



Mål nr 04-165
P.ans. 0201134-4

PATENTBESVÄRSRÄTTENS

DOM

meddelad 2009-02-27 efter överklagande av Patent- och registreringsverkets beslut, se bilaga 1.

Klagande: Data Teamet Umeå HB (sökande)

Ombud: Awapatent i Linköping AB

Målet gäller: Patent på "Metod vid identifiering av datorer".

DOMSLUT

Patentbesvärsrätten undanröjer det överklagade beslutet och visar ansökningen åter till Patentverket för fortsatt handläggning.

EE

Postadress	Besöksadress	Telefon	Fax	Org.nr
Box 24160	Linnégatan 87 D	08-783 38 50	08-783 76 37	202100-3971
104 51 Stockholm				

REDOGÖRELSE FÖR SAKEN OCH FRAMSTÄLLT YRKANDE

Data Teamet Umeå HB ansökte den 16 april 2002 om patent på ”Metod vid identifiering av datorer”. Patentverket avslog ansökningsen och fann i det överklagade beslutet att den i patentkravet angivna metoden saknade teknisk karaktär och att patentkravet därmed inte angav något patenterbart med hänvisning till vad som anges i 1 § patentlagen (PL).

Den patentsökta metoden

I den till ifrågavarande patentansökning hörande beskrivningen anges följande om bakgrunden till och ändamålet med den patentsökta metoden.

Föreliggande uppfinning avser en metod för identifiering och utvärdering av datorutrustning och spårning av förlorad datorutrustning. När en dator stjäls är det mycket svårt att återfinna den, eftersom datorn ofta monteras isär och delas upp för att sedan säljas vidare som enskilda enheter eller i en ny sammansatt dator med enheter från flera olika datorer. Om datorn har en fysi[s]k märkning på dess chassi, så kasseras i allmänhet chassit och de inre enheterna behålls. Det är i dessa situationer mycket svårt att återfinna förlorade datorprodukter och även om enheterna till en specifik dator skulle återfinnas är det mycket svårt att spåra enheterna till dess rättmätige ägare. Det är även mycket svårt idag, för en presumtiv köpare av en begagnad dator, att kontrollera att datorn eller enheterna i denna inte är stulen. Detta har skapat ett stort behov, när enskilda enheter vid ett senare tillfälle återfinns på någon ny plats, att kunna spåra de enskilda enheterna från en stulen dator tillbaka till dess ursprungliga ägare. Det finns även ett behov för en köpare av en begagnad dator, att kunna kontrollera om en dator är stulen eller inte. Ändamålet med föreliggande uppfinning är, att åstadkomma en förbättring av situationen vid stöld av

datorrelaterad utrustning.

Yrkande

I Patentbesvärsrätten har sökanden vidhållit patentansökningen med ett nytt patentkrav inkommet den 29 juni 2004.

Det nya patentkravet avser ett system och definierar detta på följande sätt.

System för spårning och identifiering av datorer eller i dessa ingående enheter innefattande:

- a. anordning för eftersökning av data i enheten innefattande enhetens ID-nummer;
- b. anordning för lagring av identifierad data, innefattande enhetens ID-nummer, i en loggfil;
- c. anordning för att medge publik åtkomst av den i loggfilen lagrade identifierade informationen;
- d. anordning för att jämföra den i loggfilen lagrade identifierade informationen med annan information innefattande ID-nummer;
- e. anordning för indikering vid kongruens vid nämnda jämförelse av information.

Grunder

Som grund för sin talan har patentsökanden, som det får förstås, anfört att det i patentkravet definierade systemet har teknisk karaktär, nyhet och uppfinningshöjd.

Utveckling av talan

Till utveckling av sin talan har patentsökanden i Patentbesvärsrätten framhållit i huvudsak följande till stöd för systemets patenterbarhet.

[Det nya patentkravet] torde ange tekniska särdrag för att därmed ange en patenterbar uppfinning.

Vissa delar i kravet kan anses vara allmän och välkänd teknik men att använda teknikerna tillsammans enligt föreliggande ansökan för att därmed erhålla en ny möjlighet är något nytt och ger nya möjligheter till något som tidigare inte varit möjligt.

Med uppfinningen enligt kravet är det nu möjligt att spåra, identifiera och

återfinna datorer och/eller delar som av någon anledning varit försvunna.
Det har tidigare inte varit möjligt.

DOMSKÄL

I målet aktualiseras i första hand frågan hur systemet enligt patentkravet förhåller sig till det patenträttsliga uppfinningsbegreppet i 1 § första stycket PL med den avgränsning som kommer till uttryck i bestämmelsens andra stycke punkterna 3 och 4, där det anges att som uppfinning anses aldrig vad som enbart är

- en plan, regel eller metod för intellektuell verksamhet, för spel eller för affärsverksamhet eller ett datorprogram, eller
- en presentation av information.

Beträffande tillämpningen av 1 § PL avseende begreppet uppfinning och undantagen från detta begrepp, med beaktande av här och vid det Europeiska patentverket (EPO) utvecklade praxis hänvisas till vad som redovisats i Patentbesvärsträttens domar i målen 04-059 och 04-329.

Det nu åberopade patentkravet avser ett system för spårning och identifiering av datorer. Ett sådant system kan inte anses falla under något av de i 1 § PL angivna undantagen. Enligt patentkravets lydelse ingår i systemet fem olika anordningar. Dessa får var för sig anses vara av teknisk art, vilket ger systemet som helhet teknisk karaktär. Detta medför att bristande teknisk karaktär inte heller utgör grund för en bedömning att systemet inte är en uppfinning enligt 1 § PL. Ansökningsenheten skall därför, med beaktande av instansordningsprincipen, återförvisas till Patentverket för fortsatt handläggning på grundval av det patentkrav som inkom den 29 juni 2004.

Patentbesvärsträttens prövning har endast avsett frågan om det som anges i patentkravet har teknisk karaktär och om det faller under något av de i 1 § PL angivna undantagen. Det ankommer på

Patentverket att fortsätta prövningen av om systemet enligt detta patentkrav uppfyller övriga patenterbarhetskriterier.

Per Carlson

Stefan Svahn
Referent

Anders Brinkman

Enhälligt