

Att svara på ett
tekniskt föreläggande



PRV

PATENT~ OCH REGISTRERINGSVERKET

Att svara på ett tekniskt föreläggande

Din patentansökan har granskats av en patentingenjör. Ett tekniskt föreläggande innebär att PRV vid nyhetsgranskningen av din patentansökan har hittat hinder mot att utfärda patent. I det tekniska föreläggandet tar ingenjören upp de brister som hittats i ansökan. Ett föreläggande är inget beslut utan kan besvaras. Delar du inte PRV:s åsikt om anmärkningarna bör du alltid svara på föreläggandet. Förklara med sakliga argument varför du anser att de slutsatser som framkommer i föreläggandet är felaktiga. Ditt svar och dina ändringar kan i så fall kanske leda till att ansökan kan beviljas. Svaret måste komma in till PRV inom den tid som anges i föreläggandet. Annars kommer din ansökan att avskrivas.

Anförda dokument

I föreläggandet hänvisas ofta till ett antal dokument, till exempel patentskrifter, som PRV anser har betydelse vid bedömningen av din ansökan. Som en extra service bifogar vi tillsammans med det tekniska föreläggandet en handling som vi kallar *svensk sökrapport*. I denna rapport redovisas ytterligare dokument som PRV funnit i samband med granskningen. Redovisningen kan ge dig en mer fullständig bild av hur utvecklingen ser ut inom det aktuella teknikområdet. Du kan själv hämta dokumenten på www.prv.se eller beställa papperskopior från PRV.

Att skriva svar

Det är viktigt att du noga läser igenom de dokument som har anförts i föreläggandet. Gör klart för dig vilka skillnader som finns mellan din uppfinning och det som är känt sedan tidigare. I din ansökan måste du få fram det nya och säregna som kännetecknar din uppfinning. När du skriver ditt svar kan du använda mallen *Svar på föreläggande*. Om du inte får plats med din text kan du skriva på lösa blad. Om du svarar på ett föreläggande ska du bara bemöta de dokument som anförts i föreläggandet, inte de dokument som enbart redovisas i den bifogade svenska sökrapporten.

Många brister kan korrigeras

Bristerna som tas upp i ett tekniskt föreläggande kan vara av olika slag. Känd teknik kan medföra att ett eller flera patentkrav saknar nyhet och/eller uppfinningshöjd. Föreläggandet kan också innehålla anmärkningar om olika typer av formella brister, till exempel att ansökan inte har det innehåll eller utseende som krävs enligt lag.

Genom förändringar i ansökan kan det i många fall gå att rätta till de brister som finns. Saknar ett eller flera patentkrav nyhet och/eller uppfinningshöjd kan det till exempel vara möjligt att föra in flera av uppfinningens detaljer i patentkraven och på detta sätt skapa krav som kan godkännas. Nya patentkrav kan skapas genom att två eller flera patentkrav slås samman. Det går även att hämta ytterligare detaljer från ansökans beskrivning för att begränsa patentkravens skyddsomfång eller tydligare skilja kraven från känd teknik.

Att tänka på om du gör förändringar i ansökan

Detta är inte tillåtet att föra in ny information i en ansökan som är under behandling. Ett beviljat patent ska grunda sig på det innehåll ansökan hade på ingivningsdagen. Om du gör förändringar i ansökan måste du visa med läsanvisningar var i de ursprungliga handlingarna det finns stöd för förändringarna. Skapar du till exempel nya patentkrav genom att hämta

information från beskrivningen ska du ange var i beskrivningen (sid- och radanvisning) ändringarna har stöd. Detta är viktigt. Skulle ett beviljat patent visa sig omfatta något som inte framgick av ansökan på ingivningsdagen riskerar du att patentet upphävs efter invändning hos PRV, eller förklaras ogiltigt i domstol.

En vanlig anledning till att PRV utfärdar ett tekniskt föreläggande är att ingenjören hittat dokument som på olika sätt liknar den patentsökta uppfinningen. Detta kan leda till att ett eller flera patentkrav inte anses uppfylla patentlagens krav på *nyhet* och *uppfinningshöjd*.

Orsaker till föreläggande

Nyhet

För att få patent på en uppfinning måste den vara ny. Det betyder att uppfinningen inte får ha beskrivits eller utförts fram till och med dagen före ansökans ingivningsdag. Allt som publicerats eller visats tidigare, till exempel patent, artiklar, litteratur och information på Internet, kan vara hinder för att en uppfinning ska kunna patenteras. Detta gäller oavsett var i världen eller på vilket språk som publiceringen eller visningen skett. Uppfinningen får inte heller ha gjorts känd genom föredrag, radio, TV eller på annat sätt.

Uppfinningshöjd

Det räcker inte med att uppfinningen är ny, den måste även uppfylla kravet på uppfinningshöjd för att vara patenterbar. Att en uppfinning har uppfinningshöjd innebär att den skiljer sig *väsentligt* från vad som tidigare är känt. Uppfinningen får alltså inte ligga nära till hands för en fackman inom det aktuella teknikområdet. Uppfinningen anses ligga nära till hands (och därmed sakna uppfinningshöjd) om fackmannen skulle lösa problemet på samma sätt som du gjort, alternativt skulle förutse eller förvänta sig samma resultat som du uppnått, med ledning av den information han kan hämta i känd teknik.

Patentkrav

I det första patentkravet, det självständiga kravet, måste du ange allt som är nödvändigt för att lösa det tekniska problem uppfinningen avser. Du ska också ange hur uppfinningens delar är beskaffade och hur de samverkar med varandra. Tänk på att det är patentkravens lydelse som är avgörande för ditt skydd. Det hjälper alltså inte att i svaret räkna upp alla skillnader och fördelar med din uppfinning i förhållande till det förut kända om inte dessa också klart framgår av patentkraven.

Fackmannen

Fackmannen är ett sedan länge vedertaget begrepp inom patentbranschen. Fackmannen är en fiktiv person med fullständig kännedom om all relevant teknik som är känd före ingivningsdagen. Han har tillgång till all dokumentation inom det aktuella teknikområdet, särskilt de dokument som framkommit vid nyhetsgranskningen. Vidare har han kännedom om vilka material som vanligen används inom det aktuella området och vilka egenskaper materialen har. Fackmannen har tillgång till normala hjälpmedel och har förmåga att åstadkomma enklare konstruktionslösningar och utföra rutinbetonade försök.

Fackmannen kan med andra ord utnyttja känd teknik till det den är avsedd för, alltså följa de anvisningar som känd teknik ger för att lösa ett visst problem.

Närliggande för fackmannen är därför något som enkelt och logiskt är en följd av känd teknik och involverar endast den skicklighet eller förmåga som kan förväntas av en fackman.

Notera att fackmannen är ett abstrakt begrepp som inte bör blandas ihop med en fysisk person. Bilden av en fysisk person kan visserligen vara till hjälp i tankearbetet vid en bedömning av uppfinningshöjd, men en fackman i patentsammanhang kan lika gärna vara ett arbetslag på en utvecklingsavdelning.

Kortfattad ordlista

Fackmannen – vedertaget begrepp inom patentbranschen för att beskriva en fiktiv person med fullständig kännedom om all relevant teknik som är känd före ingivningsdagen.

Föreläggande – skriftlig bedömning av patentansökan från PRV till sökanden. Har till syfte att peka på nyhetshinder och eventuella brister i ansökan som måste undanröjas för att patent ska kunna meddelas.

Grundhandlingar – i regel den först ingivna beskrivningen av uppfinningen med tillhörande ritning och patentkrav.

Nyhet – ett av patenterbarhetsvillkoren. Krav på att uppfinningen inte är känd innan dagen för patentansökan.

Nyhetshinder – om uppfinningen är känd innan ingivningsdagen genom skrift, föredrag, utställning eller öppet utövande utgör detta hinder mot att få patent på samma uppfinning.

Patenterbarhetsvillkor – krav som måste uppfyllas för att patent ska kunna meddelas.

Patentkrav – den del av patentansökan där skyddsomfånget definieras.

Prioritet – möjlighet för sökanden att inom ett år från ingivningsdagen undvika att den egna ansökan och allt material som publicerats därefter blir nyhetshindrande för en likalydande ansökan. Prioritetsåret kan utnyttjas för att till exempel söka patent på uppfinningen i utlandet utan att den först ingivna ansökan blir ett nyhetshinder.

Teknikens ståndpunkt – den teknik inom området som är känd före ingivningsdagen.

Teknisk effekt – ett av patenterbarhetsvillkoren. Krav på att uppfinningen ska utgöra en fungerande teknisk lösning på ett problem.

Uppfinningshöjd – ett av patenterbarhetsvillkoren. Krav på att uppfinningen skiljer sig så mycket från tidigare kända uppfinningar att den inte ligger nära till hands för fackmannen inom ifrågavarande tekniska område.

Mer information

Om du vill ha mer information är du välkommen att besöka PRV:s webbplats www.prv.se eller kontakta kundtjänst på telefon 08-782 28 00 eller via e-post kundtjanst@prv.se. Har du frågor om föreläggandet är du också välkommen att kontakta den ingenjör som har granskat din ansökan. Telefonnummer hittar du i föreläggandet.

Hjälp utanför PRV

Att ansöka om patentskydd, designskydd eller varumärkesregistrering kan vara komplicerat. PRV kan ge allmänna råd, men vi kan inte fördjupa oss i hur din ansökan ska se ut. Det beror på att vi måste vara opartiska när vi behandlar din ansökan.

På patent- och varumärkesbyråer finns konsulter som kan hjälpa dig med allt från inledande rådgivning till att ta hand om din patent-, design- eller varumärkesansökan. De flesta patentombud är organiserade i Svenska Patentombudsforeningen. Du når dem via www.spof.se. Det finns också advokatbyråer som specialiserat sig på immaterialrätt.

Svenska Uppfinnareforeningen (SUF) når du via www.uppfinnareforeningen.se.

Patent- och registreringsverket (PRV) ger skydd och ensamrätt till tekniska idéer, varumärken och design. Vi ger dig möjlighet att byta ditt personnamn och skaffa utgivningsbevis för tidskrifter. Vi erbjuder uppdragstjänster och kurser inom alla våra områden. PRV är en avgiftsfinansierad statlig myndighet som finns i Stockholm och Söderhamn med cirka 450 medarbetare.

PRV

PATENT~ OCH REGISTRERINGSVERKET

Kundsupport 08-782 28 00
www.prv.se, kundsupport@prv.se