



Mål nr 05-437
P.ans. 0301459-4

PATENTBESVÄRSRÄTTENS

DOM

meddelad 2009-07-16 efter överklagande av Patent- och registreringsverkets beslut, se bilaga 1.

Klagande: Weyerhaeuser Company (sökande)

Ombud: Awapatent AB

Målet gäller: Patent på "Förfaranden för att följa skogsvårdsinformation".

DOMSLUT

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

EE

Postadress	Besöksadress	Telefon	Fax	Org.nr
Box 24160	Karlavägen 108	08-783 38 50	08-783 76 37	202100-3971
104 51 Stockholm				

REDOGÖRELSE FÖR SAKEN OCH FRAMSTÄLLT YRKANDE

Weyerhaeuser Company ansökte den 20 maj 2003 om patent på "Methods for tracking silvicultural information". Patentverket avslog ansökningen och fann i det överklagade beslutet att det i patentkravet 1 angivna förfarandet saknade teknisk karaktär och att patentkravet därmed inte angav något patenterbart med hänvisning till vad som anges i 1 § patentlagen (PL).

Det patentsökta förfarandet

I den till ifrågavarande patentansökning hörande beskrivningen anges följande om bakgrunden till det patentsökta förfarandet.

Föreliggande ansökan avser förfaranden för att följa information som avser odlingen, området, avverkningen, behandlingen, och/eller egenskaper hos ett eller flera träd.

Efterfrågan på träd för att tillverka träprodukter fortsätter att öka. Effektiv drift och avverkning av skogarna kräver kunskap om egenskaperna hos de enskilda träden i skogen. Exempelvis kan en speciell industri kräva ett jämt tillflöde av trä, som har en hårdhet som faller inom ett specificerat område av hårdhetsvärden. För att tillfredsställa detta behov måste skogsmästaren identifiera och sprida träd, som innehar önskad hårdhetskaraktäristik, och följa dessa träd, samt stockar och brädor, som erhålls därifrån, över skogsfällnings- och avverkningsförlopp.

Följaktligen finns det ett behov för förfaranden som möjliggör att följa information, vilken har samband med tillväxten och bearbetningen av träd, såsom placeringen av och egenskaper hos träd, och placeringen av och egenskaperna hos stockar eller brädor som erhålls därifrån. Med fördel medger förfarandena lagring av informationen i en enhet som förknippas med trädet, och/eller förknippas med bearbetat trä som erhålls därifrån (t ex stockar och brädor) och uppdateras när så önskas.

Enligt en aspekt av föreliggande uppfinning tillhandahålls förfaranden för att följa skogsvårdsinformation under produktcykeln av ett träd. Förfarandena enligt denna aspekt hos uppfinningen innefattar var och en steget att lagra en första del av skogsvårdsinformation på en etikett ("tag"), som är placerad nära ett träd, eller som är fäst på ett träd, och hämta nämnda första del av skogsvårdsinformation under trädets produktcykel. Exempelvis kan en etikett fästas på utsidan av ett träd (t ex barken) eller fästas till ett objekt (t ex en stolpe) närbeläget ett träd. Vanligtvis är etikettförteckningsinformationen i en elektronisk form. Representativa exempel på användbara etiketter innefattar radiofrekventa identifieringsetiketter och streckkoder. Exempel på den första delen av skogsvårdsinformation som kan lagras på etiketten innefattar trädets identitet, trädets placering, trädets växthastighet, trädets sjukdomsmotståndskraft och hårdheten hos träet, som erhålls från trädet.

Yrkande

I Patentbesvärsrätten har sökanden vidhållit patentansökningen med oförändrade patentkrav.

Det patentsökta förfarandet definieras på följande sätt i det självständiga patentkravet 1.

Förfarande för att följa skogsvårdsinformation under ett träds produktcykel, varvid nämnda förfarande innefattar steget att lagra en första del av skogsvårdsinformation på en elektroniskt programmerad etikett, som är placerad i närheten av ett träd, eller som är fäst på ett träd, och hämta nämnda första del av skogsvårdsinformation vid åtminstone ett tillfälle under trädets tillväxt, vid åtminstone ett tillfälle under avverkning av trädet samt vid åtminstone ett tillfälle under behandling av trädet.

Grund

Som grund för sin talan har patentsökanden anfört att det i patentkraven definierade förfarandet har teknisk karaktär.

Utveckling av talan

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

Patent- och registreringsverket anger i sitt skäl till avslagsbeslutet att patentansökan inte avser en uppfinning inom ramen för PL §1 punkt 4, det vill säga att ansökan avser något som inte är en uppfinning och enbart är något som avser en presentation av information. Skälet är formulerat i termer av avsaknad av "teknisk karaktär" och brist på "något tekniskt säreget".

Vi vill bemöta detta med att, inledningsvis, upprepa vår tidigare argumentering avseende "teknisk karaktär". Vi menar alltså att uppfinningens tekniska karaktär visas i den tekniska effekt som uppfinningen tillhandahåller i det att den påverkar effektiviteten inom det tekniska området trädodling genom att, bland annat, inhämta information om trädpopulationer från etiketter och bearbeta denna information under olika steg i odlings- och bearbetningsprocesser. Uppfinningen avser alltså inte enbart presentation av information eftersom stegen att inhämta information vid olika tidpunkter är mer kännetecknande för uppfinningen än det faktum att information finns på etiketterna. Denna tekniska effekt sammanfattas på sidan 3, raderna 9-23 i beskrivningen och exemplifieras i uttömmande detalj i resten av beskrivningen.

Det skall noteras att Patent- och registreringsverket faktiskt erkänner, i femte stycket i skälet till avslaget samt genom hänvisningen i första stycket till

föreläggandet utfärdat 2005-04-06, att patentkrav 1 anger ett förfarande för att lagra information på och att hämta information från en etikett. Det vill säga, Patent- och registreringsverket har rätt i att konstatera att patentkrav 1 anger ett förfarande som definieras av ett antal steg som inte alls berör presentation av information. Förvisso är det viktigt att information finns på etiketterna, men patentkrav 1 avser alltså den uppfinningsenliga kombinationen av steg som rör hur och när information hanteras. Att, såsom Patent- och registreringsverket formulerar sig fortsättningsvis i nämnda femte stycke, konstatera att "Etiketten i sig används allmänt och tillför inte något tekniskt säreget" är således fel. Etiketten används inte "allmänt" – den används i ett angivet förfarande som innefattar ett antal tekniska steg.

Patent- och registreringsverket erkänner vidare, i sjätte stycket i skälet till avslagsbeslutet, att uppfinningen (sic) möjliggör effektivisering av skogsbruk genom att information om träd erhålls. Det är därför svårt att förstå hur Patent- och registreringsverket kan påstå, avslutningsvis i sjätte stycket i skälet till avslagsbeslutet, att insamling och läsning av information inte har teknisk karaktär.

DOMSKÄL

I målet aktualiseras i första hand frågan hur förfarandet enligt patentkravet 1 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 1 avser ett förfarande för att följa skogsvårdsinformation. Ett sådant förfarande kan inte anses falla under något av de i 1 § PL angivna undantagen. Enligt patentkravets lydelse används i förfarandet en elektroniskt programmerad etikett. Denna får i sig anses vara av teknisk art, vilket ger förfarandet som helhet teknisk karaktär. Detta medför att bristande

teknisk karaktär inte heller utgör grund för en bedömning att förfarandet inte är en uppfinning enligt 1 § PL. Ansökningen skall därför, med beaktande av instansordningsprincipen, återförvisas till Patentverket för fortsatt handläggning på grundval av de patentkrav som låg till grund för det överklagade beslutet. Det ankommer på Patentverket att fortsätta prövningen av om det som anges i patentkraven uppfyller övriga patenterbarhetskriterier.

Per Carlson

Stefan Svahn
Referent

Håkan Sandh

Enhälligt