

Expedieringsdatum 2018-12-10

Patent nummer 1151165-6

Ehrner & Delmar Patentbyrå AB
Drottninggatan 33, plan 4
111 51 Stockholm

Patenthavare: Robert Bosch GmbH
Ombud: Zacco Sweden AB Ref: P41106320SE00
Benämning: Portabelt ackumulatordrivet verktyg med elektriskt
buffertelement samt förfarande för byte av ackumulatör
Brevet sänds till: Zacco Sweden AB, Box 5581, 114 85 Stockholm.
Ehrner & Delmar Patentbyrå AB, Drottninggatan 33, plan
4, 111 51 Stockholm.
Invändare: Atlas Copco Industrial Technique AB, ombud Ehrner &
Delmar Patentbyrå AB

**Muntlig förhandling 2018-12-04: Invändning mot svensk patentansökan
1151165-6 (patent SE 537353 C2)**

Närvarande

Fredrik Wahlin, PRV (ordförande)
Tomas Erlandsson, PRV (föredragande)
Emma Hedlund, PRV (åhörare)
Erik Eriksson, PRV (åhörare)
Pia Norman, Zacco Sweden AB, ombud för Robert Bosch GmbH
(patenthavare)
Lars Ekeberg, Ehrner & Delmar Patentbyrå AB, ombud för Atlas Copco
Industrial AB (invändare)
Axel Beks, Atlas Copco Industrial AB (invändare)

Yrkanden

Invändaren yrkar att patentet upphävs i sin helhet. De åberopade grunderna för
invändningen är PL 2 § och PL 25 §, punkt 2.

Patenthavaren yrkar att invändningen avslås i sin helhet. I första hand yrkas att
patentet upprätthålls med kraven ingivna 2016-12-27. I andra hand yrkas att
hjälpyrkanden ingivna 2018-11-30 beaktas.

Nyhet

Invändaren

Vid bedömningen av det självständiga patentkravet 1 anförs SE 535458 C2

(betecknat D2 i invändningen). D2 är ingiven före, men publicerad efter, stridspatentets ingivningsdag. D2 visar ett portabelt batteridrivet verktyg. Det anförs att samtliga tekniska särdrag i patentkrav 1 framgår explicit eller implicit i D2. Två särdrag är implicita, nämligen att det i ett portabelt verktyg dels förekommer en *styrordning med ett operativsystem för styrning och/eller reglering av bearbetningsparametrar*, dels en *lagringsanordning för lagring av bearbetningsdata*. Det anförs att det portabla verktyget i D2 är ett intelligent verktyg och att styrenheten i ett intelligent verktyg måste vara utrustad med ett operativsystem. Vidare anförs att verktyget i D2 utför tvåvägskommunikation, vilket förutsätter att det i verktyget finns en lagringsanordning.

US 2010176766 A1 (D1) anges också utgöra nyhetshinder mot det självständiga patentkravet 1. D1 visar ett batteridrivet elektriskt handverktyg. I synnerhet påtalas det att handverktyget har ett *operativsystem* i en styrordning (implicit i stycke [0017]), att det har en *lagringsanordning för lagring av bearbetningsdata* (stycke [0025]), att det har ett gränssnitt för sändning och mottagning av data (stycke [0029]), samt att det har ett extra kraftgränssnitt, vars funktion är att tillse strömtillförsel för upprätthållande av datakommunikation när verktyget är avstängt (stycke [0033]). Det extra kraftgränssnittet motsvarar ett *elektriskt element för kortvarig lagring av elektrisk energi*.

Patenthavaren

D2 anses inte visa de implicita särdrag som invändaren anför. Det påtalas, med hänvisning till RL B5:1.1, att implicita särdrag måste framstå som nödvändiga och entydiga. När det gäller frågan om D2 implicit visar ett *operativsystem* i verktygets styrordning, påtalas att en styrordning inte nödvändigtvis behöver vara utrustad med ett operativsystem, eftersom det vid den tidpunkt D2 ingavs fanns andra alternativ (J TURLEY "Operating Systems on the Rise"). Det anförs vidare att D2 enbart diskuterar strömförsörjning av en radioförbindelse och att det inte antyds att ett operativsystem skulle behöva strömförsörjas vid batteribyte. D2 anses inte heller implicit påvisa en *lagringsanordning för lagring av bearbetningsdata*. D2 omtalar enbart upprätthållande av radiokommunikation vid batteribyte, utan att beröra något som antyder behovet av en *lagringsanordning*.

D1 uppfattas avse ett batteripack lämpligt för olika verktyg, snarare än ett verktyg som sådant. Syftet med D1 uppfattas vara att uppnå skonsam användning av batteripacket. Det bestrids att ett *operativsystem* implicit förekommer i en styrordning i ett allmänt beskrivet handverktyg. Det förekommande gränssnittet för datakommunikation är inte anordnat för att kommunicera bearbetningsdata till en extern dator. En energibuffert, omtalad i stycke [0033], är anordnad att strömförsörja ett gränssnitt för datakommunikation, däremot inte att strömförsörja verktygets styrenhet.

Uppfinningshöjd

Invändaren

En inte tidigare redovisad argumentation presenterades vid sittande bord. Ett batteridrivet verktyg enligt US 2008/0173139 A1 (D4) representerar mest närliggande teknik. En skillnad mellan det självständiga patentkravet 1 och D4 är att D4 saknar radiokommunikation mellan verktyget och en extern enhet. Ett verktyg med sådan kommunikation är känt genom EP 1902817 A2. Denna patentskrift har inte tagits upp tidigare under invändningsförfarandet, men den har anförts av PRV i samband med ärendets tidigare handläggning. I fortsättningen betecknas denna patentskrift D7. En skillnad som kvarstår efter kombinationen av D4 och D7 är förekomsten av ett temporärt energilager i samband med batteribyte. Denna skillnad avser ett partiellt problem, vilket motiverar fackmannen att finna en lösning i KR 20040096342 A (D6). Efter att D4 modifierats med ledning av D7 och D6, återstår en skillnad, nämligen förekomsten av ett operativsystem i handverktygets styrenhet. Operativsystemet i sig anses inte ge något väsentligt tekniskt bidrag till uppfinningen. Därmed anses uppfinningshöjd saknas.

Patenthavaren

Den nya argumentationen om uppfinningshöjd kunde endast kommenteras kortfattat. Det ifrågasattes att en kombination av tre patentdokument, samt ett avfärdande av en kvarvarande skillnad avseende ett operativsystem, skulle visa att patentkrav 1 saknar uppfinningshöjd. Det påtalades att det vid den aktuella tidpunkten inte var självklart med ett operativsystem i detta sammanhang.

Hjälpyrkanden

Fyra hjälpyrkanden gavs in 2018-11-30. I hjälpyrkandena finns endast självständiga krav.

Patenthavaren

Patenthavaren är av uppfattningen att patentet ska upprätthållas i enlighet med de patentkrav som ingavs 2016-12-27. Om PRV finner skäl att ändra sin tidigare bedömning av kraven, ska hjälpyrkandena behandlas i prioriteringsordning 1–4. Kompletta hjälpyrkanden med osjälvständiga krav ska lämnas in.

Invändaren

Hjälpyrkandena bemöts inte med hänvisning till den korta tid som stått till buds. Det konstaterades kort att vissa hjälpyrkanden motsvarar gällande osjälvständiga patentkrav och att dessa bemötts då invändningen gjordes.

Frågan om en fackman med ledning av beskrivningen kan utöva uppfinningen

2018-11-19 anförde invändaren en ny invändningsgrund med hänvisning till PL 25 §, punkt 2.

Invändaren

Det anføres att *operativsystemet* i patentkrav 1 inte är så tydligt beskrivet att fackmannen kan utöva uppfinningen. Det påtalas att begreppet *operativsystem* inte är tillräckligt definierat. Vidare ifrågasätts om beskrivningen klargör vad operativsystemet gör och om det är nödvändigt för att uppfinningen ska kunna utövas. Det anføres att patenthavaren har en inkonsekvent syn på begreppet *operativsystem*. I samband med bedömningen av uppfinningshöjd är begreppet inte uppenbart, medan det tvärtom är uppenbart när fackmannen ska utöva uppfinningen.

Patenthavaren

Den nya invändningsgrunden bemöts endast kortfattat med hänvisning till den korta tid som stått till buds. Det anføres att begreppet *operativsystem* i patentkrav 1 är tillräckligt tydligt för att fackmannen ska kunna utöva uppfinningen. Invändarens notering, att patenthavarens syn på begreppet *operativsystem* är inkonsekvent, bemöts med att fackmannen har olika utgångspunkter vid bedömning av uppfinningshöjd och när det gäller frågan att kunna utöva uppfinningen. Fackmannen har föreliggande patent som utgångspunkt, och därmed kännedom om *operativsystem* i ett handverktyg, när det gäller frågan om att kunna utöva uppfinningen, vilket inte är fallet när det gäller frågan om uppfinningshöjd.

Fortsatt behandling av invändningen

Parterna ombeds att om så önskas ge in ytterligare skrivelser i ärendet fram till 2019-02-28. Patenthavaren avser att ge in fullständiga hjälpyrkanden med osjälvständiga krav. Invändaren avser att ge in en skrivelse med det nya resonemanget om uppfinningshöjd, som lades fram under förhandlingen. Efter detta datum kan PRV komma att fatta beslut i ärendet utan ytterligare skriftväxling.

Tomas Erlandsson
Patentingenjör
Tel växel 08-782 25 00, direkt 08-782 26 30

Fredrik Wahlin
Patentexpert