



PATENTBESVÄRSRÄTTENS BESLUT

meddelat i Stockholm den 29 februari 2012

Klagande

SEM AB, 556023-5748

Box 30, 662 21 Åmål

Ombud: Hynell Patenttjänst AB

Box 138, 683 23 HAGFORS/UDDEHOLM

SAKEN

Patent på "Metod och anordning för att höja gnistenergin i kapacitiva tändsystem", nu fråga om patentbegränsning m.m.

ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE

Patent- och registreringsverkets (PRV) beslut den 2 februari 2011 angående patent nr 0600752-0, se bilaga 1

RÄTTENS AVGÖRANDE

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				

YRKANDEN M.M.

SEM AB (SEM) beviljades den 11 december 2007 patent (nr 0600752-0) på en anordning för att höja gnistenergin i kapacitiva tändsystem, med de patentkrav som framgår av bilaga 2. SEM begärde därefter, den 29 april 2010, i PRV begränsning av patentet genom vissa ändringar i patentkravet 1, i första hand i enlighet med bilaga 1 till det överklagade beslutet och i andra hand i enlighet med bilaga 3 till beslutet samt som följd därav vissa ändringar i beskrivningen i enlighet med bilaga 2 till beslutet.

Ändringarna i patentkravet 1 enligt yrkandet i första hand – där ändringar i form av tillägg markerats med fetstil och där strykningar markerats med enkel överstrykning – innebar bl.a., att ordet ”andra” ströks och att figurhänvisningen ”D2” ändrades till ”D3” samt att två nya hänvisningsbeteckningar, ”(L1)” och ”(C1)”, infördes i den kännetecknande delen. Ändringarna enligt yrkandet i andra hand skilde sig från dem enligt yrkandet i första hand endast på det sättet att de inte omfattade strykningen av ordet ”andra”.

Till stöd för sin begäran åberopade SEM, att samtliga ändringar skulle anses utgöra en begränsning av patentet och därför tillåtas inom ramen för en begränsning enligt 40 § patentlagen (PL) samt, som det får förstås, att PRV:s beslut att meddela patent, genom förekomsten av hänvisningsbeteckningen ”D2” i patentkravet 1, antingen innehöll en uppenbar oriktighet till följd av SEM:s skrivfel och att beslutet därmed fick rättas enligt 26 § förvaltningslagen (FL), eller att beslutet var uppenbart oriktigt och därmed skulle rättas enligt 27 § FL.

PRV avslog genom det överklagade beslutet bolagets begäran. Verket fann att vare sig strykningen av ordet ”andra”, ändringen av hänvisningsbeteckningen ”D2” till ”D3” eller tillägget av hänvisningsbeteckningarna ”(L1)” och ”(C1)” i patentkravet kunde anses utgöra en begränsning av patentet. PRV ansåg vidare att ändringen av hänvisningsbeteckningen ”D2” till ”D3” inte heller var möjlig inom ramen för rättelse eller omprövning av beslut enligt 26 respektive 27 §§ FL.

Yrkanden

SEM har i Patentbesvärsrätten i första hand yrkat bifall till sitt hos PRV i andra hand framställa yrkande att patentkrav 1 ändras i enlighet med bilaga 3 till domstolens beslut, bl.a. att hänvisningsbeteckningen "D2" ändras till "D3" samt att hänvisningsbeteckningarna "(L1)" och "(C1)" införs, jämte därmed sammanhängande ändring av beskrivningen. I andra hand har SEM, som bolagets talan får förstås, yrkat att endast patentkraven ändras på det sättet att i patentkravet 1 vissa bestämmelser läggs till och att hänvisningsbeteckningen "D2" ändras till "D3" samt att vissa följdändringar görs i beroende patentkrav.

Grunder

SEM har till grund för sin talan, som det får förstås, hållit fast vid att de begärda ändringarna utgör en begränsning av patentet samt att PRV:s beslut att meddela patent, genom förekomsten av hänvisningsbeteckningen "D2" i patentkravet 1, antingen innehåller en uppenbar oriktighet till följd av skrivfel och att beslutet därmed får rättas enligt 26 § FL, eller att beslutet är uppenbart oriktigt och därmed skall rättas enligt 27 § FL.

Utveckling av talan

SEM har i Patentbesvärsrätten till utveckling av talan anfört i huvudsak följande.

PRV:s slutsats utgår från att det i lagtext, eller förarbete, ej finns uttryckligen angivet att uppenbara fel får rättas i samband med begränsning. Det finns emellertid inget i texterna som utesluter korrigerande av uppenbara fel. Således beror slutsatsen på en snäv tolkning, som framstår som oberättigad.

Huvudsyftet i regeringens proposition, 2006/07:56 "Harmoniserad patenträtt Prop.", är nämligen;

"att ge patenthavare möjlighet att undvika en ogiltighetsprocess eller att rätta till ett patent inför ett kommande eller pågående intrång".

Noteras bör att EPO, i linje med t.ex. J0042/82, tillåter korrigerings av uppenbara fel i samband med administrativ begränsning, om korrigeringen uppfyller kriterier enligt G3/89, dvs., är uppenbar i betraktelse av beskrivning, figurer och patentkrav i sin helhet.

PRV:s slutsats tycks baserad på en snäv, fraktionerad tolkning av stycke 3, i förarbetena. Nedan görs en genomgång av del för del i nämnda stycke;

"Patenthavaren bör ha en skyldighet att tydligt ange hur de omformulerade patentkraven skiljer sig från de tidigare". Det tycks ostridigt att denna del är uppfylld i föreliggande begäran.

"I likhet med vad som anges i EPC 2000 bör prövningen avse att den begärda omformuleringen faktiskt innebär en begränsning av de ursprungliga eller tidigare ändrade patentkraven". Det tycks även ostridigt att denna del är uppfylld.

"samt att de ändrade kraven är tydliga". Denna aspekt har PRV ej berört. Ej heller har sökandens argument besvarats. Observera att Rule 95(2) EPC anger; "the examining division is required to and whether they [the claims] comply with the requirements of Art. 84.." Således krävs vid EPO att tydlighet hanteras. Vidare utgör en uppenbar rättelse vanligen ett tydliggörande, vilket i föreliggande ärende tycks nödvändig då PRV angivit att den begärda rättelsen *"på ett väsentligt sätt rikta uppmärksamheten mot en annan komponent i kretsen"*, vilket alltså påvisar att misstolkning med nuvarande lydelse kan ske. När man tar del av helheten är det emellertid uppenbart att D3 avses.

"och har stöd i grundhandlingarna (dvs., en prövning av de ogiltighetsgrunder som finns i 52 § första stycket 2-4 patentlagen)". Det tycks även ostridigt att denna del är uppfylld.

"Rent redaktionella ändringar av patentkraven som inte innebär en faktisk begränsning bör inte tillåtas". Rättelse av ett uppenbart fel är inte en rent redaktionell ändring och utesluts således ej.

"Det bör heller inte tillåtas att endast beskrivningen (inklusive eventuella ritningar) ändras". I föreliggande ärende har inte "endast beskrivning" ändrats, utan även kraven.

"Däremot bör, i likhet med vad som gäller enligt ny regel 92(2)(d) i EPC 2000, det tillåtas att beskrivningen (inklusive ritningar) ändras om det behövs till följd av de ändrade kraven." I föreliggande begäran stöder detta att beskrivningen bör korrigeras på samma vis som patentkraven.

Därutöver tycks det mycket tveksamt om Patentlagen överhuvudtaget ger stöd för att rikta anmärkning mot korrigerings av en hänvisningsbeteckning, då 20 § PB anger; *"bör"* resp *"kravet skall utan hänvisningsbeteckningar klart ange det som skyddats"*, vilket ytterligare bekräftas av EPO-praxis, där till EPC rule 43(7), explicit anger att hänvisningsbeteckningar ej skall tillmätas någon begränsande betydelse vid tolkning av patentkrav.

I PRV:s beslut noteras att:

1. PRV anser att legalt utrymme finns för rättelser av uppenbara fel,
2. med stor restriktivitet med anledning av tredje man.
3. PRV använder begränsningskraven mycket strängt, dvs. varje ändring måste innebära en begränsning i sig.
4. EPO:s princip enligt G3/89 ej tycks tillämpliga vid PRV.

Tredje man måste anses ha stor nytta av begränsningsförfarandet, eftersom det kräver en frivillig, konkret begränsning av skyddsomfånget. Mot bakgrund av detta tycks restriktivitet vara missriktad, eftersom om restriktivitet (som i detta fall) medför tidsutdräkt och ökade hanteringskostnader, är det risk att begränsningsförfarandet blir nyttjat i liten omfattning. Därutöver torde inte råda tvivel om att det gynnar alla, även tredje man, ju tydligare skyddet av ett patent framgår (förutsatt stöd i grundhandlingarna). Ett tvetydigt tolkningsutrymme innebär de facto större potentiell risk för tredje man att anklagas för intrång.

Det är rimligt att 40 a § PL bör nyttjas att förbättra tydlighet (i enlighet med EP-praxis), så snart det huvudsakliga, absoluta lagkravet (faktisk begränsning) uppfyllts.

Det är rimligt att hänvisningsbeteckningar hanteras enligt PB 20, dvs. ej tillmäts otillbörlig betydelse eller för ringa betydelse.

Vi anser det uppenbart att PRV skall följa EP-praxis (G3/89) för bedömning av uppenbara fel. Vi menar att vår analys av 17 augusti 2010 följer G3/89. Enligt avslagsbeslutet tycks detta vara ifrågasatt (se sista stycket under rubriken uppenbara oriktigheter"), dock oklart då motivering saknas.

Det är rimligt att begreppet "redaktionell ändring" innebär ändring som ej kan anses påverka/förbättra tydlighet, t.ex. ändring av typsnitt, formatering, språkförbättring, etc.

SKÄL

Patentbesvärslätten tar först upp frågan om de begärda ändringarna enligt det här framställda yrkandet i första hand utgör en begränsning av patentet.

Enligt 40 a § första stycket 1 PL får, som framgår av PRV:s beslut, en patenthavare begära hos patentmyndigheten att ett eller flera patentkrav och, om det behövs, beskrivningen ändras så att patentskyddets omfattning begränsas. Prövningen av en begäran om patentbegränsning ska, som också framgår av verkets beslut, enligt 40 b § PL, omfatta en bedömning av huruvida begäran om patentbegränsning medför att patentet blir ogiltigt enligt 52 § första stycket 2-4 PL.

Prövningen ska alltså innefatta – förutom en bedömning av om de begärda ändringarna medför en begränsning av patentskyddets omfattning – en bedömning av *om* uppfinningen är så tydligt beskriven att en fackman med ledning av beskrivningen kan utöva den (punkt 2), *om* patentet omfattar något som inte framgick av ansökan på ingivningsdagen (3) och *om* patentskyddets omfattning har utvidgats efter det att patentet meddelats (4).

Bestämmelserna om patentbegränsning lämnar enligt sin lydelse inte någon möjlighet att göra ändringar som förtydligar patentkravet, om de

inte samtidigt medför en begränsning. I förarbetena till bestämmelserna framhålls också, som PRV anført, att det inte är möjligt att göra rent redaktionella ändringar som syftar till att förtydliga patentkraven, se SOU 2003:66 s. 106f och 271 samt prop. 2006/07:56 s. 63 f. och 147 f. Det skulle enligt Patentbesvärsrättens mening också strida mot ändamålet med bestämmelserna att öppna för en sådan möjlighet.

De enligt yrkandet i första hand begärda ändringarna av patentkravet 1 bestående i ändring av hänvisningsbeteckningen ”D2” till ”D3” och införande av hänvisningsbeteckningarna ”(L1)” och ”(C1)”, utgör, som PRV funnit, inte någon begränsning av patentet och kan inte heller anses vara en ändring som logiskt följer av någon annan ändring som medför en begränsning av patentet. Ändringarna av hänvisningsbeteckningarna kan därför inte göras med stöd av 40 § PL. Härav följer att yrkandet i första hand inte kan vinna bifall.

Härefter övergår domstolen till frågan om förekomsten av hänvisningsbeteckningen ”D2” enligt yrkandet i andra hand utgör en uppenbar oriktighet till följd av SEM:s skrivfel och om PRV:s beslut att meddela patent därmed får rättas enligt 26 § FL.

Ett beslut som innehåller en uppenbar oriktighet till följd av en myndighets eller någon annans skrivfel, räknefel eller liknande förbiseende får, som framgår av verkets beslut, enligt 26 § FL rättas av den myndighet som meddelat beslutet. Innan rättelse sker ska myndigheten ge den som är part tillfälle att yttra sig, om ärendet avser myndighetsutövning mot någon enskild och en sådan åtgärd inte är obehövlig.

Bestämmelsen om rättelse av skrivfel, räknefel eller andra förbiseenden är tillämplig med avseende på alla slags ärenden, utom dem som enligt 31-33 §§ FL faller utanför lagens tillämpningsområde, vilka saknar betydelse i föreliggande fall, se Tryggve Hellners och Bo Malmqvist, Förvaltningslagen med kommentarer, 3 uppl., 2010 s. 338. Bestämmelsen är därmed tillämplig även på beslut att meddela patent, inbegripet den patentskrift som beslutet omfattar.

Bestämmelsen öppnar, i likhet med bl.a. 17 kap. 15 § rättegångsbalken,

en möjlighet att rätta fel av visst slag utan överklagande eller något annat rättsmedel och utan begränsning i tiden. Ett syfte med bestämmelsen i RB är bl.a. att kunna rätta felaktigheter som är av betydelse vid verkställighet av ett avgörande, se Wiweka Warnling-Nerep, i Förvaltningsrättslig tidskrift 2008, häfte 3, s. 362. Avfattningen av bestämmelsen ger dock, liksom bestämmelsen i RB, vid handen att den är avsedd att ha begränsad räckvidd, jfr NJA 1990 s. 208.

En tydlig begränsning ligger i att det endast är uppenbara oriktigheter som får rättas. I vanligt förekommande typer av ärenden synes detta rekvisit innebära att felet skall vara sådant att var och en med normal iakttagelseförmåga bör kunna upptäcka detta, antingen vid en genomläsning av beslutet eller vid en jämförelse mellan handlingarna i ärendet, se Hellners och Malmqvist s. 339 och Wiweka Warnling-Nerep s. 366 f. Jfr dock JO 2000/01 s. 434.

Under dessa förutsättningar torde dock utrymmet för tillämpning av bestämmelsen i praktiken bli ytterst begränsat i ärenden om patent, med hänsyn till bl.a. den tekniska komplexitet som ofta kännetecknar dem. En rimligare utgångspunkt är därför, enligt Patentbesvärsträttens mening, att ett fel i ett ärende om patent ska vara uppenbart för t.ex. en patentingenjör eller en fackman på det tekniska område som uppfinningen i fråga rör. I praktiken innebär det bl.a. att en patentingenjör som handlägger patentärenden hos PRV utan någon egentlig analys ska kunna upptäcka felet.

Beträffande frågan om hänvisningsbeteckningen D2 är uppenbart felaktig gör Patentbesvärsträtten mot bakgrund härav följande bedömning.

Fackmannen inom det aktuella teknikområdet får anses vara väl förtrogen med konventionella kapacitiva tändsystems grundutförande och funktion. Fackmannen som enbart tar del av patentkravet kan inte avgöra om hänvisningsbeteckningen D2 är korrekt eller ej. Först när han tar del av patentets beskrivning kommer han, utifrån sin kunskap om tidigare teknik, att inse att dioden D2 i figuren 1 tillhör den konventionella delen av tändsystemet och inte är en del av det nya i uppfinningen.

För detta talar att det i figur 1 visade kretsarrangemanget innehåller ett fåtal komponenter vars funktion fackmannen enkelt kan identifiera med stöd av patentbeskrivningen.

Vid redogörelse för utföringsformen enligt figur 1 på sidan 5, 3:e stycket, refererar beskrivningen felaktigt till likriktarelementet D2. Det framgår dock av 6:e stycket samma sida (jfr även 3:e stycket sidan 4) att det är likriktarelementet D3 som tillsammans med transistorerna Q2 är de nya komponenterna. Därmed kommer hänvisningsbeteckningen D2 i patentkravet 1 att för fackmannen framstå som felaktig och att det rätteligen är D3 som avses. Det är alltså först efter en inte obetydlig analys av patentbeskrivningen som fackmannen kan konstatera att D2 är felaktig men det är dock otvivelaktigt så att D3 är den hänvisningsbeteckning som måste ha avsetts.

Vid dessa förhållanden kan förekomsten av hänvisningsbeteckningen ”D2”, som PRV funnit, inte anses utgöra en uppenbar oriktighet i den mening som avses i 26 § FL.

Slutligen tar Patentbesvärslagen upp frågan om förekomsten av hänvisningsbeteckningen ”D2” i patentkravet 1 enligt yrkandet i andra hand medför att PRV:s beslut att meddela patent är uppenbart oriktigt och därför skall rättas enligt 27 § FL.

Finner en myndighet att ett beslut, som den har meddelat som första instans, är uppenbart oriktigt på grund av nya omständigheter eller av någon annan anledning, ska myndigheten, som framgår av PRV:s beslut, ändra beslutet, om det kan ske snabbt och enkelt och utan att det blir till nackdel för någon enskild part. En grundläggande förutsättning för tillämpning av bestämmelsen måste, enligt Patentbesvärslagens mening, anses vara att beslutet i fråga är oriktigt i sak, dvs. att utgången borde ha varit en annan, se härtill prop. 1985/86:80 s. 78.

Förekomsten av hänvisningsbeteckningen ”D2” i patentkravet 1 medför inte att PRV:s beslut att meddela patent är uppenbart oriktigt i sak, vilket SEM för övrigt inte heller har påstått. Redan på grund härav saknas förutsättningar för rättelse av beslutet enligt 27 § FL.

På grund av det anförda skall SEM:s överklagande lämnas utan bifall.

ANVISNING FÖR ÖVERKLAGANDE, se bilaga 4 (Formulär A)

I avgörandet har deltagit patenträttsråden Per Carlson, ordförande, Håkan Sandh, referent, och Yvonne Siösteen. Enhälligt.

PATENTKRAV

1. Anordning för att förhöja gnistenergin i kapacitiva tändsystem innefattande minst en laddlindning (L1) som via ett första likriktarelement (D1) laddar en laddkondensator (C1) ansluten till primärlindningen på en tändspännings-
5 transformator för att förse nämnda primärlindning med energi för generering av gnista k ä n n e t e c k n a d av att ytterligare ett andra likriktarelement (D2) och ett switchelement (Q2) är anordnade på ett sådant sätt att switchelementet periodiskt kan kortsluta laddlindningen för att därmed öka laddningen i laddkondensatorn vid låga motorvarv.
10
2. Anordning enligt patentkrav 1, k ä n n e t e c k n a d av att kontrollenhet (M) anordnad att driva switchelementet (Q2) med hänsyn till motorvarvtalet på ett sådant sätt att laddspänningen över laddkondensatorn (C1) hålls på en relativt konstant nivå över hela varvtalsregistret.
15
3. Anordning enligt patentkrav 1 eller 2, k ä n n e t e c k n a d av att switchelementet (Q2) är anordnat att kunna åstadkomma kortslutning av laddlindningen (L1) för att stoppa motorn.

PATENTKRAV

1. Anordning för att förhöja gnistenergin i kapacitiva tändsystem innefattande minst en laddlindning (L1) som via ett första likriktarelement (D1) laddar en laddkondensator (C1) ansluten till primärlindningen på en tändspännings-
5 transformator för att förse nämnda primärlindning med energi för generering av gnista, k ä n n e t e c k n a d av att ytterligare ett andra likriktarelement (D3), ett
10 switchelement (Q2) och en kontrollenhet (M1) är anordnade på ett sådant sätt att en utgång på nämnda kontrollenhet (M1) via en anslutning till styringången till nämnda switchelement (Q2) periodiskt kan kortsluta laddlindningen (L1) för att
15 därmed öka laddningen i laddkondensatorn (C1) vid låga motorvarv.
2. Anordning enligt patentkrav 1, k ä n n e t e c k n a d av att nämnda kontrollenhet (M) är anordnad att driva nämnda switchelementet (Q2) med hänsyn till motorvarvtalet på ett sådant sätt att laddspänningen över laddkondensatorn (C1)
15 hålls på en relativt konstant nivå över hela varvtalsregistret.
3. Anordning enligt patentkrav 1 eller 2, k ä n n e t e c k n a d av att nämnda switchelement (Q2) är anordnat att kunna åstadkomma kortslutning av laddlindningen (L1) för att stoppa motorn.