



PATENTBESVÄRSRÄTTENS DOM

meddelad i Stockholm den 17 april 2013

Klagande

SJ

Ombud: Kurt Lautmanns Patentbyrå AB
Box 245, 691 25 Karlskoga

SAKEN

Patent på "Snökäpp"

ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE

Patent- och registreringsverkets (PRV) beslut den 17 november 2009
angående patentansökan nr 0801128-0, se bilaga 1

DOMSLUT

Patentbesvärsrätten avslår överklagandet.

EE

Postadress	Besöksadress	Telefon	Fax	Org.nr
Box 24160	Karlavägen 108	08-450 39 00	08-783 76 37	202100-3971
104 51 Stockholm				

REDOGÖRELSE FÖR SAKEN OCH FRAMSTÄLLDA YRKANDEN

SJ ansökte den 16 maj 2008 om patent på "Snökäpp". PRV fann att uppfinningen saknade uppfinningshöjd i förhållande till den genom JP 06287917 A och sammandrag på engelska (D1) kända tekniken, att vissa patentkrav inte innehöll bestämda uppgifter om vad som söktes skyddat samt noterade att det är oklart om ett visst uttryck hade stöd i grundhandlingarna och avslog genom det överklagade beslutet patentansökningen.

PRV hänvisade i sitt beslut även till följande dokument:

JP 2000160519 A och sammandrag på engelska (D2)

DE 3230044 A1 (D3)

DE 20011659 U1 (D4)

Uppfinningen

I patentansökans beskrivning anges bl.a. följande om uppfinningens område och ändamål samt om den teknik som legat till grund för uppfinningen.

Föreliggande uppfinning avser en snökäpp för temporär markering av vägområde vintertid. En sådan käpp innefattar en långsträckt stör med partiell täckning av ett optiskt reflekterande material. Speciellt avser uppfinningen en snökäpp för automatisk utsättning från en mobil plattform.

Inför vintern sätts vid nordliga breddgrader snökäppar ut längs vägarna. Käpparna markerar vägområdet och avsikten är att vid snötäckt vägbana vägleda bilister och framför allt plogbilar. För att fungera även då snövallar bildats måste snökäpparna ha tillräcklig höjd. Vanligen är snökäpparna försedda med en eller flera reflexer och kan ha en mot bakgrunden framträdande färg. Det förekommer ett flertal namn på dessa snökäppar, såsom plogpinne, snöstör osv. I denna framställning används ordet "snökäpp" som beteckning för alla förekommande varianter. Snökäppar kan också användas för utstakning av slalombanor och inom andra snösporter.

Genom US2006/0169195 är en snökäpp tidigare känd. Denna snökäpps uppgift är att effektivt kunna låta sig hamras ner i snö eller mark. Den kända käppen är framställd av plast eller glasfiber och är försedd med en hätta av metall. I en utföringsform är käppen framställd av ett fluorescerande material.

Genom WO 05/056925 är tidigare känd en stolpe för markering av vägområde avsedd att vägleda plogbilar vintertid. Den kända stolpen är ihålig och bär en reflex. Håligheten rymmer en snökäpp som är fästad med en krage i stolpens övre del. Vintertid lossas kragen och snökäppen dras ut, vänds upp och ner och monteras tillbaka stående på stolpen. Fördelen med det kända arrangemanget är att snökäppar inte behöver transporteras längs vägarna. Dessa finns hela tiden inuti stolpen och kan vid behov tas fram och sättas upp respektive lossas och stoppas in i stolpen igen.

Vid en rationell utsättning av snökäppar används en mobil plattform där snökäpparna sätts ut med hjälp av automatik. Vanligen betjänas plattformen av en eller flera operatörer. Först borrar ett hål i marken och där efter isättes käppen. De kända snökäpparna består av en plaststav med reflektorer. Staven är vanligen rörformad och reflektorn består av en optiskt reflekterande tape. Dessa material är inte nedbrytbara och kan därför inte lämnas kvar i naturen varför käpparna måste plockas in efter vintern. De kända snökäpparna hanteras således två gånger per säsong. Däremellan måste de sorteras, lagas och förvaras. De kända snökäpparna är kostsamma att framställa och kräver mycken tid för montering och demontering. Det föreligger således ett behov av att framställa en snökäpp som är mera kostnadseffektiv och där tiden för hantering kan minskas.

Ändamålet med uppfinningen är att anvisa utvägar för att frambringa en snökäpp som efter utsättning och tjänst under vintern kan lämnas kvar utan att menligt påverka naturen. Ännu ett ändamål hos uppfinningen är att anvisa ett förfarande för framställning av en sådan snökäpp.

Yrkande

SJ har vidhållit patentansökan i första hand med patentkrav som inkom till Patentbesvärsrätten den 19 mars 2013 och betecknats

Förstahandsyrkande och i andra hand med patentkrav som inkom samma dag och betecknats Andrahandsyrkande.

Uppfinningen definieras i de självständiga patentkraven enligt förstahandsyrkandet på följande sätt.

1. Snökäpp (1) för markering av vägområde, innefattande ett långsträckt ämne (2) av ett biologiskt nedbrytbart material och en reflektor (3), *kännetecknad av* att det långsträckta ämnet består av en stam av vide och att reflektorn är nedbrytbar i naturen, varvid snökäppen efter fullgjord tjänst under snösäsongen är anordnad att lämnas kvar i vägområdet.

6. Förfarande vid framställning av en snökäpp (1) för markering av vägområde, innefattande ett långsträckt ämne (2) av ett biologiskt nedbrytbart material och en reflektor (3), *kännetecknat av* att det långsträckta ämnet framställs av en stam av vide, att ett i naturen nedbrytbart bindemedel (6) partiellt påföres videstammen, och att ett skikt med glaspärlor (7) bringas att fästa mot bindemedlets yta så att en reflektor (3) bildas, varvid snökäppen efter fullgjord tjänst under snösäsongen är anordnad lämnas kvar i vägområdet.

11. Användning av en snökäpp enligt något av krav 1 till 5, eller framställd enligt något av kraven 6 till 10, vid automatisk utsättning av snökäppar från en mobil plattform.

Uppfinningen definieras i de självständiga patentkraven enligt andrahandsyrkandet på följande sätt.

1. Snökäpp (1) för markering av vägområde, innefattande ett långsträckt ämne (2) av ett naturen biologiskt nedbrytbart material och en reflektor (3), *kännetecknad av* att det långsträckta i naturen biologiskt nedbrytbara ämnet består av en stam av vide, och att reflektorn innefattar ett videstammen påfört i naturen nedbrytbart bindemedel (6) och ett skikt av glaspärlor (7) som är fäst till ytan på bindemedlet, varvid snökäppen är anordnad att efter fullgjord tjänst under snösäsongen lämnas kvar i vägområdet.

5. Förfarande vid framställning av en snökäpp (1) för markering av vägområde, innefattande ett långsträckt ämne (2) av ett biologiskt nedbrytbart

material och en reflektor (3), *kännetecknat av* att det långsträckta ämnet framställs av en stam av vide, att ett i naturen nedbrytbart bindemedel (6) partiellt påföres videstammen, och att ett skikt med glaspärlor (7) bringas att fästa mot bindemedlets yta så att en reflektor (3) bildas, varvid snökäppen efter fullgjord tjänst under snösäsongen är anordnad lämnas kvar i vägområdet.

10. Användning av en snökäpp enligt något av krav 1 till 4, eller framställd enligt något av kraven 5 till 9, vid automatisk utsättning av snökäppar från en mobil plattform.

Grunder

Till grund för sin talan har SJ anfört att uppfinningen har uppfinningshöjd, att vad som anges i patentkraven har motsvarighet i grundhandlingarna och att patentkraven innehåller bestämda uppgifter om vad som söks skyddat.

Utveckling av talan

SJ har till utveckling av sin talan anfört i huvudsak följande.

- Bestämda uppgifter och motsvarighet i grundhandlingarna

Vad gäller frågan om uttrycket "i naturen nedbrytbart bindemedel" är oklart så anges i beskrivningen, sid. 5 rad 17, att reflektorn, som enligt uppfinningen innehåller både bindemedel och glaspärlor, är mekaniskt eller biologiskt nedbrytbar i naturen. Det är således helt klart att uppfinningen omfattar båda dessa sätt att vara nedbrytbar i naturen.

I det överklagade beslutet anges vidare att det är oklart på vilket sätt bindemedlet påförs snökäppen enligt det av PRV prövade kravet 8, som är beroende av krav 4 till 7. Härvid anger krav 6 att bindemedlet påföres med roller och krav 7 att bindemedlet påföres genom sprutning. I patentkraven enligt första- och andrahandsyrkandet är detta beroendeförhållande ändrat.

Vad som anges i samtliga patentkrav, inklusive bestämmningen "i naturen nedbrytbart bindemedel", enligt både första- och andrahandsyrkandet har motsvarighet i grundhandlingarna.

- Uppfinningshöjd

JP 06287917 (D1) behandlar en markeringskäpp med en färgad reflektor innehållande en fluorescerande färg vars uppgift är att förbättra iakttagelseförmågan på natten. Reflektorn innefattar en reflektor med två delar som har olika funktioner. Den ena delen som reflekterar ett vitt ljus består av en på en vit transparent konstharts (plast) anbringad färglös transparent konstharts med inbakade glaspärlor. Den andra delen består av en färgad transparent konstharts med inbakade röda fluorescerande glaspärlor. Båda reflektorerna är limmade till käppen. Materialet i snökäppen finns ej angivet. Det kan tilläggas att glaspärlor inbäddade i en plast inte ger någon nämnvärd reflektion eftersom skillnaden mellan plastens och glasets reflektionsindex är för liten. Markeringskäppen, inklusive reflektor, kan inte lämnas kvar i naturen.

JP 2000160519 (D2) behandlar en visuell gränsmarkering vars uppgift är att harmonisera med naturen och innefatta en kostnadseffektiv reflektor på en träpinne. Den kända käppen har ursparingar på motsatta sidor i vilka är anordnat olika reflektorer för att markera vägens vänstra respektive högra sida. Det finns i D2 ingen uppgift om att det skulle röra sig om en temporär utsättning utan snarare en fast sådan. Materialet i reflektorn nämns inte. Vidare visar D2 bara toppen av käppen och det framgår inte vad de nedre delarna består av.

DE 3230044 (D3) behandlar en slalomkäpp vars uppgift är att underlätta för en domare att observera om en slalomåkare passerar på rätt sida om käppen. Detta åstadkoms med en slalomkäpp som uppvisar en elastisk nederdel och en styv överdel. Den övre delen består i en utföringsform av ett aluminiumrör och i en annan utföringsform av en bambukäpp fastsatt i den undre delen med ett aluminiumrör. Den undre delen är framställd i träslaget manilaholz.

DE 20011659 U (D4) behandlar en markeringskäpp som minskar nackdelar såsom begränsad livslängd och bristande återvinning hos i D4

angivna tidigare kända käppar/plogpinnar. Detta åstadkoms med en snökäpp som är sammansatt av ett flertal delar av plast.

I inledningen av D4 omtalas förekomsten av de tidigare kända käpparna/plogpinnarna som används för att markera en vägbana vintertid. Dessa sticks ner i marken intill vägbanan innan vintern kommer. Vanligen används käppar av trä eller plast med olika färgmarkeringar. Sådana käppar kan också användas vid byggnadsplatser. Även om skriftliga bevis inte förekommer sätts sådana käppar ut årligen i snörika områden. Enligt D4 har det visat sig att träkäpparna är ytterst väderkänsliga och uppvisaren ytterst begränsad livslängd. Det påpekas också att käppar av trä eller plast måste bytas ut i sin helhet vid skada.

Genom D4 kan fackmannen inhämta kunskapen att plogpinnar av trä förekommer. Det kan således anses vara känt att plogpinnar av trä tillhör den kända tekniken. Därtill erfar fackmannen att plogpinnar av trä har en ytterst begränsade livslängd på grund av sin väderkänslighet. Med denna kunskap skulle en fackman kunna ledas till att istället för att åstadkomma en förbättrad plogpinne med längre livslängd använda den beskrivna plogpinnen av trä i syfte att kunna lämna den kvar i naturen. Det förekommer emellertid i D4 ingen precisering om hur lång en "ytterst begränsad livslängd" är. Är den kortare än en snösäsong är plogpinnen inte ens användbar enligt syftet med den aktuella uppfinningen.

I D4 förekommer ingen diskussion eller anvisning om att låta plogpinnen ligga kvar. Hela framställningen i D4 syftar till att åstadkomma en bättre plogpinne och tar avstamp i att förringa den kända tekniken och istället frambringa en plogpinne i plastmoduler. Detta synsätt illustreras även av att plogpinnen måste ersättas i sin helhet vid skada.

Den aktuella uppfinningens kvintessens är just att en plogpinne av trä har en begränsad livslängd. Denna egenskap utnyttjar den aktuella uppfinningen genom att plogpinnen helt enkelt får ligga kvar efter snösäsongen. För att detta ska vara möjligt måste plogpinnen i sin helhet vara nedbrytbar i naturen. Sålunda innefattar den aktuella uppfinningen en pinne som är biologiskt nedbrytbar och en reflektor som är nedbrytbar i naturen. Fackmannen som studerar D4 leds bort från den frågeställning som den aktuella uppfinningen har ställt upp.

Gemensamt för markeringskäpparna enligt D1-D3 och den av plastdelar sammansatta käppen enligt D4 är att dessa käppar är anordnade att utgöra permanenta markeringar eller sådana som kan återanvändas.

Då det inte är tidigare känt genom de i målet anförda dokumenten att en snökäpp med reflektor kan, i enlighet med uppfinningens ändamål, lämnas kvar i naturen är det inte näraliggande för fackmannen att med utgångspunkt i vad som anges i D4 komma fram till en lösning enligt uppfinningen.

En fackman som med utgångspunkt i D1 söker en lösning på problemet att framställa en miljövänlig käpp som efter fullgjord tjänst kan lämnas kvar i naturen skulle visserligen av D2 ledas in på en käpp av trä. Trä kan emellertid innehålla varierande träslag av vilka somliga erbjuder ett mycket gott motstånd mot nedbrytning i naturen. Det är dessutom vanligt att behandla trä genom exempelvis tryckimpregnering eller målning för att bättre motstå nedbrytning. Att fackmannen utifrån informationen i D2, D3 eller D4 skulle välja en videstam synes inte näraliggande och det problem som uppfinningen löser finns inte nämnt eller diskuterat i dessa dokument.

Fackmannen skulle, för att komma fram till uppfinningen, även behöva komma fram till en reflektor som kan lämnas kvar i naturen utan att nämnvärt påverka den. Genom D1 skulle fackmannen kunna ledas in på bruket av glaspärlor som i sig är mekaniskt nedbrytbara och så små att de försvinner ner i jorden. Men den tjocka konstharts, vilket är en omskrivning av plast, som omger glaskulorna och som de är inbäddade i är inte nedbrytbar i naturen. Dessutom är reflektorn utformad som en tape som med ett klister är fäst till käppen. Att tape eller plast inte är nedbrytbart i naturen inom den aktuella tidsrymden finns tydliga bevis på utmed våra vägdiken. Det är således inte näraliggande för en fackman att ur vare sig D1 eller D2, enskilt eller i kombination, komma fram till en lösning enligt den aktuella uppfinningen.

Slalomkäppen enligt D3 innefattar två delar som är sammanfogade med ett rör av aluminium. En sådan konstruktion lämpar sig inte för en snökäpp som ska lämnas kvar i naturen eftersom aluminium inte bryts ner i

naturen. En käpp av manilaholz är synnerligen stark och tålig. En käpp av manilaholz är en i särklass tålig och beständig käpp som säkert inte bryts ner i naturen inom det tidsspann som den aktuella uppfinningen avser. Att käppen enligt D3 består av en kombination av träslag visar att konstruktören till den visade käppen insett att just bambu i en icke behandlad form är ytterst skör. En käpp av bambu som borrar ner i snö eller jord kommer att inom en kort tidsrymd angripas av naturkrafter, biologiska eller mekaniska, och därvid brytas av. När den väl ligger ner behöver naturen endast en mindre tidsperiod för att helt bryta ner käppen.

Övrigt

I målet har hållits muntlig förhandling.

DOMSKÅL

Uppfinningshöjd

I inledningen av D4 beskrivs tidigare kända markeringskäppar av trä eller plast vilka används för att markera t.ex. vägområden på vintern. Markeringskäpparna är försedda med färgränder för att lätt kunna identifieras som markeringskäppar och för olika tillämpningar. Enligt D4 har det visat sig att markeringskäpparna av trä är ytterst väderkänsliga och uppvisar en ytterst begränsad livstid. För fackmannen som tar del av D4 är det uppenbart att denna typ av markeringskäpp består av biologiskt nedbrytbart material och att den efter fulljord tjänst under snösäsongen kan lämnas kvar i naturen. De nämnda markeringskäpparna låg till grund för en i D4 beskriven och utvecklad markeringskäpp av sammansatta plastdelar. Den senare markeringskäppen utvecklades med avsikt att åtminstone minska vissa nackdelar som finns med de kända markeringskäpparna av trä eller plast.

Den genom D4 tidigare kända markeringskäppen av trä med färgränder får, med hänsyn till övrig i målet känd teknik, anses utgöra den teknik som kommer uppfinningen närmast.

Snökäppen enligt *förstahandsyrkandets* patentkrav 1 skiljer sig från den närmast liggande tekniken därigenom att den avser en snökäpp som innefattar en stam av vide och en reflektor som är nedbrytbar i naturen.

Fackmannen får med utgångspunkt i den närmast liggande tekniken och med hänsyn till vad som anges i patentansökans beskrivning anses vara ställd inför problemet att åstadkomma en snökäpp som syns bättre och som kan lämnas kvar i naturen utan att menligt påverka den.

Till fackmannens allmänna kunskaper får anses höra att reflektorer tidigare använts på snökäppar för att förbättra deras synlighet, vilket får stöd av patentansökans beskrivning av teknikens ståndpunkt, och att material som är nedbrytbara i och harmlösa mot naturen kan lämnas kvar där medan t.ex. plastmaterial som regel inte lämpar sig för att lämnas kvar i naturen.

Fackmannen som ställs inför nämnda problem skulle genast inse att markeringskappen enligt den närmast liggande tekniken syns bättre om den förses med en reflektor och att markeringskappen kan lämnas kvar i naturen om dess ingående delar, inklusive reflektorn, är av material som är nedbrytbara i och harmlösa mot naturen. Att därvid välja vide som material för själva kappen är, i enlighet med vad PRV angett i sitt beslut, ett för fackmannen uppenbart alternativ.

SJ har anfört att fackmannen som tar del av D4 leds bort från uppfinningen eftersom dokumentet förringar de tidigare kända träkapparna och istället leder honom till en förbättrad markeringskapp som är sammansatt av flera plastdelar. Enligt rättens mening skulle fackmannen, som är ställd inför det aktuella problemet, emellertid inte välja en sådan väg eftersom han vet att plast som regel inte är lämpligt att lämna i naturen.

Uppfinningen enligt *förstahandsyrkandets* patentkrav 1 saknar därmed uppfinningshöjd.

På grund av dessa skäl kan *förstahandsyrkandet* inte bifallas.

Snökäppen enligt *andrahandsyrkandets* patentkrav 1 skiljer sig från den närmast liggande tekniken, utöver de skillnader som redan nämnts avseende *förstahandsyrkandets* patentkrav 1, genom att reflektorn innefattar ett videstammen påfört bindemedel till vars yta ett skikt av glaspärlor är fästa.

Fackmannen får med utgångspunkt i den närmast liggande tekniken anses vara ställd inför samma problem som vid bedömningen av *förstahandsyrkandets* patentkrav 1, dvs. att åstadkomma en snökäpp som syns bättre och som kan lämnas kvar i naturen utan att menligt påverka den.

Genom D1 får fackmannen kännedom om en snökäpp med en reflektor som gör att snökäppen syns bra. Reflektorn är fäst till snökäppen med hjälp av ett bindemedel och innefattar glaspärlor vilka är inbakade i och vid ytan av en bärare.

Fackmannen som söker en lösning på det nämnda problemet och som känner till vad som anges i D1 skulle inse att bäraren och bindemedlet i reflektorn enligt D1, för att kunna lämnas kvar i naturen utan att menligt påverka den, måste utgöras av miljövänliga material och skulle därvid välja bland material som är nedbrytbara i naturen. Att utforma reflektorn på så sätt att glaspärlorna är fästa direkt till ytan av ett sådant bindemedel framstår, i enlighet med vad PRV angivit i sitt beslut, som ett för fackmannen närliggande alternativ. Fackmannen skulle med utgångspunkt i den närmast liggande tekniken och med kännedom om D1 av ovanstående skäl och på grund av vad som sagts även gällande *förstahandsyrkandet* komma fram till en snökäpp enligt *andrahandsyrkandets* patentkrav 1.

Uppfinningen enligt *andrahandsyrkandets* patentkrav 1 saknar därmed uppfinningshöjd.

På grund av dessa skäl kan inte heller *andrahandsyrkandet* bifallas.

Vid denna utgång saknas anledning att, för respektive yrkande, gå in på frågorna om vad som anges i patentkraven har motsvarighet i grundhandlingarna och om patentkraven innehåller bestämda uppgifter om vad som söks skyddat.

ANVISNING FÖR ÖVERKLAGANDE, se bilaga 2 (Formulär A)

I avgörandet har deltagit patenträttsråden Stefan Svahn, ordförande, och Anders Brinkman, referent, samt f. patenträttsrådet Ulf Hallin. Enhälligt.