



PATENTBESVÄRSRÄTTENS DOM

meddelad i Stockholm den 3 juni 2014

PARTER

Klagande

BillerudKorsnäs Skog & Industri AB, 556023-8338

801 81 Gävle

Ombud: Anders Wirén

Kransell & Wennborg KB, Box 27834, 115 93 Stockholm

Motpart

Stora Enso AB, 556173-3360

Ombud: Katarina Nilsson

Group Intellectual Property, Box 9090, 650 09 Karlstad

SAKEN

Upphävande av patent på förfarande för att minska den vätskeuppsugande förmågan hos papper samt papper och användning av sådant papper

ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE

Patent- och registreringsverkets (PRV) beslut den 4 februari 2011 att upphäva patent nr 0501450-1, 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

Den 22 juni 2005 ansökte AssiDomän Cartonboard AB (senare namnändrat till Korsnäs Frövi AB) om patent på ”Förfarande för att minska den vätskeuppsugande förmågan hos papper samt papper och användning av sådant papper”. Efter att Korsnäs Frövi AB upplösts genom fusion har BillerudKorsnäs Skog & Industri AB (Billerud) blivit ny rättighetshavare.

I patentets beskrivning anges bl.a. följande om uppfinningen, dess bakgrund och ändamål.

Uppfinningen avser användningen av ett papper, som är värmebehandlat till en temperatur av minst 100°C för att minska dess vätskeabsorberande och svällande förmåga vid exponering för vätska eller ånga. Papperet är en kartong med en ytvikt av minst 125 g/m² och den avsedda användningen av kartongen är till vätskeinhållande förpackningar för förvaring av vätskeformiga produkter.

Inom förpackningsindustrin används s.k. vätskekartong vid tillverkning av förpackningar för att inrymma vätskehaltiga produkter, såsom livsmedel, kemiska produkter och läkemedel. För att uppnå en smidig hantering bör sådana förpackningsbehållare vara styva. Detta kan uppnås utan alltför stor materialåtgång eller för hög vikt genom att den använda kartongen är bulkig eller voluminös, dvs. har en relativt låg densitet. Dock minskar motståndet mot vätskeinträngning med ökad bulkighet, beroende på att materialet blir porösare. Det vanliga är att bygga upp sådan vätskekartong av skikt med olika papperskvaliteter, såsom två yttre skikt med relativt hög densitet och ett mellanliggande skikt med lägre densitet.

Vätskekartong lamineras vanligen med vätsketäta skikt, såsom plastfolie, innan formningen till vätskeförpackningar. Dessa ytor blir då helt vätsketäta. Vid formningen till vätskeförpackningar sammanfogas mötande längskanter hos vätskekartongen genom att de läggs omlott och limmas ihop. Den invändiga kanytan brukar täckas med en tejp- eller laminatremsa för att motverka kanytinträngning av vätska. Den yttre kanytan, som i regel inte är skyddad av vätsketätt laminat, är emellertid

också utsatt för fukt och vätska, såväl under tillverkningsprocess och efterbehandling som under transport och lagring.

Sådan kantinträngning av vätska utgör ett problem inom vätskeförpackningsområdet och leder till minskad hållfasthet hos kartongen. Detta kan medföra svällning av kartongen, deformationer, missfärgningar, bristningar och läckage. Försök att motverka kantinträngning genom förbättrade kantförslutningar medelst omlottvikningar, kantavskärningar eller tätningsmaterial har visat sig kostsamma genom extra materialåtgång och komplicerade specialmaskiner.

Föreliggande uppfinning avser användning av en vätskekartong med en ytvikt av minst 125 g/m², vilken genom ett enkelt och prisbilligt förfarande har bibringats en minskad vätskeabsorberande och svällande förmåga, nämligen genom att utsättas för en värmebehandling till minst 100°C.

En sådan värmebehandling kan utföras på många olika sätt, såsom under lång tid och vid relativt låg temperatur, företrädesvis 100 till 150°C under 2-10 tim. En sådan långtidsbehandling kan utföras genom att placera färdiga pappersbalar eller -rullar i en värmekammare. Inom uppfinningens ram kan värmebehandlingen även utföras under mycket kort tid, såsom 0,1-10 sek. Sådan behandling kan genomföras som en kontinuerlig process i samband med formningen av pappersbanan men innan upprullningen av banan, vilket kan ske genom värmning medelst en varm cylinder som pappersbanan bringas att löpa runt under formningsprocessen. Vid sådan kort behandlingstid erfordras i regel en högre temperatur än 100°C för att uppnå önskat resultat.

Begreppet papper, som används i patentkrav och beskrivning, avser alla typer av cellulosabaserade fiberprodukter. Sålunda avses förutom kartong även papp och byggmaterial med cellulosabaserade skikt.

Att värmebehandling av papper leder till minskad vätskeabsorberande och svällande förmåga kan bero på att fibrernas ytor förändras och innebär en slags accelererad åldring av fibrerna, vilket gör dem mindre elastiska med minskad svällning vid vätning som tänkbar följd.

Uppfinningen definierades vid ansökans ingivande som ett förfarande enligt patentkrav 1, följt av ett produktkrav 8 och ett användningskrav 15, där patentkravet 1 hade följande lydelse.

Förfarande för behandling av papper i avsikt att minska dess vätskeabsorberande och svällande förmåga vid exponering för vätska eller ånga, k ä n n e t e c k n a t av steget att värmebehandla papperet vid en temperatur av minst 100°C.

Sedan ovanstående krav kompletterats med tillägget att steget att värmebehandla papperet utförs ”så att hela dess tvärsnitt får en temperatur av minst 100°C” meddelade PRV den 12 december 2006 patent på uppfinningen i enlighet med det ändrade patentkravet.

Sedan Stora Enso AB (Enso) invänt mot det meddelade patentet och yrkat att det skulle upphävas på grund av bristande nyhet och uppfinningshöjd inkom patenthavaren den 20 april 2009 med nya patentkrav 1-7 innehållande endast ett självständigt patentkrav 1 avseende användning, vilket patentkrav är en sammanslagning av de ursprungligen ingivna patentkraven 8 och 15, med tillägget att hela papperets tvärsnitt är värmebehandlat till en temperatur av minst 100°C, varvid uppfinningen enligt det självständiga patentkravet 1 kom att definieras på följande sätt.

Användning av ett papper av det slag som är behandlat för att minska dess vätskeabsorberande och svällande förmåga vid exponering för vätska eller ånga, varvid hela papperets tvärsnitt är värmebehandlat till en temperatur av minst 100°C, k ä n n e t e c k n a d av att papperet är en kartong med en ytvikt av minst 125 g/m² vilken används såsom vätskeförpackningskartong i förpackningar för förvaring av vätskeformiga produkter.

De osjälvständiga patentkraven 3 och 5 gavs följande lydelse.

3. Användning av ett papper enligt krav 1, k ä n n e t e c k n a d av att hela papperets tvärsnitt är värmebehandlat till en förhållandevis hög temperatur av mellan 150-400 °C, företrädesvis 200-400 °C.

5. Användning av ett papper enligt krav 3, k ä n n e t e c k n a d av att hela papperets tvärsnitt är värmebehandlat vid en relativt hög temperatur under minst 0,1 sekund, företrädesvis mellan 0,1-10 sekunder.

Enligt det överklagade beslutet har uppfinningen enligt patentkrav 1 nyhet och uppfinningshöjd. PRV har emellertid upphävt patentet på den grunden att uttrycket ”varvid hela papperets tvärsnitt är värmebehandlat till en temperatur av 100 °C” inte kan anses ha motsvarighet i ursprungligen ingivna handlingar.

Följande skrifter har anförts under handläggningen i PRV.

P : WO 01/29316 A1

D1 : Water Take-up and Swelling of the Cellulose Fibers after Thermal Treatment; Hernadi et al; Cellulose Chem. Technol., 15, 63-75, 1981

D2: Impact of heat treatment on hygroexpansion, absorption and pore structure of paper and board; Åvitsland et al; Paper II i licentiatavhandlingen ”Edgewise liquid penetration in paper – influence of surface chemistry and paper structure”, 2005

D3 : Paper Structure and Properties; J Anthony Bristow och Petter Kolseth; sid. 192-195, 1986

Yrkanden

Billerud har vidhållit patentet med de under invändningsförfarandet ingivna patentkraven.

Enso har bestritt ändring.

Grunder

Billerud har, som talan får förstås, vidhållit att patentkraven enligt yrkandet har motsvarighet i de ursprungligen ingivna handlingarna och att uppfinningen har uppfinningshöjd.

Enso har anført att patentkraven saknar motsvarighet i de ursprungligen ingivna handlingarna och har vidhållit att uppfinningen enligt patentkraven saknar uppfinningshöjd.

Parternas utveckling av talan

Billerud har anfört bl.a. följande.

I PRV:s beslut har hävandet av patentet motiverats med att patentkravet 1 i kombination med patentkraven 3 och 5 får anses omfatta särdrag som inte framgick av ansökan när den gjordes. Även om explicit stöd i grundhandlingarna inte föreligger för särdraget i patentkravet 1 ”varvid hela papperets tvärsnitt är värmebehandlat till en temperatur av minst 100°C” så föreligger dock implicit stöd för detta särdrag. Enligt beskrivningen, sid. 2 första stycket, framgår att ett implicit syfte med uppfinningen är att skydda vätskekartong från kandinträngning av fukt och vätska och i synnerhet att skydda det mittersta skiktet i vätskekartongen, vilket till följd av hög bulkighet är mest benäget att suga upp vätska. Av detta följer att det är angeläget att värmebehandla kartongens hela tvärsnitt så att även det mest kritiska innersta skiktet av vätskekartongen blir värmebehandlat vid en hög temperatur för att begränsa vätskeabsorptionen till en acceptabel nivå.

Vidare framgår att det vid kortare behandlingstider erfordras högre temperaturer för att uppnå samma reduktion av vätskeabsorberande förmåga som kan uppnås vid längre behandlingstider. Med användning av en snabb uppvärmningsprocess, såsom elektromagnetisk strålning eller ultraljud, är det dock möjligt att uppnå den önskade temperaturen hos kartongens hela tvärsnitt på mycket kort tid, även ner mot 0,1 sek, genom att värmningen sker samtidigt genom väsentligen hela kartongens tvärsnitt och inte är beroende av ledning av värme från en eller två yttre kontaktytor, såsom vid kontaktvärmning mot varma cylindrar.

Även om det inte är explicit angivet i grundhandlingarna att hela kartongtvärsnittet även vid korta behandlingstider behandlas till en temperatur inom det angivna temperaturintervallet så är det dock implicit uppenbart för en fackman att hela kartongtvärsnittet måste behandlas till minst den angivna temperaturen för att reducera kandinträngning av fukt och vätska i en vätskeförpackningskartong.

Anledningen till att denna bestämning infördes var den anförda skriften WO 01/29316 A1 (P), vilken avser värmebehandling av papper för att åstadkomma en slät yta lämpad för tryckning.

PRV har under behandlingen av invändningen funnit att patentkraven 1-7 uppfyller kraven på nyhet och uppfinningshöjd, varför dessa kriterier inte kommenteras.

Enso har anfört bl.a. följande.

Särdraget i patentkravet 1 ”varvid hela papperets tvärsnitt är värmebehandlat till en temperatur av minst 100°C” har inte stöd i ansökans beskrivning i kombination med underkraven 3 och 5. Patentkravet 3 anger att papperets tvärsnitt är värmebehandlat till en hög temperatur av 150-400°C och patentkravet 5, som hänvisar till patentkravet 3, anger att papperets tvärsnitt är värmebehandlat vid en hög temperatur under minst 0,1 sekund, företrädesvis mellan 0,1-10 sekunder.

Enligt patenthavaren har denna ändring implicit stöd i ansökans beskrivning. För att erhålla implicit stöd krävs emellertid att det önskade resultatet, i detta fall att ”hela papperets tvärsnitt är värmebehandlat till en temperatur av minst 150°C” under en mycket kort tid (0,1-10 sek) kan erhållas genom patentets beskrivning. Trots att patenthavaren hävdar att ett implicit stöd finns så medger patenthavaren att en behandling av pappersbanan med en vals med en temperatur av 200°C i 0,1 sekunder inte kommer att ge papperets hela tvärsnitt en temperatur av minst 150°C. Därmed har patentkrav 1 i kombination med patentkraven 3 och 5 inte implicit stöd i grundhandlingarna.

Uppfinningen enligt patentkraven 1-7 saknar vidare uppfinningshöjd med hänsyn till de anförda skrifterna D1 och D3.

DOMSKÄL

Av 25 § patentlagen (PL) följer att ett patentkrav inte får ändras så att det kommer att omfatta något som inte framgick av ansökan när den gjordes. En ändring av ett patentkrav, i synnerhet en ändring som innebär införande av en ny bestämning utan explicit motsvarighet i de ursprungligen ingivna handlingarna, grundhandlingarna, kan medföra att fackmannen ställs inför ny information, om inte den tillförda bestämningen kan anses ha implicit motsvarighet i grundhandlingarna. För att en sådan bestämning ska kunna anses ha implicit motsvarighet i grundhandlingarna är det inte tillräckligt att den tillförda bestämningen av en fackman kan anses vara ett möjligt eller rimligt alternativ, istället krävs att fackmannen inser att den tillförda bestämningen är en oundviklig följd, dvs. otvetydigt härledningsbar, av vad som anges i grundhandlingarna.

Den i patentkravet 1 införda bestämningen ”varvid hela papperets tvärsnitt är värmebehandlat till en temperatur av minst 100°C” saknar explicit motsvarighet i grundhandlingarna och frågan är nu om bestämningen kan anses ha implicit motsvarighet.

Det i beskrivningen angivna syftet att minska den vätskeabsorberande och svällande förmågan hos papper och kartong eller önskemålet om att uppnå en förbättrad yttre kantförslutning kan inte anses innehålla sådan information att fackmannen som tar del av beskrivningen skulle dra slutsatsen att värmebehandlingen måste vara utförd över hela papperets tvärsnitt eftersom även en värmebehandling som inte sker över hela papperets tvärsnitt torde medföra en minskning eller förbättring i nämnda avseenden. De olika sätt att utföra den aktuella värmebehandlingen som anges i beskrivningen, sid. 4 och 5, innefattar vidare en rad olika alternativ som beroende på vad som väljs kan innebära att uppfinningens syfte uppnås i större eller mindre omfattning.

Sålunda kan fackmannen inte ur grundhandlingarna härleda att en oundviklig följd av samtliga de i beskrivningen uppräknade valfria uppvärmningsmetoderna är att hela papperets tvärsnitt blir värmebe-

handlat till 100 °C. Exempelvis kan fackmannen inte ur grundhandlingarna härleda att en kort behandlingstid på strax över 0,1 sekunder, en behandlingstemperatur på 150 °C och en tjockare kartong med en ytvikt över 125 g/m² för valfri uppvärmningsmetod oundvikligen medför att papperets hela tvärsnitt blir värmebehandlat till en temperatur av minst 100 °C. Den i patentkravet 1 införda bestämmelsen har därför inte heller implicit stöd i grundhandlingarna för samtliga utföringsformer och följaktligen omfattar patentkravet som helhet utföringsformer som inte har motsvarighet i grundhandlingarna.

Med hänsyn till det ovan anförda har patentet på grund av den i patentkravet 1 tillagda bestämmelsen ”varvid hela papperets tvärsnitt är behandlat till en temperatur av minst 100°C”, i strid med 25 § PL kommit att omfatta något som inte framgick av ansökan när den gjordes.

Redan av ovan anförda skäl kan överklagandet inte bifallas.

ANVISNING FÖR ÖVERKLAGANDE, se bilaga 2 (Formulär A)

I avgörandet har deltagit patenträttsråden Jeanette Bäckvall, ordförande, Anders Brinkman samt f. patenträttsrådet Gunilla Sandell, referent.
Enhälligt.