

Domare Hoffman J förädlade *Catnic*-avgörandets rättesnöre till tre separata frågor i avgörandet *Improver v. Remington*⁸. Dessa frågor har sedermera kommit att kallas *Catnic*, *Improver* eller *Protocol questions*⁹:

The language should be given a 'purposive' and not necessarily a literal construction. If the issue was whether a feature embodied in an alleged infringement which fell outside the primary, literal or acontextual meaning of a descriptive

⁴ Se t.ex. *Kirin-Amgen Inc v. Hoechst Marion Roussel Ltd*, [2004] UKHL 46, där Lord Hoffman diskuterar denna traditionella tolkningstradition.

⁵ Se *Kirin-Amgen Inc v. Hoechst Marion Roussel Ltd*, [2004] UKHL 46, p. 29.

⁶ *Catnic v. Hill & Smith*, [1982] R.P.C. 183.

⁷ "A patent specification should be given a purposive construction rather than a purely literal one derived from applying to it the kind of meticulous verbal analysis in which lawyers are too often tempted by their training to indulge."

⁸ *Improver Corp v. Remington Consumer Products Ltd*, [1990] F.S.R. 181.

⁹ Se t.ex. Cornish, "UK – The Practice in the UK", s. 219–249 i verket Jochen Pagenberg & William R. Cornish (eds.), *Interpretation of Patents in Europe. Application of Article 69 EPC (Munich 2006)*, s. 240.

word or phrase in the claim ('a variant') was nevertheless within its language as properly interpreted, the court should ask itself the following three questions:

- (1) Does the variant have a material effect upon the way the invention works?
If yes, the variant is outside the claim. If no –
- (2) Would this (i.e. that the variant has no material effect) have been obvious at the date of the publication of the patent to a reader skilled in the art? If no, the variant is outside the claim. If yes –
- (3) Would the reader skilled in the art nevertheless have understood from the language of the claim that the patentee intended that strict compliance with the primary meaning was an essential requirement of the invention? If yes, the variant is outside the claim.

On the other hand, a negative answer to the last question would lead to the conclusion that the patentee was intending the word or phrase to have not a literal but a figurative meaning (the figure being a form of synecdoche or metonymy) denoting a class of things which included the variant and the literal meaning, the latter being perhaps the most perfect, best-known or striking example of the class.

I *Kirin-Amgen Inc v. Hoechst Marion Roussel Ltd*¹⁰ ändrade House of Lords något på tolkningslinjen. Utgångspunkten i tolkningen utgjordes av EPC artikel 69, eftersom tvisten gällde ett europapatent. Domstolen konstaterade att skyddsomfattningen bestäms av patentkraven. Enligt domstolen förutsätter EPC artikel 69 att man besvarar endast en fråga: "what would a person skilled in the art have understood the patentee to have used the language of the claim to mean?" Allt annat är endast riktlinjer, inklusive ovan nämnda frågor.¹¹ Domstolen vidhåller dock att tolkningen skall vara teleologisk.

House of Lords diskuterar även ekvivalensläran genom att göra en jämförelse med USA, och konstaterar att det är svårt att veta var skyddsomfånget slutar om man tillämpar en ekvivalenslära. Å andra sidan är inte heller en bokstavstolkning (*literalism*) önskvärd. Lord Hoffman konstaterar att det finns två alternativ om man vill undvika literalism. Antingen tillgriper man ekvivalensläran eller förkastar "literalismen".¹² House of Lords valde att förkasta literalismen, vilket innebär att någon ekvivalenslära inte finns i Storbritannien. Enligt domstolen är detta i en-

¹⁰ *Kirin-Amgen Inc v. Hoechst Marion Roussel Ltd*, [2004] UKHL 46.

¹¹ *Kirin-Amgen v. Hoechst Roussel* [2004] UKHL 46, p. 69. Notera också Lord Hoffmans uttalande i p. 71 om att en del kan bli förskräckta av att *Protocol*-frågorna inte ger svar i alla situationer, och fortsätter elegant med att konstatera att "they may feel cast adrift on a sea of interpretative uncertainty".

¹² *Kirin-Amgen v. Hoechst Roussel* [2004] UKHL 46, p. 42.

lighet med EPC artikel 69. Ekvivalenta lösningar kan dock beaktas som hjälpmedel vid tolkningen.¹³

4. Intrångsprövningen i Tyskland

Hänvisningen i tolkningsprotokollet till EPC artikel 69 om att patentkraven inte enbart får utgöra en riktlinje är en hänvisning till den inte mera gällande tyska tredelningsläran (*Dreiteilungslehre*), enligt vilken patentskyddet omfattar i första hand patentföremålet (*der Gegenstand des Patents*), d.v.s. de av fackmannen tolkade patentkraven. Skyddet gick dock längre än så. Förutom s.k. uppenbara ekvivalenter (*glatte Äquivalente*) omfattade skyddet även med stöd av den allmänna uppfinningstanken (*der allgemeine Erfindungsgedanke*) s.k. icke-uppenbara ekvivalenter (*nicht-glatte Äquivalente*).¹⁴ Man kunde bredda skyddet utanför patentkravens ordalydelse beroende på avståndet till känd teknik. Man var mer intresserad av hur breda patentkrav man kunde ha formulerat i stället för hur breda patentkrav man i verkligheten hade formulerat.

Nuförtiden bestäms skyddsomfånget för nationella tyska patent av § 14 Patentgesetz från 1980 och för europapatent av EPC artikel 69, vilka dock motsvarar varandra.¹⁵ Enligt fast rättspraxis skall tolkningsprotokollet till EPC artikel 69 beaktas såväl vid tolkningen av nationella patent som europapatent.¹⁶ Även i övrigt följer man samma principer vid tolkningen av nationella patent och europapatent.¹⁷ Det innebär att

¹³ Kirin-Amgen v. Hoechst Roussel [2004] UKHL 46, p. 49.

¹⁴ Trüstedt, Schutzbereich des deutschen Patents, Mitteilungen des deutschen Patentanwälte Heft 7/8, 1984, s. 131–138, s. 133. Skyddet omfattade även s.k. underkombinationer (*Unterkombinationen*) och skyddet för enskilda element (*Elementensschutz*).

¹⁵ Mes, Patentgesetz (München 2005), § 14 PatG, Rn 2. Keukenschrijver, DE – The German Practice, i verket Jochen Pagenberg & William R. Cornish (eds.), Interpretation of Patents in Europe. Application of Article 69 EPC (Munich 2006), s. 77. Benkard m.fl., Patentgesetz (München 2006), s. 492 [§ 14 PatG, Rn 1].

¹⁶ Se t.ex. BGH GRUR 1986, 803 (IIC 1987, 795) *Formstein*. GRUR 1989, 903 (IIC 1991, 104) *Batteriekastenschnur*. GRUR 1991, 444 (IIC 1991, 120) *Autowaschvorrichtung*. GRUR 1992, 594 *Mechanische Betätigungsvorrichtung*. GRUR 2000, 1005 (IIC 2002, 349) *Bratgeschirr*. Se också Benkard m.fl., Patentgesetz (München 2006), s. 493 [§ 14 PatG Rn 4]. Keukenschrijver, DE – The German Practice, i verket Jochen Pagenberg & William R. Cornish (eds.), Interpretation of Patents in Europe. Application of Article 69 EPC (Munich 2006), s. 77. Mes, Patentgesetz (München 2005), § 14 PatG, Rn 53.

¹⁷ IIC 1991, 249 *Ion Analysis*. Straus, The Development of Equivalence in Legal Theory and Case Law in Germany before and after EPC, NIR 1999, 459 ff, s. 469. Benkard m.fl., Patentgesetz (München 2006), s. 493 [§ 14 PatG Rn 4]. Keukenschrijver, DE – The German

patentkraven bestämmer skyddsomfånget. Patentkraven är inte mera endast utgångspunkten vid tolkningen utan de har en avgörande betydelse vid tolkningen precis så som EPC artikel 69 och § 14 PatG förutsätter.¹⁸

Den gällande tolkningslinjen i Tyskland kan sammanfattas i den tyska högsta domstolens *Bundesgerichtshofs* (BGH) fem s.k. kvintettavgöranden från år 2002.¹⁹ Utgångspunkten i intrångsprövningen är å ena sidan att uppfinningen får skäligt skydd och å andra sidan att skyddet är förutsebart. Av detta följer att intrång är för handen för det första om det i intrångsföremålet finns alla patentkravets element, så som fackmannen tolkat patentkraven.²⁰ Därtill föreligger intrång utanför patentkravens ordalydelse om fackmannen anser att det påstådda intrångsföremålet är ett uppenbart alternativ till uppfinningen så som den beskrivs i patentkraven. För att avgöra i vilka fall intrång är för handen utanför patentkraven skall tre frågor besvaras. Domstolen fastställde i kvintettavgörandena ett slags test med stöd av vilken man kan avgöra om ett påstått intrångsföremål är inom skyddsomfånget även om det inte omfattas av patentkravens ordalydelse. Enligt BGH förutsätter ekvivalent intrång (a) att det problem som uppfinningen löser har lösts med andra medel som objektivt sett har samma verkan (*Gleichwirkung*), (b) att fackmannen med sin yrkeskunskap inser att det påstådda intrångsföremålet har samma verkan (*Auffindbarkeit*) och (c) att fackmannen anser att lösningarna är likvärdiga (*Gleichwertigkeit*).²¹ Enligt domstolen är dessa lös-

Practice, i verket Jochen Pagenberg & William R. Cornish (eds.), *Interpretation of Patents in Europe. Application of Article 69 EPC* (Munich 2006), s. 77.

¹⁸ GRUR 2002, 515 *Schneidmesser I*. Denna regel fastställdes redan i *Formstein*-avgörandet, GRUR 1986, 803 (IIC 1987, 795) *Formstein*. Se också Mes, *Patentgesetz* (München 2005), § 14 PatG Rn 8.

¹⁹ Termen har använts åtminstone av Meier-Beck, *Aktuelle Fragen der Schutzrechtsbestimmung im deutschen und euroäischen Patentrecht*, GRUR 2003, s. 905–912, s. 905.

²⁰ GRUR 2002, 515 (IIC 2002, 873) *Schneidmesser I*. Engel, *The 'Wortsinn' of Patent Claims in German Case Law on Patent Infringement Disputes*, IIC 2003, 233–242, s. 233. Benkard m.fl., *Patentgesetz* (München 2006), s. 538 [PatG § 14 Rn 103]. Att fackmannens tolkning är avgörande framgår bl.a. av Benkard m.fl., *Patentgesetz* (München 2006), s. 518–519 [PatG § 14 Rn 57–58].

²¹ "Für die Zugehörigkeit einer vom Wortsinn des Patentanspruchs abweichenden Ausführung zum Schutzbereich genügt es hiernach nicht, dass sie (1) das der Erfindung zu Grunde liegende Problem mit zwar abgewandelten, aber objektiv gleichwirkenden Mitteln löst und (2) seine Fachkenntnisse den Fachmann befähigen, die abgewandelten Mittel als gleichwirkend aufzufinden. Ebenso wie die Gleichwirkung nicht ohne Orientierung am Patentanspruch festgestellt werden kann [...], müssen (3) darüber hinaus die Überlegungen, die der Fachmann anstellen muss, derart am Sinngehalt der im Patentanspruch unter Schutz gestellten technischen Lehre orientiert sein, dass der Fachmann die abweichende Ausführung mit ihren abgewandelten Mitteln als der gegenständlichen gleichwertige

ningsprinciper förenliga med EPC artikel 69. I rättslitteraturen har man ansett att man i och med kvintettavgörandena gått in för en engelsk prövningsmodell i och med uppdelningen i ett antal frågor.²²

Den första frågan om samma verkan söker svar på om det påstådda intrångsföremålet löser samma problem som patentet på ett sätt som leder objektivt sett till samma verkan. Frågan som påminner om den första Protocol-frågan ("Does the variant have a material effect upon the way the invention works?") är dock inte identisk med den. I den tyska prövningen är man inte intresserad av på vilket sätt det påstådda intrångsföremålet verkar ("way the invention works"), utan endast av den tekniska effekten, som skall vara samma som i uppfinningen. Det räcker således inte med en liknande effekt.²³

Med den andra frågan söker man svar på om det är uppenbart för fackmannen att det påstådda intrångsföremålet har samma tekniska effekt.²⁴ Förmådde fackmannen genom att använda sitt specialkunnande sluta sig till att det påstådda intrångsföremålet på prioritetsdagen hade samma tekniska effekt utan att själv behöva kunna göra uppfinningar?²⁵

Med den tredje frågan söker man svar på frågan om skyddsomfånget omfattar alla utförandeformer, som sökanden i princip kunde ha inkluderat i patentkraven med beaktande av känd teknik, eller är det så att patentkraven avgör skyddsomfånget även om sökanden kunde ha valt en mer omfattande formulering av patentkraven. Den klara utgångspunkten är att patentkraven avgör skyddsomfånget även om de formulerats snävare än nödvändigt.²⁶ I litteraturen har man påpekat att denna tredje fråga påminner om den tredje *Protocol*-frågan: "Would the reader skilled in the art nevertheless have understood from the language of the claim that the patentee intended that strict compliance with the primary mea-

Lösung in Betracht zieht." Meier-Beck, Aktuelle Fragen der Schutzrechtsbestimmung im deutschen und euroäischen Patentrecht, GRUR 2003, s. 905–912, s. 905–912, s. 907 ff. Benkard m.fl., Patentgesetz (München 2006), s. 537–547 [PatG § 14 Rn 101–116]. Se också t.ex. Nieder, Die Patentverletzung (München 2004), s. 13.

²² Meier-Beck, Scope of Patent Protection and Equivalence, IIC 2005, s. 339–344, s. 342. Meier-Beck, Aktuelle Fragen der Schutzrechtsbestimmung im deutschen und euroäischen Patentrecht, GRUR 2003, s. 905–912, s. 907. Grabinski, 'Schneidmesser' versus 'Amgen' – Zum Sinn oder Unsinn patentrechtlicher Äquivalenz, GRUR 2006, s. 714–720, s. 716.

²³ Meier-Beck, Scope of Patent Protection and Equivalence, IIC 2005, s. 339–344, s. 342.

²⁴ Meier-Beck, Scope of Patent Protection and Equivalence, IIC 2005, s. 339–344, s. 342.

²⁵ Meier-Beck, Aktuelle Fragen der Schutzrechtsbestimmung im deutschen und euroäischen Patentrecht, GRUR 2003, s. 905–912, s. 908. Meier-Beck, Scope of Patent Protection and Equivalence, IIC 2005, s. 339–344, s. 343.

²⁶ Grabinski, s. 714–720, s. 716.

ning was an essential requirement of the invention?".²⁷ Frågan är alltså även i den tyska prövningen om man kan avvika från ordalydelsen, och i så fall i vilken omfattning.²⁸ Problematiska är de fall där fackmannan anser det vara uppenbart att lösningarna har samma verkan (fråga 1 och 2), men där det påstådda intrångsföremålet är utanför ordalydelsen men dock inte en del av känd teknik.²⁹ Det är dock klart att ekvivalensläran och skydd utanför ordalydelsen accepteras i Tyskland.

5. Intrångsprövningen i Norden

Intrångsprövningen i Norden kan karakteriseras som ett slags helhetsprövning där olika faktorer beaktas. Någon strikt prövningsmodell i stil med Tyskland eller England återfinns i regel inte. Särskilt tydlig är betoningen av en helhetsbedömning i Mogens Kockvedgaards och Marianne Levins lärobok: "[...] patenthavarens utgångsläge skall fastställas vid en *helhetsbedömning* av patenthandlingarna och intrång avgöras genom en sakkunnig bedömning".³⁰ De fortsätter med att fråga om det är möjligt att uppställa "*vägledande regler* för att mäta ut det genom patentet skyddade området".³¹ De medger att sådana finns i viss mån, men att de skall användas med försiktighet, eftersom enskilda avgöranden måste nödvändigtvis vara konkreta. De konkluderar³²:

Egentlig vägledning för intrångsmål kan endast baseras på den *nationella och internationella patenträttsliga traditionen*, sådan som den kommit till uttryck i konkreta rättsfall. Att det inte kan uppställas bestämda regler eller principer för den helt centrala frågan om patentintrång är naturligtvis en beklaglig svaghet hos

²⁷ Meier-Beck, Aktuelle Fragen der Schutzrechtsbestimmung im deutschen und europäischen Patentrecht, GRUR 2003, s. 905–912, s. 909: "Der BGH 'übersetzt' demgemäß die dritte Catnic-Frage für das deutsche Recht dahin, dass es nach ihr darauf ankomme, ob ein bestimmtes Merkmal des Patentanspruchs dem Fachmann als ein solches erscheine, das ausschließlich wortsinngemäß benutzt werden kann, wenn die beanspruchte Lehre zum technischen Handeln eingehalten werden soll."

²⁸ Heyers, Auswirkungen numerischer Angaben auf den Schutzbereich von Patenten, GRUR 2004, s. 1002–1007, s. 1005.

²⁹ Heyers, Auswirkungen numerischer Angaben auf den Schutzbereich von Patenten, GRUR 2004, s. 1002–1007, s. 1005.

³⁰ Kockvedgaard – Levin, Lärobok i immaterialrätt (Åttonde upplagan, Stockholm 2004), s. 290. Kursiveringen i originalet.

³¹ Kursiveringen i originalet.

³² Kockvedgaard – Levin, Lärobok i immaterialrätt (Åttonde upplagan, Stockholm 2004), s. 293. Se också Kockvedgaard, Lærebog i Immateralret (7. udgave ved Jens Schovsbo, København 2005), s. 272 ff.

Intrångsprövningen i patentmål – borde vi gå in för en mer strukturerad prövningsmodell?

patenträtten. Men det är en svaghet som patenträtten delar med alla andra delar av immaterialrätten. Och den kan inte heller undanröjas.³³

Domeij är inte lika pessimistisk i fråga om vägledande principer i och med att han sammanställer ett antal i rättspraxis figurerande ”indikatorer” som kan användas vid ekvivalensprövningen: enkla konstruktionslösningar åtnjuter ett begränsat skydd, särdraget som inte återfinns i intrångsföremålet är ett centralt element enligt patentet, uppfinningen och intrångsföremålet löser skilda problem, intrångsföremålet är en icke-trivial vidareutveckling, intrångsföremålet är en del av känd teknik och sökanden har tolkat ett särdrag snävt under ansökningsprocessen.³⁴ Även bl.a. Stenvik och Godenhielm har lyft upp och diskuterat olika faktorer av betydelse vid ekvivalensprövningen.³⁵ Man har dock inte försökt konstruera en prövningsmodell som skulle omfatta de olika faktorerna, och ange i vilken ordning faktorerna skall prövas.

Westlander – Törnroth presenterar en förteckning över faktorer som kan eller skall beaktas i prövningen, som kanske i viss mån anger tågordningen, även om uppställningen innehåller element av varierande betydelse. För att ekvivalent intrång skall föreligga förutsätts enligt dem³⁶:

1. Uppfinningstanken skall ha utnyttjats. Intrångsföremålet måste avse lösningen av samma problem som det patentet omfattar.
2. Lösningen av problemet måste vara likvärdig med den i patentet anvisade. Det får inte vara fråga om en principiellt annorlunda lösning av ett tekniskt problem. [...]
3. Lösningen skall leda till samma funktionella resultat som lösningen enligt patentet. [...]
4. [...] För en s.k. pionjäruppfinning är utrymmet för ekvivalensstolkning betydligt större än när det gäller en uppfinning avseende en viss konstruktionslösning.
5. Känd teknik och uttalanden av patenthavaren under den administrativa handläggningen sätter en yttersta gräns för ekvivalensstolkningen.”

Sammanfattningsvis bygger alltså intrångsprövningen i Norden på en helhetsbedömning, i vilken man beaktar olika faktorer. Man har inte förutsatt att faktorerna skall beaktas i någon viss följd eller begrundat de olika faktorernas betydelse i förhållande till varandra.

³³ Kursiveringen i originalet.

³⁴ Domeij, Patenträtt (Stockholm 2007), s. 110 ff.

³⁵ Stenvik, Patentrete (Oslo 2006), s. 392 ff. Stenvik, Patenters beskyttelsesomfang (Oslo 2001), s. 662 ff. Godenhielm, Patentskyddets omfattning (Helsingfors 1994), s. 262 ff., särskilt s. 277 ff.

³⁶ Westlander – Törnroth, Patent (Stockholm 1995), s. 284.

6. Mot en mer strukturerad prövningsmodell i Norden?

Frågan är nu om intrångsprövningen i patentmål vore betjänt av en prövningsmodell som grundar sig på ett antal noggrant utvalda faktorer som skall beaktas i viss ordning. En naturlig fråga är förstås varför man skulle behöva reda ut i vilken ordning argumenten/faktorerna och varför argumentens betydelse lösryckt från det konkreta är av intresse.

För en strukturerad prövningsmodell kan *rättsjämförande argument* framföras. En strukturerad prövningsmodell i övriga Europa eller åtminstone i de stora patentländerna Storbritannien och Tyskland skulle vara ett skäl för att acceptera en mer strukturerad prövningsmodell även hos oss. En gemensameuropeisk prövningsmodell skulle sannolikt minska tillämpningsosäkerheterna i och med den kraftigt ökade mängden direkt tillämpliga rättsfall. Detta i sin tur skulle sänka de s.k. transaktionskostnaderna, eftersom man redan utan rättegång skulle i allt fler fall kunna med rimlig sannolikhet sluta sig till om intrång föreligger eller inte. En gemensameuropeisk intrångsprövningsmodell skulle vara av värde speciellt om det s.k. *European Patent Litigation Agreement* (EPLA) trädde i kraft eller om ett gemenskapspatent infördes.

Problemet är dock att i Storbritannien har *Protocol*-frågornas ställning försvagats i och med *Amgen*-avgörandet. Nu används frågorna endast som riktlinjer. Tidigare ansågs besvarandet av dem vara avgörande för intrångsprövningen. När *Bundesgerichtshof* år 2002 gick in för en prövning genom frågor, eventuellt för att öka den europeiska enhetligheten i prövningen, valde *House of Lords* två år senare att frånga modellen. Någon gemensam tysk-engelsk tolkningslinje kan man således inte tala om. Det att de engelska domstolarna tidigare förlitade sig på frågorna och än i dag kan använda dem som riktlinjer och det att BGH följer en modell med tre frågor visar dock att en mer strukturerad prövningsmodell är möjlig även om någon gemensameuropeisk linje inte finns för närvarande.

Däremot kunde man sträva till att ha en *gemensamnordisk* prövningsmodell. Även om man i rättslitteraturen i dagens läge i stor omfattning hänvisar till rättspraxis och rättslitteratur från de andra nordiska länderna, skulle man kunna gå ett steg längre. Det skulle vara möjligt att utgående från de faktorer och argument som diskuterats i rättspraxis och litteraturen börja forma en gemensamnordisk prövningsmodell.

Man kan även anföra *pedagogiska skäl* för en mer strukturerad intrångsprövning. Intrångsprövningen i patentmål är komplicerad. Inslagen av såväl tekniska som juridiska spörsmål gör att sakkunniga från såväl det tekniska som det juridiska området måste konsulteras. Då därtill den juridiska grundvalen, PatentL 39 §, av nödvändighet är en flexibel rätts-

norm, är rättspraxis och -litteraturen den primära källan för riktlinjer för tolkningen. Eventuellt kunde en enklare och mer strukturerad prövningsmodell leda till högre kunskapsnivå även bland sådana som inte dagligen sysslar med patentiåång. Det skulle också vara lättare och snabbare att lära sig åtminstone grunderna i intrångsprövningen. Å andra sidan måste man också komma ihåg att en enklare modell är en förenkling av verkligheten som riskerar att ge en ensidig bild av alla argument och faktorer som kunde beaktas. Det förefaller dock som man i dagens läge är onödigt försiktig med att fastställa hur intrångsprövningen skall företas.

En mer strukturerad prövningsmodell är *ågnad att öka förutsebarheten* i intrångsprövningen i och med "alla" då skulle veta hur intrångsprövningen går till, vilka argument som är av betydelse, vilken vikt argumenten har och i vilken ordning de behandlas. En sådan modell för dock med sig faran att det man vinner i klarhet och förutsebarhet förlorar man i flexibilitet och risken för oändamålsenliga avgöranden ökar. Det är väl känt att en regels förutsebarhet (d.v.s. hur lätt det är att förutspå hur regeln kommer att tolkas i det enskilda fallet) och dess skålighet in casu ofta verkar åt olika håll. Ju lättare det är att förutse hur en regel skall tolkas, desto oftare händer det att regeln leder till oskåliga resultat, eftersom det enskilda fallets alla särdrag inte kan beaktas. Även det motsatta gäller: en maximalt skålig regel, som t.ex. en generalklausul, som ger utrymme för alla i det enskilda fallet relevanta argument, leder ofta till att det blir svårt att förutse hur regeln kommer att tolkas i det enskilda fallet.

En mer strukturerad prövning leder i sig inte till att intrångsprövningen blir enklare. De svåra frågorna kvarstår. Det som en mer strukturerad prövning dock gör är att den genast från början för in diskussionen på vissa elementära frågor; den styr den ordning i vilken frågor stålls, den visar vilka frågor som är viktiga och vilka som inte är lika viktiga. Detta kan också ha den fördelen att processen blir snabbare, åtminstone då en mer patenträttsligt oerfaren domare skall avgöra målet, eftersom risken minskar för att onödigt material och argument dras in i processen.

En svårighet med att utforma en strukturerad prövningsmodell är att intrångsprågan inte nödvändigtvis är helt identisk på alla teknikens områden. T.ex. i de engelska *Protocol*-frågorna intresserar man sig för om intrångsprågan fungerar på samma sätt (*does it work in the same way?*) som den patenterade uppfinningen. I fråga om kemiska produkt- och även förfarandepatent frågar man sig vad som avses med att något "fungerar på samma sätt".

8. Slutsats

I en kort artikel som denna är det inte möjligt att ta ställning till vilka frågor som skall ingå i en strukturerad prövningsmodell. Jag kan endast ställa frågan och spekulera kring för- och nackdelar med en sådan modell. På ett principiellt plan är jag för en mer strukturerad prövningsmodell. Jag ser det t.o.m. så att rättsvetenskapen försummar sin uppgift om den inte verkar för att systematisera gällande rätt. Förutom att rättsvetenskapen skall kunna förmedla en möjligast korrekt bild av gällande rättsläge finns rättsvetenskapen även till för att påverka rättsutvecklingen. En mer strukturerad intrångsprövningsmodell i patenträtten skulle föra med sig fler för- än nackdelar. En uppenbar risk med en mer strukturerad prövningsmodell är att den inte lyckas inkludera relevanta faktorer, vilket får den följden att fall avgjorda i enlighet med modellen känns orättvisa eller oskäligen. Jag tror dock att det är en illusion att den nuvarande helhetsbedömningen leder till att alla relevanta faktorer beaktas på ett balanserat sätt. Risken är tvärtom uppenbar att en helhetsbedömning prima facie likställer mindre relevanta med mycket viktiga argument. Genom en mer strukturerad prövningsmodell skulle man kunna lyfta upp de faktorer som är av avgörande betydelse. T.ex. i den tyska modellen har man lyft upp frågan om den tekniska effektens likhet i den patenterade uppfinningen och intrångsföremålet, om det är uppenbart att den tekniska effekten är densamma samt huruvida det i ljuset av patentkrav och beskrivning är möjligt att bredda skyddsomfånget utanför ordalydelsen.