

## Patentombudsnämndens juridisk tentamen 10 maj 2019

### Tillåtna hjälpmedel

Examinanden får använda de medhavda skriftliga och tryckta hjälpmedel som anges nedan:

- Mikael Mellqvist o a "Grunderna för domstolsprocessen", 3 uppl., 2015.
- Sanna Wolk, Arbetstagares uppfinningar, Studentlitteratur 2013.
- Ulf Bernitz "Svensk och europeisk marknadsrätt 1 – Konkurrensrätten och marknadsekonomins rättsliga grundvalar", 4 uppl., 2015.
- Bengt Domeij, Patenträtt – Svensk och internationell patenträtt, avtal om patent samt skyddet för växtsorter och företagshemligheter, Lustus förlag, 2007.
- Bengt Domeij, Patentavtalsrätt, Norstedts juridik, 2010.
- [europa.eu/rapid/press-release MEMO-14-208 en.htm](http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-14-208_en.htm)
- Kommenterad författningstext t.ex. lagboken (men det är inte tillåtet med lagkommentarer t.ex. Karnov) och uppfinnaravtalet av 2015 jämte 1995.

Ovanstående litteratur är tillåten oavsett upplaga. I nämnda litteratur och lagtext jämte avtal får också finnas egna handskrivna kommentarer (egna anteckningar).

Max är 100 poäng. Glöm inte att i svaren hänvisa till lagrum eller andra relevanta rättskällor.

Skrivningstid: 4 timmar

### Fråga 1 (max 35 poäng)

Prima Potäter AB (PP) har upfunnit och genom en europeisk patentansökan, som bl.a. designerar Sverige, Tyskland, Polen, Frankrike och Nederländerna, patentsökt en maskin för potatisplockning. Av patentansökans självständiga krav framgår att maskinen är av i och för sig känt slag kännetecknad av att den;

- A. har en omedelbart över markytan och tvärs maskinens färdriktning monterad roterande trumma,
- B. med ett flertal cylindriska element av massiv metall monterade huvudsakligen vinkelrätt mot sagda trummas mantelyta,
- C. och att sagda element är huvudsakligen jämt fördelade på sagda trummas mantelyta med ett avstånd mellan varje enskilt element som inte överstiger 50 mm och inte understiger 10 mm,
- D. samt att sagda element har en längd om minst 25 cm.

Figur 5 i patentansökan visar en trumma som har raka cylindriska element som sitter helt symmetriskt fördelade över hela trummans mantelyta. I anslutning till figur 5, som är den enda figuren som visar trumman med arrangemanget av cylindriska element, anges i beskrivningen att de

cylindriska elementen är utförda i stål och då företrädesvis höglegerat stål för motverkande av rostangrepp.

Lättplockat AB (LP) lanserar efter publicering av patentansökan av EPO och översatta krav av svenska patentmyndigheten, en maskin för potatisplockning (i det följande "Maskinen") på bl.a. den svenska och polska marknaden. Maskinens utformning är misstänkt lik den som PP patentsökt.

När PP själv tillskriver LP och påpekar detta förhållande får de svaret från LP att Maskinen inte motsvarar vad PPAB patentsökt eftersom; den har en roterande vals och inte en (ihålig) trumma och att dom raka cylindriska elementen dessutom bara är 24,6 centimeter långa.

PP hör av sig till dig och vill vidta åtgärder mot vad bolaget uppfattar som användning av uppfinningen enligt patentansökan.

- a) Resonera utifrån ovan uppgifter om patentansökans innehåll och LP's invändningar; hur du bedömer att patentansökans skyddsomfång förhåller sig till Maskinen samt, oberoende av denna bedömning, PPs rättigheter baserat på patentansökan om man förutsätter att Maskinen faller inom patentansökans skyddsomfång. I svaret bör du så fullständigt som möjligt redovisa vilka faktorer som är relevanta för bedömning av skyddsomfånget (även om inte alla har betydelse i förevarande fall).**

Tolv månader efter din första kontakt med PP återkommer bolaget med beskedet att patentansökan nu beviljats och patentet har validerats men bara i Sverige. PP har dock, för att få patentet beviljat, tvingats ta in ytterligare ett särdrag i patentets självständiga krav avseende utformningen av de cylindriska elementen på trummans mantelyta. Det nya särdraget anger att den yttersta tredjedelen (sett från trumman) av de cylindriska elementen ska vara böjt med en krökning som inte understiger 0,1 och inte överstiger 0,2 (beräknad enligt formeln  $1/R$ )

LP har slutat tillverka och sälja Maskinen (som visat sig ha brister ifråga om hur effektivt den plockade potatis) men tillverkar och marknadsför på sin hemsida cylindriska element i metall med en längd om 30 cm och med den böjning som framgår av det beviljade patentets krav. Enligt vad som framgår av hemsidan går dessa element att eftermontera på maskiner av många olika märken inklusive den maskin enligt patentet som nu säljs av PP och de av LP tidigare sålda Maskinerna. Hemsidan finns på polska och svenska och det framgår att LP levererar till båda dessa länder.

PP uppfattar att LPs ovan beskrivna verksamhet är omfattande – kunder i både Sverige och Polen köper LP's element både för att uppgradera gamla Maskiner som de köpt från LP och för att ersätta enstaka trasiga cylindriska element i PP's nya maskiner.

PP söker upp dig på nytt och frågar om LP verkligen kan agera som man gör.

- b) Resonera utförligt utifrån dessa ytterligare uppgifter om vilka rättigheter det nu beviljade svenska patentet ger PP, även såvitt avser tiden före beviljandet, och i förekommande fall vilka som kan göras ansvariga och i så fall vilka anspråk som kan riktas mot de som är ansvariga. Förutsätt därvid att Maskinen omfattats av skyddsomfånget för kravet enligt patentansökan.**

Efter en lång och kostsam process i PMD som innefattat både komplicerade intrångsfrågor och frågan om patentets giltighet beslutar sig PP och LP att försöka göra upp tvisten i godo under handläggningen av överklagandet i PMÖD.

Du får från LPs ombud ett utkast till förlikningsförslag som bygger på att respektive part återkallar sin talan i intrångs- respektive ogiltighetsmålet och att LP får en licens till patentet. I dina diskussioner med PP framkommer att PP endast kan tänka sig en förlikning som bygger på en licens om följande önskemål blir uppfyllda;

- 1) Undantag för försäljning till PP historiskt sett bästa kunder som ingår i organisationen Storodlarna, som ska vara exklusivt förbehållna PP,
- 2) LP får inte gå under det – givetvis mycket rimliga - pris som PP rekommenderar från tid till annan,
- 3) PP ska få tillgång till all ev. nyutvecklad teknik inom området för automatiserad potatisplockning som LP tar fram, och
- 4) LP får inte – på nytt – ifrågasätta giltigheten av patentet som PP kämpat så hårt för.

PP är också väldigt klar över att man inom ramen för licensen måste kunna garanteras ersättning för viss andel av sina historiska kostnader (både för teknikutveckling och patent) och att man inte är intresserad av att ta någon risk på utvecklingen av licenstagarens verksamhet för att få ett långsiktigt godtagbart ekonomiskt bidrag från licensen.

- c) **Resonera utförligt kring möjligheterna att tillgodose PPs önskemål i ett licensavtal med beaktande av kommersiella och konkurrensrättsliga aspekter. Saknas uppgift om förhållanden som du anser relevanta i bakgrunden ovan så redovisa vilka antaganden du gör i ditt svar och vilken betydelse dessa har för din bedömning.**

## Fråga 2 (max 35 poäng)

Sedan PP:s patentansökan beviljats framställer LP invändning mot patentet, med yrkande att det ska upphävas. Till stöd för sin invändning åberopar LP att uppfinningen saknar uppfinningshöjd i förhållande till på området förut känd teknik. Under invändningsförfarandet anmäler LP:s dotterbolag, LPD, att bolaget "övertagit" invändningen samt begär att få inträda som part i ärendet.

- a) Resonera kring LPD:s förutsättningar att få inträda som part i invändningsärendet samt hänvisa i förekommande fall till lagrum.**

När PP:s verkställande direktör får vetskap om att LP lanserat sin maskin för potatisplockning vill hon inledningsvis "slå till hårt och skoningslöst". Du lyckas lugna henne något genom att förklara dels vad ett auktoriserat patentombud måste iaktta i kontakten med motparten, dels att vissa krav följer av marknadsföringsrätten i fråga om bl.a. varningsbrev.

- b) Redogör för vad ett auktoriserat patentombud måste iaktta och några av de krav som följer av marknadsföringsrätten samt hänvisa i förekommande fall till lagrum m m.**

Under rättegången i PMD insisterar PP:s verkställande direktör på att bolaget ska åberopa vittnesförhör med ett ganska stort antal personer, bl.a. LP:s ombud, som är auktoriserat patentombud, med en teknisk expert som denne anlitat och med ombudets assistent.

- c) Beskriv vad som allmänt gäller i fråga om vittnesplikt, och vad som särskilt gäller i fråga om de förhörspersoner som anges ovan samt hänvisa i förekommande fall till lagrum.**

## Fråga 3 (max 30 poäng)

Anders Nilsson, som har varit anställd hos PP sedan 1 januari 1999, är en av uppfinnarna till den patenterade potatisplockningsmaskinen. Under sin anställning har han också gjort en tilläggsuppfinning, som han är ensam uppfinnare till, och som är enkelt kan beskrivas som en tvättmaskin för potatisarna som plockats med maskinen. Anders har aldrig fått någon ersättning utöver sin lön för båda uppfinningarna. Han är inte heller nämnd som uppfinnare i patenten. Anders har nu hört att man kan få bra betalt av arbetsgivaren för uppfinningarna och undrar:

- a) Nu undrar Anders om han kan få betalt för uppfinningarna av PP samt hur mycket och hur han ska gå tillväga?**

Anders känner efter den långa anställningen hos PP att han borde göra något annat och bestämmer sig för att starta eget. Eftersom bara kan potatisbranschen, bestämmer han sig för att gå i den. Fem månader efter att Anders slutat sin anställning, ansöker PP om en ny uppfinning – en för skalning av potatis. Patent- och Registreringsverket (PRV) upptäcker omedelbart att det redan finns en tidigare inlämnad patentansökan på ett liknande skalningsverktyg, inlämnad av Anders två dagar innan företaget lämnade in sin ansökan.

- b) Vilken betydelse kan den tidigare inlämnade patentansökan få för PP:s möjlighet att erhålla patent på skalningsverktyget? Hur kan PP agera för att stoppa handläggningen av alt. överta Anders ansökan?