

Till statsrådet och chefen för Justitiedepartementet

Vid regeringssammanträde den 28 februari 2002 beslöts att en särskild utredare skulle tillsättas med uppgift att ta fram underlag för bedömning av om Sverige bör tillträda den reviderade versionen av den europeiska patentkonventionen (EPC 2000), överenskommelsen om tillämpning av artikel 65 i EPC (den s.k. Londonöverenskommelsen) och patentträttskonventionen (PLT) samt att även ge förslag till de lagändringar som behövs för att dessa instrument skall kunna tillträdas eller som annars bedöms lämpliga i samband med ett tillträde. Utredaren skulle också ge förslag till de lagändringar som behövs med anledning av ändringar som gjorts i konventionen om patentsamarbete (PCT). Därutöver skulle utredaren överväga dels en fråga om förstärkt sekretesskydd för immaterialrättsliga rådgivare, dels några särskilda frågor som rör handläggningen av patentansökningsärenden. Till särskild utredare förordnades samma dag chefsjuristen Per Holmstrand.

Att som sakkunniga biträda utredaren i hans arbete förordnades den 25 mars 2002 hovrättsassessorn i Justitiedepartementet Jonas Pontén, departementssekreteraren i Näringsdepartementet Lena Stridsberg och departementssekreteraren i Kulturdepartementet Birgit Gunnarsson. Samtidigt förordnades som experter professor Marianne Levin, Stockholms universitet, patentträttsrådet Lennarth Törnroth, jur. kand. Eva Jarnvall, Föreningen Svenskt Näringsliv, fil.lic. Thorsten Onn, Svenska Patentombudsföreningen (SPOF), hovrättsrådet Christina Jacobsson, Svea hovrätt, jur.kand. Ulrik Östling, Företagarnas Riksorganisation, advokaten Ragnar Lundgren, juristchefen Marie Eriksson, Patent- och registreringsverket samt civilingenjören Anders Axberger, Svenska Industriens Patentingenjörers Förening (SIPF). Den 1 september 2002 entledigades Ulrik Östling från sitt uppdrag.

Sekreterare i utredningen har varit hovrättsassessorn Karin Mårtensson Telde.

Utredningen, som antagit namnet Patentfördragsutredningen, får härmed överlämna betänkandet Harmoniserad patenträtt (SOU 2003:66).

Experterna Lennarth Törnroth och Thorsten Önn har avgett särskilt yttrande beträffande fråga om översättning som förutsättning för skadestånd och annan påföljd vid patentintrång.

Utredningsuppdraget är med detta slutfört.

Stockholm i juli 2003

Per Holmstrand

Karin Mårtensson Telde

Innehåll

Förkortningar	11
Sammanfattning	13
Summary	23
Författningsförslag	35
1 Förslag till lag om ändring i patentlagen (1967:837)	35
2 Förslag till lag om ändring i lagen (2000:1158) om ändring i patentlagen (1967:837)	58
3 Förslag till lag om ändring i rättegångsbalken	60
1 Utredningens uppdrag	63
1.1 Direktiven.....	63
1.2 Utredningsarbetet.....	64
1.3 De generella direktiven.....	64
2 Patent – en överblick	67
2.1 Inledning.....	67
2.2 Nordiskt patenträttssamarbete	69
2.3 Den svenska patentlagen	70
2.3.1 Inledning	70
2.3.2 Förutsättningar för svenskt/nationellt patent	71
2.4 Internationell patenträtt	74

2.4.1	Inledning.....	74
2.4.2	Pariskonventionen	74
2.4.3	Samarbetskonventionen (PCT)	75
2.4.4	Patenträttskonventionen (PLT).....	77
2.5	Europeisk patenträtt	78
2.5.1	Inledning.....	78
2.5.2	Europeiska patentkonventionen (EPC)	79
2.5.3	Gemenskapspatent.....	81
3	Ratificering av EPC 2000.....	85
3.1	Inledning.....	85
3.2	En svensk ratificering av EPC 2000	87
3.3	Det nya resningsinstitutet enligt artikel 112a EPC 2000.....	93
3.4	Begränsning av patent i administrativ ordning m.m.	95
3.4.1	Bakgrund	95
3.4.2	Nuvarande bestämmelser m.m.	96
3.4.3	Begränsning och omformulering av europeiska patent	97
3.4.4	Tidigare utredningar och förslag.....	104
3.4.5	Överväganden och förslag.....	106
3.4.5.1	Anpassning av svenskt begränsningsförfarande till EPC 2000	106
3.4.5.2	Verkan av patentbegränsning i EPO för svensk jurisdiktion	112
3.5	Frågor om andra lagändringar i anledning av EPC 2000	115
3.5.1	Patenterbarhetsundantag för vissa medicinska förfaranden (artikel 53 c EPC 2000).....	115
3.5.2	Patenterbarhet vid nya medicinska indikationer (artikel 54.4-5 EPC 2000).....	116
3.5.3	Patentskyddets omfattning (artikel 69 EPC 2000 med tillhörande tolkningsprotokoll)	119
4	Ratificering av Londonöverenskommelsen	121
4.1	Inledning.....	121
4.2	Londonöverenskommelsen – historik och innehåll	124

4.3	Språkfrågans behandling i vissa immaterialrättsliga regelverk	127
4.3.1	Patentlagen, patentkungörelsen och PRV:s patentbestämmelser	127
4.3.2	Patentlagstiftningen i andra nordiska länder	127
4.3.3	Europeiska patentkonventionen.....	128
4.3.4	EG-Kommissionens förslag till förordning om gemenskapspatent.....	129
4.3.5	EG-förordningen om gemenskapsvarumärken.....	130
4.3.6	Madridsystemet	131
4.3.7	EG-förordningen om gemenskapsmönster	133
4.4	Bör Sverige ratificera Londonöverenskommelsen – en inventering av för- och nackdelar	133
4.4.1	Inledning	133
4.4.2	Konsekvenser vid en svensk ratificering av Londonöverenskommelsen	136
4.4.3	Redogörelse för vissa undersökningar.....	148
4.4.3.1	I vilken omfattning efterfrågas översättningar – faktiskt respektive via nätet.....	148
4.4.3.2	Kostnadsberäkningar.....	149
4.5	Överväganden och förslag.....	150
5	Ratificering av Patenträttsfördraget (PLT)	161
5.1	Inledning.....	161
5.2	Frågan om svensk ratificering av PLT	162
5.2.1	En översikt av innehållet i PLT.....	162
5.2.2	Utredningens förslag.....	166
5.3	Ingivningsdag (filing date)	168
5.3.1	Inledning	168
5.3.2	Närmare om innehållet i artikel 5 PLT.....	168
5.3.3	Förfarandet hos PRV.....	170
5.3.4	Bestämmelser i EPC	171
5.3.5	Överväganden och förslag.....	171
5.4	Rätt till fortsatt handläggning – artikel 11 och regel 12 PLT	176
5.4.1	Inledning	176
5.4.2	Närmare om innebörden av artikel 11 PLT	177

5.4.3	Bestämmelser i EPC om fortsatt handläggning	178
5.4.4	Överväganden och förslag	179
5.5	Återställande av förlorad rätt – artikel 12 och regel 13 PLT	182
5.5.1	Artikel 12 PLT	182
5.5.2	Utredningens förslag	184
5.6	Frågor om prioritetsrätt – artikel 13 PLT	184
5.6.1	Inledning	184
5.6.2	Återställande av prioritet enligt artikel 13.2 PLT	186
5.6.2.1	Överväganden och förslag	186
5.6.3	Återställande av prioritet enligt artikel 13.3 PLT	187
5.6.3.1	Överväganden och förslag	187
5.6.4	Rättelse i en prioritetsbegäran eller åberopande av ytterligare prioritet (artikel 13.1 PLT)	188
5.6.4.1	Överväganden och förslag	188
6	Anpassning till ändringar i PCT och dess tillämpningsföreskrifter	191
6.1	Inledning	191
6.2	Tidsfrist att fullfölja en internationell patentansökan	192
6.2.1	Nuvarande bestämmelser	192
6.2.2	Ändring i PCT angående tidsfrist för nationell fullföljd	193
6.2.3	Överväganden och förslag	195
6.3	Beviskrav i fråga om rätt till en uppfinning	196
6.3.1	Nuvarande bestämmelser	196
6.3.2	Ändringar i samarbetskonventionens tillämpningsföreskrifter angående sökandens rätt till en uppfinning	197
6.3.3	Överväganden och förslag	199
7	Skydd för patentombuds tystnadsplikt	205
7.1	Inledning	205
7.2	Nuvarande bestämmelser	207
7.2.1	Regler om tystnadsplikt för advokater och patentombud m.m.	207

7.2.2	Ombud i rättegång.....	208
7.2.3	Skydd för tystnadsplikt i en rättegång	210
7.2.4	Skydd för företagshemligheter	213
7.3	En jämförande utblick	214
7.3.1	De nordiska länderna.....	214
7.3.2	USA.....	215
7.3.3	EPC:s regler om skydd för patentombuds tystnadsplikt.....	219
7.4	Överväganden och förslag.....	222
8	Några särskilda frågor	239
8.1	Inledning.....	239
8.2	Särskild invändningsavgift.....	239
8.2.1	Nuvarande bestämmelser m.m.....	239
8.2.2	PRV:s framställning.....	240
8.2.3	Överväganden och förslag.....	241
8.3	Normgivningsbemyndigande.....	243
8.3.1	Nuvarande bestämmelse m.m.	243
8.3.2	PRV:s förslag	243
8.3.3	Förslag av 1999 års patentprocessutredning	244
8.3.4	Överväganden och förslag.....	244
9	Genomförandet av förslagen	247
9.1	Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser.....	247
9.2	Konstitutionella frågor i samband med ett svenskt tillträde till PLT och den reviderade versionen av EPC	251
9.3	Kostnadskonsekvenser av förslagen	254
10	Författningskommentar	257
10.1	Förslaget till lag om ändring i patentlagen (1967:837)	257
10.2	Förslaget till lag om ändring i lagen (2000:1158) om ändring i patentlagen (1967:837)	288
10.3	Förslaget till lag om ändring i rättegångsbalken	291

Särskilt yttrande av experterna Thorsten Onn och Lennarth Törnroth	293
---	------------

Bilagor

- Bilaga 1 Kommittédirektiv
- Bilaga 2 European Patent Convention (EPC 2000)
- Bilaga 3 Implementing Regulations to the EPC 2000
- Bilaga 4 EPC-tablå
- Bilaga 5 Utdrag ur Patentprocessutredningens betänkande
”Patentprocessen m.m.” (SOU 2001:33)
- Bilaga 6 Londonöverenskommelsen
- Bilaga 7 Statistik och kostnadsberäkningar med anknytning
till Londonöverenskommelsen
- Bilaga 8 Patent Law Treaty – Fördrag om patenträtt (PLT)
- Bilaga 9 Regulation under the Patent Law Treaty –
Tillämpningsföreskrifter till fördrag om patenträtt
- Bilaga 10 Utdrag ur patentsamarbetskonventionen (PCT) i
dess lydelse efter den 1 april 2002
- Bilaga 11 Patentfördragsutredningens utkast till lag om
auktoriserade patentombud jämte tillhörande
författningskommentarer

Förkortningar

BEST	”Bringing Examination and Search Together” (EPO-projekt)
BrB	Brottsbalken
CPC	Community Patent Convention 1975
EG	Europeiska gemenskapen
EPC 1973	European Patent Convention (Europeiska patentkonventionen) såsom den antagits vid diplomatkonferensen år 1973
EPC 2000	Reviderad version av den europeiska patentkonventionen såsom den antagits vid diplomatkonferensen år 2000
Epi	the Institute of Professional Representatives before the European Patent Office
EPO	European Patent Office (Europeiska patentverket)
EQE	European Qualifying Examination
EU	Europeiska unionen
GATT	General Agreement on Tariffs and Trade
IPEA	International Preliminary Examining Authority (PCT)
ISA	International Searching Authority (PCT)
ML	Mönsterskyddslagen (1970:485)
NJA	Nytt juridiskt arkiv. Avd. 1. Rättsfall från Högsta domstolen
NU	Nordiska utredningar
OHIM	Office for Harmonisation in the Internal Market (Trade Marks and Design) (EG:s varumärkes- och mönsterskyddsmyndighet)
PBR	Patentbesvärsrätten
PCT	Patent Cooperation Treaty (patentsamarbetskonventionen)
PK	Patentkungörelsen (1967:837)

PL	Patentlagen (1967:837)
PLC	the Committee on Patent Law (EPO)
PLKom	Måns Jacobsson, Erik Tersmeden, Lennarth Törnroth: Patentlagstiftningen – en kommentar, Lund 1980
PLT	Patent Law Treaty (Patentträttskonventionen)
Prop.	proposition
PRV	Patent- och registreringsverket
PS	Patentkonsulters Samfund
RB	Rättegångsbalken
RF	Regeringsformen
SOU	Statens offentliga utredningar
SIPF	Svenska Industriens Patentingenjörers Förening
SFS	Svensk författningssamling
SPOF	Svenska Patentombudsföreningen
TNC	AB Terminologicentrum TNC
TRIPS	Agreement on Trade-Related Aspects on Intellectual Property Rights
WIPO	World Intellectual Property Organization (Världsorganisationen för den intellektuella äganderätten)
WPR	Working Party on Cost Reduction
WPL	Working Party on Litigation
WTO	World Trade Organization (Världshandelsorganisationen)

Sammanfattning

Patentfördragsutredningens uppdrag

Vår huvudsakliga uppgift har varit att ta fram underlag för bedömning av om Sverige bör tillträda den reviderade versionen av den europeiska patentkonventionen (EPC 2000), överenskommelsen om tillämpning av artikel 65 i EPC (den s.k. Londonöverenskommelsen) och patenträttskonventionen (PLT) samt att även ge förslag till de lagändringar som behövs för att dessa instrument skall kunna tillträdas eller som annars bedöms lämpliga i samband med ett tillträde. I uppdraget har också ingått att lämna förslag till lagändringar med anledning av ändringar som gjorts i konventionen om patentsamarbete (PCT). Slutligen har vi haft att överväga dels en fråga om förstärkt sekretesskydd för immaterialrättsliga rådgivare, dels några särskilda frågor som rör handläggningen av patentansökningsärenden.

EPC (avsnitt 3)

Ratificering av EPC 2000

En av utgångspunkterna för revision av EPC har varit att göra regelverket mer flexibelt. Detta har bl.a. åstadkommit genom att en stor mängd bestämmelser överförs från artikeltexten till tillämpningsföreskrifterna. Ett särskilt bemyndigande ger den europeiska patentorganisationens förvaltningsråd behörighet att fatta beslut om nya eller ändrade tillämpningsföreskrifter, utan att någon diplomatkonferens behöver sammankallas. Detsamma gäller för ändringar i vissa artiklar, om syftet är att anpassa dem till en internationell konvention eller EG-lagstiftning på patenträttsområdet. Denna öppna konstruktion har givna fördelar men innebär också att den framtida utvecklingen av regelverket blir svårare

att överblicka. Trots dessa betänkligheter ser vi det som uteslutet att Sverige skulle avstå från ratificering. Konsekvensen skulle nämligen bli att Sverige helt måste lämna det europeiska patent-samarbetet, något som skulle få allvariga följder för svenskt näringsliv. Vi har för övrigt ifrågasatt om det alls är möjligt för en medlemsstat i EU att stå utanför EPC-samarbetet. Vårt förslag är alltså att Sverige ratificerar EPC 2000.

Förändringar i nationell lagstiftning i anledning av EPC 2000

1. Det nya resningsinstitutet enligt artikel 112a EPC 2000

Enligt EPC i nu gällande lydelse finns ingen möjlighet att få undanröjt ett beslut som fattats av en besvärskammare i det europeiska patentverket (EPO). Genom en ny artikel 112a har nu introducerats ett slags resningsinstitut som innebär att EPO:s Stora besvärskammare kan besluta om undanröjande och återförvisning i extraordinära fall. Förutsättningen är att det förekommit ett grovt fel i förfarandet hos besvärskammaren eller att en brottslig gärning av visst slag kan antas ha inverkat på utgången i ärendet. I en särskild bestämmelse har föreskrivits att den, som under tiden från det att besvärskammaren meddelat sitt beslut och fram till dess Stora besvärskammaren beslutat om resning i god tro utnyttjat uppfinningen eller vidtagit väsentliga åtgärder för utnyttjande, skall ha rätt att fortsätta utnyttjandet. Vi föreslår att det i 92 § patentlagen (PL) tas in en bestämmelse om sådan rätt till utnyttjande i resningsfallet.

2. Begränsning och upphävande av patent i administrativ ordning m.m.

1999 års patentprocessutredning har i betänkandet Patentprocessen m.m. (SOU 2001:33) lämnat förslag om en svensk ordning för patentbegränsning. Det förslaget bygger i huvudsak på nya bestämmelser i artikel 105a-105c EPC 2000 om patentbegränsning genom beslut av EPO. Patentprocessutredningens förslag, som i allt väsentligt utgör grunden för vad vi föreslår, innebär följande. Endast patenthavaren skall ha möjlighet att begära patentbegränsning. En prövning av en sådan begäran skall göras på enbart formella grunder och utifrån förutsättningen att de nya patentkraven blir begränsade i förhållande till de ursprungliga (eller tidigare begrän-

sade) patentkraven. Ett begränsningsbeslut skall få retroaktiv verkan från ansökningsdagen (*ex tunc*). En begäran om begränsning skall avvisas om det pågår ett invändningsförfarande eller mål om ogiltighet. Vidare skall ett begränsningsförfarande hos EPO ha företräde framför ett nationellt begränsningsförfarande på så vis att det sistnämnda förfarandet förklaras vilande i avvaktan på att EPO fattat beslut i frågan och detta oavsett vilket förfarande som anhängiggjorts först. En patenthavare skall enligt förslaget vara skyldig att i mål om patentintrång eller patents ogiltighet underätta domstolen om att ett administrativt begränsningsförfarande pågår.

Enligt artikel 138.3 EPC 2000 skall patentinnehavaren ha rätt att i mål om ogiltighet omformulera patentkraven. En motsvarande bestämmelse i 52 § PL föreslås.

I tillägg till vad Patentprocessutredningen förordad föreslår vi att en patenthavare skall ha möjlighet att, så som gäller enligt artikel 105a EPC 2000, begära att patentet helt upphävs med retroaktiv verkan från ansökningsdagen. Någon anledning att ta bort den nuvarande möjligheten att enligt 54 § PL avstå från patent med verkan för framtiden (*ex nunc*) har vi inte funnit. Patenthavaren skall alltså kunna välja förfarande allt efter omständigheterna i det enskilda fallet. Däremot föreslår vi att ett frivilligt avstående enligt 54 § PL skall kunna avse endast patentet i dess helhet. Detta bör komma till klart uttryck i paragrafen.

Vi föreslår också vissa förändringar i 11 kap. PL för att ett beslut av EPO om begränsning och upphävande av patent skall få avsedd rättsverkan i Sverige.

3. Förfaranden för kirurgisk eller terapeutisk behandling m.m.

Enligt artikel 52.4 EPC 1973 har vissa förfaranden för kirurgisk eller terapeutisk behandling samt för diagnostisering inte ansetts utgöra uppfinningar, varför sådana förfaranden en gång för alla uteslutits från patenterbarhet. En motsvarande bestämmelse finns i 1 § tredje stycket PL. I EPC 2000 har fiktionen övergetts att förfarandena inte skall kunna utgöra uppfinningar. Alltjämt skall dock enligt artikel 53 c EPC 2000 gälla undantag från patenterbarhet. Denna förändring i synsätt innebär alltså inte något nytt i sak och någon ändring i svensk lag är inte oundgänglig. Vi har ändå

ansett det lämpligt att samordna de nationella reglerna med EPC 2000. Detta föranleder ändring i 1 § PL.

4. Patenterbarhet vid användning av kända läkemedel för nya medicinska indikationer

I artikel 54.5 EPC 1973 uppställdes ett särskilt nyhetshinder i fråga om patent på alster, särskilda ämnen och blandningar, avsedda för användning vid förfaranden för terapeutisk och kirurgisk behandling samt diagnostisering som skall utövas på människor och djur. Innebörden var att patent på redan kända ämnen eller blandningar fick meddelas endast om användningen av ämnet eller blandningen vid något sådant förfarande inte var känd tidigare. Den som uppfunnit en viss medicinsk användning för ett känt ämne eller en känd blandning kunde alltså få patent. Något utrymme för patent på den kända substansen för en användning som senare upptäcktes fanns däremot inte enligt bestämmelsens ordalydelse. I EPC 2000 har en ny punkt fogats till artikel 54 som innebär att patent för kända läkemedel kan erhållas också i de fall användningen gäller andra medicinska indikationer än den för vilken patent redan meddelats. I 2 § fjärde stycket PL finns en bestämmelse som innebär samma inskränkning i fråga om patent på läkemedel för nya medicinska indikationer som den som ges i artikel 54.5 EPC 1973. När denna begränsning nu utmönstrats i EPC 2000 finns enligt vår mening inget skäl att behålla 2 § fjärde stycket. Vi föreslår att en svensk anpassning sker genom att den nuvarande bestämmelsen i PL helt utgår.

5. Rätt för patentombud att vägra yppa förtrolig information

I artikel 134a och regel 101a EPC 2000 har tagits in bestämmelser som innebär att den som är medlem av Institutet för yrkesverksamma ombud inför Europeiska patentverket (epi) inte skall vara skyldig att röja yrkesrelaterad förtrolig information i förfaranden hos EPO. Bestämmelserna nödvändiggör inga ändringar i svensk rätt men är direkt knuten till den särskilda fråga om sekretesskydd för patentombud som vi enligt våra direktiv har att överväga. Vi behandlar den frågan i avsnitt 7.

6. *Ändringar i EPC 2000 föranledda av PLT*

I EPC 2000 har ett antal ändringar gjorts för att åstadkomma överensstämmelse mellan konventionen och bestämmelser i PLT. Det gäller bl.a. förutsättningarna för att en patentansökan skall få en ingivningsdag, rätt till fristförlängning och återställande av prioritetsrätt. I fråga om fristförlängning går regleringen i artikel 121 EPC 2000 längre än vad PLT kräver. Vi har dock valt att behandla samtliga dessa frågor i avsnitt 5 som rör svensk PLT-anpassning.

Londonöverenskommelsen (avsnitt 4)

Ratificering av Londonöverenskommelsen

Londonöverenskommelsen syftar till att sänka de kostnader som följer med villkor om att ett europeiskt patent skall översättas för att få giltighet i designerade stater. Överenskommelsen är inte obligatorisk utan kan tillträdas av de EPC-stater som så önskar. Avtalskonstruktionen har valts för att säkra att översättningslättnader genomförs samtidigt i ett visst antal stater. Genom anslutning till överenskommelsen åtar sig respektive stat att helt eller delvis ge upp krav på översättning. Den närmare innebörden är att stater som har något av EPO:s handläggningsspråk som ett av sina officiella språk helt avstår från att kräva översättning av patentet. Övriga anslutna stater, som alltså inte har engelska, tyska eller franska som officiellt språk, skall välja ett av EPO:s handläggningsspråk och avstå från översättning av patentbeskrivningen, om patentet är meddelat på eller finns översatt till det anvisade språket. Också när patentskriften finns på detta språk har dessa stater alltså rätt att kräva översättning av patentkraven till ett av sina officiella språk.

Enligt den bedömning vi gjort kan det visserligen inte uteslutas att en svensk ratificering av Londonöverenskommelsen ger vissa negativa konsekvenser, i första hand för patentombudsningen men också i viss mån för tredje man. Däremot har vi inte funnit någon grund för att räkna med annat än marginella effekter för det svenska språkets ställning och utveckling. Farhågor om sämre förutsättningar för svensk termuppbyggnad motsägs bl.a. av upplysningar från Terminologicentrum AB (TNC) om att översatta patentdokument praktiskt taget aldrig utnyttjas i terminologiarbetet. Till saken hör att översättningarna oftast framställs lång tid

efter det att uppfinningen offentliggjorts. De översättningar som i dag förvaras hos PRV har också en mycket liten efterfrågan, vilket i sig gör texterna mindre ägnade att introducera ny terminologi och för teknikspridning.

Sammanfattningsvis har vi funnit, framför allt med hänsyn till den stimulans av patentsystemet som en reduktion av patenteringskostnaderna förväntas leda till, övervägande skäl för en svensk ratificering av Londonöverenskommelsen. Sverige bör välja engelska som det språk från vilket ytterligare översättning av patentbeskrivningar inte skall krävas. Dock bör möjligheten utnyttjas att kräva obligatorisk översättning till svenska av patentkraven.

Förändringar i nationell lagstiftning i anledning av Londonöverenskommelsen

En ratificering av Londonöverenskommelsen förutsätter ändringar i 82 § PL, där de nya översättningskraven måste skrivas in.

I Londonöverenskommelsen har tagits in en uttrycklig erinran om att anslutna stater är oförhindrade att kräva fullständig översättning av det europeiska patentet när en tvist om patentet uppkommit. För att underlätta domstolens handläggning bör enligt vår mening detta särskilt regleras i en ny 68 a § PL.

PLT (avsnitt 5)

Ratificering av PLT

PLT innebär åtaganden om avreglering och viss harmonisering av bestämmelser om formalia vid patentansökningar. Fördraget innehåller huvudsakligen minimibestämmelser. Endast i ett par avseenden är bestämmelserna tvingande för fördragsstaterna, nämligen i fråga om fastställande av ingivningsdag och i vissa fall beträffande ansökans form och innehåll.

Såväl EPC som PCT har reviderats i syfte att nå överensstämmelse med PLT. Enligt vår uppfattning är det uteslutet att Sverige skulle välja att stå utanför detta världsomfattande patentsamarbete. Vårt förslag är därför att Sverige ratificerar PLT.

Förändringar i nationell lagstiftning i anledning av PLT

För svensk del är behovet av lagändringar för att möjliggöra ett tillträde till fördraget förhållandevis litet. Den handläggningspraxis som PRV tillämpar med eller utan direkt stöd i författning överensstämmer i allt väsentligt med PLT:s bestämmelser (artikel 5) om när handlingar som ges in till patentmyndigheten skall betraktas som en patentansökan och som sådan tilldelas en ingivningsdag. Trots denna överensstämmelse har vi ansett det befogat att föreslå två nya paragrafer, 8 b och 8 c §§ PL, som direkt återger de tvingande PLT-bestämmelserna.

Vår genomgång av artikel 11 PLT om rätt till fortsatt handläggning vid fristförsummelse har lett fram till bedömningen att några ändringar i patentlagens bestämmelser inte är oundgängliga. Skälet är att de frister som kan komma att omfattas av artikeln antingen redan omfattas av en rätt till återupptagen handläggning (se särskilt 15 § PL), eller är sådana som får undantas från tillämpning av PLT-bestämmelsen, bl.a. av det skälet att fristen är tidsbestämd i lag. I denna del har vi således inte ansett det vare sig nödvändigt eller befogat att fullt ut anpassa det svenska regelverket till den i förhållande till PLT mer långtgående fristförlängningsordningen som gäller enligt artikel 121 EPC 2000.

Däremot anser vi det nödvändigt att ändringar sker i 72 § PL för anpassning till artiklarna 12 och 13 PLT som gäller återställande av försuttna frister i extraordinära fall. PLT ställer krav på att den nuvarande särbestämmelsen avseende betalning av årsavgifter skall omfattas av huvudregeln i 72 § och att tiden skall räknas från utgången av den förlängda frist som anges i 41 § tredje stycket PL. En väsentlig nyhet är att det under vissa förhållanden skall vara möjligt att under en kortare tidsperiod efter prioritetsärets utgång få prioritetsrätten återställd. Också denna PLT-bestämmelse bör komma till uttryck i 72 § PL.

Vi föreslår, också som en följd av artikel 13 PLT, ändringar i 6 a § PL. Innebörden är att sökanden ges möjlighet att göra en prioritetsbegäran senare än i dag, normalt inom 16 månader från prioritetsdagen. Sökanden skall också ha rätt att inom samma tid göra ändring av en prioritetsbegäran. I praktiken kan en helt ny prioritetsbegäran göras. Detsamma föreslås gälla för internationella ansökningar, dock att lagändringen i dessa fall får träda i kraft först när en planerad motsvarande ändring genomförts i regel 26^{bis} PCT.

PCT (avsnitt 6)

Under senare år har flera ändringar gjorts i PCT och dess tillämpningsföreskrifter. En av dessa ändringar syftar till en förenkling av formaliakrav i de fall någon annan än uppfinnaren ansöker om patent. Innebörden är att det inte rutinmässigt skall kunna ställas krav på att sökanden styrker sin rätt till uppfinningen. En ensidig förklaring om rättsövergången skall i princip vara tillräcklig. Denna nyordning står i direkt strid med nu gällande bestämmelser i 8 § PL och förutsätter ändring av paragrafen. Vi föreslår att sökanden fortsättningsvis endast skall behöva uppge grunden för sin rätt till uppfinningen. Patentmyndigheten skall godta uppgiften om det inte finns särskild anledning att ifrågasätta dess riktighet. PRV skall enligt vårt förslag skicka underrättelse om patentansökan till den uppgivne uppfinnaren, om det inte är uppenbart obehövt.

En ytterligare ändring, i 31 § PL, föranleds av nya PCT-bestämmelser om förlängd tidsfrist för fullföljd av en internationell patentansökan. Vi föreslår att fullföljdsfristen förlängs till 31 månader och detta oavsett om sökanden har begärt internationell patenterbarhetsbedömning inom 19 månader från prioritetsdatum eller inte.

Förstärkt skydd för patentombuds tystnadsplikt (avsnitt 7)

I Sverige får advokater inte höras som vittnen i rättegång om uppgifter som anförtrotts dem i samband med ett uppdrag annat än om det är medgivet i lag eller om den, till vars förmån tystnadsplikten gäller, samtycker till det. Detsamma gäller skyldigheten att lämna ut handlingar i anledning av ett editionsföreläggande. För patentombud och andra immaterialrättsliga rådgivare – som inte också är advokater – gäller ett mer begränsat undantag från vittnes- och editionsplikten. Undantaget kan här återopas bara för sådan förtrolig information som lämnats under den tid då patentombudet uppträtt som rättegångsombud eller rättegångsbiträde, således inte för uppgifter som kan ha anförtrotts patentombudet innan en rättslig tvist uppstått. Annorlunda förhåller det sig på andra håll i världen. För amerikanska patentombud gäller oftast att de – oavsett anställnings- eller verksamhetsform – omfattas av s.k. attorney-client privilege. En förutsättning för att även utländska ombud skall slippa röja information i amerikanska domstolar är i princip

att en motsvarande sekretess gäller enligt lagen i ombudets hemland. Eftersom detta inte är fallet i Sverige kan följderna bli att svenska företag, via ett svenskt ombud, tvingas att i ekonomiskt betydelsefulla patentmål röja information av ett slag som den amerikanska motparten tillåts hålla inne med. De olikformiga sekretessbestämmelserna skulle därmed kunna vara till skada för svenska näringslivsintressen.

Frågan har uppmärksammats när ändringar av EPC aktualiserats. Resultatet har blivit att det i artikel 134a och regel 101a EPC 2000 tagits in bestämmelser om rätt för patentombud att vägra yppa förtrolig information i förfaranden hos EPO. Bestämmelserna syftar ytterst till att ge epi-ombuden samma skydd för sin tystnadsplikt i rättstvister i USA som gäller för där verksamma "attorneys". När vi diskuterat vilka skäl som kunde finnas för att förstärka sekretessskyddet för svenska patentrådgivare har vi kommit att ifrågasätta om den ändring som vidtagits i EPC är tillräcklig för att ge epi-ombuden det åsyftade skyddet i USA. Det finns ingenting som säger att det nya sekretessskydd som enligt regel 101 a gäller i förfaranden hos EPO skulle respekteras i EPC-staternas nationella domstolar. För detta skulle sannolikt krävas att den nationella lagstiftningen ger likvärdigt skydd för tystnadsplikten. För oss har det framstått som angeläget att den ordning som EPC-staterna enats om i fråga om sekretessskydd för patentombud får fullt genomslag i nationell rätt, så att det skapas grund för att ombudssekretessen vinner respekt hos amerikanska domstolar. Detta skäl har för oss varit tillräckligt för ett förslag om utvidgat sekretessskydd för patentrådgivare i Sverige. Ett sådant skydd, som bör komma till uttryck genom en komplettering av 36 kap. 5 § rättegångsbalken, bör då rimligen inte vara förbehållet svenska epi-ombud utan stå till förfogande för alla som i viss ordning meriterat sig för det.

Ett utvidgat sekretessskydd bör kunna komma i fråga för dem som i sin yrkesmässiga verksamhet tillhandahåller rådgivning i patenträttsliga angelägenheter, såväl anställda som fristående rådgivare. En grundförutsättning för ett utvidgat sekretessskydd är enligt vår mening att den grupp som skall kunna komma i fråga för ett sådant skydd går att avgränsa på ett enkelt och tydligt sätt. Eftersom det också måste vara av grundläggande betydelse att de som kan komma i fråga för vittnesundantag kvalificerat sig för ett sådant förtroende, har vi bedömt det ofrånkomligt att en särskild, frivillig, auktorisationsordning införs. Det har legat utanför vårt

uppdrag att närmare ta ställning till hur en sådan ordning bör vara beskaffad. Vi föreslår att frågan blir föremål för ytterligare överväganden men har ändå till ledning för en sådan utredning skissat på ett förslag till en särskild lag om auktorisation av patentombud. Vi menar att det som minimivillkor för auktorisation bör gälla att patentombudet uppfyller vissa kunskapskrav samt att han eller hon förbundit sig att tillvarata sina klienters bästa och att iaktta tystnadsplikt. Ett åsidosättande bör kunna leda till disciplinåtgärd. Registreringen av och tillsynen över patentombuden bör handhas av ett särskilt offentligrättsligt organ. Vårt utkast till lag om auktoriserade patentombud bifogas detta betänkande som bilaga 11.

Några särskilda frågor (avsnitt 8)

Invändningsavgift

Vi har haft att ta ställning till en framställning från PRV om att en särskild invändningsavgift skall införas. Vi har dock inte funnit tillräckliga skäl för att lägga fram något förslag i denna del.

Lördagsförskjutning

Vi föreslår att bestämmelserna i 14 § PL om lördagsförskjutning utmönstras ur lagen, liksom skett i övriga nordiska länder.

Normgivningsbemyndigande

I vårt uppdrag har ingått att överväga frågan om patentlagens normgivningsbemyndigande. Vi har här inte funnit något skäl att gå ifrån det förslag som Patentprocessutredningen lämnat om en annorlunda utformning av 77 § första stycket PL.

Summary

The commission

Our principal task has been not only to produce a basis for a decision as to whether Sweden should accede to the revised version of the European Patent Convention (EPC 2000), the Agreement on the application of Article 65 of the EPC (the "London Agreement") and the Patent Law Treaty (PLT), but also to suggest proposals for changes in legislation that would be necessary for accession, as well as any changes that would be appropriate in the context. The commission also includes submitting proposed changes in legislation in the light of amendments that have been made in the Patent Cooperation Treaty (PCT). Finally we have been instructed to consider the issue of enhanced protection of confidentiality for intellectual property advisers, as well as a few specific issues concerning the administration of patent applications.

EPC (Section 3)

Ratification of EPC 2000

One of the objectives of a revision of the EPC has been to make the framework more flexible. This has been achieved, inter alia, by transferring a large number of provisions from the articles to the implementing regulations. A particular empowering provision authorizes the Administrative Council of the European Patent Organization to take decisions on new or amended implementing regulations, without having to convene a diplomatic conference. This also applies to amendments of certain articles, insofar as the purpose is to bring them into line with an international treaty relating to patents or European Community legislation in the field of patents. This open-ended arrangement has obvious advantages,

but will also make an overview of the future developments of the framework more difficult. In spite of these reservations, we consider that non-ratification by Sweden would be inconceivable, since Sweden would then have to withdraw from European patent cooperation, which in its turn would have serious consequences for Swedish industry. In this context we have expressed doubts whether it is even possible for a Member State of the EU not to participate in the EPC cooperation. We therefore propose that Sweden should ratify EPC 2000.

Changes in the Swedish Patent Act as a result of EPC 2000

1. Petition for review under 112a EPC 2000

The current text of the EPC (EPC 1973) includes no proviso for setting aside a decision taken by a Board of Appeal within the European Patent Office (EPO). By means of a new Article 112a, a procedure has been introduced, allowing the Enlarged Board of Appeal to set aside and remit a decision under extraordinary circumstances. The presumption is that grave procedural defects have occurred in the appeal proceedings, or that a criminal act of a certain gravity may have had an impact on the decision. In a particular provision it states that any person who has, in the period between the decision of the Board of Appeal and publication of the decision of the Enlarged Board of Appeal on the petition for review, in good faith used or made effective and serious preparations for using an invention, may continue such use. We propose that a corresponding provision be incorporated into section 92 of the Swedish Patent Act (PL).

2. Administrative procedure for limitation and revocation of patents

The Patent Litigation Commission of 1999 has in its report (SOU 2001:33) submitted proposals for a Swedish procedure on patent limitation. That proposal is based primarily on new provisions in Articles 105a – 105c EPC 2000 concerning patent limitation by means of a decision taken by the EPO. The proposal referred to, which for all intents and purposes forms the basis of what we now propose, entails the following: The holder of a patent shall be solely entitled to request limitation. Such a request shall be ex-

mined on formal grounds only and on the premise that claims as amended constitute limitation of the original (or previously limited) claims. A decision on limitation shall apply retroactively as from the filing date of the application (*ex tunc*). A request for limitation shall be rejected where opposition proceedings or invalidity proceedings are pending. Moreover a procedure for limitation pending with the EPO shall have precedence over a national procedure in the sense that the latter procedure should be stayed pending a decision by the EPO, irrespective of which procedure was first initiated. According to the proposal, the holder of a patent would in infringement or invalidity cases be obliged to inform the court of any administrative limitation procedures pending.

According to Article 138(3) EPC 2000 the patent holder shall in court proceedings relating to invalidity have the right to limit the patent by amending the claims. It is proposed that a corresponding provision be included in section 52 PL.

In addition to the recommendations of the Patent Litigation Commission, we propose that the holder of a patent, in line with Article 105a EPC 2000, should be entitled to request that a patent should be revoked in its entirety, with retroactive effect as from the filing date of the application. We have not found any reasons to do away with the current possibility for abstaining from a patent under section 54 PL, with effect for the future (*ex nunc*). Consequently the patent holder will be able to opt for any one of these procedures, given the circumstances in a particular case. However, we propose that a voluntary abstention in accordance with section 54 PL should only apply to the patent in its entirety. This should be expressly stated in the provision.

We also propose certain amendments of Chapter 11 of the Swedish Patent Act for the purpose of extending the necessary legal effect in Sweden from an EPO decision on limitation or revocation of a patent.

3. Methods for treatment by surgery or therapy etc.

According to Article 52(4) EPC 1973 certain methods for treatment by surgery or therapy and diagnostic methods shall not be regarded as inventions, due to which provision such methods have been once and for all excluded from patentability. Section 1 subsection 3 PL contains a corresponding provision. In EPC 2000 the

fiction that these methods are not to be regarded as inventions has been abandoned. Nonetheless, according to Article 53(c) EPC 2000, patents shall not be granted in respect of such methods. This systematic change does not entail any inherent change with respect to patentability exemption, and amendments of Swedish legislation are not indispensable. We have nevertheless considered it appropriate to harmonise the national provisions with those of EPC 2000. This calls for a change in section 1 PL.

4. Patentability for new specific use of known medical products

According to Article 54(5) EPC 1973 a specific novelty exemption is to apply with regard to substances and compositions, intended for use in methods for treatment of the human or animal body by surgery or therapy and diagnostic methods practised on the human or animal body. The purport has been that already known substances or compositions are patentable only where the use thereof was not comprised in the state of the art. Thus the inventor of a certain medical use of a known substance or composition could obtain a patent. However, according to the wording of the provision there was no scope for patenting a known substance for a subsequently discovered use. In EPC 2000 a new paragraph has been added to Article 54, allowing a patent to be granted for known medical products also when the use relates to other medical indications than those for which a patent has already been granted. The fourth sub-section of current section 2 PL entails the same restriction, concerning patents for new medical use, as those provided for in Article 54(5) EPC 1973. As this limitation has now been discarded in EPC 2000, there is in our opinion no reason to retain section 2 sub-section 4 PL. We propose that Swedish legislation be harmonised by deleting the current provision in the Swedish Patent Act.

5. The right for a patent attorney to refuse to reveal confidential information

In article 134a and Rule 101a EPC 2000 provisions have been included, according to which members of the Institute of Professional Representatives before the EPO (epi) shall not be obliged to reveal

confidential professional information in proceedings before the EPO. These provisions do not necessitate any changes in Swedish legislation, but are directly linked to the particular issue of patent attorney confidentiality which we are to consider in accordance with our terms of reference. We deal with this matter in Section 7.

6. EPC 2000 amendments resulting from PLT

A number of changes have been made in EPC 2000 in order to ensure conformity between the convention and the provisions of the PLT. These amendments relate, inter alia, to the prerequisites for granting a patent application a filing date, the right to extension of time limits and the reinstatement of priority rights. As far as the extension of time limits is concerned, the provisions of Article 121 EPC 2000 go further than the PLT requires. We have chosen to deal with this matter in Section 5 since this concerns bringing Sweden into line with the Patent Law Treaty.

The London Agreement (Section 4)

Ratification of the London Agreement

The purpose of the London Agreement is to reduce the costs that result from requirements that a European patent must be translated if it is to be valid in the designated states. The Agreement is not mandatory and may be acceded to by those EPC states that wish to do so. The Agreement has been construed in order to ensure that exemptions from the translation requirement can be implemented at the same time in a certain number of states. By accession to the Agreement, each state undertakes to abandon translation requirements entirely or in part. In practice this means that those states whose official languages are one of the EPO official languages, completely abstain from requiring a translation of the patent. Other member states, that do not have English, French or German as their official languages, are to choose one of the EPO official languages and dispense from requiring translation of the patent description if the patent has been granted in or translated into the language designated. Even when the patent specification is in that language, these states shall still have the right to require translation of the claims into one of their national languages.

According to our assessment, it can not be ruled out that a Swedish ratification of the London Agreement might have a certain negative impact, primarily on the patent attorney profession but also, to some extent, on third parties. On the other hand we found no grounds for expecting any but marginal consequences for the maintenance and development of the Swedish language. Any fears that conditions would deteriorate as far as the development of Swedish terminology is concerned has been contradicted by information from the Swedish Centre for Terminology (TNC), indicating that translated patent documents have been hardly ever used in terminology work. It is also relevant to note that translations are often produced a long time after an invention has been made public. There is very little demand for those translations kept at the Swedish Patent and Registration Office, and this in itself makes the texts less suitable for the introduction of new terminology and the dissemination of technology.

We have therefore concluded that there are compelling arguments for Sweden to ratify the London Agreement, especially in view of the stimulus to the patent system which a reduction of the patenting costs should result in. Sweden should choose English as the language from which additional translations of patent descriptions shall not be required. However, the opportunity should be used to require mandatory translation of claims into Swedish.

Changes in national legislation as a result of the London Agreement

The ratification of the London Agreement calls for amendments of section 82 PL, where the new translation requirements must be incorporated.

The London Agreement contains an express reminder that member states have the right to require a full translation of the European patent when a dispute relating to the patent has arisen. In order to facilitate matters for the courts, we are of the opinion that this should be regulated in a new section 68 a of the Swedish Patent Act.

PLT (Section 5)

Ratification of the PLT

The PLT entails undertakings to provide for deregulation and a certain harmonization of provisions concerning formalities to be observed on filing patent applications. The treaty primarily contains minimum requirements. Only to a very limited extent are the provisions binding on the contracting states, namely the issue of establishing a filing date and, in certain cases, matters concerning the form and content of applications.

Both the EPC and the PCT have been revised in order to bring them into line with the PLT. Our understanding is that it would be unthinkable for Sweden to choose not to participate in this worldwide patent cooperation. We therefore propose that Sweden should ratify the PLT.

Changes in national legislation as a result of the PLT

As far as Sweden is concerned there is relatively little need for changes in legislation in order to enable ratification of the treaty. The administrative practice employed by the Swedish Patent and Registration Office is, to all intents and purposes, in agreement with the provisions on filing date in Article 5 PLT. In spite of this conformity, we consider it justified to propose two new provisions, sections 8 b and 8 c, in which the obligatory PLT provisions are reproduced.

Our examination of Article 11 PLT on relief in respect of time limits has led us to conclude that amendments of the Swedish Patent Act are not indispensable for the purpose of implementation. The reason for this is that those time limits that might be relevant under the Article either are already subject to the right of further processing (cf. in particular section 15 PL), or may be exempted from application of the Article, due to the fact that the periods are fixed by law. We have therefore deemed it neither necessary nor justified to adjust Swedish legislation to the more far-reaching regime for extension of time limits applicable under Article 121 EPC 2000.

In contrast we consider amendments of section 72 PL necessary for implementation of Articles 12 and 13 PLT, which relate to the reinstatement of expired time limits in extraordinary cases. The

PLT requires that the current special provision with respect to the payment of annual fees should be covered by the generally applicable provision of section 72 PL and that the time should be computed from the expiry of the extended time limit referred to in section 41 sub-section 3 PL. A significant novelty is that under certain circumstances it shall be possible to have the priority right restored during a short period following the expiry of the priority year. This PLT provision should also be expressed in section 72 PL.

We also propose changes in section 6 a PL, as a consequence of Article 13 PLT. The purport would then be that the applicant will be granted the opportunity to make a priority claim at a later time than is presently allowed, normally within 16 months from the priority date. The applicant will also be entitled to provide for the correction or addition of a priority claim within the same period of time. In practice, a completely new priority claim can be made. It is proposed that the same shall apply to international applications, only that the entering into force of the amendment in this respect must await a planned corresponding amendment to Rule 26^{bis} PCT.

PCT (Section 6)

In recent years several changes have been made to the PCT and its implementing regulations. One of these changes is intended to simplify the formality requirements applied when a person other than the inventor is applying for a patent. The purport is that there should no longer be a routine requirement that the applicant must produce evidence for his right to the invention. In principle a unilateral declaration of the transfer should be sufficient. This new procedure directly contradicts section 8 PL and requires an amendment of that provision. We propose that the applicant shall merely be required to state the grounds for his right to the invention. The Patent Office shall accept this information except where it may reasonably doubt the veracity of the indication presented. According to our proposal the Patent Office shall send a notification concerning the patent application to the stated inventor, unless it is obviously unnecessary to do so.

An additional change, in section 31 PL, is caused by new PCT provisions on extended time limit for entering into the national phase of an international application. We propose that the time limit be extended to 31 months, whether or not the applicant has

requested international preliminary examination within 19 months from the priority date.

Enhanced protection for patent attorney's professional secrecy (Section 7)

In Sweden, attorneys, being members of the bar ("advokat"), may not be heard as witnesses in court proceedings, concerning information which has been entrusted to them in connection with an assignment, other than to the extent permitted by law or with the consent by the person benefiting from the confidentiality. This also applies to the obligation to produce documents when a court order to that effect has been issued. A patent attorney, and any other adviser in matters of intellectual property who is not an "advokat", has a more limited exemption from the duty to testify or produce documents. The exemption then applies only with respect to confidential information obtained during the time when the patent attorney was acting as a representative or counsel in court proceedings, and can not be invoked for information given to the patent attorney before a case has been brought before the court. The legal situation is different elsewhere in the world. US patent attorneys, regardless of what form their employment may take, normally benefit from an attorney-client privilege. In contrast, foreign patent attorneys involved in US litigation may only invoke the privilege not to reveal information where a corresponding degree of confidentiality applies in the patent attorney's homeland. Since this is not the case in Sweden, the consequence might be that Swedish companies, involved in patent cases of economic significance, could be obliged to reveal information, via a Swedish representative, that an American counterpart is permitted to keep confidential. The difference in secrecy legislation may thus prove damaging to Swedish commercial interests.

The matter received attention in conjunction with the revision of EPC. As a result provisions have been incorporated into Article 134a and Rule 101a EPC 2000 granting patent attorneys the right to refuse to reveal confidential information in proceedings before the EPO. The ultimate aim of the provision is to give *epi*-representatives the same degree of protection of confidentiality in legal disputes in the USA as that enjoyed by attorneys domiciled

there. When we have discussed any reasons for strengthening protection of confidentiality for Swedish patent advisers, we have questioned whether the changes in the EPC are sufficient to grant *epi*-representatives the intended protection in the USA. There seems to be no guarantee that the new Attorney evidentiary privilege provided for in Rule 101a EPC 2000 would be respected in the competent courts of EPC member states. That would probably require the national legislation to offer an equivalent degree of protection of professional confidentiality. It appears to us to be a matter of urgency that the provisions on evidentiary privilege agreed upon by the EPC member states should be fully reflected in national law, in order for US courts to respect the professional confidentiality of European representatives. This has given us sufficient reason to propose an extension of the protection of confidentiality enjoyed by advisers in patent matters. Such protection should be expressed by means of an addition to Chapter 36, section 5 of the Swedish Code of Judicial Procedure. The proposed change should apply not only to Swedish *epi*-representatives, but to all persons who have duly qualified themselves for the privilege.

Enhanced protection of confidentiality should be granted to those who in a professional capacity offer advice in matters of patent law, both as employees and as independent advisers. In our opinion, a basic prerequisite must be that those entitled to an exemption from the obligation to testify can be easily distinguished. Since it must also be a basic requirement that the persons in question have proved themselves worthy of the privilege, we have considered it inevitable that a special voluntary authorization scheme must be introduced. It is beyond our terms of reference to consider how such a scheme should be constructed in detail. We propose that the matter should be the subject of further deliberations, but by way of guidance for such an inquiry we have drafted a blueprint for a special Act on the authorization of patent attorneys. We believe that as minimum requirements for authorization, patent attorneys should demonstrate a certain level of knowledge, they should have pledged themselves to act in the best interests of their clients and they should be obliged to observe professional secrecy. Any breach of this should result in disciplinary measures. The registration and supervision of registered patent attorneys should be entrusted to a special public authority. Our draft law on the authorisation of patent attorneys is enclosed as annex 11 to this report.

Some additional issues (Section 8)

Opposition fee

We have been instructed to consider a proposal by the Swedish Patent and Registration Office that a special opposition fee should be payable. However, we have not found sufficient grounds to make any proposal to this effect.

Post-dating of filing date

We propose that the provisions in section 14 PL on post-dating of filing date be deleted, in line with what has been previously implemented in other Nordic countries.

Empowering provision

Our commission has included instructions to review the provision in the Patent Act for empowering normative functions. We have found no reason to depart from the proposal submitted by the Patent Litigation Commission concerning new wording of the first sub-section of section 77 PL.

Författningsförslag

1 Förslag till lag om ändring i patentlagen (1967:837)

Härigenom föreskrivs i fråga om patentlagen (1967:837)

dels att 14 och 32 §§ skall upphöra att gälla,

dels att 1, 2, 6, 6 a, 6 b, 6 d, 13, 24, 29, 31, 33, 52–54, 72, 77, 82, 83, 85, 87, 91 och 92 §§ skall ha följande lydelse,

dels att det i lagen skall införas 8 nya paragrafer, 8 b och 8 c, 40 a – 40 e samt 68 a §§, av följande lydelse,

dels att det i lagen, omedelbart före den nya 40 a § skall införas en ny kapitelrubrik av följande lydelse.

Nuvarande lydelse

Föreslagen lydelse

1§¹

Den som gjort en uppfinning, som kan tillgodogöras industriellt, eller den till vilken uppfinnarens rätt övergått äger att, enligt 1–10 kap. denna lag, efter ansökan erhålla patent på uppfinningen här i riket och därigenom förvärva ensamrätt att yrkesmässigt utnyttja uppfinningen. Om europeiskt patent stadgas i 11 kap.

Såsom uppfinning anses aldrig vad som utgör enbart

1. en upptäckt, vetenskaplig teori eller matematisk metod,
2. en konstnärlig skapelse,
3. en plan, regel eller metod för intellektuell verksamhet, för spel eller för affärsverksamhet eller ett datorprogram,
4. ett framläggande av information.

Såsom uppfinning anses ej heller sådant förfarande för kirurgisk eller terapeutisk behandling

¹ Senaste lydelse 1978:149.

eller för diagnostisering som skall utövas på människor eller djur. Vad nu sagts utgör ej hinder för att patent meddelas på alster, däribland ämnen och blandningar av ämnen, för användning vid förfarande av detta slag.

Patent meddelas icke på

1) uppfinning vars utnyttjande skulle strida mot goda seder eller allmän ordning,

2) växtsorter eller djurraser eller väsentligen biologiskt förfarande för framställning av växter eller djur; patent må dock meddelas på mikrobiologiskt förfarande och alster av sådant förfarande.

Patent meddelas icke på

1. uppfinning vars utnyttjande skulle strida mot goda seder eller allmän ordning,

2. växtsorter eller djurraser eller väsentligen biologiskt förfarande för framställning av växter eller djur; patent må dock meddelas på mikrobiologiskt förfarande och alster av sådant förfarande,

3. sådant förfarande för kirurgisk eller terapeutisk behandling eller för diagnostisering som skall utövas på människor eller djur; vad nu sagts utgör ej hinder för att patent meddelas på alster, däribland ämnen och blandningar av ämnen, för användning vid förfarande av detta slag.

2 §²

Patent meddelas endast på uppfinning som är ny i förhållande till vad som blivit känt före dagen för patentansökningen och tillika väsentligen skiljer sig därifrån.

Som känt anses allt som blivit allmänt tillgängligt, vare sig detta skett genom skrift, föredrag, utnyttjande eller på annat sätt. Även innehållet i patentansökan som före nämnda dag gjorts här i riket anses som känt, om denna ansökan blir allmänt tillgänglig enligt 22 §. Villkoret i första stycket att uppfinningen väsentligen skall skilja sig från vad som blivit känt före dagen för patentansökningen gäller dock icke i förhållande till innehållet i sådan ansökan.

² Senaste lydelse 1978:149.

Bestämmelser om att, vid tillämpning av andra stycket, ansökan som avses i 3 eller 11 kap. i vissa fall äger samma verkan som en här i riket gjord patentansökan finnas i 29, 38 och 87 §§.

Villkoret i första stycket att uppfinningen skall vara ny utgör ej hinder för att patent meddelas på känt ämne eller känd blandning av ämnen för användning vid förfarande som avses i 1 § tredje stycket, om användningen av ämnet eller blandningen icke är känd vid förfarande av detta slag.

Patent må meddelas utan hinder av att uppfinningen inom sex månader innan patentansökningen gjordes blivit allmänt tillgänglig

1. till följd av uppenbart missbruk i förhållande till sökanden eller någon från vilken denne härleder sin rätt eller

2. genom att sökanden eller någon från vilken denne härleder sin rätt förevisat uppfinningen på sådan officiell eller officiellt erkänd internationell utställning som avses i den i Paris d. 22 november 1928 avslutade konventionen om internationella utställningar.

6 §³

En ansökan om patent på en uppfinning, som inom tolv månader före ansökningsdagen har angetts i en tidigare ansökan om patent i Sverige, skall vid tillämpningen av 2 § första, andra och fjärde styckena samt 4 § anses gjord samtidigt med den tidigare ansökan, om sökanden yrkar det (prioritet). Detsamma gäller en ansökan om patent på en uppfinning, som inom tolv månader före ansökningsdagen har angetts i en tidigare ansökan om patent, uppfinnarcertifikat eller skydd

En ansökan om patent på en uppfinning, som inom tolv månader före ansökningsdagen har angetts i en tidigare ansökan om patent i Sverige, skall vid tillämpningen av 2 § första och andra styckena samt 4 § anses gjord samtidigt med den tidigare ansökan, om sökanden yrkar det (prioritet). Detsamma gäller en ansökan om patent på en uppfinning, som inom tolv månader före ansökningsdagen har angetts i en tidigare ansökan om patent, uppfinnarcertifikat eller skydd som nyttighetsmodell

³ Senaste lydelse 2000:1158.

som nyttighetsmodell antingen i en främmande stat som är ansluten till Pariskonventionen den 20 mars 1883 för skydd av den industriella äganderätten (Pariskonventionen), eller i en stat som är ansluten eller ett område som är anslutet till avtalet om upprättandet av Världshandelsorganisationen (WTO). Sådan prioritet får åtnjutas också från en ansökan om skydd som avser någon annan stat eller något annat område, om motsvarande prioritet från en svensk patentansökan medges där den tidigare ansökan gjorts och om där gällande lagstiftning i huvudsak överensstämmer med Pariskonventionen

antingen i en främmande stat som är ansluten till Pariskonventionen den 20 mars 1883 för skydd av den industriella äganderätten (Pariskonventionen), eller i en stat som är ansluten eller ett område som är anslutet till avtalet om upprättandet av Världshandelsorganisationen (WTO). Sådan prioritet får åtnjutas också från en ansökan om skydd som avser någon annan stat eller något annat område, om motsvarande prioritet från en svensk patentansökan medges där den tidigare ansökan gjorts och om där gällande lagstiftning i huvudsak överensstämmer med Pariskonventionen.

6 a §⁴

Sökanden skall inom *tre* månader från den dag då ansökan gjordes *eller skall anses gjord* begära prioritet. Sökanden skall därvid lämna uppgifter om var och när den återopade ansökan gjordes. Sökanden skall också, så snart det kan ske, uppge numret på den tidigare ansökan.

Sökanden skall inom 16 månader från ingivningsdagen för den prioritetsgrundande ansökan begära prioritet. Sådan begäran får dock ej göras, om sökanden begärt tidigt offentliggörande enligt 22 § tredje stycket. När prioritet begärs skall sökanden lämna uppgifter om var och när den återopade ansökan gjordes. Sökanden skall också, så snart det kan ske, uppge numret på den tidigare ansökan.

Om det är fråga om en internationell patentansökan enligt 3 kap., skall prioritet begäras inom fyra månader från den

Sökanden får inom den tid och under de förutsättningar som anges i första stycket göra ändring av en begäran om prioritet.

⁴ Senaste lydelse 2000:1158.

internationella ingivningsdagen. Sökanden skall därvid lämna uppgifter om var och när den återopade ansökan gjordes samt, om denna är en internationell ansökan, vilken mottagande myndighet den gavs in till. Sökanden skall vidare inom sexton månader från den dag från vilken prioritet begärs lämna uppgifter om den återopade ansökans nummer till den mottagande myndigheten för den internationella patentansökan eller till den internationella byrå som anges i 35 §.

Om en ansökan delas med stöd av 11 § *denna lag och 22 § patentkungörelsen (1967:838)*, skall en begäran om prioritet för den ursprungliga ansökan utan särskilt yrkande gälla också för en ny ansökan som uppkommer genom delningen.

Om en ansökan delas med stöd av 11 § skall en begäran om prioritet för den ursprungliga ansökan utan särskilt yrkande gälla också för en ny ansökan som uppkommer genom delningen.

6 b §⁵

En sökande som har yrkat prioritet skall inom sexton månader från den dag från vilken prioritet begärs ge in följande handlingar till patentmyndigheten i fråga om den tidigare ansökan.

1. Ett bevis om sökandens namn och om ingivningsdagen utfärdat av den myndighet som har mottagit ansökan.
2. En av samma myndighet bestyrkt kopia av ansökan.

Ett bevis eller en kopia som avses i första stycket behöver inte ges in, om den tidigare ansökan getts in till patentmyndigheten i Sverige

⁵ Senaste lydelse 2000:1158.

6 d §⁶

Prioritet kan grundas endast på den första ansökan som uppfinningen har angetts i.

Om den som har gjort den första ansökan eller hans eller hennes rättsinnehavare senare till samma myndighet har gett in en ansökan som avser samma uppfinning, får den senare ansökan åberopas som prioritetsgrundande. Detta gäller dock bara om den tidigare ansökan när den senare ansökan ges in

1. har återkallats, avskrivits eller avslagits utan att ha blivit allmänt tillgänglig och

2. inte kvarlämnar någon rätt som grundas på den eller har utgjort grund för någon rätt till prioritet.

Om någon har fått prioritet på grund av en senare ansökan enligt andra stycket, får den tidigare ansökan inte längre åberopas som grund för prioritet.

Andra och tredje styckena gäller på motsvarande sätt för en patentansökan vars löpdag har förskjutits enligt 14 §.

8 b §

En patentansökan skall anses ingiiven, om vad som getts in innehåller

1. en uttrycklig eller underförstådd uppgift om att det som getts in utgör en ansökan om patent,

2. uppgifter som gör det möjligt för patentmyndigheten att avgöra vem sökanden är och att kontakta denne, och

3. något som framstår som
a) en beskrivning,
b) ritningar, eller
c) en hänvisning till en tidigare gjord patentansökan, i vilket fall skall ges in en kopia av denna ansökan samt uppgift om dess

⁶ Senaste lydelse 2000:1158.

ingivningsdag och nummer samt om vilken patentmyndighet den getts in till.

Om det som getts in inte uppfyller vad som enligt första stycket krävs för ingivningsdag, skall patentmyndigheten utan dröjsmål förelägga ingivaren att avhjälpa bristerna inom två månader från dagen för föreläggandet samt ge honom tillfälle att yttra sig inom samma tid.

Om bristerna inte har avhjulpts inom den förelagda tiden eller, i det fall ett föreläggande inte kunnat ges därför att uppgifter om ingivaren saknas, inom två månader från den dag då något av det som anges i första stycket gavs in, skall någon patentansökan inte anses ingiven. Uppllysning om detta skall lämnas i föreläggandet.

Om bristerna har avhjulpts inom den tid som anges i tredje stycket, skall som ingivningsdag för patentansökan gälla den dag då samtliga brister avhjulpts, om annat inte följer av 8 c §.

8 c §

Om patentmyndigheten vid prövning av om en patentansökan skall anses ingiven enligt 8 b § finner att det saknas delar av beskrivningen eller ritningar till vilka hänvisas i beskrivningen eller patentkraven, skall ingivaren föreläggas att komplettera handlingarna inom två månader från dagen för föreläggandet. Om

en komplettering med sådana utelämnade delar sker inom två månader från föreläggandet eller, om föreläggande inte utfärdats, inom två månader från den dag då något av det som anges i 8 b § första stycket gavs in, skall som ingivningsdag gälla den senare dag då kompletteringen gjorts, om annat inte följer av andra och tredje styckena.

Om kompletterade delar av en ansökan återtas inom en månad från det de gavs in i enlighet med första stycket, skall den ursprungliga ingivningsdagen för ansökan gälla.

Om kompletterade delar av en ansökan getts in i enlighet med första stycket, skall, när prioritet från en tidigare ansökan åberopas och de kompletterande delarna i sin helhet framgår av den tidigare ansökan, den ursprungliga ingivningsdagen gälla, om sökanden begär det och han ger in en kopia av den tidigare ansökan inom den tid som anges i första stycket.

13 §⁷

Ansökan om patent *må icke* ändras så, att patent sökes på något som ej framgick av ansökningsningen när den gjordes eller *enligt 14 §* skall anses gjord.

Ansökan om patent *får inte* ändras så, att patent söks på något som ej framgick av ansökningsningen när den gjordes eller skall anses gjord.

⁷ Senaste lydelse 1978:149.

24 §⁸

Var och en får göra invändning mot ett meddelat patent. En invändning skall göras skriftligen hos patentmyndigheten inom nio månader från den dag då patentet meddelades.

Patentmyndigheten skall underrätta patenthavaren om invändningen och ge denne tillfälle att yttra sig.

Återkallas invändningen, får invändningsförfarandet ändå fullföljas om det finns särskilda skäl.

*Den som vill göra invändning mot ett meddelat patent skall göra det skriftligen hos patentmyndigheten inom nio månader från den dag då patentet meddelades.

29 §⁹

Internationell patentansökan, för vilken den mottagande myndigheten fastställt internationell ingivningsdag, skall här i riket ha samma verkan som svensk patentansökan som gjorts nämnda dag. Vad i 2 § andra stycket andra punkten sägs skall dock gälla endast om ansökningen fullföljts enligt 31 §.

Internationell patentansökan, för vilken den mottagande myndigheten fastställt internationell ingivningsdag, skall här i riket ha samma verkan som en svensk patentansökan med samma ingivningsdag. Vad i 2 § andra stycket andra punkten sägs skall dock gälla endast om ansökningen fullföljts enligt 31 §.

31 §¹⁰

Vill sökanden fullfölja en internationell patentansökan såvitt avser Sverige, skall han inom tjugo månader från den internationella ingivningsdagen eller, om prioritet yrkas, den dag från vilken prioriteten begärs till patentmyndigheten inge översättning till svenska av den internationella patentansökningen i den omfattning regeringen förordnar eller, om ansökningen

Vill sökanden fullfölja en internationell patentansökan såvitt avser Sverige, skall han inom 31 månader från den internationella ingivningsdagen eller, om prioritet yrkas, den dag från vilken prioriteten begärs till patentmyndigheten inge översättning till svenska av den internationella patentansökningen i den omfattning regeringen förordnar eller, om ansökningen

⁸ Senaste lydelse 2000:1158.

⁹ Patentprocessutredningens författningsförslag (SOU 2001:33).

⁹ Senaste lydelse 1978:149.

¹⁰ Senaste lydelse 1984:937.

är avfattad på svenska, en avskrift av ansökningen. Sökanden skall inom samma tid erlægga fastställd avgift till patentmyndigheten.

Har sökanden begärt att den internationella patentansökningen skall underkastas internationell förberedande patenterbarhetsprövning och har han inom nitton månader från den i första stycket angivna dagen i överensstämmelse med konventionen om patentsamarbete och tillämpningsföreskrifterna till denna avgivit förklaring att han avser att använda resultatet av denna prövning vid ansökan om patent för Sverige, skall han fullgöra vad i första stycket sägs inom trettio månader från nämnda dag.

Har sökanden erlagt fastställd avgift inom den frist som föreskrivs i första eller andra stycket, får den översättning eller avskrift som krävs inges inom en ytterligare frist om två månader, förutsatt att en fastställd tilläggsavgift erläggs inom den senare fristen.

Iakttar inte sökanden vad som föreskrivs i denna paragraf, skall ansökningen anses återkallad såvitt avser Sverige.

är avfattad på svenska, en avskrift av ansökningen. Sökanden skall inom samma tid erlægga fastställd avgift till patentmyndigheten.

Har sökanden erlagt fastställd avgift inom den frist som föreskrivs i första stycket, får den översättning eller avskrift som krävs inges inom en ytterligare frist om två månader, förutsatt att en fastställd tilläggsavgift erläggs inom den senare fristen.

33 §¹¹

Har en internationell patentansökan fullföljts enligt 31 §, gäller 2 kap. i fråga om ansökan och dess handläggning, om inte

Har en internationell patentansökan fullföljts enligt 31 §, gäller 2 kap. i fråga om ansökan och dess handläggning, om inte

¹¹ Senaste lydelse 2000:1158.

annat sägs i denna paragraf eller i 34–37 §§. Ansökan får endast på framställning av sökanden tas upp till prövning före utgången av den frist som gäller enligt 31 § första *eller andra* stycket.

Ett föreläggande enligt 12 § får inte meddelas före den tidpunkt då patentmyndigheten har rätt att ta upp ansökan till prövning.

Bestämmelserna i 22 § andra och tredje styckena blir tillämpliga redan innan ansökan har fullföljts så snart sökanden har fullgjort sin skyldighet enligt 31 § att inge en översättning av ansökan eller, om ansökan är skriven på svenska, så snart sökanden har ingivit en avskrift av den till patentmyndigheten.

I fråga om en internationell patentansökan skall vid tillämpning av 48, 56 och 60 §§ vad som där sägs om att handlingarna i ansökningsärendet har blivit tillgängliga enligt 22 § i stället avse att handlingarna har blivit tillgängliga enligt 22 § med iakttagande av tredje stycket.

Uppfyller patentansökan de krav när det gäller form och innehåll som föreskrivs i konventionen om patentsamarbete och tillämpningsföreskrifterna till denna, skall den godtas i dessa avseenden.

4 a kap. Patentbegränsning m.m.

40 a §

En patenthavare får, i enlighet med bestämmelserna i detta kapitel, hos patentmyndigheten begära

1. att patentkrav och, om så behövs, beskrivning ändras så att skyddsomfånget för patentet begränsas (patentbegränsning), eller

2. att patentet upphävs.

En begäran enligt första stycket skall avvisas om det pågår invändningsförfarande enligt 24 § eller mål om ogiltighet enligt 52 §. Om patenthavaren begär att patentet skall begränsas eller

upphävas enligt artikel 105a i den europeiska patentkonventionen, skall en begäran enligt första stycket vilandeförklaras tills det europeiska patentverket meddelat slutligt beslut i frågan.

Är patentet utmätt, belagt med kvarstad eller taget i anspråk genom betalningssäkring eller är tvist om överföring anhängig, får begäran enligt första stycket inte göras så länge utmätningen, kvarstaden eller betalningssäkringen består eller tvisten inte blivit slutligt avgjord.

För en begäran enligt första stycket skall patenthavaren betala en särskild avgift.

40 b §

Har patenthavaren inte iakttagit vad som är föreskrivet i 40 a § eller är en begäran om patentbegränsning inte förenlig med bestämmelserna i 52 § första stycket 2–4 om ogiltighet, skall patenthavaren föreläggas att inom viss tid avge yttrande eller vidta rättelse.

Avhörs inte patenthavaren eller finns det även efter det att yttrande avgetts hinder mot att bifalla begäran och har patenthavaren haft tillfälle att yttra sig över hindret, skall begäran avslås, om det inte finns anledning att ge patenthavaren ett nytt föreläggande.

40 c §

Om patentmyndigheten finner att det inte finns några hinder för att bifalla en begäran enligt 40 a §, skall patentet begränsas eller upphävas i enlighet med begäran. Patentmyndigheten skall kungöra beslutet och, i förekommande fall, utfärda ett nytt patentbrev. Vid begränsning skall en ny patentskrift hållas tillgänglig hos patentmyndigheten.

Patentmyndighetens beslut får verkan från den dag patentansökningen gjordes.

40 d §

I mål om patentintrång eller patents ogiltighet är patenthavaren skyldig att till domstolen lämna uppgift om att en begäran om begränsning av patentet gjorts.

40 e §

Ett slutligt beslut enligt 40 b § att avslå en begäran om patentbegränsning eller upphävande får överklagas av patenthavaren i enlighet med 75 §.

52 §¹²

På talan om det skall rätten förklara patentet ogiltigt, om

1. patentet har meddelats trots att villkoren i 1 och 2 §§ inte är uppfyllda,
2. patentet avser en uppfinning som inte är så tydligt angiven att en fackman med ledning därav kan utöva den,
3. patentet omfattar något som inte framgick av ansökningen när den gjordes, eller

¹² Senaste lydelse 1993:1406.

4. patentskyddets omfattning har utvidgats efter det att patentet meddelats.

**Är patentet ogiltigt endast till en viss del, skall, om patenthavaren yrkar det, patentskyddets omfattning begränsas i motsvarande utsträckning genom en ändring av patentkraven.*

Ett patent får inte förklaras ogiltigt på den grund att den som har fått patentet har haft rätt till bara en viss andel i det.

Utom i fall som avses i *fjärde* stycket får talan föras av var och en som lider förfång av patentet och, om det är påkallat ur allmän synpunkt, av den myndighet som regeringen bestämmer. Utom i fall som avses i *femte* stycket får talan föras av var och en som lider förfång av patentet och, om det är påkallat ur allmän synpunkt, av den myndighet som regeringen bestämmer.

En talan, som grundas på att patentet har meddelats någon annan än den som har rätt att få patentet enligt 1 §, får föras endast av den som påstår sig ha sådan rätt. En talan skall väckas inom ett år efter erhållen kännedom om patentets meddelande och de övriga omständigheter på vilka talan grundas. Om patenthavaren var i god tro när patentet meddelades eller när det övergick på honom, får talan inte väckas senare än tre år efter patentets meddelande.

53 §¹³

Har patent meddelats annan än den som är berättigad till patentet enligt 1 §, skall rätten på talan av den berättigade överföra patentet på honom. I fråga om den tid inom vilken talan skall väckas *äga* bestämmelserna i 52 § *fjärde* stycket tillämpning. *Har patent meddelats annan än den som är berättigad till patentet enligt 1 §, skall rätten på talan av den berättigade överföra patentet på honom. I fråga om den tid inom vilken talan skall väckas *har* bestämmelserna i 52 § *femte* stycket tillämpning.

Har den som fränkännes patentet i god tro börjat utnyttja uppfinningen yrkesmässigt här i riket eller vidtagit väsentliga åtgärder därför, äger han mot skäligen vederlag och på skäliga villkor i övrigt fortsätta det påbörjade eller igångsätta det tillämnade utnyttjandet med bibehållande av dess allmänna art. Sådan rätt tillkommer under

¹³ Senaste lydelse 1978:149.

* Patentprocessutredningens författningsförslag (SOU 2001:33).

motsvarande förutsättningar även innehavare av licens som är antecknad i patentregistret.

Rätt enligt andra stycket må övergå till annan endast tillsammans med rörelse, vari den utnyttjas eller utnyttjandet avsetts skola ske.

54 §¹⁴

Avstår patenthavaren skriftligen hos patentmyndigheten från patentet, skall myndigheten förklara patentet upphört.

Avstår patenthavaren skriftligen hos patentmyndigheten från patentet, skall myndigheten förklara patentet upphört *i dess helhet*.

Är patentet utmätt, belagt med kvarstad eller taget i anspråk genom betalningssäkring eller är tvist om överföring av patent anhängigt, får patentet icke förklaras upphört, så länge utmätningen, kvarstaden eller betalningssäkringen består eller tvisten icke blivit slutligt avgjord.

68 a §

I mål enligt 65 § får rätten, om en fullständig översättning till svenska av ett europeiskt patent inte finns tillgänglig hos patentmyndigheten, förelägga patenthavaren eller annan som för talan på grund av en rätt, som härleds från patenthavaren, att ge in en sådan översättning vid påföljd att patentet annars kan komma att översättas på dennes bekostnad genom rättens försorg eller, om den förelagda parten är kärke i målet, vid påföljd att talan annars kan komma att avvisas.

¹⁴ Senaste lydelse 1981:816.

72 §¹⁵

Om en patentsökande eller en patenthavare trots att han har iakttagit all omsorg som har betingats av omständigheterna, i annat fall än som avses i andra stycket, har lidit rättsförlust på grund av att han inte har vidtagit en åtgärd hos patentmyndigheten inom tid som föreskrivs i denna lag eller med stöd av lagen och vidtar han åtgärden inom två månader från det förfallet upphörde, dock senast inom ett år från fristens utgång, skall patentmyndigheten förklara att åtgärden skall anses vidtagen i rätt tid. Om patentsökanden eller patenthavaren vill få en sådan förklaring, skall han inom den tid som nu har sagts för åtgärden begära den *skriftligen* hos patentmyndigheten och betala en fastställd avgift.

Om en patentsökande eller en patenthavare inte har betalat årsavgift inom den frist som sägs i 41 § tredje stycket eller 42 § tredje stycket, skall bestämmelserna i första stycket tillämpas, dock att årsavgiften skall vara betald och begäran gjord senast inom sex månader från fristens utgång.

Första stycket gäller inte en frist som avses i 6 § första stycket.

Om en patentsökande eller en patenthavare trots att han har iakttagit all omsorg som har betingats av omständigheterna, i annat fall än som avses i andra stycket, har lidit rättsförlust på grund av att han inte har vidtagit en åtgärd hos patentmyndigheten inom tid som föreskrivs i denna lag eller med stöd av lagen och vidtar han åtgärden inom två månader från det förfallet upphörde, dock senast inom ett år från fristens utgång, skall patentmyndigheten förklara att åtgärden skall anses vidtagen i rätt tid. Om patentsökanden eller patenthavaren vill få en sådan förklaring skall han inom den tid som nu har sagts för åtgärden begära den hos patentmyndigheten och betala en fastställd avgift.

Såvitt gäller den frist som avses i 6 § första stycket får förklaring enligt första stycket denna paragraf ges endast om den ansökan för vilken prioritet åbero-

¹⁵ Senaste lydelse 1993:1406.

pas ges in senast inom två månader från utgången av tolv-månadersfristen samt begäran om förklaring gjorts och avgiften betalats inom samma tid.

I fråga om en internationell patentansökan som har fullföljts i Sverige enligt 31 § tillämpas första stycket också om den patentsökande har lidit rättsförlust på grund av att han inte har iakttagit en frist gentemot den mottagande myndigheten, den internationella nyhetsgranskningsmyndigheten, myndigheten för internationell förberedande patenterbarhetsprövning eller internationella byrån. Den åtgärd som inte har vidtagits inom fristen skall i de fall som avses här vidtas hos patentmyndigheten. *Bestämmelserna i detta stycke gäller inte den frist inom vilken en internationell patentansökan skall göras för att få åtnjuta prioritet från en tidigare ansökan.*

I fråga om en internationell patentansökan som har fullföljts i Sverige enligt 31 § tillämpas första och andra styckena också om den patentsökande har lidit rättsförlust på grund av att han inte har iakttagit en frist gentemot den mottagande myndigheten, den internationella nyhetsgranskningsmyndigheten, myndigheten för internationell förberedande patenterbarhetsprövning eller internationella byrån. Den åtgärd som inte har vidtagits inom fristen skall i de fall som avses här vidtas hos patentmyndigheten.

77 §¹⁶

Närmare bestämmelser angående ansökan om patent, kungörelser i patentärenden, tryckning av ansökningshandlingarna, patentregistret och dess förändring samt patentmyndigheten utfärdas av regeringen eller i den omfattning regeringen bestämmer av patentmyndigheten. Diarier hos patentmyndigheten skola vara till-

**Regeringen eller, efter regeringens bemyndigande, patentmyndigheten utfärdar de närmare föreskrifter som behövs för tillämpning av denna lag. Diarier hos patentmyndigheten skall vara tillgängliga för allmänheten i den utsträckning regeringen föreskriver.*

¹⁶ Senaste lydelse 1978:149.

* Patentprocessutredningens författningsförslag (SOU 2001:33).

gängliga för allmänheten i den utsträckning regeringen *bestämmer*.

Regeringen äger förordna, att handlingar i ärenden angående ansökan om patent må utlämnas till myndighet i annan stat.

Regeringen äger även förordna att granskning av ansökningar om patent, efter framställning av patentmyndigheten, må äga rum hos myndighet i annan stat eller hos internationell institution samt att den som söker patent på uppfinning, varå han sökt patent i annan stat, skall vara skyldig att redovisa vad patentmyndigheten i den staten delgivit honom rörande prövningen av uppfinningens patenterbarhet. Förordnande om sådan redovisningsskyldighet må dock ej ges i fråga om patentansökan som avses i 3 kap., om den varit föremål för internationell förberedande patenterbarhetsprövning och rapport rörande denna prövning ingivits till patentmyndigheten.

82 §¹⁷

Europeiskt patent har verkan här i riket endast om sökanden inom tid som regeringen bestämmer till patentmyndigheten ingivit översättning till svenska av den text med vilken patentet enligt underrättelse till sökanden från det europeiska patentverket är avsett att meddelas och han inom samma tid erlagt fastställd avgift för tryckning av översättningen. Beslutar det europeiska patentverket att europeiskt patent skall upprätthållas i ändrad avfattning, gäller vad nu sagts även i fråga om den ändrade texten.

Ett europeiskt patent har verkan här i riket endast om sökanden inom tre månader från den dag då det europeiska patentverket har kungjort sitt beslut att meddela patentet till patentmyndigheten har

– ingivit, på det sätt som föreskrivs i andra stycket, den text med vilken patentet meddelats av det europeiska patentverket, och

– betalat fastställd avgift för offentliggörande. Beslutar det europeiska patentverket att ett europeiskt patent skall upprätthållas i ändrad avfattning eller begränsas, gäller vad nu sagts även i fråga om den ändrade texten.

¹⁷ Senaste lydelse 1978:149.

Patentkraven skall alltid ges in i översättning till svenska. Har patentet meddelats på tyska eller franska skall beskrivningen ges in i översättning till svenska eller engelska.

Översättning skall hållas tillgänglig för *envar*. Har den europeiska patentansökningen *icke* publicerats av det europeiska patentverket när översättningen inkommer, skall dock översättningen ej hållas tillgänglig förrän sådan publicering sker.

Har översättning *ingivits* och avgift erlagts inom föreskriven tid och har det europeiska patentverket kungjort sitt beslut att bifalla patentansökningen eller beslutat att det europeiska patentet skall upprätthållas i ändrad avfattning, skall patentmyndigheten utfärda kungörelse därom. *Så snart ske kan skola tryckta exemplar av översättningen finnas att tillgå hos patentmyndigheten.*

Översättning *som avses i andra stycket* skall hållas tillgänglig för *var och en*. Har den europeiska patentansökningen *inte* publicerats av det europeiska patentverket när översättningen inkommer, skall dock översättningen *inte* hållas tillgänglig förrän sådan publicering sker.

Har översättning *ingetts* och avgift erlagts inom föreskriven tid och har det europeiska patentverket kungjort sitt beslut att bifalla patentansökningen eller beslutat att det europeiska patentet skall upprätthållas i ändrad avfattning *eller begränsas*, skall patentmyndigheten utfärda kungörelse därom.

83 §¹⁸

Har patenthavare icke inom föreskriven tid vidtagit åtgärd som avses i 82 § *första stycket*, skall vad i 72 § första stycket sägs om patentsökande äga motsvarande tillämpning. Förklaras med stöd av 72 § att sådan åtgärd skall anses vidtagen i rätt tid, skall patentmyndigheten utfärda kungörelse därom.

Har patenthavare icke inom föreskriven tid vidtagit åtgärd som avses i 82 §, skall vad i 72 § första stycket sägs om patentsökande äga motsvarande tillämpning. Förklaras med stöd av 72 § att sådan åtgärd skall anses vidtagen i rätt tid, skall patentmyndigheten utfärda kungörelse därom.

¹⁸ Senaste lydelse 1978:149.

Har någon, efter det tiden för att vidtaga åtgärd enligt 82 § första stycket utgått men innan kungörelsen utfärdades, i god tro börjat utnyttja uppfinningen yrkesmässigt här i riket eller vidtagit väsentliga åtgärder därför, äger han den rätt som anges i 74 § andra och tredje styckena.

Har någon, efter det tiden för att vidtaga åtgärd enligt 82 § utgått men innan kungörelsen utfärdades, i god tro börjat utnyttja uppfinningen yrkesmässigt här i riket eller vidtagit väsentliga åtgärder därför, äger han den rätt som anges i 74 § andra och tredje styckena.

85 §¹⁹

Har det europeiska patentverket helt eller delvis *upphävt* europeiskt patent, skall detta ha samma verkan som om patentet *här i riket förklarats* i motsvarande mån ogiltigt. Patentmyndigheten skall utfärda kungörelse om *upphävandet*.

Har det europeiska patentverket *beslutat att begränsa eller helt eller delvis upphäva ett* europeiskt patent, skall detta ha samma verkan som om patentet i motsvarande mån *begränsats eller förklarats* ogiltigt *här i riket*. Patentmyndigheten skall utfärda kungörelse om beslutet.

87 §²⁰

Europeisk patentansökan, för vilken det europeiska patentverket fastställt ingivningsdag, skall här i riket ha samma verkan som svensk patentansökan *som gjorts nämnda dag*. Åtnjuter ansökningen enligt den europeiska patentkonventionen prioritet från tidigare dag än ingivningsdagen, skall sådan prioritet beaktas.

Europeisk patentansökan, för vilken det europeiska patentverket fastställt ingivningsdag, skall här i riket ha samma verkan som *en* svensk patentansökan *med samma ingivningsdag*. Åtnjuter ansökningen enligt den europeiska patentkonventionen prioritet från tidigare dag än ingivningsdagen, skall sådan prioritet beaktas.

Vid tillämpning av 2 § andra stycket andra punkten skall publicering av europeisk patentansökan som sker enligt artikel 93 i den europeiska patentkonventionen jämföras med att

Vid tillämpning av 2 § andra stycket andra punkten skall publicering av europeisk patentansökan som sker enligt artikel 93 i den europeiska patentkonventionen jämföras med att

¹⁹ Senaste lydelse 1978:149.

²⁰ Senaste lydelse 1978:149.

ansökan blir allmänt tillgänglig enligt 22 §. Vad nu sagts gäller även publicering som avses i artikel 158.1 i konventionen, om denna publicering av det europeiska patentverket jämföras med publicering som sker enligt artikel 93.

ansökan blir allmänt tillgänglig enligt 22 §. Vad nu sagts gäller även publicering som avses i artikel 153.3 eller 153.4 i konventionen, om denna publicering av det europeiska patentverket jämföras med publicering som sker enligt artikel 93.

91 §²¹

Inkommer sökanden eller patenthavaren till patentmyndigheten med rättelse av översättning som avses i 82 § och erlägger han fastställd avgift för *tryckning* av den rättade översättningen, gäller denna i stället för den tidigare. Rättad översättning skall hållas tillgänglig för *envar*, om den ursprungliga översättningen *hålles* tillgänglig. Har rättelse inkommit och avgift erlagts och är den ursprungliga översättningen tillgänglig för *envar*, skall myndigheten utfärda kungörelse även om rättelsen. *Så snart ske kan skola tryckta exemplar av den rättade översättningen finnas att tillgå hos patentmyndigheten.*

Inkommer sökanden eller patenthavaren till patentmyndigheten med rättelse av översättning som avses i 82 § och erlägger han fastställd avgift för *offentliggörande* av den rättade översättningen, gäller denna i stället för den tidigare. Rättad översättning skall hållas tillgänglig för *var och en*, om den ursprungliga översättningen *hålls* tillgänglig. Har rättelse inkommit och avgift erlagts och är den ursprungliga översättningen tillgänglig för *var och en*, skall myndigheten utfärda kungörelse även om rättelsen.

Inkommer sökanden med rättelse av översättning som avses i 88 §, och erlägger han fastställd avgift, skall patentmyndigheten utfärda kungörelse därom och hålla den rättade översättningen tillgänglig för *envar*. Sedan kungörelsen utfärdats, gäller den rättade översättningen i stället för den tidigare.

Har någon, innan rättad översättning blev gällande, i god tro börjat utnyttja uppfinningen yrkesmässigt här i riket på sätt

Har någon, innan rättad översättning blev gällande, i god tro börjat utnyttja uppfinningen yrkesmässigt här i riket på sätt

²¹ Senaste lydelse 1980:105.

som enligt tidigare översättning *icke* utgjorde intrång i sökandens eller patenthavarens rätt eller vidtagit väsentliga åtgärder därför, äger han den rätt som anges i 74 § andra och tredje styckena.

som enligt tidigare översättning *inte* utgjorde intrång i sökandens eller patenthavarens rätt eller vidtagit väsentliga åtgärder därför, äger han den rätt som anges i 74 § andra och tredje styckena.

92 §²²

Har det europeiska patentverket beslutat att helt eller delvis upphäva europeiskt patent eller har beträffande europeisk patentansökan inträtt sådant förhållande som avses i 89 §, men förklarar det europeiska patentverket enligt den europeiska patentkonventionen patenthavaren eller sökanden återinsatt i tidigare rättigheter, gäller detta även här i riket.

Har det europeiska patentverket beslutat att *begränsa eller* helt eller delvis upphäva *ett* europeiskt patent eller har beträffande europeisk patentansökan inträtt sådant förhållande som avses i 89 §, men förklarar det europeiska patentverket enligt den europeiska patentkonventionen patenthavaren eller sökanden återinsatt i tidigare rättigheter, gäller detta även här i riket.

Har någon, efter det beslutet meddelades eller förhållandet inträdde men innan det europeiska patentverket utfärdat kungörelse om förklaring som avses i första stycket, i god tro börjat utnyttja uppfinningen yrkesmässigt här i riket eller vidtagit väsentliga åtgärder därför, äger han den rätt som anges i 74 § andra och tredje styckena.

Har ett europeiskt patent blivit gällande här i riket efter det att det europeiska patentverket beviljat resning enligt artikel 112a i den europeiska patentkonventionen, har bestämmelserna i andra stycket tillämpning, om utnyttjandet påbörjats eller åtgärder vidtagits innan resningsbeslutet kungjordes.

²² Senaste lydelse 1978:149.

1. Denna lag träder i kraft, i fråga om 6 d, 13, 14, 24, 31 - 33, 40 a-40 e, 52-54 och 77 §§ den ..., och i övrigt den dag regeringen bestämmer.

2. De nya bestämmelserna skall, om annat inte följer av vad som föreskrivs nedan, tillämpas även på patentansökningar som gjorts före ikraftträdandet samt på patent som meddelats före ikraftträdandet eller som meddelats på grund av ansökan som har gjorts innan dess.

3. I fråga om handläggning och avgörande av patentansökningar som gjorts före ikraftträdandet gäller 6 d, 13 och 14 §§ i äldre lydelse.

4. Har någon före ikraftträdande av 40 a -40 e §§ eller 52 § andra stycket i god tro börjat att yrkesmässigt utnyttja en uppfinning, för vilken meddelats ett patent vars skyddsomfång begränsas med tillämpning av nämnda bestämmelser, och utgör utnyttjandet intrång i patentet till följd av att de ändrade patentkraven tillförts uppgifter som inte framgick av kraven i deras lydelse före begränsningen, får utnyttjandet med bibehållande av dess allmänna art fortsättas utan hinder av patentet. Detsamma gäller för den som före ikraftträdandet har vidtagit väsentliga förberedelser för ett utnyttjande av uppfinningen. Rätten att fortsätta utnyttjandet får övergå till någon annan endast tillsammans med den rörelse där den har uppkommit eller utnyttjandet avsetts komma att ske.

2 Förslag till lag om ändring i lagen (2000:1158) om ändring i patentlagen (1967:837)

Härigenom föreskrivs att 8 § i lagen (2000:1158) om ändring i patentlagen (1967:837) skall ha följande lydelse

Nuvarande lydelse

Föreslagen lydelse

8 §²³

En ansökan om patent skall göras hos patentmyndigheten eller, i fall som avses i 3 kap., hos patentmyndigheten i en främmande stat eller hos en internationell organisation.

Ansökan skall innehålla en beskrivning av uppfinningen, innefattande även ritningar om sådana behövs, samt bestämda uppgifter om vad som söks skyddat genom patentet (patentkrav). Den omständigheten att uppfinningen avser en kemisk förening medför inte att en bestämd användning måste anges i patentkravet. Beskrivningen skall vara så tydlig, att en fackman med ledning av den kan utöva uppfinningen. En uppfinning som avser ett mikrobiologiskt förfarande eller ett alster av ett sådant förfarande skall i de fall som anges i 8 a § anses tillräckligt tydligt angiven endast om dessutom villkoren i den paragrafen är uppfyllda.

Ansökan skall dessutom innehålla ett sammandrag av beskrivning och patentkrav. Sammandraget skall tjäna enbart som teknisk information och får inte tillmätas betydelse i något annat avseende.

I ansökan skall uppfinnarens namn anges. Om patent söks av någon annan än uppfinnaren, skall sökanden styrka sin rätt till uppfinningen.

I ansökan skall uppfinnarens namn anges. Om patent söks av någon annan än uppfinnaren, skall i ansökan uppges grunden för sökandens rätt till uppfinningen. Patentmyndigheten skall godta uppgiften om det inte finns särskild anledning att ifrågasätta dess riktighet. Patentmyndigheten skall underrätta den uppgivne uppfinnaren om ansökan om inte detta är uppenbart obehövligt.

²³ Senaste lydelse 2000:1158.

Sökanden skall betala en ansökningsavgift. För ansökan skall sökanden också betala en årsavgift för varje avgiftsår som börjar innan ansökan slutligt har avgjorts.

Ett avgiftsår enligt denna lag omfattar ett år och räknas från den dag då ansökan gjordes eller skall anses gjord och därefter från motsvarande dag efter kalendern.

3 Förslag till lag om ändring i rättegångsbalken

Härigenom föreskrivs att 36 kap. 5 § och 38 kap. 8 § skall ha följande lydelse.

Nuvarande lydelse

Föreslagen lydelse

36 kap.

5 §²⁴

Den som till följd av 2 kap. 1 eller 2 § eller 3 kap. 1 § sekretesslagen (1980:100) eller någon bestämmelse, till vilken hänvisas i något av dessa lagrum, inte får lämna en uppgift får inte höras som vittne om denna utan tillstånd från den myndighet i vars verksamhet uppgiften har inhämtats.

Advokater, läkare, tandläkare, barnmorskor, sjuksköterskor, psykologer, psykoterapeuter, familjerådgivare enligt socialtjänstlagen (2001:453) och deras biträden får höras som vittnen om något som i denna deras yrkesutövning anförtrots dem eller som de i samband därmed erfarit, endast om det är medgivet i lag eller den, till vars förmån tystnadsplikten gäller, samtycker till det. Den som till följd av 9 kap. 4 § sekretesslagen inte får lämna uppgifter som avses där får höras som vittne om dem endast om det är medgivet i lag eller den till vars förmån sekretessen gäller samtycker till det.

Auktoriserade patentombud och deras biträden får höras som vittnen om något som i en patenträttslig angelägenhet anförtrots dem eller som de i samband därmed erfarit, endast om det är medgivet i lag eller den, till vars förmån tystnadsplikten gäller, samtycker till det.

Rättegångsombud, biträden eller försvarare får höras som vittnen om vad som anförtrots dem för uppdragets fullgörande endast om parten medger det.

²⁴ Senaste lydelse 2001:455.

Utan hinder av vad som sägs i *andra eller tredje* stycket föreligger skyldighet att vittna för *andra, tredje eller fjärde* styckena

1. andra än försvarare i mål angående brott som avses i 14 kap. 2 femte stycket sekretesslagen (1980:100) och

2. den som har uppgiftsskyldighet enligt 14 kap. 1 § socialtjänstlagen (2001:453) i mål enligt 5 kap. 2 § eller 6 kap. 6, 13 eller 14 § samma lag eller enligt lagen (1990:52) med särskilda bestämmelser om vård av unga.

Den som är präst inom ett trossamfund eller den som i ett sådant samfund har motsvarande ställning får inte höras som vittne om något som han eller hon har erfarit under bikt eller enskild själavård.

Den som har tystnadsplikt enligt 3 kap. 3 § tryckfrihetsförordningen eller 2 kap. 3 § yttrandefrihetsgrundlagen får höras som vittne om förhållanden som tystnadsplikten avser endast i den mån det föreskrivs i nämnda paragrafer.

Om någon enligt vad som sägs i denna paragraf inte får höras som vittne om ett visst förhållande, får vittnesförhör inte heller äga rum med den som under tystnadsplikt biträtt med tolkning eller översättning.

38 kap.

8 §²⁵

Om allmän handling kan antagas äga betydelse som bevis, äge rätten förordna att handlingen skall tillhandahållas.

Första stycket gäller ej

1. handling som innehåller uppgift, för vilken gäller sekretess till följd av 2 kap. 1 eller 2 § eller 3 kap. 1 § sekretesslagen (1980:100) eller bestämmelse, till vilken hänvisas i något av dessa lagrum, med mindre den myndighet som har att pröva fråga om utlämnande av handlingar givit sitt tillstånd därtill;

2. handling vars innehåll är sådant, att någon, som haft befattning med handlingen, enligt 36 kap. 5 § andra, tredje, fjärde eller *sjätte* stycket ej må höras därom;

2. handling vars innehåll är sådant, att någon, som haft befattning med handlingen, enligt 36 kap. 5 § andra, tredje, fjärde, *femte* eller *sjunde* stycket ej må höras därom;

²⁵ Senaste lydelse 1980:101.

3. handling genom vars företeende yrkeshemlighet skulle uppenbaras, med mindre synnerlig anledning förekommer.

Denna lag träder i kraft.....

1 Utredningens uppdrag

1.1 Direktiven

Genom beslut den 28 februari 2002 gav regeringen en särskild utredare uppdraget att ta fram underlag för bedömning av om Sverige bör tillträda tre internationella överenskommelser på patentområdet samt ge förslag till ställningstagande avseende huruvida tillträde bör ske. Dessa internationella överenskommelser är den reviderade versionen av den europeiska patentkonventionen (EPC), överenskommelsen om tillämpning av artikel 65 EPC (den s.k. Londonöverenskommelsen) och patenträttskonventionen (PLT).

I utredningsuppdraget har även ingått att lägga fram förslag till de lagändringar som behövs för att dessa instrument skall kunna tillträdas och förslag till andra lagändringar som på grund av anknytning till tillträdet bedöms lämpliga. Utredaren har vidare haft att lämna förslag till de lagändringar som kan behövas med anledning av de ändringar som gjorts i konventionen om patentsamarbete (PCT) och dess tillämpningsföreskrifter. Utredaren har också haft i uppgift att överväga några andra immaterialrättsliga frågor, bl.a. om det finns anledning att införa särskilda regler om skydd för tystnadsplikt för patentombud och för bolagsjurister som sysslar med immaterialrättslig rådgivning, om det bör införas en särskild invändningsavgift, om de svenska reglerna om s.k. löpdagsförskjutning bör upphävas eller ändras, samt om det bör ske en utvidgning av regeln angående normgivningsbemyndigande.

Utredaren har i direktiven instruerats att samråda med berörda departement och utredningar i de andra nordiska länderna i syfte att åstadkomma en fortsatt nordisk rättslikhet inom patenträtten i den utsträckning som är lämplig och möjlig.

Direktiven (Dir. 2002:32) finns i sin helhet intagna i bilaga 1. Genom tilläggsdirektiv den 6 februari 2003 (Dir. 2003:15) har tiden för utredningens redovisning förlängts.

1.2 Utredningsarbetet

Arbetet har i huvudsak bedrivits på sedvanligt sätt genom överläggningar med de sakkunniga och experterna. Sedan arbetet påbörjades i mars 2002 har hållits 12 utredningssammanträden och ett tvådagars internatsammanträde. Utredaren och sekreteraren har därutöver haft ett antal arbetsmöten samt även företagit vissa utlandsresor i syfte att inhämta upplysningar rörande bl.a. utvecklingen på nordisk och europeisk nivå inom patentområdet. Således har utredningen funnits representerad vid fyra möten med den nordiska arbetsgruppen för patentsamarbete. Därutöver har utredningen deltagit i ett möte med den europeiska patentorganisationens patenträttskommitté (PLC) i München den 15 och 16 oktober 2002 där frågan om revidering av tillämpningsföreskrifterna till EPC 2000 behandlats.

För bedömningen av vad ett borttagande av det nuvarande översättningskravet av ett av EPO meddelat patent har för det svenska språkets ställning och utveckling har utredningen inhämtat synpunkter från AB Terminologicentrum TNC vilka redovisas närmare i avsnitt 4.

Flertalet av de statistiska beräkningarna men även vissa kostnadsberäkningar har gjorts av PRV.

1.3 De generella direktiven

Om förslagen i ett betänkande påverkar kostnaderna eller intäkterna för staten, kommuner, landsting, företag eller andra enskilda, skall enligt 14 § kommittéförordningen (1998:1474) en beräkning av dessa konsekvenser redovisas i betänkandet. Innebär förslagen samhällsekonomiska konsekvenser i övrigt, skall även dessa redovisas. Om förslagen i ett betänkande har betydelse för den kommunala självstyrelsen, skall konsekvenserna i det avseendet enligt 15 § förordningen anges i betänkandet. Detsamma gäller när ett förslag har betydelse för brottsligheten och det brottsförebyggande arbetet, för sysselsättning och offentlig service i olika delar av landet, för små företags arbetsförutsättningar, konkurrensförmåga eller villkor i övrigt i förhållande till större företags, för jämställdheten mellan kvinnor och män eller för möjligheterna att nå de integrationspolitiska målen.

Förändringar i handläggning av patentärenden, såväl nationella som internationella, påverkar självklart sådana företag, små som stora, där patenträttsliga frågeställningar mer eller mindre regelbundet uppstår som ett led i den löpande verksamheten. Överlag har dock under utredningsarbetet kunnat konstateras att det internationella samarbetet inom patentfrågor framför allt strävar efter att förenkla handläggningen av sådana ansökningar samt att i stort göra systemet mer användarvänligt. Det som kan ha särskild betydelse för patentintensiva företag är de lagändringar som aktualiseras vid en svensk ratificering av den s.k. Londonöverenskommelsen om lättnader i översättningskrav. I avsnitt 4.4.2 har en närmare analys av Londonöverenskommelsens påverkan för olika kategorier och verksamheter redovisats. Beträffande de kostnads- mässiga konsekvenserna hänvisas även till avsnitt 9.3. I övrigt har bedömningen gjorts att utredningens förslag inte medför några konsekvenser i de övriga hänseenden som nämns i 14 och 15 §§ kommittéförordningen.

2 Patent – en överblick

2.1 Inledning

Patent hör till det slags privata förmögenhetsrätter som brukar kallas för immateriella. Sådana immaterialrätter är nationella, dvs. det skydd som svensk rätt ger omfattar endast Sverige. Ensamrätten är med andra ord territoriellt begränsad. Det ges sålunda inget skydd mot att utomstående fritt kopierar eller efterbildar i Sverige skyddade alster utomlands och där tillgodogör sig efterbildningen ekonomiskt. Däremot omfattas import till Sverige av sådana kopior eller efterbildningar av den svenska lagstiftningen och är förbjuden. Denna princip har dock modifierats något med hänsyn till EU:s centrala syfte att uppnå fri rörlighet för varor och tjänster över gränserna inom Europa.

Trots den nationella begränsningen är föremålen för immaterialrätten internationella på så sätt att bl.a. uppfinningar kan användas över hela världen. För viktiga uppfinningar söker man därför ofta patentskydd på många marknader. Detsamma gäller t.ex. varumärken. En stor del av de patentansökningar som lämnas in i Sverige till Patent och Registreringsverket (PRV) härrör också från utländska sökande. Därför stod det tidigt klart att det också behövdes ett internationellt skyddssystem. Det ledde fram till Pariskonventionen för industriellt rättsskydd (avseende patent, mönster och varumärken m.m.) från år 1883. Sverige är, i likhet med bl.a. övriga EU-länder samt Norge och Island, sedan länge anslutet till Pariskonventionen. Konventionens huvudsyfte är att säkerställa att innehavaren av immaterialrätt i något land som tillträtt konventionen kan uppnå ett gott rättsskydd i övriga medlemsländer och inte diskrimineras. Pariskonventionen administreras av en internationell organisation med säte i Genève, WIPO (World Intellectual Property Organization/Världsorganisationen för den intellektuella äganderätten). WIPO är en s.k. special agency inom FN-systemet.

Det internationella patentsamarbetet har fördjupats väsentligt genom två andra konventioner som Sverige tillträtt, samarbetskonventionen PCT (Patent Cooperation Treaty) och den europeiska patentkonventionen (EPC). PCT, som trädde i kraft år 1978, omfattar i dag över 100 länder, inklusive Sverige. PCT-samarbetet ger möjlighet att samtidigt ansöka om patent i flera av de anslutna länderna genom att ge in en s.k. internationell patentansökan. EPC trädde i kraft år 1977 och har lett till inrättandet av ett europeiskt patentverk (EPO) med säte i München. EPO prövar europeiska patentansökningar enligt konventionen och beviljar europeiska patent som omfattar de konventionsländer som sökanden angett, designerat.

Under en mängd år har arbete inom WIPO lagts ned på att åstadkomma en harmonisering av såväl formell som materiell patenträtt på global nivå. Det grundläggande syftet var att få till stånd en harmoniseringskonvention, som skulle komplettera Pariskonventionen. På grund av skilda synsätt i flera grundläggande frågor har emellertid hittills endast en konvention, Patent Law Treaty (PLT), som behandlar de formella delarna av patenträtten, kunnat avslutas i juni 2000. Sådana frågor kan vara nog så viktiga att harmonisera, bl.a. reglerna om ingivningsdag. Det betyder dock inte att det materiella harmoniseringsprojektet lagts ner.

I Sverige finns det sålunda tre olika sätt att uppnå patent: En nationell, *svensk patentansökan* prövas av PRV och kan leda till svenskt patent. En *internationell patentansökan* nyhetsgranskas av något av de patentverk som getts sådan kompetens (bl.a. PRV) och kan, om ansökan omfattar Sverige och fullföljs hit, leda till svenskt patent. Den slutliga prövningen av en internationell ansökan görs av respektive lands behöriga myndighet. Slutligen finns alternativet med en *europeisk patentansökan* som uteslutande prövas av EPO och som kan leda till europeiskt patent för bl.a. Sverige. Dessa tre möjligheter kan delvis kombineras. Vilket ansökningsförfarande man väljer är framför allt beroende av vilka länder som är aktuella för patentskydd i det enskilda fallet samt kostnader för ombud och översättningar. Kostnaderna för patenteringen måste självklart stå i rimlig proportion till det ekonomiska utbyte man förväntar sig av produkten som sådan.

Svenska lagbestämmelser om verkan av ett patent gäller, oavsett om patentet meddelats av PRV eller EPO, eller haft sitt ursprung i en internationell patentansökan, endast i Sverige. Önskas skydd utomlands måste patent sökas även för det landet. Trots det

internationella patentsamarbete som finns är såväl domstolar som administrativa myndigheter oberoende av varandra. En skyddsform som med någon rimlig mening kan kallas ”världspatent” finns alltså inte.

2.2 Nordiskt patenträttssamarbete

Det nordiska patenträttssamarbetet är, liksom övrigt immaterialrättsligt samarbete mellan de nordiska länderna, omfattande och gammalt. Redan i slutet av 1800-talet diskuterades vid ett nordiskt juristmöte i Köpenhamn möjligheten att få till stånd ett överensstämmande patenträttsligt system i de skilda länderna. De diskussionerna fortsatte över lång tid, men arbetet avbröts av andra världskriget. På initiativ av det gemensamma nordiska utskottet för ekonomiskt samarbete tillsattes sedan i slutet av 1940-talet en nordisk kommitté vars uppdrag var att verkställa en förberedande utredning angående möjligheterna till en nordisk patentgemenskap. Kommitténs arbete resulterade under senare delen av år 1952 i för de nordiska länderna likalydande betänkanden som överlämnades till respektive myndighet i Danmark, Norge och Sverige (för Sveriges del betänkandet Nordiskt patentsamarbete, SOU 1952:43). Kommitténs huvudsakliga arbete hade gått ut på att undersöka möjligheterna för en nordisk patentgemenskap på det administrativa området.

Frågan om en nordisk patentgemenskap behandlades vid Nordiska rådets andra session i Oslo år 1954, varefter rådet hemställde hos regeringarna i de representerade länderna att så snart som möjligt genomföra ett system med nordiskt patent. Frågan blev föremål för ytterligare utredning i Danmark, Finland, Norge och Sverige. Det resulterade i ett slutligt samnordiskt betänkande i början av år 1964 (NU 1963:6). I detta lades bl.a. fram dels förslag till nya patentlagar för respektive land, dels ett utkast till överenskommelse rörande en ”nordisk patentansökan”. Tanken var att respektive myndighet skulle vara behörig att meddela patent som var giltiga för samtliga nordiska länder. Syftet med förslaget var bl.a. att avlasta patentverken, som under 1960-talen var hårt arbetsstygda.

Efter sedvanlig remissbehandling och ytterligare nordiska överläggningar antogs de nya patentlagarna i de fyra länderna år 1967

som trädde i kraft den 1 januari 1968. Genom lagstiftningen uppnåddes en långtgående rättslikhet i Norden.

I ljuset av den internationella utveckling som följde ansågs det sedan inte längre realistiskt att, vid sidan av de internationella och europeiska patentansökningssystemen, genomföra ett nordiskt patentansökningsförfarande. De i lagarna intagna bestämmelserna om nordiskt patent kom därför aldrig att sättas i kraft.

De nordiska länderna har kvar den rättslikhet i sina respektive patentlagar som inledningsvis kommit till stånd genom 1968 års lagstiftning. Den upprätthålls också i praxis bl.a. genom samråd om genomförandet av förändringar i den internationella patenträtten och genom återkommande möten med deltagande tjänstemän från de nordiska patentmyndigheterna.

2.3 Den svenska patentlagen

2.3.1 Inledning

Sverige fick sin första patentlagstiftning år 1819. Det var emellertid först i samband med industrialismens genombrott under senare delen av 1800-talet som någon mera ingående rättslig reglering kom till stånd på detta område. Det var också då som behovet av en internationell reglering av patenträtten uppmärksammades och år 1883 resulterade i Pariskonventionen. 1884 års patentförordning kom att gälla – om än med vissa modifikationer – fram till den nuvarande patentlagens ikraftträdande. De grundläggande patenträttsliga bestämmelserna finns numera i patentlagen (1967:837), nedan PL. Verkställighetsföreskrifter till patentlagen är intagna i patentkungörelsen (1967:838), PK. Lagen och kungörelsen kompletteras av patentbestämmelserna, som utfärdas av PRV. Härutöver finns riktlinjer som utfärdas av verkets patentavdelning m.m. Vidare bör i detta sammanhang nämnas lagen (1949:345) om rätten till arbetstagares uppfinningar, lagen (1971:1078) om försvarsuppfinningar, och lagen (1977:729) om Patentbesvärsrätten samt lagen (1978:152) om svensk domstols behörighet i vissa mål på patenträttens område m.m. PL har varit och är alltjämt föremål för omfattande omarbetningar bl.a. till följd av Sveriges tillträde till PCT och EPC. Sådana revisioner behövs för Sveriges samordning med de båda konventionerna samt för att harmonisera den svenska

lagstiftningen med regleringen i de övriga konventionsanslutna länderna.

2.3.2 Förutsättningar för svenskt/nationellt patent

Förvärvet av patenträtt sker enligt ett formbundet system. Det skall lämnas in en ansökan som skall uppfylla en rad formella och materiella krav som förprövas av PRV. Det patenträttsligt skyddsbara området avgränsas i lagens inledande bestämmelser; 1 och 2 §§. Av dessa kan bl.a. utläsas att patent endast meddelas på en uppfinning som är ny och kan tillgodogöras industriellt. Som uppfinning anses inte vad som enbart utgör en upptäckt, vetenskaplig teori eller matematisk metod. Inte heller en konstnärlig skapelse eller en plan, regel eller metod för intellektuell verksamhet, för spel eller för affärsverksamhet eller ett datorprogram eller ett framläggande av information betraktas som sådana som en uppfinning i det patenträttsliga sammanhanget. Såsom uppfinning anses inte heller sådant förfarande för kirurgisk eller terapeutisk behandling eller för diagnostisering som skall utövas på människor eller djur. Patent meddelas inte på en uppfinning vars utnyttjande skulle strida mot goda seder eller allmän ordning och inte heller på växtsorter eller djurraser eller väsentligen biologiskt förfarande för framställning av växter eller djur. Däremot kan patent meddelas på mikrobiologiskt förfarande och alster av sådant förfarande.

Det ligger i själva uppfinningsbegreppet ett krav på att uppfinningen skall vara ny, dvs. en uppfinning kan inte vara del av vad som redan var teknikens ståndpunkt vid tiden för ansökans ingivande. Vid prövningen av nyhet har man att utgå från en genomsnittsfackmans allmänna kunnande på området, utan någon mera ingående studie av annat material. Som känt anses allt som blivit allmänt tillgängligt dagen före patentansökan, vare sig detta skett genom skrift, föredrag, utnyttjande eller på annat sätt (även innehållet i en tidigare inlämnad patentansökan anses som känt, om ansökan senare blivit allmänt tillgänglig, jfr 22 § PL). Från kravet på en sådan absolut nyhet görs två undantag. Patent får meddelas utan hinder av att uppfinningen har blivit allmänt tillgänglig inom sex månader innan patentansökan gjordes till följd av uppenbart missbruk i förhållande till sökanden eller någon från vilken denne härleder sin rätt eller genom att sökanden eller någon från vilken denne härleder sin rätt har förevisat uppfinningen på sådan officiell

eller officiellt erkänd internationell utställning som avses i den i Paris den 22 november 1928 avslutade konventionen om internationella utställningar (2 § femte stycket PL).

Vidare krävs att uppfinningen uppnår s.k. uppfinningshöjd. Det räcker alltså inte att uppfinningen är ny, den skall också skilja sig väsentligt från vad som tidigare varit känt. Det kravet är uppfyllt om det bedöms finnas ett tillräckligt objektiva avstånd mellan den patentsökta uppfinningen och känd teknik (the state of the art). Vid den prövningen skall utöver en genomsnittsfackmans allmänna kunnande på området läggas även dennes värdering av annat tillgängligt material. Andra grundläggande krav för att en uppfinning skall vara patenterbar är att den har teknisk effekt och teknisk karaktär samt att den är reproducerbar, dvs. att den tillhör det tekniska området i vidsträckt bemärkelse och att den kan återupprepas med samma resultat (jfr PLKom s. 46 ff.).

En patentansökan skall innehålla uppgift om vem som är uppfinnare. Söks patentet av någon annan än uppfinnaren skall sökanden styrka sin rätt till uppfinningen (8 § fjärde stycket PL). Endast en eller flera fysiska personer kan anges som uppfinnare. Juridiska personer godtas inte men kan däremot vara sökande till patentet. En patentansökan skall vidare innehålla en beskrivning av uppfinningen, inklusive ritningar om sådana finns och behövs. Beskrivningen brukar inledas med en allmän del som anger uppfinningens användningsområde, bakgrunden till uppfinningen och teknikens ståndpunkt samt även vilket tekniskt problem uppfinningen avser att lösa. I en särskild del av beskrivningen anges vissa utföringsformer. Beskrivningen skall vara så tydlig att en fackman med ledning av den kan utöva uppfinningen. Därtill skall anges vad sökanden anser vara patenterbart samt en bestämd uppgift om vad som skall skyddas med patentet, det s.k. patentkravet. Patentskyddets omfattning bestäms av patentkraven (39 § PL), som kan vara ett eller flera. De består som regel dels av en ingress, dels av den s.k. kännetecknande delen. Ansökan skall dessutom innehålla ett sammandrag av beskrivningen och patentkraven. Sammandraget har som sådant ingen rättsverkan, utan är avsett att tjäna som snabb, teknisk information (8 § tredje stycket PL).

I samband med att en ansökan lämnas in skall en ansökningsavgift betalas (grundavgiften är f.n. 4 000 kr). Dessutom skall årsavgifter betalas under den tid som ansökningsförfarandet pågår och patentet hålls vid liv. Årsavgifterna är låga i början (f.n. 200 kr för det första året) men ökar därefter (f.n. 4 500 kr för det sista och

tjugonde året). Är ansökan formellt riktig och det inte heller funnits några hinder mot patent, underrättas sökanden om att patent kan meddelas. Det skall då erläggas en meddelandeavgift (19 § PL).

En patentansökan hålls hemlig när den kommit in. Handlingarna blir i princip offentliga när 18 månader gått från det ansökan gjordes. Om patent meddelas redan dessförinnan, så blir handlingarna allmänt tillgängliga den dag beslutet sker (22 § PL).

PRV:s genomsnittliga handläggningstid för en patentansökan är ca tre år. När patentet är meddelat kan var och en som så önskar göra invändningar mot patentet under en period av nio månader (24 § PL). Enligt svensk rätt kan invändning framställas också av patenthavaren själv, som på så sätt kan åstadkomma en begränsning av patentet. Invändningen, som endast kan avse materiella förhållanden, kan innebära att ett meddelat patent upphävs eller inskränks (25 § PL). PRV:s beslut kan överklagas av sökanden om det gått honom emot. Ett beslut angående invändning mot patentet får överklagas av den det gått emot, sökanden eller den som gjort invändningen (26 § PL). Överklagande görs hos Patentbesvär-rätten (PBR) inom två månader från beslutets dag. Ett beslut av PBR kan överklagas inom två månader till Regeringsrätten. För prövning i Regeringsrätten krävs prövningstillstånd (27 § PL).

Genom patenteringen kan innehavaren hindra andra att yrkesmässigt utnyttja uppfinningen (3-5 §§ PL). En förutsättning för att andra skall få utnyttja det som skyddas av patentet är att patenthavaren lämnar sitt tillstånd, t.ex. i form av en licens.

Från den ensamrätt som följer med patentet föreskrivs ett antal undantag. Ett sådant undantag gäller den s.k. för användarrätten. För användarrätt avser att någon utnyttjade uppfinningen yrkesmässigt i Sverige eller hade vidtagit väsentliga åtgärder för att utnyttja uppfinningen här när ansökan om patent på uppfinningen gjordes (4 § PL). En sådan för användare får utan hinder av patentet fortsätta utnyttjandet, om det inte innefattade uppenbart missbruk i förhållande till patentsökanden eller någon från vilken denne härleder sin rätt. För användarrätt får övergå till någon annan endast tillsammans med rörelse i vilken den uppkommit eller var tänkt att användas.

Patentets maximala giltighetstid är 20 år¹ räknat från den dag patentansökan lämnades in till PRV. De flesta patent upprätthålls emellertid inte hela perioden ut. Den genomsnittliga livslängden för ett svenskt patent är för närvarande ca tio år.

2.4 Internationell patenträtt

2.4.1 Inledning

Eftersom immaterialrätterna och däribland patenträtten är nationellt och territoriellt begränsade, så har skyddsbehovet på detta område lett till ett antal viktiga internationella överenskommelser. Bland dessa har tidigare nämnts Pariskonventionen, PCT, EPC och PLT. Utöver de överenskommelserna finns det viktiga avtalet om Trade-Related Aspects on Intellectual Property Rights, (TRIPS) som trädde i kraft år 1995. Pariskonventionens materiella bestämmelser om patent ligger till grund för TRIPS. Dessutom lägger TRIPS till ytterligare aspekter som har betydelse för det internationella skyddssystemet. Bl.a. anges att patent skall kunna erhållas för uppfinningar inom alla teknikområden, om undantag inte medges i TRIPS (artikel 27.1). Ett sådant undantag gäller vissa förfaranden för medicinsk behandling av människor eller djur (artikel 27.3 a). TRIPS ställer också upp krav på s.k. enforcement av ensamrätter. Immaterialrätter måste ges reell effekt. TRIPS ingår i Världshandelsavtalet, som ersatt GATT (General Agreement on Tariffs and Trade) och administreras av Världshandelsorganisationen (WTO) med säte i Genève. Avtalet omfattar i dag cirka 140 länder.

2.4.2 Pariskonventionen

Pariskonventionen, från år 1883, är i dag nära nog världsomfattande. Konventionen har reviderats åtskilliga gånger och därmed har det industriella rättsskyddet förbättrats över åren. Den senaste versionen är Pariskonventionens Stockholmstext från år 1967. De länder som är anslutna till konventionen bildar den s.k. Parisunionen.

¹ Enligt EG-förordningar om tilläggsskydd för läkemedel och växtskyddsmedel kan skyddstiden förlängas med högst fem år (rådets förordningar (EEG) nr 1768/92 och (EEG) nr 1610/96).

Pariskonventionen bygger på fyra grundläggande principer. Principen om *nationell behandling* innebär att unionsländerna är förpliktade att ge dem som är medborgare i annat unionsland ett i princip minst lika omfattande rättsskydd som landet ger sina egna medborgare. Likställd med medborgare i ett unionsland är den som har hemvist i eller driver rörelse i ett sådant land. Principen om *minimiskydd* innebär att konventionen innehåller närmare regler om den lägsta skyddsnivå som unionsländernas lagstiftning skall upprätthålla i förhållande till dem som tillhör andra unionsländer. Medborgare i och andra som tillhör ett annat unionsland skall alltid vara garanterade ett visst minimiskydd, även om landets egna medborgare inte åtnjuter motsvarande rätt. *Konventionsprioritet* innebär att om en ansökan om patent görs först i ett unionsland (eller i ett land som är medlem av WTO) och därefter inom 12 månader i ett eller flera andra unionsländer, så skall de senare ansökningarna anses vara gjorda samtidigt som den första. Härigenom blir den första ansökan inte nyhetsskadlig i förhållande till de senare och under de 12 månaderna kan nya nyhetshinder inte uppstå. *Självständighetsprincipen* innebär att rättsskydd för bl.a. uppfinningar uppkommer i varje land för sig. Om skyddsförutsättningar i något land inte anses uppfyllda, så hindrar det inte att skydd erhålls eller fortbestår i ett annat land.

2.4.3 Samarbetskonventionen (PCT)

Under år 1966 påbörjades ett intensivt samarbete för att undersöka möjligheterna att minska det dubbelarbete som uppkom vid granskning av patentansökningar som lämnades in i olika länder och avsåg samma uppfinning. Det arbetet resulterade i den s.k. samarbetskonventionen eller PCT, som antogs vid en diplomatisk konferens i Washington år 1970.

PCT erbjuder ett förenklat förfarande för den som vill göra patentansökningar i flera länder. Det sker genom att en enda internationell patentansökan ges in till en nationell patentmyndighet eller till en internationell organisation som är behörig att ta emot sådana ansökningar (bl.a. EPO och WIPO). Var och en som är medborgare eller har hemvist i ett konventionsland är behörig att ge in en sådan ansökan.

I PCT uppställs krav på enhetliga regler i konventionsländerna för ansökans form och innehåll. Regler om internationella ansök-

ningar finns för svenskt vidkommande i 3 kap. PL. Det finns även en möjlighet att kombinera PCT- och EPO-systemen.

Den mottagande myndigheten kontrollerar att vissa formella krav är uppfyllda, varefter ansökan tilldelas en internationell ingivningsdag. Därefter blir ansökan föremål för en nyhetsundersökning av en internationell nyhetsgranskningsmyndighet (International Searching Authority; ISA) som särskilt bemyndigats för uppgiften. I Europa tjänstgör förutom EPO den spanska patentmyndigheten och PRV som ISA. Nyhetsgranskningen syftar till att klarlägga teknikens ståndpunkt i förhållande till den uppfinning som söks skyddad. Den utförs på grundval av patentkraven med vederbörlig hänsyn tagen till beskrivningen och eventuella ritningar. Med teknikens ståndpunkt förstås allt som, före den internationella ingivningsdag som fastställts för ansökan, har offentliggjorts i skrift och är av betydelse för att avgöra om den uppfinning som söks skyddad är ny och har uppfinningshöjd, oavsett var detta offentliggörande har ägt rum. Nyhetsgranskningen resulterar i en rapport som sökanden skall få del av innan ansökan tillsammans med rapporten offentliggörs. På grundval av ISA-rapporten kan sökanden sedan ta ställning till om ansökan skall fullföljas i alla eller vissa av de länder som designerats i ansökan. PCT ger även den sökande som så önskar möjlighet att få en internationell förberedande patenterbarhetsbedömning gjord av en internationell myndighet med sådan behörighet (International Preliminary Examining Authority; IPEA). Syftet med detta slags patenterbarhetsbedömning, som i Europa också exklusivt görs av EPO, PRV och det spanska patentverket, är att ge sökanden ett preliminärt, icke bindande, utlåtande om huruvida den patentsökta uppfinningen framstår som ny, har uppfinningshöjd och kan tillgodogöras industriellt (artikel 33). Ett sådant utlåtande finns i de flesta fall tillgängligt ca 28 månader efter den internationella ansökans ingivningsdag (eller prioritetsdag). En internationell ansökan får i de länder den omfattar samma rättsverkan som en den dagen gjord nationell ansökan (29 § PL). Den slutliga prövningen av om patent kan meddelas för ett visst designerat land görs av den myndighet som är behörig att fatta beslut med verkan för landet i fråga, för Sveriges del PRV eller EPO. Prövningen förutsätter att ansökan fullföljts i viss ordning.

Den nationella myndigheten är som tidigare påpekats inte bunden av det internationella granskningsresultatet. För myndighetens del syftar det internationella förfarandet till att underlätta

dess fortsatta handläggning av ärendet. För sökandens del innebär PCT att han får längre tid att förbereda en omfattande patentering och att han får ett bättre beslutsunderlag än om han sökt på nationell väg. Genom att använda sig av en internationell patentansökan uppnår sökanden även den fördelen att han inte behöver betala någon nationell fullföljdsavgift förrän 20 eller 30 månader (eller ännu senare vid en kombination av EPC och PCT) efter ingivningsdagen eller prioritetsdagen, då offentliggörandet skall ske. Har den centrala nyhetsgranskningen inte gett positiva resultat, kan sökanden dra tillbaka sin ansökan och även fortsättningsvis lyckas hålla sin uppfinning hemlig för eventuella konkurrenter.

2.4.4 Patenträttskonventionen (PLT)

PLT antogs i Genève år 2000 och syftar till att komplettera Pariskonventionen. Enligt PLT åtar sig medlemsländerna att avreglera och harmonisera bestämmelser om formalia kring patentansökningar. Däremot innehåller konventionen inte några bestämmelser som syftar till en harmonisering av konventionsländernas materiella regler.

Bestämmelserna i PLT är, på samma sätt som de i Pariskonventionen, minimibestämmelser, dvs. konventionsländerna har frihet att tillämpa bestämmelser som är mer förmånliga för en patentsökande och rättsinnehavare än vad som anges i konventionen (artikel 2 PLT). Från denna princip gäller emellertid ett undantag i fråga om vad som skall krävas för att fastställa en ingivningsdag (filing date) för en ansökan.

Alla länder som tillhör Parisunionen eller WIPO har rätt att ansluta sig till PLT, som träder ikraft tre månader efter det att tio ratificerings- eller anslutningsinstrument har deponerats hos WIPO (artikel 20 och 21 PLT).

2.5 Europeisk patenträtt

2.5.1 Inledning

Efter andra världskriget startade inom Europarådet ett omfattande arbete på det patenträttsliga området. Tanken var bl.a. att försöka få till stånd ett europeiskt patentverk. Eftersom denna målsättning visade sig vara alltför ambitiös kom arbetet i stället att inriktas mot en harmonisering av patentlagstiftningen. Det resulterade i två patenträttsliga konventioner, Formalitetskonventionen från år 1953 och Lagkonventionen angående patenträtt från år 1963. Båda har varit av stor betydelse för patenträttens utveckling men har numera spelat ut sin roll.

Redan under tidigt 1960-tal påbörjades parallellt inom de dåvarande Europeiska gemenskaperna ett arbete för att skapa ett s.k. marknads- eller gemenskapspatent. En sådan reform ansågs behövas för att undanröja den snedvridning av konkurrens som kan uppstå på grund av de nationella skyddsformernas territorialitet samt även för att främja europeiska företags konkurrenskraft i förhållande till främst USA och Japan. Ett gemensamt patent-system för EU anses också vara det mest ändamålsenliga sättet att säkerställa fri rörlighet för patentskyddade produkter inom regionen.

Även arbetet för gemensamma patentregler på ett bredare plan i Europa fortskred. År 1969 inbjöd de dåvarande sex EG-länderna, Belgien, Frankrike, Förbundsrepubliken Tyskland, Italien, Luxemburg och Nederländerna, andra västeuropeiska länder, däribland Sverige, till en konferens för överläggningar om gemensamt arbete på en europeisk patentkonvention. Det arbetet resulterade i att EPC antogs vid en diplomatkonferens i München år 1973. Konventionen, som trädde i kraft år 1977, har lett till inrättandet av den europeiska patentorganisationen och dess prövningsorgan Europeiska patentverket (EPO) med säte i München. Sverige är ett av 27² länder som är anslutna till EPC. EPC är öppen för alla europeiska länder. Numera är samtliga EU-länder anslutna till konventionen och därutöver även Cypern, Liechtenstein, Monaco, Schweiz, Turkiet, Bulgarien, Estland, Rumänien, Slovenien, Slovakien, Tjeckien, och Ungern.

² Antalet medlemsländer den 1 maj 2003

2.5.2 Europeiska patentkonventionen (EPC)

Ett av syftena med EPC är att centralisera och förbilliga utfärdandet av patent. EPC innehåller, till skillnad från PCT och PLT, den tillämpliga materiella patenträtten. Konventionen reglerar fullständigt förutsättningarna för att ett europeiskt patent skall kunna meddelas. Det är EPO som tar ställning till om det finns förutsättningar enligt EPC att meddela det sökta patentet (nyhet och uppfinningshöjd). Med en ansökan och ett enhetligt prövningsförfarande kan patent uppnås i alla de till konventionen anslutna länderna som sökanden önskar. Fördelen med det europeiska systemet består i att samtliga patent erhålls genom ett samordnat ansöknings- och prövningsförfarande. Men ett europeiskt patent är inte ett enda odelbart patent. Det kan sägas bestå av ett knippe nationella patent, vars omfattning beror på antalet av sökanden designerade länder. I varje sådant land får patentet samma rättsställning som om det vore meddelat av den nationella patentmyndigheten med rättsverkningar enligt den nationella lagstiftningen. Effekterna av att europeiskt patent omfattar Sverige regleras i 11 kap. PL.

Om förutsättningar föreligger meddelar EPO patent. Därefter sker ett offentliggörande av beskrivning, patentkrav m.m. Invändning mot ett europeiskt patent kan, precis som för svenska patent, göras inom nio månader från det att beslut om patentet kungjorts. Men till skillnad från PL:s motsvarande bestämmelser har patenthavaren själv inte någon invändningsrätt mot ett patent som EPO meddelat. En invändning mot ett meddelat europeiskt patent med giltighet i Sverige kan lämnas in avfattad på svenska men måste översättas till något av de officiella handläggningsspråken innan invändningsfristen gått till ända. Invändning skall alltid göras till EPO och för detta skall en särskild avgift erläggas. En invändning mot patentet kan leda till att det upphävs eller ändras.

EPO har tre handläggningsspråk; engelska, franska och tyska. Sökanden kan välja vilket av de tre handläggningsspråken som han vill använda sig av. Den sedermera offentliggjorda europeiska patentskriften kommer att innehålla även en översättning av patentkraven till de två officiella språk som inte har varit handläggningsspråk. För att ett europeiskt patent skall få giltighet i Sverige krävs dock att sökanden inom tre månader från EPO:s kungörande av beslutet till PRV ger in en svensk översättning av

den text med vilken patentet meddelats samt inom samma tid erlägger en särskild avgift. Denna rätt för ett medlemsland att kräva översättning av patenttexten i de fall patentet meddelats på annat än konventionslandets språk framgår av artikel 65 i EPC. I patentlagen anges översättningskravet i 82 §.

Patentskydd är alltid dyrt, eftersom det normalt behöver omfatta flera länder, och bara översättningskostnaderna för ett europeiskt patent blir väsentliga. Det missgynnar små och medelstora företag. Därför tillsatte EPC-länderna vid en regeringskonferens i juni 1999 en arbetsgrupp (Working Party on Cost reduction, WPR) med uppgift att ta fram förslag för att minska översättningskostnaderna för europeiska patent. Texten till en överenskommelse om tillämpning av artikel 65 EPC antogs vid en regeringskonferens i London i oktober 2000. Överenskommelsen står öppen för de EPC-länder som vill ansluta sig till den. Den innebär i korthet att de medlemsländer som har något av EPO:s handläggningspråk som ett av sina officiella språk avstår från att i fortsättningen kräva översättning av patentet för att detta skall bli giltigt. Övriga anslutna länder skall alltid ha rätt att kräva översättning av patentkraven till det egna språket.

För att överenskommelsen skall träda i kraft krävs att minst åtta EPC-länder ratificerar eller ansluter sig till den. Bland dessa åtta måste finnas Frankrike, Storbritannien och Tyskland. Danmark, Frankrike, Liechtenstein, Luxemburg, Monaco, Nederländerna, Schweiz, Storbritannien, Sverige och Tyskland har signerat överenskommelsen. Av de nuvarande EPC-länderna har hittills endast Slovenien anslutit sig till Londonöverenskommelsen. Det danska folketinget har den 4 juni 2003 beslutat om ratificering.

Den 20-29 november år 2000 höll EPC-länderna en diplomatkonferens för revidering av EPC. Den revisionsakt som antogs innebär att ett stort antal artiklar ändras och att EPC får ett flertal nya artiklar. Som exempel på några av de mer betydelsefulla ändringarna kan nämnas artikel 33 som ger Europeiska patentorganisationens förvaltningsråd behörighet att revidera stora delar av EPC för att anpassa konventionstexten till en internationell konvention eller till EG-lagstiftning på patentområdet. I de nya artiklarna 105a-c har införts regler om möjlighet för patenthavaren att efter patentets beviljande begränsa patentets omfattning eller helt upphäva det genom ett administrativt förfarande. Genom den nya artikeln 112a har införts ett institut som liknar resning och klagan över domvilla. I artikel 138.3 har uttryckligen angetts att

patenthavaren skall ha rätt att i en rättegång rörande ogiltighet av patentet begränsa patentet genom ändring av patentkraven. Genomgående har revideringen av EPC inneburit att stora delar av konventionens bestämmelser flyttats över till tillämpningsföreskrifterna.

Den reviderade versionen av EPC träder i kraft två år efter det att det femtonde konventionslandet har deponerat sitt ratificerings- eller anslutningsinstrument eller på första dagen av den tredje månaden efter att det sista konventionslandet har gjort detta om den tidpunkten infaller tidigare. Ett EPC-land som eventuellt inte ratificerat eller anslutit sig till den reviderade versionen vid ikraftträdandet utesluts ur den Europeiska patentorganisationen.

2.5.3 Gemenskapspatent

Som tidigare nämnts pågår sedan många år arbete för att få till stånd ett enhetligt, övernationellt och autonomt patent för hela EU. Det har inte varit helt lätt att hitta lösningar på ett sådant gemenskapspatent som kunnat accepteras av samtliga medlemsländer. Det är i första hand språk- och domstolsfrågorna som vållat problem. Även i dag är det dessa som tilldrar sig mest uppmärksamhet. I ett försök att komma vidare föreslog EG-kommissionen i augusti 2000 att ett gemenskapspatent skulle införas genom en rådsförordning baserad på artikel 308 i EG-fördraget³.

Förslaget hade föregåtts av en år 1997 framlagd grönbok, "Främjande av innovation genom patent" (KOM (97) 314 slutlig). Grönboken behandlar bl.a. de brister som beror på frånvaron av gemenskapsaspekter i det europeiska patentsystemet och hindren för att införa sådana. I grönboken redovisas även ett arbete inom EPO för att sänka kostnaderna för europeiska patent. EG-kommissionen har härefter konstaterat att det finns ett uttalat behov av ett nytt enhetligt patentsystem som täcker hela gemenskapen.

Enligt motiveringen till förordningsförslaget avses att gemenskapspatentet skall samexistera med de nationella patentsystemen och med det europeiska patentsystemet. Det skall åstadkommas genom att gemenskapen som sådan ansluts till den europeiska patentorganisationen med EPO som ansvarig patentmyndighet för

³ KOM (2000) 412 från den 1 augusti 2000

handläggningen av patentansökningar och för beviljande av gemenskapspatent. En ansökan om gemenskapspatent kommer att i rättsligt hänseende vara en ansökan om ett europeiskt patent där gemenskapens territorium designeras, i förekommande fall jämte EPC-länder som står utanför EU. EPO skall pröva ansökningar om gemenskapspatent enligt samma regler som gäller för övriga europeiska patent. För att komma till rätta med de alltför höga översättningskostnaderna har kommissionen föreslagit att gemenskapspatentet skall vara giltigt när det väl meddelats och offentliggjorts på något av verkets arbetsspråk (engelska, tyska eller franska), med patentkraven översatta till de andra två arbetsspråken. Några ytterligare översättningar av gemenskapspatentet skall inte kunna krävas. Det skall dock stå en patenthavare fritt att låta översätta och till EPO ge in översättningar av sitt patent till flera eller alla av de officiella språk i medlemsländerna som är officiella språk i gemenskapen. Dessa översättningar skall sedan göras tillgängliga för allmänheten av EPO (artikel 58 i förordningsförslaget). När ett gemenskapspatent väl har meddelats skall det i huvudsak regleras av gemenskapsregler. Mål om intrång i och ogiltighet av gemenskapspatent skall enligt förslaget endast få prövas av en ny specialdomstol för industriellt rättsskydd på EG-nivå.

Förordningsförslaget har under flera år behandlats i ministerrådets arbetsgrupp för immaterialrätt, i Coreper-kommittén och i ministerrådet (inre marknadsrådet respektive konkurrenskraftsrådet). Genom politiska överenskommelser har förutsättningarna för en gemenskapspatentförordning successivt preciserats. En första sådan "common political approach" antogs under det svenska ordförandeskapet i slutet av maj 2001. Vid inre marknadsrådets möte i maj 2002 enades medlemsländerna om en ny bas för det fortsatta arbetet⁴. Denna bas innehöll fyra huvudfrågor: de nationella patentverkens roll, översättningsfrågor, vissa principer för fördelning av årsavgifter mellan EPO och de nationella patentverken och mellan de nationella patentverken inbördes samt vissa principer för domstolssystemet. I språkfrågan gick överenskommelsen ut på att översättning skall ske av alla patentkrav till samtliga medlemsländers officiella språk. Flera länder, däribland Sverige, hade talat emot en sådan lösning. Sveriges inställning var att krav på översättningar av alla patentkrav till samtliga språk

⁴ Council of the European Union Interinstitutional file: 2000/0177 (CNS), 8782/02 från den 16 maj 2002.

skulle resultera i ett alltför kostsamt system. Vid inremarknadsrådets möte i maj 2002 nåddes enighet även om en fördelning av årsavgifter, vilket innebär att EPO kommer att erhålla ca 50 procent och de nationella patentverken resterande 50 procent. Frågan om vilka kriterier som skall styra fördelningen mellan de nationella patentverken är emellertid ännu inte löst. Uppgörelsen i maj 2002 innehöll också uttalanden om att nationella patentmyndigheter i viss utsträckning skulle kunna medverka vid handläggningen, särskilt nyhetsgranskning, av ansökningar om gemenskapspatent

Förhandlingarna om ett gemenskapspatent har därefter fortsatt. Ansträngningarna har under det senaste året inriktats på en lösning av domstolsfrågan. I mars 2003 lyckades konkurrenskraftsrådet enas om en reviderad version av den överenskommelse som träffades i inremarknadsrådet i maj 2002⁵. Den nya överenskommelsen överensstämmer i allt väsentligt med den tidigare såvitt gäller språkfrågan, de nationella patentmyndigheternas roll och fördelningen av avgifter. Medlemsländerna lyckades emellertid också komma vidare i den så känsliga domstolsfrågan. Enligt det nu överenskomna förslaget skall rättstvister om bl.a. intrångs- och ogiltighetstalan av ett gemenskapspatent handläggas av en för ändamålet upprättad specialdomstol benämnd "Community Patent Court (CPC)" som första instans. Beslut fattade av CPC skall kunna överklagas till EG:s förstainstansrätt ("the Court of First Instance of the European Communities, CFI). CPC skall vara organisatoriskt knuten till CFI och de båda rättsliga instanserna skall ha gemensamt säte. Domstolsprocessen hos CPC skall, enligt överenskommelsen, äga rum på det språk som talas i det land där svaranden har sitt hemvist eller, om det i detta land förekommer fler än ett språk, på det språk som svaranden väljer. Om parterna är ense, och om domstolen ger sitt samtycke, kan dock förhandlingarna ske på vilket som helst av EU:s officiella språk. Domstolen skall också alltid ha möjlighet att höra parter och vittnen på ett EU-språk, oavsett vilket språk som i övrigt används under processen. I dessa fall skall en översättning till det i målet förekommande handläggningsspråket finnas tillgänglig. Det skall vara möjligt att hålla förhandling i de olika medlemsländerna. Målsättningen är att domstolssystemet skall vara i kraft år 2010.

Förhandlingarna om gemenskapspatentet pågår fortfarande och kommer att fortsätta under hösten 2003. Ännu återstår flera frågor

⁵ Council of the European Union Interinstitutional file: 2000/0177 (CNS), 6843/1/03 från den 3 mars 2003.

att ta ställning till och komma överens om innan ett nytt EG-patentsystem finns på plats. Bland annat skall kommissionen lägga fram sitt formella förslag rörande domstolssystemet, där medlemsstaternas överenskommelse från den 3 mars 2003 beaktas. Det väntas ske under den tidiga hösten 2003. Förslaget skall sedan behandlas i rådsarbetsgruppen och i Coreper. De ändringar i EPC som nödvändiggörs av gemenskapspatentet skall även förhandlas fram. Ett förslag till sådana ändringar samt ett beslut om att sammankalla en diplomatkonferens inom EPO för att besluta om ändringarna kan förväntas under hösten 2003.

3 Ratificering av EPC 2000

3.1 Inledning

Den rättsliga grunden för omarbetning (på engelska "revision") av EPC finns i konventionens artikel 172. För omarbetning krävs beslut av konventionsstaterna vid en i viss ordning sammankallad konferens. Beslutade ändringar träder i kraft viss tid efter det att ett minsta antal konventionsstater ratificerat eller anslutit sig till den nya texten. Tidsfristen och antalet stater som krävs för ikraftträdande bestäms av ändringskonferensen. En EPC-stat, som inte har ratificerat eller anslutit sig till den omarbetade versionen när denna träder i kraft, förlorar automatiskt sin ställning som part till EPC.

I artikel 8 av revisionsakten till EPC 2000 har diplomatkonferensen angett att ikraftträdande sker två år efter det att den femtonde konventionsstaten har deponerat sitt ratificerings- eller anslutningsinstrument eller på första dagen av den tredje månaden efter det att den sista konventionsstaten har gjort detta, om denna tidpunkt infaller tidigare. Hittills, per juni 2003, har sju länder anslutit sig till den reviderade konventionen; Bulgarien, Rumänien, Slovakien, Slovenien, Estland, Ungern och Tjeckien.

Här nedan diskuterar vi först, i avsnitt 3.2, om Sverige bör ratificera EPC 2000. För denna fråga är det av särskilt intresse att en ny struktur har valts för normgivningen. En bärande tanke bakom ändringarna i EPC 2000 har nämligen varit att göra regelverket mer flexibelt. Detta syfte har tillgodosetts främst genom att en stor mängd bestämmelser överförts från artikeltexten till tillämpningsföreskrifterna. Med stöd av bemyndigande i artikel 33 kommer förvaltningsrådet att kunna fatta beslut om nya eller ändrade tillämpningsföreskrifter, utan att någon diplomatkonferens behöver sammankallas enligt artikel 172. En ännu mer radikal lösning har valts för det fall att regelverket behöver anpassas till en internationell konvention eller till EG-lagstiftning på patenträttens

område. En ny bestämmelse i artikel 33.1 b ger nämligen förvaltningsrådet behörighet att för sådant ändamål besluta också om artikeländringar i vissa delar av konventionen. Enligt artikel 35 krävs enhällighet för ändringar av detta slag.

Genom artikel 112a EPC 2000 har introducerats ett nytt extraordinärt rättsmedel, kallat "petition for review". Institutet, som kan liknas vid resning respektive klagan över domvilla enligt svensk rätt, innebär att det skall vara möjligt att hos EPO:s Stora besvärskammare begära undanröjande av ett beslut som tidigare meddelats av en besvärskammare. Det nya förfarandet behandlas närmare i betänkandets avsnitt 3.3.

I de efterföljande avsnitten behandlas de bestämmelser i EPC 2000 som vid ratificering av konventionsändringarna bedöms ge anledning till ändringar i patentlagen eller annan nationell lagstiftning. Vad som då kan komma i fråga är, *för det första*, ändringar som är nödvändiga för att Sverige skall uppfylla sina åtaganden enligt den reviderade konventionstexten. Som ett viktigt exempel kan nämnas att det i patentlagen behövs bestämmelser som ger EPO:s beslut om patentbegränsning enligt artikel 105b EPC 2000 verkan för europeiska patent med giltighet i Sverige. Frågan om hur ett EPO-beslut om patentbegränsning inverkar på svensk rätt är av principiell betydelse och behandlas särskilt i avsnitt 3.4.

Författningsändringar kan, *för det andra*, vara motiverade av intresset att anpassa svensk patentlagstiftning till konventionsbestämmelser som innebär en ny regelstruktur i EPC eller som förutsätter ändringar av handläggningsförfarandet hos EPO. Sådana fall, där ändring av svensk lag inte är oundgänglig men ändå lämpligen kan övervägas, rör bl.a. förfaranden för kirurgisk eller terapeutisk behandling. Enligt artikel 52.4 EPC 1973 har sådana förfaranden inte ansetts falla under uppfinningsbegreppet (jfr 1 § tredje stycket PL). Enligt artikel 53 c EPC 2000 kan däremot sådant förfarande numera betraktas som en uppfinning. Alltjämt gäller dock att förfaranden för kirurgisk eller terapeutisk behandling undantas från patenterbarhet. Frågan om hur nyhetskravet skall uppfattas när patent söks i fråga om användning av kända läkemedel för nya medicinska indikationer har föranlett en tilläggsbestämmelse i artikel 54.5 EPC 2000. Det nya synsättet kan motivera ändring i 2 § fjärde stycket PL.

Ändringar i PL kan, *för det tredje*, behövas för uppdatering av hänvisningar till EPC-bestämmelser som fått ny artikel- eller

regulnumrering. Hänvisningen i 87 § PL till artikel 158.1 får ändras till att avse artikel 153.

De olika behov som kan finnas av lagharmonisering diskuteras i avsnitt 3.5 Ett specifikt fall där frågan om anpassning av svensk lag aktualiseras tas dock upp i avsnitt 7 av betänkandet. Det gäller bestämmelserna i artikel 134a och regel 63a om rätt för patentombud att vägra lämna upplysningar om förtrolig information.

En del av ändringarna i EPC gäller anpassning till PLT. Bl.a. har bestämmelserna om ingivningsdag i artikel 5 PLT genomförts i artikel 80 samt regel 25d, 39 och 39a EPC 2000. Bestämmelser i artikel 11-13 PLT om fristförlängning och återställande av föruttagen tid återspeglas bl.a. i artiklarna 88, 121 och 122 EPC 2000. I detta betänkande behandlas frågor om anpassning av svensk lag till PLT huvudsakligen i avsnitt 5.

Den fullständiga texten till EPC och dess tillämpningsföreskrifter, i lydelse med införda ändringar enligt EPC 2000, återges på engelska i bilagorna 2 och 3.

De ändringar som gjorts i EPC framgår inte direkt av den konsoliderade engelska texten. I ett arbetspapper för utredningen har emellertid gjorts en översikt, av vilken framgår dels vilka artiklar som ändrats, dels i vad mån ändringarna kunde tänkas aktualisera anpassning av svensk lag. Översikten återfinns som bilaga 4.

3.2 En svensk ratificering av EPC 2000

Utredningens förslag: Sverige bör ratificera EPC 2000.

De beslutade ändringarna av EPC tar naturligt nog i första hand sikte på förfarandet hos EPO. I mångt och mycket rör det sig om en modernisering av regelverket. "Streamlining" är ett uttryck som använts.

Som grund för revisionsarbetet har också legat en önskan att åstadkomma ett mer användarvänligt förfarande. För patenthavarna bör inte minst den nya möjligheten till centraliserad patentbegränsning hos EPO vara välkommen. Även det vidgade utrymmet för fristförlängning och återupptagen handläggning är typiskt sett till gagn för patentsökandena. Det samlade EPC-regelverket blir å andra sidan mindre överskådligt därigenom att artikeltexten i så stor utsträckning hänvisar till kompletterande tillämpningsföreskrifter.

En ratificering av EPC 2000 föranleder vissa ändringar i svensk lag. Vår bedömning är ändå att EPC-texten med nu antagen lydelse i fråga om förfarandet och materiell patenträtt inte får några tungt vägande negativa konsekvenser för vare sig svensk industri eller den svenske lagstiftaren.

Det som skulle kunna inge betänkligheter är att regelverket öppnas upp för framtida ändringar, vars innehåll och verkningar inte så lätt kan förutses. Modellen är visserligen traktaträttsligt etablerad. Redan konstruktionen för EPC 1973 innebär att det finns dels en given uppsättning grundläggande artiklar, dels kompletterade tillämpningsföreskrifter ("regulations") som kan ändras över tiden genom beslut av förvaltningsrådet. På så sätt har utrymme skapats för en anpassning av regelverket till utveckling av praxis och ändrade förhållanden i övrigt. Det nya med EPC 2000 är att stora delar av den text som hittills återfunnits i artiklar har överförs till tillämpningsföreskrifter. Ett belysande exempel kan hämtas från artikel 77 som rör vidarebefordran av patentansökningar från nationella patentmyndigheter till EPO:

EPC 1973 (svensk översättning enligt SOU 1976:25)

Artikel 77

Översändande av europeiska patentansökningar

1. Patentmyndigheten i fördragsslutande stat skall så snart det är möjligt med hänsyn till nationell lagstiftning om hemlighållandet av uppfinningar i statens intresse till det europeiska patentverket vidarebefordra de europeiska patentansökningar som ingivits till denna myndighet eller annan behörig myndighet i den staten.
2. Fördragsslutande stat skall vidtaga alla erforderliga åtgärder för att säkerställa att europeisk patentansökan, vars innehåll uppenbarligen ej behöver hemlighållas enligt den lagstiftning som avses under 1, vidarebefordras till det europeiska patentverket inom sex veckor från ingivandet.
3. Europeisk patentansökan, som behöver underkastas närmare prövning huruvida den skall hemlighållas, skall vidarebefordras så att den kommer det europeiska patentverket tillhanda inom fyra månader

från ingivandet eller, om prioritet yrkats, inom fjorton månader från prioritetdagen,

4. Europeisk patentansökan, vars innehåll förklarats hemligt, skall ej vidarebefordras till det europeiska patentverket.

5. Europeisk patentansökan som ej kommit det europeiska patentverket tillhanda inom fjorton månader från ingivandet eller, om prioritet yrkats, från prioritetdagen, skall anses återkallad. Ansökningsavgift, nyhetsgranskningsavgift och designeringsavgift skall återbetalas.

EPC 2000

Artikel 77

Vidarebefordran av europeiska patentansökningar

1. En fördragsslutande stats centrala immaterialrättsmyndighet skall, *i enlighet med tillämpningsföreskrifterna* [här kursiverat], till Europeiska patentverket vidarebefordra europeiska patentansökningar som har givits in till den nationella myndigheten eller till någon annan behörig myndighet i den staten.

2. En europeisk patentansökan vars innehåll har förklarats hemligt skall inte vidarebefordras till Europeiska patentverket.

3. En europeisk patentansökan som inte inom rätt tid vidarebefordrats till Europeiska patentverket skall anses återkallad.

Regel 25 a

Vidarebefordran av europeiska patentansökningar

1. En fördragsslutande stats centrala immaterialrättsmyndighet skall, så snart det är förenligt med nationella lagbestämmelser om hemlighållande av uppfinningar för statens intresse, till Europeiska patentverket vidarebefordra europeiska patentansökningar samt vidta de åtgärder som behövs för sådan vidarebefordran inom:

a) sex veckor efter ingivandet, om det är uppenbart att ansökan inte skall hemlighållas enligt nationell lag; eller

b) fyra månader efter ingivandet eller, om prioritet har åberopats, fjorton månader efter ingivandet, om frågan om hemlighållande kräver ytterligare prövning.

2. En europeisk patentansökan som inte kommit Europeiska patentverket tillhanda inom fjorton månader efter ingivandet eller, om prioritet har åberopats, prioritetetsdagen, skall anses återkallad. Ansöknings-, nyhetsundersöknings-, patentkravs- och designeringsavgifter skall återbetalas.

Det valda exemplet är intressant inte minst därför att reglerna om vidarebefordran av ansökningar rör medlemsstaternas agerande, till yttermera visso för nationella säkerhetsintressen. Innehållet i bestämmelserna är praktiskt taget intakt i sak. Men som en följd av att reglerna har flyttats från grundartikeln till tillämpningsföreskrifterna kan i framtiden ändringar komma att genomföras utan att garantier finns för medverkan av EPC-staternas lagstiftande församlingar. Förvaltningsrådets behörighet att ändra tillämpningsföreskrifterna följer av artikel 33.1 c EPC 2000. För beslut krävs, enligt artikel 35, att tre fjärdedelar av de vid omröstningen företrädde konventionsstaterna röstat för ändringen.

Vid diplomatkonferensen år 2000 uttryckte den svenska delegationen oro för att artikeltexten skulle urholkas i alltför hög grad. Sverige ifrågasatte inte att en större flexibilitet kunde vara motiverad och att ett antal detaljbestämmelser därför lämpligen kunde föras över till tillämpningsföreskrifterna. Men det varnades för att ratificeringsprocessen skulle kunna komma att försvåras när basen för regelverket försvagades. En rimlig balans mellan artikeltext och sekundärregler behövde enligt Sveriges uppfattning upprätthållas för att de nationella parlamenten skulle kunna bedöma innebörden av den reviderade text som förelades för ratificering.

Visst gehör fick Sverige för sina önskemål om större återhållsamhet. Dock får konstateras att den förskjutning som slutligen skett från artiklar till tillämpningsföreskrifter går längre än vad Sverige förordade. Konsekvensen har blivit att förvaltningsrådet i flera fall får behörighet att ändra regler av sådan karaktär att motsvarande normgivning i Sverige skulle kräva lagform och alltså vara förbehållen riksdagen. Eftersom kvalificerad majoritet i förvaltningsrådet är tillräcklig för ändring av tillämpningsföreskrifter

skulle det kunna inträffa att Sverige blir bundet av ändringsbeslut som varken riksdagen eller regeringen har biträtt.

En ytterligare utvidgning av förvaltningsrådets behörighet ges i artikel 33.1 b EPC 2000. Enligt denna bestämmelse kan, utan att någon diplomatkonferens behöver sammankallas, beslut fattas om ändring av artiklar i avdelningarna II – VIII samt avdelning X av EPC. Förutsättningen är att ändringarna behövs för att bringa konventionstexten i överensstämmelse med ett internationellt fördrag eller EG-lagstiftning på patenträttsområdet. Denna behörighet för förvaltningsrådet att ändra inte bara tillämpningsföreskrifter utan också grundläggande konventionsbestämmelser kan framstå som uppseendeväckande. Emellertid gäller enligt en ny bestämmelse i artikel 35.3 EPC 2000 betydande restriktioner både för beslutsrätten och i fråga om effekten av en artikeländring. Det krävs nämligen, för det första, att beslutet fattas med enhällighet. För det andra krävs att samtliga konventionsstater är företrädna vid beslutstillfället. Slutligen gäller att beslutet inte träder i kraft, om en konventionsstat inom ett år från beslutsdagen tillkännager att den inte önskar vara bunden av beslutet. En möjlighet har alltså getts konventionsstaterna att inte hålla fast vid beslutet, t.ex. av det skälet att den egna lagstiftande församlingen i efterhand motsatt sig en artikeländring.

Konstruktionen i artikel 33.1 b och artikel 35.3 är traktaträttsligt okonventionell men bör, med hänsyn till de inbyggda säkerhetsmekanismerna, inte utgöra något skäl mot ratificering. Det som skulle kunna inge betänkligheter är att i och för sig väsentliga tillämpningsföreskrifter kan komma att ändras genom majoritetsbeslut av förvaltningsrådet.

Ställningstagandet får i första hand ske mot bakgrund av de behov som kan finnas att utan större omgång anpassa regelverket till ändrade förhållanden. Den internationella patenträtten utvecklas i allt snabbare takt. Samspelet mellan olika fördrag blir alltmer intrikat. Beslut om ändringar i PCT-regelverket förutsätts få genomslag i nationell rätt men också i regionalt tillämpliga instrument som EPC. Sådana anpassningar kan förhållandevis snabbt genomföras i nationell rätt, även om riksdagens medverkan ibland krävs. För ändringar av EPC-artiklar är proceduren betydligt mer tungrodd. Det traditionella förfarandet innebär att det återkommande förbereds och sammankallas diplomatkonferenser, vars beslut om revision var för sig måste göras till föremål för ratificering av ett växande antal konventionsstater. Särskilda kompli-

kationer uppstår om en ny diplomatkonferens måste hållas innan ratificeringen av en beslutad översyn slutförts. Klart är att de nackdelar som följer med en utvidgad delegation av beslutanderätt till förvaltningsrådet måste vägas mot de fördelar som ligger i en snabbare, successiv, modernisering av regelverket.

Det får också konstateras att Sveriges handlingsutrymme i realiteten är begränsat. Som nämnts följer av artikel 172 EPC att en konventionsstat, som inte har ratificerat eller anslutit sig till beslutade ändringar av konventionen när dessa träder i kraft, upphör att vara part till konventionen. Annorlunda uttryckt utesluts staten då automatiskt från det europeiska patentsamarbetet.

Uppenbarligen skulle en sådan uteslutning av Sverige få dramatiska effekter för vårt näringsliv. Svenska såväl som utländska företag skulle därigenom förlora möjligheten att skaffa sig patentskydd i Sverige via ansökan hos EPO. Även för de uppfinnare och företag som har behov av ett vidsträckt geografiskt skydd skulle en särskild ansökan hos PRV krävas. Industrin skulle för detta få vidkännas ökade kostnader och merarbete. I förlängningen kunde intresset för patentskydd i Sverige komma att minska. Svenska staten skulle, till nackdel för inhemsk industri, få minskade möjligheter att utöva inflytande över europeisk patenträtt, om representationen i förvaltningsrådet försvinner. Det väl utvecklade PCT-samarbetet mellan PRV och EPO skulle sannolikt behöva avvecklas. En utveckling som nu tecknats låter sig knappast tänkas.

Det kan för övrigt ifrågasättas om det är möjligt för en medlemsstat i EU att stå utanför den europeiska patentorganisationen. Norge och Island, som inte tidigare varit anslutna till det europeiska patentsamarbetet, förbereder nu anslutning till EPC 2000.

Inom utredningen ser vi det, kort sagt, som uteslutet att Sverige skulle ställa sig utanför ett fortsatt europeiskt patentsamarbete, även om den nya strukturen för EPC öppnar för en något mindre överskådlig utveckling av regelverket.

3.3 Det nya resningsinstitutet enligt artikel 112a EPC 2000

Utredningens förslag: Genom en ändring i 92 § PL bör klargöras att den som i god tro börjat utnyttja, eller förberett utnyttjande av, en uppfinning innan begäran om resning gjorts hos EPO:s Stora besvärskammare, skall ha rätt att fortsätta utnyttjandet.

Förfarandet för överklagande av beslut från EPO är exklusivt reglerat i EPC. Inom EPO finns särskilda organ – s.k. besvärskammare (Boards of Appeal) – med ställning av överinstans gentemot de avdelningar som först beslutat i ärendet. I artikel 15 har föreskrivits att det skall finnas dels ett icke angivet antal besvärskammare, dels en utvidgad besvärskammare (Enlarged Board of Appeal). Besvärskammarna skall enligt artikel 21 EPC pröva överklaganden av beslut som fattats av mottagningsavdelningen, prövnings- och invändningsavdelningarna samt rättsavdelningen. Överklagande skall enligt artikel 108 EPC ske inom två månader från delgivning av beslutet.

Bestämmelser om vilken sammansättning besvärskammarna skall ha finns också i artikel 21. Vanligen deltar såväl lagfarna som tekniska ledamöter, tre eller fem till antalet. Överklagande av beslut från mottagnings- eller rättsavdelningen prövas av tre juristledamöter enbart.

Den utvidgade, eller ”stora”, besvärskammaren skall svara för prejudikatbildning. I artikel 112 har föreskrivits att besvärskammarna skall hänskjuta frågor av betydelse för enhetlig rättstillämpning eller annars av särskild vikt till Stora besvärskammaren. I det fall två besvärskammare har meddelat motstridiga beslut i en viss fråga, får EPO:s president hänskjuta frågan för bedömning av Stora besvärskammaren. Av artikel 22 framgår att Stora besvärskammaren skall besluta i frågor som hänskjutits av besvärskammare, medan en fråga som vidareförts av presidenten skall resultera i ett rättsutlåtande. Stora besvärskammaren beslutar i sammansättning med fem lagfarna och två tekniska ledamöter.

Något rättsmedel som skulle göra det möjligt att få ett lagkraftvunnet beslut av en besvärskammare undanröjt har inte funnits enligt EPC 1973. I en ny artikel 112a i EPC 2000 har emellertid introducerats vad som skulle kunna liknas vid ett resningsinstitut (”petition for review”). Under extraordinära förhållanden skall den som menligt påverkats av ett beslut i ett överklagningsärende kunna utverka Stora besvärskammarens beslut att undanröja besvärsk-

kammarens avgörande. Förutsättningen är att det förekommit ett grovt fel i förfarandet eller att en brottslig gärning av visst slag kan antas ha inverkat på utgången i ärendet. I reglerna 67a och 67b EPC 2000 har preciserats vilka slags procedurfel och brottsliga gärningar som kan föranleda undanröjande. Om en begäran om resning bifalls, skall Stora besvärskammaren undanröja det klandrade beslutet och återförvisa ärendet till besvärskammaren.

En resningsbegäran som grundas på påstående om procedurfel skall, enligt artikel 112a.4, framställas inom två månader från delgivning av besvärskammarens avgörande. I detta fall är alltså resningsvägen öppen endast under en tid som svarar mot en ordinär överklagandefrist. När det däremot är en brottslig gärning som åberopas som resningsgrund kan frågan om resning komma att aktualiseras först långt senare. Av samma artikel 112a.4 framgår att begäran om resning skall göras inom två månader från det att den brottsliga gärningen har fastställts ("has been established"), dock senast fem år från delgivning av besvärskammarens beslut.

Med det nya resningsinstitutet följer en vidgad prövningsrätt för EPO. Stora besvärskammaren kommer, om än undantagsvis, att med stöd av artikel 112a kunna undanröja beslut som inte skulle kunna rubbas med nu gällande EPC-regelverk. Det skulle t.ex. kunna inträffa att ett beslut av en besvärskammare om att bifalla en invändning mot ett patent undanröjs av Stora besvärskammaren efter begäran om resning, och att den återupptagna handläggningen resulterar i att patentet beviljas. Om resningsbegäran grundats på påstående om brott, kan det ha gått flera år från det att besvärskammaren fattade sitt beslut till dess att resningsärendet anhängiggjordes. Man får därför räkna med en risk för att det nya resningsinstitutet leder till större rättsosäkerhet. En tredje man, som förlitar sig på att ett beslut om avslag av en patentansökan vunnit laga kraft och därför anser sig oförhindrad att utnyttja uppfinningen, bör inte träffas av intrångspåföljder efter det att patentet senare beviljats efter resning. I artikel 112a.6 har också skrivits in en bestämmelse som innebär att den, som under tiden från det att besvärskammaren meddelat sitt beslut och fram till dess Stora besvärskammaren meddelat sitt beslut om att bevilja resning i god tro har utnyttjat den ifrågavarande uppfinningen eller vidtagit väsentliga åtgärder därför, skall ha rätt att utan kostnad fortsätta utnyttjandet i eller för den egna rörelsen. Bestämmelsen är väl befogad och måste komma till uttryck i nationell lag. Vi anser att

ett genomförande i Sverige lämpligen kan ske genom ändring av 92 § PL.

3.4 Begränsning av patent i administrativ ordning m.m.

3.4.1 Bakgrund

Patentlagstiftningen i flera länder – däribland Danmark och Norge – ger möjlighet till s.k. administrativ omprövning för begränsning av gällande patent. Innebörden är att en patenthavare, i vissa fall även tredje man, kan hos patentmyndigheten begära att patentet begränsas till sitt skyddsomfång i enlighet med ingivna modifierade patentkrav. Syftet med ett sådant förfarande är främst att ge patenthavaren ett enkelt sätt att avgränsa patentet mot teknik som inte har kommit fram under beviljande- eller invändningsförfarandet utan som upptäckts först därefter. På så sätt kan patenthavaren undvika att dras in i en kostsam och tidsödande rättsprocess om giltighet av patentet och han kan även rätta till patentet inför en talan om patentinfrång.

Vid diplomatkonferensen i november 2000 antogs nya bestämmelser i EPC om begränsning, och även upphävande, av europeiska patent i administrativ ordning (se artiklarna 105a-105c samt 138.3 EPC 2000). När den reviderade versionen av EPC trätt i kraft kommer en innehavare av ett europeiskt patent att kunna få till stånd en begränsning av patent genom ett förfarande hos EPO som får verkan för samtliga de länder som patentet omfattar. Genom artikel 138.3 läggs fast att en patentinnehavare också skall ha rätt att i en domstolsprocess om ogiltighet av ett europeiskt patent ändra patentkraven. Denna bestämmelse ligger i linje med den praxis som sedan länge gällt i ett flertal länder.

I Sverige finns i dag ingen generellt gällande administrativ ordning för patentbegränsning. I princip är det bara när giltigheten av ett patent väl har ifrågasatts, genom invändning hos PRV eller i mål vid domstol, som patenthavaren har möjlighet att inskränka eller omformulera patentkraven. Ett förslag om en administrativ begränsningsordning har dock nyligen lämnats av 1999 års patentprocessutredning i betänkandet Patentprocessen m.m. (SOU 2001:33). Förslaget utgår från de nya artiklarna 105a – 105c i EPC 2000 och

innebär att det i Sverige skall införas en begränsningsprocedur motsvarande den som framöver skall gälla hos EPO.

Vi har inte sett det som Patentfördragsutredningens uppgift att göra någon ny bedömning av frågan om hur en svensk ordning för administrativ patentbegränsning bör utformas. Det skall dock erinras om att Patentprocessutredningen inte haft tillgång till mer än artikeltexterna. Förslag om kompletterande tillämpningsföreskrifter (reglerna 63a – 63h) presenterades först sedan det svenska utredningsarbetet slutförts. Vad som därför behöver undersökas är om de numera antagna tillämpningsföreskrifterna i sig ger anledning till någon modifiering av Patentprocessutredningens förslag.

I övrigt finns det behov av att överväga i vilken mån patentlagstiftningen behöver justeras för att klargöra förhållandet mellan det nya centraliserade begränsningsförfarandet enligt EPC 2000 och svensk lag. Klart är att vissa lagändringar krävs för att beslut som EPO meddelar om patentbegränsning skall få avsedd verkan för europeiska patent validerade i Sverige.

Den möjlighet som EPO nu får att begränsa och upphäva ett patent efter invändningsfristens utgång innebär en befogenhet som i dag exklusivt ligger under nationell jurisdiktion. De konstitutionella aspekterna av denna suveränitetsövergång belyses i avsnitt 9.

3.4.2 Nuvarande bestämmelser m.m.

Svensk patentlagstiftning innehåller alltså inte någon motsvarighet till de bestämmelser om vare sig administrativ patentbegränsning eller omformulering av patentkrav i mål om ogiltighet som intagits i EPC 2000. Endast under vissa specifika förutsättningar har en patenthavare möjlighet att inskränka skyddsområdet för ett meddelat patent.

Enligt 25 § tredje stycket PL har en patenthavare rätt att inom ramen för ett invändningsförfarande ändra patentkraven så att patentet begränsas mot patenterbarhetshinder som inte tidigare uppmärksammats. Det kan då upprätthållas i ändrad lydelse. Begränsningen får ske genom att preciserande bestämmelser hämtas från beskrivningen.

Vidare kan en patenthavare enligt 54 § PL hos PRV avstå från sitt patent. Avståendet kan enligt förarbetena (NU 1963:6 s. 325) gälla även en viss del av patentet och kan ske genom strykning av

ett eller flera patentkrav. Någon omformulering av enskilda patentkrav är dock inte möjlig vid ett sådant avstående.

Slutligen kan frågan om omformulering av patentkraven uppkomma också i samband med att ett patent av en domstol förklaras delvis ogiltigt med stöd av 52 § PL. Hittills har detta ansetts vara möjligt endast i helt enkla fall (jfr uttalanden i prop. 1966:40 s. 193 och prop. 1977/78:1 s. 266 f.), exempelvis där det är fråga om att göra en erforderlig precisering av ett uttryck som redan förekommer i patentkraven. I rättstillämpningen har man varit mycket restriktiv med att ändra patentkraven i dessa fall¹. Stockholms tingsrätt och Svea Hovrätt har dock under senare år i ett par domar som behandlat bl.a. frågan om partiell ogiltighet av ett meddelat patent, med hänvisning till den internationella utvecklingen gett uttryck för ett mindre restriktivt synsätt².

År 1993 införde Danmark regler om administrativ omprövning av patent. De danska bestämmelserna ger såväl patentinnehavaren som tredje man rätt att begära en sådan omprövning. Denna långtgående ordning har dock blivit föremål för kritik. En arbetsgrupp som utvärderat systemet har nyligen föreslagit att tredje man avskärs från denna rätt. I Norge infördes år 1997 bestämmelser om administrativ omprövning, dock utan möjlighet för tredje man att begära en sådan åtgärd. Både de danska och de norska begränsningsreglerna förutsätter en materiell prövning av patenterbarheten av det begränsade patentet. Patentmyndighetens beslut att begränsa ett patent får, till skillnad från vad som föreskrivits i EPC 2000, verkan endast för framtiden (ex nunc).

3.4.3 Begränsning och omformulering av europeiska patent

De bestämmelser i EPC 2000 om upphävande och begränsning av europeiska patent som nu är aktuella har följande lydelse i svensk översättning:

¹ Domstolspraxis på området under åren 1983-1991 har redovisats av Westlander/Törnroth i boken Patent (1995), s. 297 ff.

² Se Stockholms tingsrätts dom i mål nr T7-1185-95 och T7-978-96 samt Svea Hovrätts dom i mål T 1248-98.

*Artikel 68***Verkan av upphävande eller begränsning av europeiskt patent**

En europeisk patentansökan och det patent som ansökan resulterat i skall, till den del patentet upphävts eller begränsats i invändnings-, begränsnings- eller upphävandeförfarande, anses aldrig ha haft någon sådan rättsverkan som anges i artiklarna 64 och 67.

*Artikel 105a***Begäran om begränsning eller upphävande**

1. På begäran av innehavaren får ett europeiskt patent upphävas eller begränsas genom ändring av patentkraven. Begäran skall ges in till Europeiska patentverket i enlighet med tillämpningsföreskrifterna. Den skall anses ingiven först när begränsnings- eller upphävandeavgiften har betalats.

2. En begäran får inte ges in så länge ett invändningsförfarande med avseende på det europeiska patentet pågår.

*Artikel 105b***Begränsning eller upphävande av europeiskt patent**

1. Europeiska patentverket skall pröva om de i tillämpningsföreskrifterna föreskrivna kraven för begränsning eller upphävande av ett europeiskt patent är uppfyllda.

2. Om Europeiska patentverket finner att begäran om begränsning eller upphävande av ett europeiskt patent uppfyller kraven, skall verket, i enlighet med tillämpningsföreskrifterna, besluta att begränsa eller upphäva patentet. I annat fall skall verket avslå begäran.

3. Ett beslut att begränsa eller upphäva ett europeiskt patent skall ha verkan för det europeiska patentet i alla fördragsstater för vilka det meddelats. Beslutet blir gällande den dag det kungörs i den europeiska patenttidningen.

*Artikel 105c***Publicering av ändrad patentskrift för europeiskt patent**

Om ett europeiskt patent har begränsats i enlighet med artikel 105b.2, skall Europeiska patentverket publicera den ändrade patentskriften snarast möjligt efter det att beslutet om begränsning kungjorts i den europeiska patenttidningen.

*Artikel 138***Upphävande av europeiska patent**

1. a)-e) [grunder för upphävande; innehållet här utelämnat]
2. Om grunderna för upphävande rör endast delar av ett europeiskt patent, skall patentet begränsas genom motsvarande ändring av patentkraven och upphävas delvis.
3. I förfaranden vid behörig domstol eller myndighet rörande giltigheten av ett europeiskt patent, skall patenthavaren ha rätt att begränsa patentet genom ändring av patentkraven. Det sålunda begränsade patentet skall vara bestämmande för prövningen.

*Regel 63b***Föremål för begränsnings- eller upphävandeförfarande**

Föremålet för begränsnings- eller upphävandeförfarande som avses i artikel 105a är det europeiska patentet sådant det meddelats eller begränsats i invändnings- eller begränsningsförfarande hos Europeiska patentverket.

*Regel 63c***Prövningsavdelningens behörighet**

Beslut i anledning av en begäran om begränsning eller upphävande av ett europeiskt patent enligt artikel 105a fattas av prövningsavdelningen. Artikel 18.2 skall gälla i tillämpliga delar.

*Regel 63d***Föreskrifter om begäran**

1. En begäran om begränsning eller upphävande av ett europeiskt patent skall ges in skriftligen.
2. Begäran skall innehålla:
 - a) uppgifter, som avses i regel 26.2 c, om den innehavare av det europeiska patentet som framställer begäran (ingivaren), samt uppgift om i vilka fördragsstater ingivaren är innehavare av patentet;
 - b) uppgift om numret på det patent för vilket begränsning eller upphävande begärs, samt en förteckning över de fördragsstater där patentet har blivit gällande;
 - c) i förekommande fall uppgifter om namn och adress för innehavare av patentet i de fördragsstater där ingivaren inte är innehavare av patentet, samt bevisning till styrkande av att ingivaren är berättigad att företräda dessa innehavare i förfarandet;
 - d) då begränsning av patentet begärs, den fullständiga texten av de ändrade patentkraven samt, i förekommande fall, av beskrivning och ritningar i ändrat utförande;
 - e) då ingivaren företräds av ombud, uppgifter, som avses i regel 26.2 d, om ombudet.

*Regel 63e***Företräde för invändningsförfarande**

1. En begäran om begränsning eller upphävande skall anses som ej ingiven, om invändningsförfarande med avseende på patentet pågår då begäran görs.
2. Om det när en invändning mot ett europeiskt patent görs pågår ett begränsningsförfarande med avseende på samma patent, skall prövningsavdelningen avsluta begränsningsförfarandet och förordna om återbetalning av begränsningsavgiften.

*Regel 63f***Avvisande av begäran**

Om en begäran om begränsning eller upphävande inte uppfyller vad som är föreskrivet i regel 63d, skall prövningsavdelningen förelägga ingivaren att inom viss angiven tid avhjälpa anmärkta brister. Om så ej sker skall prövningsavdelningen avvisa begäran.

*Regel 63g***Beslut i anledning av begäran**

1. Om en begäran om upphävande kan tas upp till prövning, skall prövningsavdelningen upphäva patentet och underrätta ingivaren om detta.

2. Om en begäran om begränsning kan tas upp till prövning, skall prövningsavdelningen undersöka om de ändrade patentkraven innefattar en begränsning i förhållande till patentkraven så som de meddelats eller ändrats i invändnings- eller begränsningsförfarande, samt om de uppfyller vad som är föreskrivet i artikel 84 och artikel 123.2 och 123.3. Om begäran inte uppfyller vad som där är föreskrivet, skall prövningsavdelningen ge ingivaren ett, men endast ett, tillfälle att inom viss angiven tid avhjälpa anmärkta brister samt ändra patentkraven och, i förekommande fall, beskrivningen och ritningar.

3. Om en begäran om begränsning är tillätlig enligt punkt 2, skall prövningsavdelningen underrätta ingivaren om detta samt förelägga denne att inom viss angiven tid ge in en översättning av de ändrade patentkraven till de av Europeiska patentverkets officiella språk som inte använts vid förfarandet; regel 58a.3, första meningen, skall gälla i tillämpliga delar. Om ingivaren efterkommer föreläggandet i rätt tid, skall prövningsavdelningen begränsa patentet.

4. Om ingivaren inte i rätt tid besvarar en underrättelse enligt punkt 2, eller om begäran om begränsning är otillätlig, eller om ingivaren underlåter att i rätt tid efterkomma ett föreläggande enligt punkt 3, skall prövningsavdelningen avslå begäran.

*Regel 63b***Den ändrade patentskriftens innehåll och form**

Den ändrade patentskriften skall innehålla beskrivningen, patentkraven och förekommande ritningar i ändrat utförande. Härvid skall regel 53.2 och 53.3 samt regel 54 gälla.

I det följande lämnar vi en sammanfattning av vad de nu återgivna bestämmelserna i EPC 2000 innebär. Utfyllande förklaringar i detta avsnitt är i huvudsak hämtade från kommentarerna till det ändringsförslag ("Basic proposal") som förelades diplomatkonferensen (EPO dokument MR/2/00) och från kommentarerna till tillämpningsföreskrifterna (EPO dokument CA/150/02 Add 1). Utredningens egna anmärkningar anges inom parentes.

I artikel 105a.1 anges att en innehavare av ett europeiskt patent kan begära att få sitt europeiska patent begränsat (limitation) genom ändring av patentkraven eller fullständigt upphävt (revocation). Begäran skall göras hos EPO, vars prövningsavdelning har behörighet att besluta i ärendet (regel 63c). En begäran kan göras när som helst under patentets giltighetstid, alltså i princip redan under invändningsfristen. Dock skall begäran avvisas i det fall en invändning faktiskt har gjorts (artikel 105a.2 och regel 63e.1). Om en invändning görs först sedan en begäran om begränsning getts in skall begränsningsförfarandet avslutas (regel 63e.2). Om det i ett sådant fall är upphävande som patenthavaren har begärt förutsätts prövningen ske utan dröjsmål. Ett beslut av EPO om begränsning eller upphävande skall gälla för det europeiska patentet i alla länder där det är – eller tidigare varit – giltigt (artikel 105b.3). På samma sätt som ett beslut i anledning av invändning eller överklagande har tillbakaverkande effekt, innebär ett beslut i begränsningsförfarande att patentet skall anses aldrig ha haft någon verkan såsom ursprungligen meddelat (artikel 68). Med andra ord suspenderas patentets tidigare skyddsomfång ab initio eller ex tunc, dvs. från dagen för patentansökan (inte som i bl.a. Norge och Danmark endast från dagen för kungörande av begränsningsbeslutet, ex nunc).

Det förhållandet att ett begränsningsbeslut av EPO har verkan i de konventionsstater där patentet blivit giltigt utesluter inte att patentet kan bli föremål också för nationell rättskipning. Skulle det vara så att parallella förfaranden äger rum hos EPO och vid en nationell patentmyndighet eller domstol, kan den nationella pro-

cessen avslutas eller fortgå beroende på vad som är föreskrivet i den konventionsstatens lag. (Ett pågående nationellt förfarande lär dock inte kunna fördröja handläggningen av en begränsningsbegäran hos EPO). Har patentet redan begränsats i en konventionsstat kan begränsningen utsträckas till andra länder via en begäran hos EPO. Och ingenting hindrar att ett patent som en gång varit föremål för begränsning av EPO begränsas ytterligare i en eller flera konventionsstater.

Eftersom det är patentinnehavaren som är behörig att begära patentbegränsning hos EPO krävs, när patentet har olika ägare i olika länder, att den eller de som gör begäran kan styrka samtycke från samtliga övriga innehavare. Om det i sådana fall inte ges in fullmakt, skall EPO avvisa begäran (regel 63d.2 c och regel 63f). Som följd av att patentbegränsningen har tillbakaverkande effekt krävs fullmakt också från innehavare i fördragsstater där patentet redan upphört att gälla. (Något krav på samtycke från exempelvis patenthavare och licenstagare uppställs däremot inte.)

EPO är bundet av den begränsning som patenthavaren angivit i sin begäran (jfr regel 63d.2 d). Begränsningen skall som nämnts ske genom ändring av patentkraven. Patenthavaren får dock lämna in även ändrade beskrivningar och ritningar (regel 63d.2 d). Vid sin prövning skall EPO inte göra någon materiell prövning av det begränsade patentets patenterbarhet utan endast pröva om den begärda ändringen faktiskt innebär en begränsning av de ursprungliga eller tidigare ändrade (jfr regel 63b och regel 63g.2) patentkraven. Av detta följer att en begäran, som endast syftar till att förtydliga patentkraven utan att dessa samtidigt begränsas, inte kan bifallas. Någon hänsyn exempelvis till nyhetshinder för det begränsade patentet kan inte tas, eftersom EPO inte skall göra någon materiell prövning av det begränsade patentets patenterbarhet. Däremot skall EPO avslå begäran om villkoren i artikel 84 (väldefinierade samt klara och koncisa patentkrav) eller artikel 123.2 och 123.3 (förbud mot tillägg av sådant som går utöver sakinnehållet i den ursprungliga ansökan respektive mot ändring som innebär utvidgning av skyddsomfånget) inte är uppfyllda (regel 63g.2).

När EPO:s prövningsavdelning har funnit att beslut om begränsning kan meddelas skall patenthavaren föreläggas att ge in översättningar av de ändrade patentkraven till de två EPO-handläggningsspråk som inte använts i förfarandet (regel 63g.3). I artikel 65.1 har tillägg gjorts som ger konventionsstaterna rätt att

föreskriva krav på översättning av den ändrade patentskriften till nationellt språk. Enligt artikel 138.3 garanteras en patenthavare rätten att i en process om ogiltighet av ett europeiskt patent ändra patentkraven med stöd av uppgifter hämtade från patentbeskrivningen.

3.4.4 Tidigare utredningar och förslag

Frågan om administrativ patentbegränsning i svensk lagstiftning har övervägts vid olika tillfällen. En översikt lämnas i avsnitt 13.2 i Patentprocessutredningens betänkande Patentprocessen m.m. (SOU 2001:33).

Som ovan nämnts har både Danmark och Norge infört begränsningsinstitut under 1990-talet. I Sverige lämnade PRV i december 1997 ett förslag till Justitiedepartementet om begränsning av patent i administrativ ordning. Förslaget, som i allt väsentligt byggde på den norska lagstiftningen, lämnades av regeringen över till 1999 års patentprocessutredning för vidare överväganden.

Patentprocessutredningen utgick från att Sverige skulle ratificera den reviderade texten till EPC (EPC 2000) och därmed bli bundet av ett begränsningssystem hos EPO av europeiska patent med rättsverkan i bl.a. Sverige. Av såväl principiella som praktiska skäl ansågs det närmast oundvikligt att införa en motsvarande begränsningsmöjlighet i fråga om nationella patent meddelade av PRV. Samtidigt anfördes, med en hänvisning till artikel 2 EPC i förening med 81 § PL, att en innehavare av ett europeiskt patent som gäller i Sverige måste få rätt att använda också det nationella begränsningsförfarandet. Båda systemen skulle således med Patentprocessutredningens förslag stå öppna för en svensk innehavare av ett i Sverige gällande europeiskt patent.

Patentprocessutredningens val av lösningar stämmer i allt väsentligt överens med det europeiska begränsningsförfarandet. Således menade utredningen att ett begränsningsbeslut borde, liksom enligt EPC 2000, ges verkan retroaktivt från ansökningsdagen, dvs. ex tunc. Möjligheten till omformulering av patentkrav genom patentbegränsning i administrativ ordning kunde emellertid leda till att tredje man möttes av nya patentkrav som i samband med begränsningsförfarandet preciserats med hjälp av uppgifter hämtade från patentbeskrivningen. Detta kunde, påpekade utredningen, leda till att tredje man fick svårt att förutse exakt vilken inriktning

patentet kunde komma att få i samband med ett begränsningsförfarande, vilket kunde bli särskilt uttalat i fråga om patent på kemiska produkter och förfaranden där det i beskrivningen ofta anges ett stort antal utföringsformer. Patentprocessutredningen ifrågasatte om det var skäligt att tredje man vid intrång i det begränsade patentet ovillkorligen skulle drabbas av skadeståndspåföljd för tiden innan patentkraven omformulerades. I dessa fall, ansåg utredningen, borde det finnas ett utrymme för att ogilla ett yrkande om skadestånd eller i vart fall jämka skadeståndet såvitt avser tiden innan patentbegränsningen gjordes. Utredningen menade att bestämmelsen i 58 § andra stycket PL gav ett erforderligt stöd för en sådan tillämpning.

Patentprocessutredningen föreslog vidare att ett pågående invändningsförfarande hos PRV eller mål om ogiltighet borde utesluta en patentbegränsning, på motsvarande sätt som gäller hos EPO. Däremot fanns det enligt utredningen i och för sig inget hinder mot att begära en patentbegränsning redan under invändningsfristen. Som en följd härav föreslog utredningen att de nuvarande bestämmelserna om patenthavarens rätt till "självinvändning" utmönstrades.

Som en följd av förslagen om patentbegränsning i administrativ ordning ansåg Patentprocessutredningen att det var nödvändigt med förändringar beträffande patenthavarens rätt till omformulering av patentkrav i samband med mål om partiell ogiltighet. Också detta låg i linje med de ändringar som vidtagits i EPC (se artikel 138 EPC 2000). Den ändring som utredningen föreslog i 52 § PL innebär att en patenthavare uttryckligen garanteras rätt att i en process om ogiltighet av ett patent – europeiskt eller nationellt beviljat – ändra patentkraven med stöd av uppgifter hämtade från patentbeskrivningen.

Patentprocessutredningens överväganden och förslag om ändringar i patentlagen framgår av bilaga 5 till detta betänkande.

3.4.5 Överväganden och förslag

3.4.5.1 Anpassning av svenskt begränsningsförfarande till EPC 2000

Utredningens förslag: Ett patentbegränsningsförfarande som i huvudsak motsvarar det som 1999 års patentprocessutredning föreslagit i betänkandet Patentprocessen m.m. (SOU 2001:33) bör införas i patentlagen. Dock bör finnas möjlighet för patenthavaren att, inom ramen för det föreslagna förfarandet, hos PRV begära att ett patent helt upphävs med retroaktiv verkan från ansökningsdagen (ex tunc).

En patenthavare bör, genom en ändring av 52 § PL, ges möjlighet att i en process om ogiltighet av ett europeiskt eller nationellt beviljat patent, ändra patentkraven med stöd av uppgifter hämtade från patentbeskrivningen.

En patenthavare bör vara skyldig att i mål om patentintrång eller patents ogiltighet underrätta domstolen om att ett begränsningsförfarande pågår, hos PRV eller EPO.

Möjligheten till självinvändning bör, i likhet med vad Patentprocessutredningen föreslagit, tas bort genom en ändring av 24 § PL.

Avstående från patent enligt 54 § PL bör endast kunna avse patentet i dess helhet.

Frågor om modifiering av Patentprocessutredningens förslag om patentbegränsning

I våra direktiv har erinrats om att frågan om begränsning av patent i administrativ ordning i allt väsentligt redan tagits om hand genom Patentprocessutredningens förslag men att senare beslutade ändringar i tillämpningsföreskrifterna till EPC 2000 skulle kunna föranleda smärre anpassningar i det förslaget.

Den ordning för patentbegränsning som Patentprocessutredningen föreslagit bygger i allt väsentligt på de motsvarande bestämmelserna i EPC 2000. Båda systemen innebär att det endast är patenthavaren som kan ansöka om begränsning. Ett beslut om begränsning föregås inte av en materiell prövning och beslutet ges verkan retroaktivt från dagen för patentansökan (ex tunc). Vidare gäller att ett pågående invändningsförfarande hos PRV respektive

EPO utgör hinder mot att hos samma beslutsorgan göra en begäran om patentbegränsning.

De ändringar som nu slutgiltigt gjorts i tillämpningsföreskrifterna till EPC 2000 har inte medfört några ändrade förutsättningar i förhållande till dem som förelåg då Patentprocessutredningen arbetade fram sitt förslag om patentbegränsning. Vi tar nedan upp frågan om ett tillägg som innebär att begränsningsinstitutet skall kunna utnyttjas för en begäran om fullständigt upphävande av ett patent. Vi har i övrigt inte funnit anledning att föreslå annat än marginella justeringar av det tidigare förslaget. Dessa modifieringar är delvis föranledda av senare ändringar i nationell lagstiftning.

Patentprocessutredningen har i sitt förslag till 40 a § PL angivit att en begäran om patentbegränsning skall ske skriftligen. Detta krav bör, i linje med de förändringar som gjorts i 8 § första stycket PL utmönstras ur lagtexten (jfr prop. 2000/01:13 s. 36 f.). Det bör vara tillräckligt att föreskrifter med formkrav för en begränsningsbegäran tas in i patentkungörelsen.

Enligt Patentprocessutredningens förslag till ny 40 d § PL skall en patenthavare vara skyldig att i mål om patentintrång eller ogiltighet lämna uppgift till domstolen om att en begäran om patentbegränsning gjorts hos PRV. Vi anser det rimligt att denna upplysningsskyldighet, som för övrigt är osanktionerad, skall gälla också för det fall patentbegränsning begärts hos EPO. För den skull bör en smärre ändring göras i texten till 40 d §.

Särskilt om upphävande av patent i administrativ ordning

De nya bestämmelserna i artiklarna 105a-105c EPC 2000 innebär att innehavare av europeiska patent får tillgång till ett förfarande för begränsning av patent genom beslut av EPO. Men det är inte bara en modifiering av skyddsomfånget som kan bli resultatet av en sådan administrativ behandling. Patenthavaren kan även begära fullständigt upphävande ("revocation") av patentet. EPO:s beslut att upphäva patentet får, liksom ett beslut om begränsning i egentlig mening, rättsverkan ex tunc.

Patentprocessutredningen synes inte närmare ha diskuterat om en motsvarande möjlighet till upphävande av patentet skall erbjudas inom ramen för det begränsningsförfarande som föreslagits för svensk rätt. Ordalydelsen av 40 a § PL kan inte tolkas på annat sätt än att endast begränsning kan komma i fråga. De hänvisningar som

i betänkandet gjorts till bestämmelsen i 54 § PL ger vid handen att Patentprocessutredningen ansett det tillräckligt att patenthavaren kan, helt eller delvis, avstå från patentet med stöd av det lagrummet.

När Patentfördragsutredningen nu diskuterat innebörden av artiklarna 105a–105c EPC har frågan väckts om det ändå inte kunde finnas skäl att fullständigt avspegla EPC-förfarandet i svensk rätt, så att även en begäran om upphävande kunde göras med stöd av 40 a § PL. Det skulle då inte enbart vara fråga om att åstadkomma lagteknisk överensstämmelse. Likformiga regler skulle främst motiveras av att ett beslut enligt 54 § om patents upphörande har andra rättsverkningar än vad ett beslut om upphävande i anledning av en begäran enligt 40 a § PL skulle få.

I det fall PRV med stöd av 54 § PL förklarar ett patent upphört har beslutet verkan endast för framtiden, dvs. ex nunc. Detsamma gäller för övrigt i de fall ett patent förfaller som följd av att patenthavaren underlåter att betala årsavgifter. Givet är att det i det senare fallet aldrig kan bli fråga om någon retroaktiv effekt. Inte heller i den situationen att patenthavaren aktivt förklarat sig avstå från patentet bör avståendet obligatoriskt ges verkan ex tunc. Patenthavaren kan ha olika skäl för att ge upp ett i och för sig hållfast patent. Skulle han löpa risken att alltid tvingas avstå från att hävda sin rätt för tiden innan patentet upphört, kunde det komma att leda till att åtskilliga patent upprätthölls av rena försiktighetshänsyn. Det kan inte ligga i det allmännas intresse att patent hålls vid liv efter det att de blivit kommersiellt onyttiga för innehavaren. Redan av detta skäl bör det under alla förhållanden finnas kvar en möjlighet att med stöd av 54 § PL avstå från ett patent med verkan ex nunc.

Men det kan inte uteslutas att patenthavaren i vissa fall har ett befogat önskemål om att få ett patent upphävt med retroaktiv verkan. Det går t.ex. att tänka sig affärsuppgörelser som villkoras av att en parts åtagande bekräftas genom myndighetsbeslut om att patentskyddet aldrig skall anses ha förelegat. Ett sådant myndighetsbeslut undanröjer bl.a. eventuella licenstagares möjlighet att utnyttja sin rätt att föra talan om intrång under avtalstiden.

Enligt nu gällande lag har en patenthavare i Sverige samma rätt som tredje man att inom nio månader från patentets meddelande framställa invändning mot det egna patentet (jfr prop. 1993/94:22 s. 55). Sätillvida har patenthavaren alltså möjlighet att begära patentets upphörande med verkan från ansökningsdagen. Patentprocessutredningen har i sitt betänkande föreslagit att patent-

havarens möjlighet till "självinvändning" tas bort. Förslaget, som vi ansluter oss till, är i linje med den praxis som etablerats för invändningsförfarandet i EPO. När det emellertid nu i EPC 2000 erbjuds möjlighet för patenthavaren att begära patentet upphävt med stöd av bestämmelserna i artiklarna 105a-105c EPC 2000, uppstår åter risk för asymmetri mellan EPC och den svenska patentlagen. Intresset av likformiga förfaranden talar, enligt utredningens uppfattning, ytterligare för att patenthavaren även nationellt skall ha rätt att begära patentets upphävande med verkan från patentets ansökningsdag. Denna möjlighet bör finnas som ett alternativ till patenthavarens rätt att avstå från patentet med verkan för framtiden endast. Det får ankomma på patenthavaren att i sin begäran tydligt ange om hans begäran avser ett avstående enligt 54 § PL eller om han önskar få patentet upphävt enligt de nu föreslagna patentbegränsningsreglerna.

En särskild fråga som rör tillämpningen av 54 § PL har uppkommit under våra överväganden. Paragrafens första stycke har följande lydelse: "Avstår patenthavaren skriftligen hos patentmyndigheten från patentet, skall myndigheten förklara patentet upphört". Ordalydelsen skulle kunna förstås så att det endast är patentet i dess helhet som kan bli föremål för avstående. I svensk rätt har emellertid ansetts att ett avstående får gälla också bara en del av patentet. Uppfattningen grundas på ett uttalande i de samnordiska förarbetena (NU 1963:6 s. 325), där det anges att bestämmelsen öppnar möjlighet för delvis avstående, på så sätt att ett eller flera patentkrav uppges (jfr även PLKom s. 272 f.). I de nordiska överläggningar som vi nu deltagit i har det framkommit att någon möjlighet till delvis avstående inte ges i vare sig Danmark eller Finland. I Danmark har man också för avsikt att föreslå ändring i 54 § så att det explicit framgår att endast hela patentet kan bli föremål för avstående. Ett tungt vägande skäl för att inskränka tillämpningsområdet för 54 § har i Danmark varit att en begränsning av patentet rimligen bör ske i det särskilda förfarande som anvisats. En förklaring om avstående enligt 54 § förutsätter ingen materiell prövning av patentmyndigheten och det skulle därför kunna tänkas förekomma att en patenthavare genom att avstå från vissa patentkrav kan modifiera skyddsomfånget på ett sätt som inte skulle ha ansetts ge någon reell begränsningseffekt, om frågan bedömts inom ramen för det särskilda begränsningsförfarandet. I det ännu inte färdigbehandlade förslaget till EG-förordning om gemenskapspatent (rådsdokument 8513/03, PI 35)

finns bestämmelser om såväl patentbegränsning (artikel 29a) som avstående från patent (artikel 26). I artikel 26.1 anges att gemenskapspatentet får avstås endast i dess helhet. Intresset av nordisk och vidare europeisk rättslikhet talar för att en motsvarande inskränkning av tillämpningsområdet för 54 § PL bör göras. Vi föreslår därför att det i paragrafen uttryckligen anges att ett avstående skall leda till att patentet förklaras upphört i dess helhet.

På motsvarande sätt som föreslås gälla vid begränsning av patent bör en begäran om upphävande av patent enligt 40 a § PL avisas i de fall det pågår ett invändningsförfarande eller en talan om ogiltighet i domstol. Har emellertid en begäran om upphävande av patent föregått en invändning eller talan om ogiltighet, bör frågan om upphävande prövas först.

Det som nu sagts föranleder vissa ändringar i Patentprocessutredningens förslag till 40 a-e §§ PL.

Frågor om skydd för tredje man vid patentbegränsning

Patentprocessutredningen diskuterade huruvida ett svenskt patentbegränsningsinstitut kunde motivera nya lagbestämmelser i rätts-säkerhetens intresse (jfr avsnitt 13.4.4 i betänkandet samt experten Örjan Grundéns särskilda yttrande). Främst behandlades frågan om tredje man kunde anses ha behov av särskilt skydd i det fall ett beslut om patentbegränsning resulterade i en omformulering av patentkrav som inte så lätt hade kunnat förutses. Det ifrågasattes om det i sådana fall var skäligt att tredje man skulle drabbas av skadeståndspåföljd för tiden innan patentkraven omformulerades. Detta framstod för utredningen som stötande, i vart fall om en patenthavare trots lång tids vetskap om patenthindrande teknik väntat med att begära begränsning tills en intrångstalan väckts. I sådana fall borde det enligt utredningen finnas ett utrymme för att ogilla ett skadeståndsyrkande eller i vart fall jämka skadeståndet såvitt avsåg tiden innan patentbegränsningen gjordes. Utredningens överväganden mynnade ut i bedömningen att bestämmelsen i 58 § andra stycket PL borde ge tillräckligt stöd för en sådan tillämpning. Det framhölls också som väsentligt att rättstillämpningen skapade ett klart incitament för patenthavarna att inte avsiktligt eller onödigtvis dröja med att begära begränsning av patent i den mån de har anledning att befara att patenten inte är fullt giltiga i ursprungligt skick.

Vi har i Patentfördragsutredningen också uppmärksammat rätts-säkerhetsaspekterna. Vår bedömning har blivit att det inte i tillämpningsföreskrifterna till EPC 2000 finns något som i och för sig föranleder andra överväganden än dem Patentprocessutredningen redovisat. Några skäl i övrigt för att gå ifrån Patentprocessutredningens ställningstaganden i fråga om skydd för tredjemans-intressen har vi inte funnit.

När Patentprocessutredningen lade fram sina förslag var det fortfarande ovisst om EPC:s nya bestämmelser om patentbegränsning skulle kunna tillämpas på alla meddelade europeiska patent eller om de endast skulle gälla beträffande patent som meddelats efter ikraftträdandet av EPC 2000. De övergångsbestämmelser som framgick av revisionsakten innehöll en generell regel enligt vilken den reviderade versionen av EPC inte skulle tillämpas på EPC-patent som beviljats före ikraftträdandet. Det överlämnades dock åt förvaltningsrådet att anta bestämmelser om avvikelser från denna huvudregel.

Patentprocessutredningen ansåg för sin del att de föreslagna svenska bestämmelserna om patentbegränsning skulle vara tillämpliga också på patent som beviljats före ikraftträdandet av den nya lagstiftningen och att både svenska patent och europeiska patent som erhållit rättsverkan i Sverige skulle omfattas. En annan ordning skulle, menade Patentprocessutredningen, avsevärt fördröja eller minska det praktiska värdet av reformen. Av rätts-säkerhetsskäl ansåg emellertid Patentprocessutredningen att det var befogat med en övergångsbestämmelse till skydd för tredje man som – med utgångspunkt från den tidigare gällande ordningen – före ikraftträdandet i god tro påbörjat ett sådant utnyttjande av uppfinningen som formellt innebar intrång i det med tillämpning av de nya bestämmelserna begränsade patentet till följd av att det i de ändrade patentkraven införts nya bestämmelser hämtade från beskrivningen. Ett sådant utnyttjande borde, menade Patentprocessutredningen, rimligen få fortsättas utan hinder av patentet.

I juni 2001 beslutade Europeiska patentorganisationens förvaltningsråd att bl.a. bestämmelserna om administrativ begränsning av europeiska patent skall tillämpas även på patent som meddelats respektive ansökts om före ikraftträdandet av EPC 2000.

Det finns således, enligt vår mening, allt skäl att hålla fast vid Patentprocessutredningens förslag också i fråga om vilka patent som de nya begränsningsbestämmelserna skall tillämpas på. Det bör dock i övergångsbestämmelserna införas en regel till skydd för

tredje man av de skäl och med den utformning som föreslagits av Patentprocessutredningen. En sådan ordning kan inte anses oförenlig med EPC 2000.

3.4.5.2 Verkan av patentbegränsning i EPO för svensk jurisdiktion

Utredningens förslag: I 11 kap. patentlagen tas in bestämmelser om att ett beslut av EPO om begränsning eller upphävande av patent får rättsverkan i Sverige.

Om ett begränsningsförfarande är anhängigt både hos PRV och EPO, skall det nationella begränsningsförfarandet vila i avvaktan på beslut från EPO.

EPC 2000 ger behörighet för EPO att på begäran av patenthavaren begränsa eller upphäva ett europeiskt patent. En sådan begäran skall kunna göras när som helst, utom då invändningsförfarande pågår i EPO, och beslutet får verkan i alla de konventionsstater där patentet är eller har varit gällande.

EPC är uppbyggt på principen att EPO suveränt prövar en ansökan om europeiskt patent, medan nationell jurisdiktion tar över när patentet väl meddelats och validerats i respektive konventionsstat. Av 81 och 82 §§ PL framgår att det europeiska patentet då har samma rättsverkan som ett patent meddelat i Sverige.

I några avseenden har EPO dock behörighet även "post grant", dvs. i tiden efter patentets meddelande. Det gäller i fråga om rätten att pröva invändningar som framställts enligt artikel 99. Därutöver gäller att det är EPO:s besvärskammare som prövar överklaganden av beslut i ansöknings- och invändningsärenden. Denna prövningsrätt kommer till uttryck i 85 § PL, där det föreskrivits att ett beslut av EPO om att helt eller delvis upphäva ett europeiskt patent skall ha samma verkan som om patentet i Sverige förklarats ogiltigt i motsvarande mån. I 92 § PL finns bestämmelser som ger svensk rättsverkan åt beslut som EPO fattat i en specifik situation. Närmare bestämt avses det fall att EPO, sedan ett patent förklarats ogiltigt, återinsatt patenthavaren i tidigare rättigheter med stöd av bestämmelserna i artikel 122 EPC om återställande av försutten tid.

När EPO:s beslutsbehörighet "post grant" nu utvidgas till att omfatta rätten att begränsa ett patent, så uppkommer frågan om

kompletteringar behövs i de svenska lagbestämmelserna. Såvitt gäller verkan av ett beslut om upphävande enligt artiklarna 105a-105c EPC 2000 får den nuvarande lydelsen av 85 och 92 §§ anses tillräcklig. Vad däremot gäller EPO:s beslut om patentbegränsning anser vi att förtydligande tillägg behövs i de båda lagrummen.

I 82 § PL ställs krav på att ett europeiskt patent skall översättas till svenska för att patentet skall få giltighet i Sverige. Bestämmelsen, som faller tillbaka på artikel 65 EPC, innebär att översättning skall ges in till och publiceras av PRV också i det fall EPO efter invändning förklarat att ett en gång meddelat patent skall upprätthållas i ändrad avfattning. Eftersom en begränsning får till följd att patentet upprätthålls i ändrad avfattning skulle det kunna ifrågasättas om inte översättningskravet i 82 § PL täcker begränsningsfallen. Vi anser det ändå motiverat att även här föreslå ett förtydligande tillägg, detta inte minst mot bakgrund av att en sådan komplettering gjorts i artikel 65.1 EPC 2000.

Vi har i utredningen övervägt om de föreslagna svenska begränsningsbestämmelserna skall kunna tillämpas på europeiska patent eller om denna prövning bör vara förbehållen EPO. Eftersom det under alla förhållanden är möjligt för patenthavaren att få en begränsning till stånd hos EPO kunde det synas överflödigt att den nationella vägen hölls öppen. Möjligheten till parallell hantering skulle kunna leda till omotiverade skillnader i skyddsomfång. Å andra sidan skulle en inskränkning av PRV:s prövningsrätt innebära ett avsteg från grundprincipen om likabehandling av europeiska patent och nationella patent. Det kan för övrigt tänkas fall då patenthavaren har ett legitimt intresse av att i ett visst land åstadkomma en mer långtgående begränsning än vad EPO tidigare beslutat om. Enligt vår mening finns det övervägande skäl för att nationell begränsning av europeiska patent skall kunna ske. Samma bedömning har för övrigt gjorts i Danmark.

Med en sådan lösning följer emellertid att ärenden om begränsning av ett patent samtidigt skulle kunna förekomma hos EPO och PRV. Något större praktiskt problem är inte att vänta, eftersom endast patenthavaren föreslås bli behörig att begära patentbegränsning. Även om ett europeiskt patent kan ha olika patenthavare i olika länder krävs det för att EPO skall ta upp en begränsningsbegäran att samtliga innehavare, dvs. även den svenska innehavaren, står bakom begäran eller att ingivaren visar behörighet att företräda även övriga patenthavare. Trots att risken för dubbla förfaranden

alltså är liten, finns det enligt vår uppfattning anledning att klargöra hur de olika begränsningsförfarandena skall förhålla sig till varandra.

Ett begränsningsbeslut meddelat av EPO får rättsverkan i samtliga de länder där patentet validerats, medan en begränsning meddelad av PRV får verkan endast i Sverige. Ett nationellt begränsningsförfarande bör, som en följd av det nationella beslutets i förhållande till det europeiska begränsningsbeslutets begränsade rättsverkan, förklaras vilande i de fall det samtidigt hos EPO finns en begäran om begränsning anhängiggjord, och detta oavsett vilket av de båda förfarandena som anhängiggjorts först.

En särskild fråga är hur ett begränsningsbeslut som PRV meddelat påverkas av ett senare EPO-beslut om begränsning av samma patent. I vissa fall, låt vara sällsynta, skulle det kunna inträffa att den av EPO beslutade begränsningen inte fullt ut överensstämmer med den som redan beslutats nationellt. Följande situationer skulle kunna uppstå.

- a) EPO:s begränsningsbeslut är mer långtgående än ett tidigare meddelat nationellt begränsningsbeslut.
- b) EPO:s begränsningsbeslut är mindre långtgående än ett tidigare meddelat nationellt begränsningsbeslut.
- c) EPO:s begränsningsbeslut berör en helt annan del än det nationella begränsningsbeslutet.

I a)-fallet bör principen att det större tar över det mindre få genomslag, dvs. EPO:s begränsningsbeslut tar över det nationella. Två beslut som behandlar samma sak kan inte ha rättsverkan samtidigt. Man bör därför bortse från det nationella begränsningsbeslutet i detta fall.

I b)-fallet, då EPO-beslutet är mindre långtgående än ett tidigare meddelat nationellt begränsningsbeslut, kommer saken i ett annat läge. Det kan inte anses rimligt att patentet i det land vari den nationella begränsningen ägt rum och som efter den nationella begränsningen blivit mindre till sin omfattning än vad det europeiska begränsningsbeslutet innebär, plötsligt åter skulle väckas till liv igen till den del som de båda besluten skiljer sig åt. Ett sådant resultat borde kunna avvisas redan på formella grunder, eftersom det de facto inte skulle bli fråga om någon begränsning i Sverige. En begränsning kan med andra ord endast äga rum i de fall det finns ett patent, som är möjligt att begränsa genom den begärda begränsningsåtgärden (jfr artikel 105b.3 EPC 2000). I det angivna

fallet bör således det nationella begränsningsbeslutet ha fortsatt verkan nationellt, medan EPO:s begränsningsbeslut får verkan i övriga konventionsländer där patentet i fråga inte varit föremål för en mer långtgående nationell begränsning.

Det kan också, i c)-fallet, inträffa att den nationella begränsningen och den av EPO beslutade begränsningen avser helt olika delar av ett patent och således mycket väl kan fungera vid sidan av varandra. I detta fall går det knappast att finna något stöd i konventionen för att inte båda besluten skulle få rättsverkan i det land där den nationella begränsningen ägt rum.

Återigen bör påpekas att situationer som de nu nämnda kommer att bli sällsynt förekommande. I vilken utsträckning begränsningsinstituten över huvud taget kommer att tas i anspråk är svårt att förutse. Noteras kan att begränsningsförfarandet i Danmark och Norge utnyttjas i mycket ringa omfattning. I Norge har sedan ikraftträdandet år 1997 behandlats endast tio ansökningar om begränsning. De problem med parallella prövningsordningar som nu berörts behöver uppenbarligen inte överdrivas.

3.5 Frågor om andra lagändringar i anledning av EPC 2000

3.5.1 Patenterbarhetsundantag för vissa medicinska förfaranden (artikel 53 c EPC 2000)

Utredningens förslag: Bestämmelserna i 1 § PL om patenterbarhetsundantag avseende förfaranden för viss kirurgisk och terapeutisk behandling samt diagnostisering bör bringas i överensstämmelse med artikel 53 c EPC 2000.

Genom bestämmelsen i 1 § tredje stycket, första meningen, PL har från det patenterbara området uteslutits förfaranden för kirurgisk eller terapeutisk behandling eller för diagnostisering som skall utövas på människor eller djur. Bestämmelsens placering och ordalydelse innebär att sådana förfaranden över huvud taget inte anses utgöra uppfinningar i patentlagens mening. Den bakomliggande fiktionen är att förutsättningar för industriell tillämplighet saknas (se vidare PLKom s. 53 f.). Förebild för undantagsbestämmelsen har varit artikel 52.4 EPC 1973.

I EPC 2000 har emellertid ändringar gjorts som speglar ett delvis annorlunda synsätt. Innehållet i artikel 52.4 har tagits bort och ett motsvarande undantag har förts in i artikel 53 c. Konsekvensen har blivit att de aktuella förfarandena inte längre skall fingeras falla utanför uppfinningsbegreppet. Patent får dock inte meddelas på uppfinningar av sådant slag.

Dessa ändringar i EPC innebär således ingen förändring i fråga om möjligheten att få patent. Den nya regeldispositionen har motiverats bl.a. av intresset att åstadkomma full överensstämmelse mellan EPC och TRIPS-avtalet. Enligt artikel 27.1 TRIPS skall det finnas möjlighet att få patent på uppfinningar inom alla teknikområden (all fields of technology), om undantag inte särskilt föreskrivits med stöd av punkt 2 eller 3 i samma artikel. I artikel 27.3 a TRIPS anges att terapeutiska och kirurgiska förfaranden för behandling av människor och djur får undantas från patenterbarhet.

Vi har övervägt om en ändring, motsvarande den som gjorts i artikel 52 och 53 EPC, bör genomföras i PL. Vad som i så fall skulle behövas är att det nuvarande undantaget i 1 § tredje stycket PL flyttas till paragrafens fjärde stycke, där listan över uppfinningar som inte är patenterbara således kompletteras med förfaranden av aktuellt slag. I de nordiska överläggningarna har preliminärt framkommit att EPC-ändringen anses rimlig. Vi har därför valt att inkludera ett sådant förslag i betänkandet.

Vi är införstådda med att förslag om ytterligare ändringar av 1 § PL kan komma att lämnas i den proposition om genomförande av direktivet (94/44/EG) om rättsligt skydd för biotekniska uppfinningar som förväntas under år 2003.

3.5.2 Patenterbarhet vid nya medicinska indikationer (artikel 54.4-5 EPC 2000)

Utredningens förslag: För anpassning av svensk rätt till artikel 54.5 EPC 2000 utgår den nuvarande bestämmelsen i 2 § fjärde stycket PL om begränsning av utrymmet för patent på redan kända ämnen eller blandningar.

I avsnitt 3.5.1 har vi uppehållit oss vid det undantag som gäller i fråga om patent på förfaranden för terapeutisk och kirurgisk behandling samt diagnostisering som skall utövas på människor och djur. Undantaget för patent på sådana förfaranden är i grunden

motiverat av etiska och sociala hänsyn. I många länders rättssystem råder även ett direkt förbud för patent på alster avsedda för användning vid medicinska förfaranden. Också i Sverige gällde övergångsvis ett sådant förbud mot produktpatent för läkemedel. Förbudet utmönstrades då PL genom 1978 års lagstiftning ändrades för anpassning till EPC. Av artikel 52.4 EPC 1973 framgick att förfaranden för viss medicinsk behandling var uteslutna från patenterbarhet, men att patent väl kunde meddelas på alster, särskilt ämnen och blandningar, avsedda för användning vid sådana förfaranden. Som framgått av avsnitt 3.5.1 återfinns en bestämmelse med motsvarande innehåll i artikel 53 c EPC 2000.

I artikel 54.5 EPC 1973 uppställdes ett särskilt nyhets hinder i fråga om patent på alster som nu är i fråga. Bestämmelsen innebar att patent på redan kända ämnen eller blandningar fick meddelas endast om användningen av ämnet eller blandningen vid något förfarande för kirurgisk eller terapeutisk behandling eller för diagnostisering utövad på människor och djur inte var känd tidigare. Utformningen av bestämmelsen i artikel 54.5 EPC 1973 fick till följd att den som uppfunnit en viss medicinsk användning för ett känt ämne eller känd blandning kunde få patent, men att utrymmet för patent därmed var ianspråktaget. Om det senare skulle upptäckas att ämnet eller blandningen hade verkan mot någon annan sjukdom skulle en sådan läkemedelsanvändning inte vara patenterbar. Annorlunda uttryckt skulle patent vid andra eller senare medicinska indikationer vara uteslutet (jfr PLKom s. 85 f).

I det utredningsarbete som föregick 1978 års lagstiftning anmärktes att om det då gällande förbudet mot produktpatent på livs- eller läkemedel upphävdes utan att det i PL infördes en begränsning som svarade mot artikel 54.5 EPC, patent på hjälpmedel för medicinsk behandling i Sverige skulle kunna meddelas i större utsträckning än enligt konventionen. Inte bara i fråga om den först uppfunna användningen utan även i fråga om andra därefter uppfunna användningar skulle patent då kunna meddelas. Enligt Patentpolicykommittén torde det dock inte finnas någon anledning att i svensk rätt medge patent i fråga om sådan användning i andra fall än som medgavs i EPC. Kommittén föreslog därför att det i PL skulle tas in en bestämmelse som svarade mot artikel 54.5 (SOU 1976:24 s. 219 f.). I lagstiftningsärendet anslöt sig regeringen till utredningens förslag (se prop. 1977/78:1 Del A, s. 178 och 326). Bestämmelsen återfinns i 2 § fjärde stycket PL.

Den rättspraxis som senare utvecklats av EPO:s Stora besvärskammare har gått i riktning mot en extensiv tillämpning av artikel 54.5 EPC. Vägledande avgöranden får ses som ett uttryck för att det uppställda hindret mot patent vid andra och efterföljande medicinska indikationer ansetts omotiverat inskränkande. I sitt avgörande G 5/83 uttalade Stora besvärskammaren att det rättsliga syftet med artikel 54.4 visserligen varit att undvika hinder för icke-kommersiell och icke-industriell verksamhet inom human- och veterinärmedicin. Emellertid fann kammaren att undantaget inte borde få ges en tillämpning som gick utöver det avsedda syftet. Eftersom det inte kunde antas ha varit lagstiftarnas mening att utesluta vidare medicinska indikationer från patentskydd, annat än i form av patentkrav riktade på ämnets eller blandningens medicinska användning, fann Stora besvärskammaren att nya medicinska indikationer kunde skyddas genom patentkrav inriktade på ”användning av ett ämne eller en blandning för beredning/framställning (for the manufacture) av ett läkemedel för en viss ny terapeutisk tillämpning”. På detta sätt fann Stora besvärskammaren det möjligt att härleda nyheten enbart från den nya terapeutiska tillämpningen av ett redan känt läkemedel. I sina överväganden hänvisade Stora besvärskammaren till schweizisk praxis i vilken detta slags patentkrav godtagits (”Swiss-type claims”). I Sverige har Patentbesvärsrätten och Regeringsrätten följt samma linje som Stora besvärskammaren. Det kan emellertid konstateras att domstolar i andra länder gjort annorlunda bedömningar. I Storbritannien har den schweiziska utformningen av patentkrav direkt ifrågasatts.

Till undvikande av fortsatt rättsosäkerhet föreslogs inför diplomatkonferensen om EPC 2000 ett tillägg till artikel 54, så att det entydigt skulle framgå att användning för andra och senare medicinska indikationer skulle kunna bli föremål för patent. En tämligen omfattande diskussion ledde till att punkt 4 (som i EPC 2000 återfinns som punkt 3) kompletteras med en ny punkt 4. De båda bestämmelserna har följande lydelse.

Artikel 54

4. Punkterna 2 och 3 utesluter inte patenterbarhet för något ämne eller någon blandning, som omfattas av känd teknik, för användning i ett förfarande som avses i artikel 53 c, förutsatt att dess användning för något sådant förfarande inte utgör del av teknikens ståndpunkt.

5. Punkterna 2 och 3 utesluter inte heller patenterbarhet för något ämne eller någon blandning, som avses i punkt 4, för en specifik användning i ett förfarande som avses i artikel 53 c, förutsatt att denna användning inte utgör del av teknikens ståndpunkt.

Det har nyss konstaterats att bestämmelsen i 2 § fjärde stycket PL infördes enbart för att åstadkomma överensstämmelse mellan svensk rätt och artikel 54.4 EPC 1973. Den ändring av artikeln som nu gjorts innebär att den svenske lagstiftarens skäl för en sådan begränsande föreskrift fallit bort. Det finns skäl att välkomna det synsätt som kommer till uttryck i artikel 54.4 och 54.5 EPC 2000. Vi har övervägt om bestämmelsen i PL nu bör ändras så att ordalydelsen åter når full överensstämmelse med artikeltexten. Vi har dock, mot bakgrund av de uttalanden som gjordes i samband med 1978 års lagstiftning, stannat för att föreslå att fjärde stycket av 2 § PL helt utgår. Det innebär sålunda att det även i fråga om senare upptäckta medicinska användningar av ifrågavarande ämne eller blandning blir möjligt att meddela ett användningsbundet produktpatent, under förutsättning att den senare användningen uppfyller kraven på nyhet och uppfinningshöjd i förhållande till ämnets eller blandningens tidigare kända medicinska användning.

3.5.3 Patentskyddets omfattning (artikel 69 EPC 2000 med tillhörande tolkningsprotokoll)

I 39 § PL anges att patentskyddets omfattning bestäms av patentkraven och att det för förståelse av patentkraven får hämtas ledning från beskrivningen.

En motsvarande bestämmelse finns i artikel 69 EPC. Till artikeln finns ett särskilt tolkningsprotokoll. Av artikel 164.1 EPC följer att detta protokoll utgör en integrerad del av konventionen.

Protokollet om tolkning av artikel 69 har genom ändringarna i EPC 2000 fått ett utvidgat innehåll. I en ny artikel 2 anges att det vid bestämmande av skyddsomfånget för ett europeiskt patent skall tas vederbörlig hänsyn till faktorer (any element) som vid tiden för påstått intrång är ekvivalenta med vad som angetts i patentkraven.

I de nordiska överläggningarna har frågan väckts om den nya lydelsen av tolkningsprotokollet bör komma till uttryck i nationell lag. Det har nåtts enighet om att något sådant behov inte finns. Av

fördragsstaternas åtaganden om fördragskonform tillämpning följer att de nya tolkningsanvisningarna under alla förhållanden får beaktas i mål och ärenden där frågor om skyddsomfånget för ett patent kommer upp.

4 Ratificering av London-överenskommelsen

4.1 Inledning

Vid de överväganden som föregick Sveriges tillträde till den Europeiska patentkonventionen (EPC) tilldrog sig språkfrågan särskilt intresse. EPO:s handläggningsspråk är som nämnts engelska, tyska och franska. På nordiskt initiativ intogs emellertid i EPC bestämmelser som ger möjlighet för en fördragsslutande stat, som har annat officiellt språk än något av dessa tre handläggningsspråk, att föreskriva skyldighet för patenthavare att ge in översättning av vissa handlingar som villkor för att ett europeiskt patent skall få rättsverkan i den staten (jfr artikel 65 EPC).

Flertalet konventionsstater, däribland Sverige, har valt att utnyttja denna möjlighet att kräva översättning som villkor för s.k. nationell validering. I förarbetena till 1978 års lagstiftning uttalades att det måste vara ett väsentligt intresse för svenskt näringsliv och svenska uppfinnare att i fråga om varje patent som gäller för Sverige den text som ligger till grund för patentet finns tillgänglig på svenska (prop. 1977/78:1 Del A s. 302).

Således har i 82 § PL föreskrivits att ett europeiskt patent har verkan här i riket endast om sökanden inom tid som regeringen bestämmer till patentmyndigheten ingivit översättning till svenska av den text med vilken patentet enligt underrättelse till sökanden från det europeiska patentverket är avsett att meddelas och han inom samma tid erlagt fastställd avgift för tryckning av översättningen. Om EPO beslutar att ett europeiskt patent skall upprätthållas i ändrad avfattning, gäller översättningskravet den ändrade texten. Den text som skall översättas är den som EPO före patentmeddelandet delgett sökanden för godkännande. Översättningen och publiceringsavgiften skall ha kommit in till PRV senast tre månader efter den dag då EPO kungjort sitt beslut att bifalla patentansökningen eller att upprätthålla patentet i ändrad avfattning. Detta framgår av 60 § patentkungörelsen där det även

föreskrivs krav på visst innehåll i de handlingar som lämnas in till PRV, bl.a. såvitt avser patentansökningens nummer, uppfinningens benämning samt sökandens namn och adress. Iakttagas inte dessa formaliakrav anses översättningen som sådan som icke ingiven. En underlåtenhet att ge in översättning och att betala publiceringsavgiften inom föreskriven frist medför att det europeiska patentet inte anses ha meddelats såvitt avser Sverige. Enligt 72 § PL kan emellertid under vissa förutsättningar en patentsökande, som inte har iakttagit den frist som föreskrivs i 82 § PL (och 60 § patentkungörelsen) men som har iakttagit all omsorg som har betingats av omständigheterna, få företa åtgärden efter fristens utgång med verkan att patentet får giltighet här i riket.

Enligt en sammanställning som gjorts av EPO kan den totala kostnaden för ett genomsnittligt europeiskt patent som valideras i åtta stater och där förblir giltigt i genomsnitt 10 år uppskattas till sammanlagt 29 800 €¹. Av denna kostnad utgör ca 14 procent eller 4 300 € avgifter till EPO, 18 procent eller 5 500 € ombudskostnader, 39 procent eller 11 500 € översättningskostnader och 29 procent eller 8 500 € årsavgifter. Konventionsstaternas krav på översättning är alltså en väsentligt fördyrande faktor för erhållande av ett europeiskt patent.

I bilaga 7 återges uppskattningar som gjorts i anslutning till de överläggningar som ledde fram till Londonöverenskommelsen. Av dessa kan bl.a. utläsas hur översättningskostnaderna och de därtill hörande ombuds- och publiceringskostnaderna antas bli påverkade av den föreslagna språkregimen i överenskommelsen i jämförelse med nuvarande tillämpning av artikel 65 EPC.

Under senare år har olika initiativ tagits med syftet att sänka kostnaderna för att få patentskydd i Europa. Inom den europeiska patentorganisationen diskuterades vid mitten av 1990-talet ett förslag från EPO som syftade till lättnader i översättningskrav. Enligt detta förslag, känt som *package solution*, skulle som villkor för nationell giltighet av ett meddelat europeiskt patent inte krävas mer än en översättning av patentkraven. Å andra sidan skulle intresset av snabb informationsspridning främjas genom att ett förbättrat sammandrag (*enhanced abstract*) av patentansökan översattes till samtliga designerade staters språk och offentliggjordes redan i anslutning till att ansökan obligatoriskt publicerades enligt artikel 93 EPC. Ett tredje element i denna paketlösning innebar att

¹ Källa: EPO per den 1 juli 1999

patenthavaren inte skulle ha rätt att hävda patentet i en rättstvist förrän han låtit göra en fullständig översättning. Förslaget om en så utformad *package solution* vann sympati hos många av EPC-staterna. Någon samsyn kunde dock inte nås.

Ett nytt initiativ för att effektivisera och förbilliga EPC-systemet togs av den franska regeringen, som inbjöd konventionsstaterna till en regeringskonferens i Paris i juni 1999. Vid konferensen inrättades två arbetsgrupper (Working Party on Cost Reduction, WPR, och Working Party on Litigation, WPL). WPR:s huvuduppgift var att ta fram förslag som skulle möjliggöra en cirka 50-procentig minskning av översättningsanknutna kostnader för erhållande av europeiskt patent. WPL:s huvuduppgift är att få till stånd en ordning på europeisk nivå för lösning av tvister om giltighet av och intrång i patent meddelade av EPO.

WPR hade enligt sitt mandat frihet att lämna förslag om alla slags reformer som, var för sig eller tillsammans, skulle åstadkomma den angivna kostnadsminskningen. Emellertid stod det efter hand för arbetsgruppen klart att det uppställda målet skulle kunna nås endast genom tillräckligt omfattande lättnader i översättningskraven enligt artikel 65 EPC. Vid en regeringskonferens i London i oktober 2000 presenterades ett förslag från WPR om en överenskommelse om tillämpning av artikel 65, den s. k. Londonöverenskommelsen. Överenskommelsen, som är öppen för samtliga konventionsstater, undertecknades vid Londonkonferensen av ett antal stater, bland dem Sverige. Senare har också Frankrike undertecknat Londonöverenskommelsen. Den har ännu inte ratificerats av någon av de stater som deltog i Londonkonferensen. En av de stater som senare tillträtt EPC, nämligen Slovenien, har ratificerat Londonöverenskommelsen. Det danska folketinget har i juni 2003 beslutat att ratificering skall ske.

Enligt direktiven ingår det i utredningsuppdraget att ta fram ett beslutsunderlag för bedömningen av om Sverige bör tillträda Londonöverenskommelsen samt ge förslag i tillträdesfrågorna och till de lagändringar som i så fall behövs för att detta instrument skall kunna tillträdas.

4.2 Londonöverenskommelsen – historik och innehåll

Vid regeringskonferensen i Paris i juni 1999 tillsattes, som tidigare nämnts, en arbetsgrupp, WPR. Ordförandeskapet anförtroddes Frankrike, Portugal och Sverige gemensamt. Arbetsgruppens åtaganden bestod av att lägga fram förslag med målsättningen att reducera översättningsanknutna kostnader (*translation-related costs*) för europeiska patent med ca 50 procent. Arbetsgruppen sammanträffade vid tre olika tillfällen varvid olika förslag i ovan nämnda syfte diskuterades. Den nyss nämnda paketlösningen (*package solution*) var ett av de förslag som togs upp i inventeringen av möjliga lösningar. Även andra av de förslag, som inledningsvis kom att behandlas i arbetsgruppen hade tidigare diskuterats i EPO:s förvaltningsråd. Bland de alternativ som behandlades kan nämnas ett förslag som innebar krav på obligatorisk översättning av patenthandlingar endast i de fall detta begärdes av tredje man eller i samband med anhängiggörande av en intrångstalan. Vidare diskuterades i arbetsgruppen ett alternativ som skulle innebära krav på översättning endast av vissa "väsentliga delar" av patentbeskrivningen. Flera delegationer menade att en sådan ordning knappast skulle leda till någon kostnadsbesparing, eftersom det grannlaga arbetet med att ta fram de "väsentliga delarna" av beskrivningen både var tids- och kostnadskrävande, och att det dessutom var förknippat med stor osäkerhet om huruvida översättningen, som sedermera skulle ligga till grund för patentets giltighet i den designerade staten, kunde bli tillräckligt preciserad och omfattande. Det diskuterades även en ordning innebärande en centraliserad inlämning av översättningar. Förslaget gick ut på att EPO, i stället för respektive nationell patentmyndighet, skulle vara mottagare av översättningen. På detta sätt skulle kostnaderna för publiceringen reduceras märkbart, eftersom någon publicering i respektive designerad stat inte längre skulle vara nödvändig. Dessutom skulle kostnaden för patentombud vid översättning av handlingar falla bort i de länder som i dag föreskriver krav på medverkan av ombud i sådana ärenden. Ytterligare ett förslag som diskuterades var att förlänga tidsfristen för inlämnande av översättning av hela patentskriften från tre månader till två år. Däremot skulle en översättning av patentkraven även fortsättningsvis obligatoriskt lämnas in inom tre månader. Ett sådant förslag skulle ge sökanden längre tid på sig att avgöra huruvida patentet var ekonomiskt bärkraftigt och värt att exploatera med alla de

kostnader ett sådant beslut innebär. Inget av de nu nämnda förslagen kunde emellertid godtas av en majoritet av medlemsländerna.

I slutet av arbetsgruppens andra möte lade den svenska och den schweiziska delegationen fram en skiss till ett s.k. protokolls-förslag, som innebar att de konventionsstater som anslutit sig till det särskilda protokollet skulle avstå från krav på fullständig översättning av patentskriften i de fall beskrivningen av det europeiska patentet fanns tillgängligt på engelska, dock med en möjlighet att kräva översättning av patentkraven till respektive designerad stats officiella språk och en ovillkorlig skyldighet att översätta hela patentskriften i händelse av en intrångsvist. Efter vissa diskussioner, där bl.a. Frankrike framförde önskemål om att samtliga officiella språk i EPO skulle behandlas likvärdigt, justerades förslaget så att även denna begäran tillgodosågs. Det slutgiltiga förslaget innebar sålunda att de EPC-stater, som har något av EPO:s handläggningsspråk som ett av sina officiella språk, avstår från att i fortsättningen kräva översättning av patentskriften för att patentet skall bli giltigt. EPC-stater som inte har ett officiellt språk som också är handläggningsspråk i EPO skall peka ut ett av de tre handläggningsspråken och avstå från översättning, om patentskriften finns på det utpekade språket. Även i fall när patentskriften finns på detta språk har dessa stater alltså rätt att kräva översättning av patentkraven till ett av sina officiella språk. I överenskommelsen anges att denna inte utgör något hinder för anslutna stater att kräva översättning av hela patentskriften i de fall en intrångsvist uppstår.

Av delegationerna tillkännagav Spanien, Finland, Italien, Portugal, preliminärt även Irland och Österrike, att de inte hade för avsikt att ansluta sig till en överenskommelse med detta innehåll. Grekland och Cypern förbehöll sig ställningstagande.

Denna inom WPR framarbetade överenskommelse² antogs vid en regeringskonferens i London i oktober 2000, varvid Danmark, Liechtenstein, Luxemburg, Monaco, Nederländerna, Schweiz, Storbritannien, Sverige och Tyskland undertecknade den (se bilaga 6). Senare har även Frankrike undertecknat överenskommelsen. För att den skall träda i kraft krävs att minst åtta EPC-

² Beteckningen "protokoll" hade efter hand övergivits med hänsyn till att instrumentet hade en annan karaktär än de i artikel 164 EPC nämnda protokoll som utgör integrerade delar av konventionen.

stater, däribland Frankrike, Storbritannien och Tyskland, ratificerar eller ansluter sig till den.

Några anmärkningar om Londonöverenskommelsens särskilda karaktär och ändamål är här på sin plats. Artikel 65 EPC ger en rätt, men inte en skyldighet, för konventionsstaterna att i nationell lagstiftning ställa upp krav på översättning. I dag gäller sådana krav i de allra flesta EPC-staterna, men detta har inte alltid varit fallet. När EPC trädde i kraft i slutet av 1970-talet avstod såväl Tyskland som Storbritannien från att införa översättningskrav med stöd av artikel 65. Det innebar dock inte att texter på tyska och engelska helt saknades i något fall. Enligt artikel 14.7 EPC publiceras patentkraven obligatoriskt på samtliga tre EPO-handläggningsspråk när patentet meddelas. Men samtliga europeiska patent för vilka Tyskland och Storbritannien designerats blev i dessa länder giltiga utan översättning av beskrivningar. När Tyskland och Storbritannien senare införde krav på fullständiga översättningar, grundades beslutet enligt uppgift mindre på att det fanns ett faktiskt behov av oinskränkta texter på respektive nationella språk, utan framför allt på bedömningen att tyska och brittiska patenthavare missgynnades i förhållande till konkurrenter i länder där översättningskrav gällde. Medan, exempelvis, en fransk innehavare av ett europeiskt patent (som meddelats på franska) inte behövde bekosta översättning av beskrivningen till engelska, var en brittisk patenthavare alltid tvungen att leverera in en fullständig fransk text till den franska patentmyndigheten.

Det var just denna obalans som föranledde idén om ett särskilt fördragsinstrument. I och för sig har varje EPC-stat frihet att när som helst ge upp kravet på översättning. Men erfarenheterna från Tyskland och Storbritannien visar på obenägenheten hos en stat att ensidigt avskaffa översättningskrav, så länge reciproka åtaganden inte kan förväntas från andra stater. Vad som kan sägas är att i den mån EPC-staternas nuvarande översättningskrav direkt motiveras av att andra länder upprätthåller samma krav, så kan de inte sägas vila på rationell grund. Londonöverenskommelsen syftar till att skapa förutsättningar för en samtidig liberalisering i ett antal stater, och även till att skapa incitament för andra länder att följa efter.

Utredningens uppdrag är att ta ställning till om Sverige bör ratificera överenskommelsen. Det ligger inte i utredningens uppdrag att närmare penetrera eller ta ställning till de alternativa förslag som tidigare diskuterats i WPR och som föregick den i oktober 2000 träffade överenskommelsen.

4.3 Språkfrågans behandling i vissa immaterialrättsliga regelverk

4.3.1 Patentlagen, patentkungörelsen och PRV:s patentbestämmelser

En nationell patentansökan skall i princip vara avfattad på svenska. Detta gäller utan undantag i fråga om beskrivning, patentkrav och sammandrag. Andra handlingar får vara avfattade på svenska, danska eller norska. Är en handling avfattad på annat språk än som nu har sagts skall översättning ges in. PRV har dock rätt att beträffande vissa handlingar avstå från att kräva översättning eller godta översättning till annat språk än svenska. Detta gäller i fråga om annan handling än beskrivning, patentkrav och sammandrag samt i fråga om sådan text i beskrivning eller patentkrav som inte ingår i vad som utgör s.k. grundhandling (3 och 21 §§ patentkungörelsen). En sökande kan således i vissa fall lämna in en svensk patentansökan på annat språk än svenska. Sökanden skall dock föreläggas att till PRV inkomma med en översättning av beskrivning, patentkrav och sammandrag innan ansökningen blir allmänt tillgänglig, dvs. innan ansökningen publiceras 18 månader efter ingivningsdagen eller prioritetsdagen. PRV är emellertid inte oförhindrat att ta upp patentansökningen till prövning innan översättningen kommit PRV till handa.

4.3.2 Patentlagstiftningen i andra nordiska länder

Som tidigare nämnts är de nordiska patentlagstiftningarna harmoniserade. Av de nordiska länderna är, förutom Sverige, Danmark och Finland anslutna till EPC. Alla de tre länderna har, i enlighet med bestämmelserna i artikel 65 EPC, utnyttjat möjligheten att kräva översättning av vissa handlingar för att ett europeiskt patent skall få rättsverkan i respektive land.

Island, som visserligen ännu inte är anslutet till EPC, accepterar efter en nyligen genomförd ändring i sin patentförordning, en ordning som i många avseenden liknar regleringen i Londonöverenskommelsen. En ansökan om nationellt patent i Island kan göras på isländska, danska, norska, svenska eller engelska. Om beskrivningen, patentkraven, sammanfattningen och ritningarna inte är avfattade på isländska skall patentkraven, sammanfattningen och de ritningar som skall publiceras finnas tillgängliga på isländska

innan ansökan offentliggörs. Leder ansökan till att patent meddelas måste en översättning av en godkänd version av patentkraven, sammanfattningen och ritningarna med därtill hörande text, finnas tillgängliga på isländska inom fyra månader från det att sökanden underrättats om att patentet kan komma att meddelas. Inom samma tid måste även en godkänd version av beskrivningen finnas tillgänglig på isländska eller engelska.

I Island pågår för närvarande förberedelser för landets tillträde till EPC.

4.3.3 Europeiska patentkonventionen

En ansökan om europeiskt patent kan lämnas in på svenska. I dessa fall måste dock sökanden enligt artikel 14.2 och regel 6.1 EPC, inge en översättning till något av EPO:s tre handläggningsspråk inom tre månader från det att ansökan ingavs eller, om konventionsprioritet begärs, senast 13 månader efter prioritetdagen. EPO använder sig därefter av det officiella handläggningsspråk som sökanden angett i sin ansökan. Publiceringar sker därefter på det sålunda utpekade handläggningsspråket. Patentkraven översätts obligatoriskt till EPO:s samtliga handläggningsspråk när det meddelade patentet offentliggörs enligt artikel 98 EPC (jfr artikel 14.7 EPC 1973 respektive artikel 14.6 EPC 2000). En sökande (eller en invändare) hemmahörande i ett konventionsland som inte har engelska, tyska eller franska som officiellt språk erhåller sänkt ansöknings-, gransknings- och invändningsavgift i de fall ansökan (respektive invändningen) getts in på hemlandets språk (jfr artikel 14.4 och regel 6.3).

Normalt uppkommer ett skydd för nationella ansökningar i Sverige redan under ansökningstiden. Bestämmelserna i 60 § PL om s.k. provisoriskt skydd innebär i princip att lagens bestämmelser om patentintrång kan åberopas mot den som yrkesmässigt utnyttjar uppfinningen efter det att ansökningen blivit allmänt tillgänglig enligt 22 § PL. Detta provisoriska skydd gäller dock endast i den mån ansökningen leder till patent. För tiden innan patentet har meddelats enligt 20 § PL omfattar emellertid patent-skyddet endast vad som framgår såväl av patentkraven i deras lydelse när ansökningen blev allmänt tillgänglig som av patentkraven enligt patentet och medför rätt till skadestånd enligt 58 § andra stycket PL.

Provisoriskt skydd i Sverige kan erhållas även i fråga om europeiska patentansökningar, i vilka Sverige designerats. För uppkomsten av sådant provisoriskt skydd gäller att ansökningen har publicerats av EPO och att den leder till patent i Sverige. Det provisoriska skyddet uppkommer dock först från den tidpunkt då den svenska patentmyndigheten har kungjort att översättning till svenska av patentkraven har kommit patentmyndigheten till handa (jfr 88 § PL och artikel 67 EPC). Det kan anmärkas att denna möjlighet till provisoriskt skydd i Sverige för europeiska patentansökningar utnyttjas i mycket ringa utsträckning.

4.3.4 EG-Kommissionens förslag till förordning om gemenskapspatent

Som nämnts i avsnitt 2.5.3 pågår sedan ett antal år ett arbete med att tillskapa ett enhetligt, övernationellt och autonomt patent för hela EU, benämnt gemenskapspatent. Syftet med det förslag från Europeiska kommissionen som för närvarande diskuteras är att möjliggöra för den som gjort en uppfinning att till överkomlig kostnad få ett i hela gemenskapen giltigt patent, som är underkastat gemensksrättslig jurisdiktion, inkluderande en central domstolsprövning. Detta skall åstadkommas genom att Europeiska gemenskapen som sådan ansluts till den europeiska patentorganisationen. En ansökan om gemenskapspatent kommer enligt förslaget att i rättsligt hänseende vara en ansökan om ett europeiskt patent där gemenskapen designeras, i förekommande fall jämte EPC-stater som står utanför EU. EPO skall således pröva ansökningar om gemenskapspatent i princip enligt samma regler som i dag gäller för europeiska patent. När ett gemenskapspatent väl har meddelats skall det däremot i väsentliga delar regleras enbart av gemenskapsregler.

Enligt kommissionens ursprungliga förslag till gemenskapspatentförordning skulle inga översättningar av gemenskapspatent kunna krävas (utöver översättningar av patentkraven till de två EU-språk som inte använts vid handläggningen; jfr artikel 14.6 EPC 2000). Dock skulle det stå en patenthavare fritt att låta översätta och till EPO ge in översättningar av patentet till flera eller alla av de officiella språk i medlemsstatarna som är officiella språk i gemenskapen. Dessa översättningar skulle sedan hållas tillgängliga av EPO (artikel 58 i förordningsförslaget). En sådan frivillig åtgärd

skulle kunna få betydelse för rätten till skadestånd vid ett intrång i patentet (se artikel 44.3 i förordningsförslaget). Den föreslagna skadeståndsbestämmelsen ansågs motiverad med hänsyn till de långtgående begränsningar i översättningshänseende som föreslagits av kommissionen. Under de fortsatta förhandlingarna har medlemsländerna enats om vissa grundläggande frågor kring bl.a. den språkregim som skall gälla för ett för hela unionen gemensamt patent. Denna överenskommelse innebär ett krav på översättning av patentkraven till samtliga medlemsländers officiella språk. Med hänsyn härtill kan det antas att den föreslagna bestämmelsen om begränsning av rätt till skadestånd har spelat ut sin roll i förhandlingarna. Förhandlingsläget har belysts i avsnitt 2.5.3.

4.3.5 EG-förordningen om gemenskapsvarumärken

EG:s ministerråd antog efter mångåriga diskussioner i december 1993 förordningen (EG 40/94) om gemenskapsvarumärken. Denna förordning trädde i kraft i mars 1994 men började i praktiken att tillämpas först i januari 1996. Som europeisk varumärkesmyndighet inrättades den s.k. Harmoniseringsbyrån eller, som den fullständiga engelska benämningen lyder, Office for Harmonisation in the Internal Market (Trade marks and designs) i Alicante (OHIM).

Genom att ansöka om registrering av ett varumärke hos OHIM kan sökanden skaffa sig ett enhetligt skydd för hela EU-territoriet. Till skillnad från vad som gäller för europeiska patent enligt EPC skall således någon designering av enskilda medlemsländer inte ske. Föreligger hinder mot det sökta märket i något av medlemsländerna utgör detta i princip hinder för registrering.

I förordningen finns – förhållandevis invecklade – bestämmelser om språkanvändning och översättning. Härav framgår bl.a. att en ansökan kan göras på valfritt EU-språk. En svensk sökande kan alltså använda sig av svenska, när ansökningen ges in, vilket kan ske antingen direkt hos OHIM eller hos en nationell registreringsmyndighet, t.ex. PRV. Handläggningsspråk för OHIM är emellertid engelska, tyska, franska, italienska och spanska. I ansökan skall sökanden ange vilket av de fem officiella språken han godkänner som handläggningsspråk för eventuella invändnings-, hävnings- eller ogiltighetsförfaranden. Om ansökan getts in på något annat språk än de fem handläggningsspråken skall ansökan genom OHIM:s försorg översättas till det andra språk som sökanden

angett. I ett senare skede av handläggningen skall OHIM offentliggöra ansökan (artikel 40.1 jämfört med artikel 39.6 i förordningen) på alla gemenskapens officiella språk. Så länge sökanden är den enda parten hos OHIM skall handläggningsspråket vara det språk som sökanden använt i ansökan, dock att OHIM alltid får sända skriftliga meddelanden på det av sökanden angivna andra språket. Invändningar och vissa andra framställningar från tredje man skall ges in på ett av OHIM:s handläggningsspråk. Om invändningen gjorts på ett annat handläggningsspråk än det som sökanden ursprungligen angett, skall invändaren översätta sin framställning till det språket. Översättningar som i övrigt krävs enligt förordningen utförs av EU:s översättningstjänst i Luxemburg.

EG-varumärkessystemet är, till skillnad från Madridsystemet (se avsnitt 4.3.6) ett "öppet system", dvs. det är inte exklusivt för sökande från EU-stater, utan kan användas av alla som är hemmahörande i länder som ingår i den s.k. Parisunionen samt WTO-länder.

4.3.6 Madridsystemet

På varumärkesområdet finns även den i internationella sammanhang viktiga Madridöverenskommelsen och det därtill upprättade Madridprotokollet. *Madridöverenskommelsen*, som tillkom redan år 1891, reglerar frågor om internationell registrering av varumärken hos WIPO:s internationella byrå. En ansökan om internationell registrering enligt Madridöverenskommelsen kan grundas på en nationell varumärkesregistrering. Madridsystemet är ett slutet system. Det innebär att en ansökan kan göras bara av den som tillhör ett till överenskommelsen anslutet land. Samma begränsning gäller innehav och möjligheterna att göra rätten gällande. En ansökan om internationell registrering ges alltid in till varumärkesmyndigheten i ursprungslandet och måste vara avfattad på franska. Ansökan vidarebefordras av den nationella registreringsmyndigheten till WIPO:s Internationella byrå efter granskning av formalia. I WIPO sker klassificering och prövning av om registrering kan ske. Om internationell registrering sker, kungör byrån registreringen, som därmed får verkan i de kontraktstater där skydd begärts. En kontraktstat kan dock förbehålla sig rätt att pröva om registreringen skall vägras giltighet enligt nationell lagstiftning. Landet får då möjlighet att inom sex månader meddela

den Internationella byrån om det förefaller finnas hinder mot registrering av en viss ansökan i landet. Om registreringen i ursprungslandet faller inom fem år, kan den inte heller göras gällande i andra stater ("central attack").

Syftet med *Madridprotokollets* tillkomst har varit att göra Madridsystemet attraktivt även för de länder som inte tillträtt överenskommelsen, främst därför att de haft ett förprovningssystem, som inte så lätt gått att förena med överenskommelsens frister. Det gäller t.ex. Japan, Storbritannien, USA och de nordiska länderna. Madridprotokollet skiljer sig från överenskommelsen bl.a. genom att en internationell registrering kan baseras även på en nationell *ansökan*, genom att principen om "central attack" mjukats upp så att en internationell registrering kan omvandlas till nationella registreringar i de stater som medger skydd och genom att också engelska kan vara språk för ansökan. Protokollet är en självständig överenskommelse och systemet är slutet på samma sätt som för överenskommelsen. Det betyder att bara de som tillhör anslutna länder kan utnyttja systemet. För effekt av en internationell varumärkesansökan i både Madridöverenskommelseländer och Protokollsländer krävs därför att båda fördragen tillträtts av länderna i fråga.

Sverige har som nämnts inte tillträtt den ursprungliga Madridöverenskommelsen men är sedan juni 1989 anslutet till Protokollet. Bestämmelser om internationell varumärkesregistrering finns i 50-64 §§ varumärkeslagen. I 52 § anges att ansökan skall vara avfattad på engelska. Några regler med krav på översättning till svenska finns inte.

Ansökan kan göras av medborgare i en till överenskommelsen ansluten stat. Den ges alltid in till varumärkesmyndigheten i ursprungslandet och måste vara avfattad på franska. Efter formalia-granskning av ansökan i ursprungslandet vidarebefordras den till Internationella byrån för klassificering och för prövning av om registrering kan ske. Om internationell registrering sker, kungör byrån registreringen som därmed får verkan i de kontraktstater där skydd begärts. En kontraktstat kan dock förbehålla sig rätt att pröva om registreringen skall vägras giltighet enligt nationell lagstiftning. Om registreringen faller i någon kontraktstat, kan den inte heller göras gällande i andra stater ("central attack").

4.3.7 EG-förordningen om gemenskapsmönster

Sedan den 6 mars 2002 gäller förordningen (EG) nr 6/2002 om gemenskapsformgivning (gemenskapsmönster) som antogs av ministerrådet i december 2001. Förordningen har sin motsvarighet i och liknar i väsentliga delar förordningen 40/94 EG om gemenskapsvarumärken.

En av de frågor som varit föremål för stridigheter och diskussion inför ministerrådets beslut att anta förslaget om ett gemenskapsmönster var frågan om språkregimen vid registreringsmyndigheten. Det franska ordförandeskapet distribuerade i december 2000 ett förslag som innebär att de officiella arbetsspråken vid OHIM skall liksom för gemenskapsvarumärken vara engelska, tyska, franska, italienska och spanska. En rättighetsinnehavare (dvs. en innehavare av det registrerade mönsterskyddet) skall emellertid kunna använda sitt eget språk i ett tvåpartsförfarande. OHIM skall stå för översättningen från detta språk till det språk som är handläggningsspråk för det aktuella mönstret. Vidare skall den som ansöker om ogiltigförklaring av ett registrerat mönster vara hänvisad till endast ett av de fem officiella språken. En svensk som vill föra ogiltighetstalan mot en person som har ansökt om registrering på italienska kan behöva ge in en ansökan om ogiltighet på italienska. Detta innebär en skillnad i förhållande till gemenskapsvarumärket där en klagande kan välja ett av de fem handläggningsspråken vid anhängiggörande av en ogiltighetstalan (dock kan han eller hon bli tvungen att översätta sin ansökan till exempelvis italienska i ett senare skede). För närvarande övervägs vilka förändringar som är erforderliga och lämpliga för svensk lagstiftning som en följd av förordningen.

4.4 Bör Sverige ratificera Londonöverenskommelsen – en inventering av för- och nackdelar

4.4.1 Inledning

Enligt direktiven skall utredningen ta fram ett beslutsunderlag som ger en allsidig belysning av frågan om Sverige bör tillträda Londonöverenskommelsen eller inte. Vi skall också presentera förslag till ställningstagande i tillträdesfrågan samt, oavsett vilken bedömning som görs i fråga om ratificering, lägga fram förslag till de lagändringar som behövs för att detta instrument skall kunna

tillträdas eller som bedöms som lämpliga i samband med ett tillträde.

I direktiven, påpekas att överenskommelsen ger de medlemsländer som inte har engelska, tyska eller franska som officiellt språk en valmöjlighet att i sin nationella lagstiftning ställa upp krav på översättning av patentkraven. I direktiven anges vidare att en rimlig utgångspunkt för Sveriges del torde vara att ett sådant översättningskrav, för det fall Sverige väljer att ansluta sig till överenskommelsen, bör upprätthållas. Även denna fråga är emellertid en sak för utredningen att analysera och belysa.

Frågan om i vad mån kravet på översättning av europeiska patent bör avskaffas, eller åtminstone lättas upp, är tämligen komplex, låt vara relativt enkel att lagtekniskt hantera. Den kritik som på senare år har riktats mot EPC-staternas anspråk på fullständiga översättningar har främst utgått från önskemål om lägre kostnader och förenklade procedurer för dem som söker patentskydd. Behovet av reformer med sådant syfte behöver inte ifrågasättas. Frågan kan ändå ställas om tillräcklig uppmärksamhet ägnats andra intressen som kan vara av vikt i sammanhanget.

Kravet på begripliga patentbeskrivningar får ses mot bakgrund av patentsystemets klassiska funktioner. Genom att erbjuda en möjlighet för den som utvecklat ny teknik att exklusivt använda sin uppfinning antas samhället stimulera till fortsatt innovationsverksamhet och därmed skapa förutsättningar för ekonomisk tillväxt. Denna utveckling gynnas vidare av att uppfinnaren ställer sin beskrivning av uppfinningen till allmänhetens förfogande. Drivkraften för att så skall ske ligger just i utsikten att få en ensamrätt erkänd. Offentliggörandet av uppfinningen är helt enkelt en förutsättning för att patent skall kunna meddelas. Med hjälp av beskrivningen kan andra uppfinnare driva den tekniska utvecklingen framåt. Men innehållet i det dokument som beskriver uppfinningen och definierar skyddsomfånget är av största betydelse också för uppfinnaren själv. På grundval av väl utformade patentkrav, som har stöd i den kompletterande beskrivningen, kan innehavaren av patentet hävda sin skydds rätt gentemot konkurrenter. Om patentdokumentet brister i tydlighet kan tredje man lättare försvara sig mot påståenden om intrång, och kanske även med framgång angripa patentet som ogiltigt. Tydlighet i patentdokument är viktig för tredje man, eftersom denne därigenom med större säkerhet kan bedöma patentets skyddsomfång och därmed vad som fritt kan utnyttjas.

Patentdokumentet tjänar alltså flera ändamål; intresset för såväl det allmänna som enskilda av fortsatt innovationsverksamhet och teknikspridning, dessutom rättssäkerhetsintresset för tredje man och patenthavaren själv.

Kravet på översättningar av europeiska patent grundades på uppfattningen att texter på främmande språk inte var ägnade att fullt ut tillgodose dessa intressen. Allmänheten antogs behöva en version på svenska för att kunna ta del av den nya tekniken och för att kunna gardera sig mot oavsiktliga intrång. Patenthavaren skulle för sin del ha behov av en översättning för att skydda sig mot påståenden om kränkningar i god tro. Översättningarna skulle således också tjäna det allmännas intresse av att nedbringa antalet rättstvister.

När röster nu har höjts för att avskaffa översättningskravet vilar argumentationen på andra föreställningar. Det har gjorts gällande att översättningarna inte har något nämnvärt värde för teknikspridningen. Översättningarna efterfrågas sällan eller aldrig. De som har behov av beskrivningarna har goda förutsättningar att ta del av dem på originalspråket. För övrigt är det oftast nödvändigt att ta professionell expertis till hjälp för att tolka dokumenten och för dessa sakkunniga är det under alla förhållanden naturligt att gå tillbaka till ursprungstexten på engelska, tyska eller franska. Av samma skäl är, har det hävdats, översättningarna utan större betydelse för rättssäkerheten.

Det är en uppgift för oss att bedöma bärkraften i dessa argument. Därutöver finns det anledning att pröva om kravet på översättningar kan vara motiverat utifrån överordnade språk-, närings-, eller förvaltningspolitiska intressen.

Vi har valt att inledningsvis ta upp konsekvenser som ett slopat krav om översättning av europeiska patent kan få för olika användare. Därefter övergår vi till att belysa språkfrågan i vidare politiska perspektiv, innefattande bl.a. vilka konsekvenser ett avskaffat översättningskrav kan tänkas få för det svenska patentverkets möjligheter att fortsatt lämna god service.

Vi uppmärksammar också den diskussion om översättningskrav som förs inom ramen för pågående överläggningar mellan EU:s medlemsstater om införande av en ordning för gemenskapspatent.

4.4.2 Konsekvenser vid en svensk ratificering av Londonöverenskommelsen

Sökande

Möjligheten att ansöka om patent står öppen för var och en som önskar skydd för en uppfinning. Dock kan patentlagstiftningen och de därmed förenade kostnaderna i praktiken verka hämmande för en del sökande. En patentansökan skall, oavsett om den görs hos en nationell patentmyndighet eller hos EPO, uppfylla en rad formella och materiella krav. Myndigheten tar för sin handläggning av ansökan ut olika avgifter. Med hänsyn till ansökningsförfarandets komplexitet är sökandena i allmänhet hänvisade till att använda sig av professionella patentombud, som för sina tjänster debiterar inte obetydliga arvoden. I WPR:s rapport "Report of the Working Party on Cost Reduction" från den 23 augusti 2000 har, i de beräkningar som gjorts avseende kostnader för ett europapatent med dagens översättningsregler jämfört med Londonöverenskommelsen i kraft, den genomsnittliga ombudskostnaden för biträde i samband med validering av ett patent i de designerade länderna uppskattats till 550 € per designerad stat (från Svenska Patentombudsforeningen har hävdats att denna uppskattade kostnad är alltför hög). Till detta kommer krav på översättningar i olika sammanhang med allt vad det innebär i fråga om kostnader och tidsutdräkt.

Kostnaderna blir förstas särskilt betungande för oberoende uppfinnare och för små och medelstora företag. Dessa sökandekategorier kan i vissa fall helt enkelt se sig tvingade av kostnadsskäl att avstå från att ansöka om patent, eller i vart fall geografiskt begränsa sitt skydd. Det har påpekats att små och medelstora företag som ansöker om europeiskt patent ibland väljer att validera europeiska patent i ett mindre antal länder just på grund av de översättningskrav som föreskrivs i nationell lagstiftning med stöd av artikel 65 EPC. En territoriell inskränkning av patentskyddet behöver visserligen inte ses som skadlig, nämligen om den baseras på överväganden om marknadsbehov i det enskilda fallet. Men om det är kostnadsbördan, och inte det faktiska behovet av geografiskt skydd, som blir styrande för valideringsbenägenheten, så kan det med fog hävdas att patentsystemet fungerar mindre väl.

Kostnadsaspekten är givetvis viktig också för större företag. Även om de större företagen har andra ekonomiska resurser än

mindre aktörer, och dessutom bättre förutsättningar att kommunicera på världsspråken – ofta är engelska koncernspråk – så föranleder behovet av ett geografiskt mer omfattande patentskydd dryga kostnader (jfr bilaga 7). För patentintensiva företag medför detta givetvis kostnader som inte är försumbara.

Det kan sägas att varje kostnadsminskning är, i vart fall på kort sikt, till fördel för dem som söker och erhåller patent. En osäkerhetsfaktor ligger dock i det förhållandet att en text på främmande språk i vissa fall kan komma att utgöra en mindre fast grund för talan om intrång i patentet. Skulle det i rättstvisten framkomma att bristande språkkunskaper misslett svaranden i bedömningen av patentets innebörd, kan detta tänkas påverka domstolens bedömning av om skadestånd över huvud taget skall utdömas eller medföra jämkning av skadeståndet. (jfr bl.a. den föreslagna rättssäkerhetsregeln i artikel 44.3 i kommissionens ursprungliga förslag till förordning om gemenskapspatent). Denna potentiellt negativa effekt minskar givetvis i styrka, om det är så att patentdokumentet publiceras på ett språk som faktiskt kan förstås av dem det riktar sig till.

Företrädare för europeisk industri har invänt mot de nu gällande översättningskraven särskilt med hänvisning till att de framtvingar påstått onyttiga utlägg. Inställningen grundas på studier som visar att ingivna översättningar används i mycket liten omfattning, eller inte alls. Slutsatsen har dragits att en text på något av EPO:s handläggningsspråk är tillfyllest för att allmänheten skulle kunna, i vart fall med hjälp av patentexpertis, tillgodogöra sig innebörden av patentet. I den mån en patenthavare på så sätt kan förlita sig på en enda patenthandling som grund för möjligheten att hävda patentet gentemot tredje man, skulle ett slopat krav på översättning uteslutande medföra fördelar för honom.

En minskning av kostnaderna för ett europeiskt patent kan förväntas leda till en ökning av antalet ansökningar eller i vart fall en ökning av antalet länder i vilka patentet valideras. Härigenom kan företagen få ekonomiskt utrymme för att begära och upprätthålla ett mer omfattande skydd för en uppfinning som varit förenad med stora utvecklingskostnader. Företagen kan på så vis få en större ekonomisk avkastning av uppfinningen.

Tredje man

Patenthavaren har i princip en ensamrätt att förfoga över uppfinningen. Om någon annan än patenthavaren utan dennes medgivande utnyttjar uppfinningen på något av de sätt som anges i 3 § PL begår han patentintrång. I patentlagen föreskrivs olika sanktioner mot patentintrång. Den som uppsåtligen eller av oaktsamhet begår patentintrång skall utge skälig ersättning för utnyttjande av uppfinningen samt ersättning för den ytterligare skada som intrånget har medfört. Vid bestämmande av ersättningens storlek skall hänsyn tas även till patenthavarens intresse av att patentintrång inte begås och till övriga omständigheter av annan än rent ekonomisk betydelse (58 § första stycket PL). Även i de fall patentintrång begås utan att uppsåt eller oaktsamhet kan läggas intrångsgöraren till last, skall denne utge ersättning för utnyttjandet av uppfinningen om och i den mån det bedöms skäligt (58 § andra stycket PL). En patenthavare kan under ansökningstiden även erhålla s.k. provisoriskt skydd förutsatt att ansökningen sedermera leder till patent (60 § PL). Ett sådant skydd innebär bl.a. att en patenthavare kan ha rätt till ett begränsat skadestånd även vid intrång för tiden fr.o.m. den tidpunkt då ansökan blivit allmänt tillgänglig. För europeiska ansökningar inträder provisoriskt skydd först sedan en översättning av patentkraven inkommit till PRV samt en särskild avgift betalats av sökanden (88 § PL). Möjligheten till provisoriskt skydd utnyttjas dock sällan.

En domstol kan även ådöma en intrångsgörare straffrättsligt ansvar i form av böter eller fängelse i de fall intrånget skett uppsåtligen eller av grov oaktsamhet. För att sådant åtal skall kunna väckas förutsätts att målsäganden anger brottet till åtal och att åtal av särskilda skäl är påkallat från allmän synpunkt (s.k. angivelsebrott), 57 § PL. Patentlagen innehåller även bestämmelser om en förbudssanktion som innebär att en intrångsgörare vid vite förbjuds att fortsätta intrånget. Ett sådant vitesförbud kan även under vissa förutsättningar meddelas interimistiskt (57 a § PL). Den som har överträtt ett vitesförbud får inte dömas till ansvar för intrång som omfattas av förbudet. En patenthavare har vidare rätt att föra positiv fastställsetalan mot en påstådd intrångsgörare (63 § PL). En sådan talan fyller delvis samma funktion som en förbudstalan.

Det har hittills antagits att de krav på översättningar som gäller i dag har en viktig funktion att fylla för rättssäkerheten, särskilt när

det gäller en utomstående, tredje mans, möjligheter att bedöma om en verksamhet som han antingen bedriver eller har för avsikt att bedriva inkräktar på ett redan patenterat och därmed skyddat område. Framför allt för mindre företag skulle ett krav på översättning av patentskrifterna vara väsentligt. Den svenska texten skulle göra det lättare för tredje man att ta ställning till om hans egen verksamhet innebär intrång i en redan patentskyddad uppfinning.

Det får emellertid erinras om att översättningen normalt finns tillgänglig först efter det att patentet meddelats, vilket i allmänhet sker flera år efter det att patentansökan offentliggjorts av EPO. Översättningskravet enligt 82 § PL ger därför inget skydd för den som vill försäkra sig om att undvika intrång under tiden fram till dess patentet meddelas. Den, som utnyttjat patentet i Sverige innan patentet validerats här kan visserligen inte göras ansvarig för intrång (om inte patenthavaren skaffat sig provisoriskt skydd enligt 88 § PL). Men den verksamhet som pågår när patentet väl blir gällande i Sverige måste då avbrytas. För att inte riskera att investeringar blir onyttiga har tredje man allt skäl att så snart som möjligt förvissa sig om att en tilltänkt verksamhet inte senare kan komma i konflikt med något som är föremål för en patentansökan.

Vanligt är att en patentsökande ser till att sprida kunskap om uppfinningen, så snart den offentliggjorts av patentmyndigheten. Det kan ske exempelvis via forskningsrapporter och artiklar i vetenskapliga tidskrifter. Språket är då ofta engelska. För tredje man kan sådana källor, i långt högre grad än de senare tillgängliga översättningarna, få betydelse för bedömningen av om en viss planerad verksamhet kan komma att innebära intrång eller inte. Oavsett hur tredje man i praktiken skaffar sig information om ny teknik som ligger i linje med den egna verksamheten, kan konstateras att de hos PRV registrerade översättningarna efterfrågas i mycket liten omfattning (jfr bilaga 7).

Det får också hållas i minnet att patentskrifter, vare sig de finns publicerade på svenska eller något annat större europeiskt språk, kan vara svåra att tillgodogöra sig för andra än experter på området. Det finns alltså ofta skäl för tredje man att anlita särskilt sakkunniga för att undersöka saken närmare, detta alldeles oavsett om patentskriften finns i svensk översättning eller inte.

Detta betyder inte att texter på svenska helt skulle sakna värde. Kostnaderna för sådana undersökningar är inte försumbara för en mindre företagare. Det kan därför vara rimligt att en möjlighet

finns för honom att själv göra en preliminär bedömning av patentdokumentets relevans, innan han väljer att dra på sig kostnader för experttolkning. För en sådan första värdering kan en svensk textversion av åtminstone väsentliga delar av dokumentet vara till hjälp. En tänkbar lösning i detta sammanhang skulle då kunna vara att även fortsättningsvis föreskriva ett krav på obligatorisk översättning av patentkraven, dvs. den särskilda del av dokumentet som definierar uppfinningen. Ett annat alternativ skulle vara att en lättillgänglig sammanfattning av patentdokumentet offentliggjordes på svenska. Någon sådan sammanfattning ingår emellertid inte i den av EPO publicerade originaltexten. Det skulle därmed saknas rättslig grund för Sverige att ställa krav på patenthavaren att han eller hon åstadkommer och bekostar ett fristående sammandrag. Till detta kommer att arbetet med att ta fram ett sammandrag skulle medföra extra kostnader, samt att sammandraget som sådant inte skulle kunna tillmätas någon rättslig effekt.

Ett annat motiv för krav på översättningar av patenthandlingar är att de skulle ha betydelse för den teknikspridning som naturligt sker genom ett offentliggörande av nya uppfinningar. En av grundtankarna med patentsystemet är ju att främja teknikens utveckling genom en spridning av det underlag som ligger till grund för och förklarar funktionen av en ny uppfinning. Det kan dock ifrågasättas om den översättning som i dag offentliggörs i samband med en svensk validering av ett europeiskt patent är ett ändamålsenligt instrument för denna teknikspridning.

Som tidigare nämnts (avsnitt 4.3.3) kan en ansökan om europeiskt patent ges in på vilket medlemslands språk som helst. En översättning måste dock göras till något av de officiella handläggningsspråken inom tre månader från ansökningsdagen. Detta valda språk kommer därefter att uteslutande användas vid EPO:s behandling av ansökan. Europeiska ansökningar offentliggörs av EPO genom kungörelse senast 18 månader efter ingivningsdagen eller, i förekommande fall, efter dagen för en tidigare prioritetsgrundande ansökan. Denna kungörelse ersätter de designerade ländernas krav på offentliggörande av handlingarna (för Sveriges del i 22 § PL). Offentliggörandet sker på det av EPO:s handläggningspråk som sökanden anvisat. I detta sammanhang bör anmärkas att ca hälften av alla meddelade europeiska patent haft sin grund i en internationell ansökan där EPO designerats, s.k. Euro-PCT-ansökningar. För sådana gäller att

ansökan som är upprättad på engelska, tyska eller franska offentliggörs i PCT-systemet. Är ansökan upprättad på annat språk skall en översättning till något av EPO:s handläggningsspråk offentliggöras i EPC-systemet. För intresset av teknikspridning är publiceringstidpunkten viktig, eftersom det är då som en ny uppfinning blir tillgänglig för alla och envar. Efter det att en europeisk patentansökan offentliggjorts dröjer det flera år till dess att ett patent slutligt meddelas. Därefter skall sökanden inom tre månader från det att EPO kungjort sitt beslut att bifalla ansökningsen (eller att upprätthålla patentet i ändrad avfattning) ge in översättning samt betala publiceringsavgift för att patentet skall få giltighet i Sverige. Med hänsyn till den tid som förflyter från det att uppfinningen i första skedet offentliggjorts till dess att patenthandlingarna blir översatta och offentliggjorda i Sverige, kan det på goda grunder antas att översättningarna har liten betydelse för teknikspridningen. För detta antagande talar även den omständligheten att de i dag hos PRV förvarade översättningarna efterfrågas i mycket begränsad omfattning.

Patentombud

För en del patentombud kan ett borttagande av de för närvarande gällande översättningskraven komma att innebära ett intäktsbortfall. En av inkomstkällorna för ombuden är det översättningsarbete som de bistår patenthavaren med i samband med en svensk validering av ett meddelat europeiskt patent. Rimligen kan detta dock inte ensamt få påverka Sveriges ställningstagande till om Londonöverenskommelsen skall ratificeras eller inte.

I debatten har framförts att en svensk anslutning till Londonöverenskommelsen skulle kunna leda till att Sverige förlorar kompetens i patenträttsliga frågor, bl.a. genom att dessa översättningar bidrar till att hålla patentombudskåren à jour med praxis vid EPO. Vidare har framförts att det ekonomiska bortfall en sådan ratificering skulle innebära kan leda till att en del av ombudskåren löper risk att slås ut. Det är naturligtvis vanskligt att bedöma i vad mån sådana farhågor har fog för sig. Vad som kan sägas är att om det i övrigt framkommer tungt vägande skäl för att översättningarna kan undvaras eller begränsas, så kan det framstå som egendomligt att det allmänna skulle värna om oförändrade översättningskrav för ändamålet att upprätthålla ombudsringen

oförändrad. Ett bortfall av intäkter från översättningsuppdrag kan bli mindre kännbart i det fall Sverige utnyttjar möjligheten att kräva översättning av patentkraven.

Patentombud som är verksamma i Sverige kommer, även efter ett eventuellt svenskt tillträde till Londonöverenskommelsen, att ha en central roll för sökande och andra när det gäller patenträttsliga frågor. Man kan utgå från att det fortsättningsvis kommer att finnas ett ännu större behov av att anlita ombud med den specialkompetens som dessa besitter, t.ex. i frågor om en viss planerad verksamhet innebär att patentintrång, eller för att överväga om en rättslig tvist skall anhängiggöras. Eftersom det vidare kan antas att en ratificering av Londonöverenskommelsen och därmed ett borttagande av översättningskraven i stora delar kommer att innebära ett ökat antal valideringar av europeiska patent i Sverige, så kan sannolikt även detta innebära en ökning av patentombudens uppdrag jämfört med i dag och därmed bidra till att tillgodose behovet av erforderlig kompetens på området.

Domstolarnas verksamhet, m.m.

Domstolsorganisationen i Sverige är, såvitt gäller angelägenheter inom det industriella rättsskyddets område, uppdelat på förvaltningsdomstolar och allmänna domstolar. Patentbesvärsrätten (PBR) prövar som central förvaltningsdomstol (specialdomstol) överklagande av beslut av PRV som rör bl.a. patent. PBR:s beslut kan överklagas till Regeringsrätten. Stockholms tingsrätt är exklusivt forum i civilmål om patent (intrång, ogiltighet m.m.). Tingsrättens beslut kan överklagas till Svea Hovrätt och därifrån till Högsta domstolen. För prövning i Regeringsrätten och Högsta domstolen krävs prövningstillstånd.

Immaterialrätten har sedan gammalt en stark internationell prägel. Internationaliseringen, som förstärks i takt med att rörligheten för varor och tjänster över nationsgränserna ökar, har påverkat också domstolarnas arbete. Numera är det vanligt förekommande att handlingar i patentmål m.m. ges in till domstolarna på annat språk än svenska. Lagstiftningen för såväl förvaltningsdomstolarna som de allmänna domstolarna bygger dock på den underförstådda förutsättningen att svenska språket skall användas vid domstolarnas handläggning. Vissa undantag från denna princip förekommer emellertid. I 33 kap 9 § rättegångs-

balken (RB) finns bestämmelser som bl. a. tar sikte på domstolarnas skyldighet att översätta handlingar m.m. som inkommit till domstolen. Motsvarande bestämmelser för förvaltningsdomstolarna och förvaltningsmyndigheterna finns i 50 § förvaltningsprocesslagen och 8 § förvaltningslagen. Dessa olika lagrum har tidigare skilt sig åt i mindre omfattning men har efter en lagändring i rättegångsbalken år 1988 bragts i överensstämmelse med vad som följer av föreskrifterna för förvaltningsmyndigheterna och förvaltningsdomstolarna.

Av 33 kap. 9 § RB framgår att rätten vid behov får låta översätta handlingar som kommer in till eller skickas ut från rätten. Före lagändringen år 1988 angavs det i lagtexten uttryckligen en möjlighet för domstolen att vid behov förelägga part att tillhandahålla en översättning. Borttagandet av denna möjlighet innebar emellertid inte att det aldrig skulle kunna bli aktuellt att låta parten översätta handlingen. Av förarbetena framgår att en omständighet som särskilt skall beaktas vid bedömningen av om behov föreligger att genom domstolens försorg låta översätta handlingen, är partens egna möjligheter att få fram en sådan översättning (prop. 1986/87:89 s. 169 f.). Av förarbetena framgår också att det inte bör förekomma någon slentrianmässig översättning så fort en handling inkommit på annat språk än svenska utan att hänsyn skall tas till ärendets beskaffenhet, omfattningen och karaktären av det material som lämnats in och kostnaden för översättningen sedd i förhållande till ärendets vikt för den som lagt fram materialet. Särskild vikt bör tillmätas översättningsbehovet i ärenden där det är fråga om för den enskilde särskilt ingripande åtgärder, t.ex. tvångs-ingripande på socialtjänstområdet, medan i ärenden av kommersiell natur det däremot ofta kan vara naturligt att den enskilde själv svarar för översättning till svenska av honom åberopade handlingar. I domstolens prövning av om det finns behov av att genom domstolens försorg ordna med en översättning får enligt förarbetena vägas in vilka möjligheter parten själv har att få fram en översättning. Även domstolens ledamöters kunskaper i det aktuella språket får betydelse för frågan om översättning skall ske eller inte.

Enligt vad vi har erfarit är den omständigheten att domstolarna emellanåt förses med handlingar på annat språk än svenska, företrädesvis engelska, inte något som vållat några större bekymmer. Sådana handlingar har förekommit redan under 1980-talet och godtagits som processmaterial. I dag är det dessutom så att de flesta parter i patentmål företräds av ombud som, när det befinns

befogat, på egen hand tillhandahåller erforderliga översättningar av de skrifter eller delar av skrifter som är av särskild vikt i målet.

Londonöverenskommelsen innebär att den fullständiga patentskriften fortsättningsvis endast kommer att finnas tillgänglig på det av staten utpekade handläggnings språket. För Sveriges del lär då inget annat språk än engelska komma i fråga. En konsekvens skulle kunna bli att domstolarna i högre grad än tidigare kommer att få in patenthandlingar på engelska, något som skulle kunna göra handläggningen av mål om patent mer komplicerad. En ökning av antalet översatta handlingar kan också komma att innebära en kostnadsökning för domstolen, om den skall ha skyldighet att ombesörja sådana översättningar på egen bekostnad. I detta sammanhang kan erinras om att Londonöverenskommelsen inte lägger hinder för anslutna stater att i fall av tvist kräva översättning av patentskriften (jfr artikel 2 i överenskommelsen). Denna möjlighet finns visserligen redan genom bestämmelserna i 33 kap 9 § RB (samt i 50 § förvaltningsprocesslagen och 8 § förvaltningslagen). Till undvikande av missuppfattningar om vad som gäller, skulle en uttrycklig bestämmelse i PL motsvarande artikel 2 i överenskommelsen, kunna vara motiverad. Förutsatt att effektiva medel finns för att framtvinga översättning på patenthavarens bekostnad, bör en lagstiftning i överensstämmelse med Londonöverenskommelsen inte leda till några väsentliga ekonomiska eller praktiska konsekvenser för domstolarna.

PRV:s verksamhet

För att ett meddelat europeiskt patent skall få rättsverkan i Sverige förutsätts att Sverige designerats i ansökningen. Ett ytterligare villkor är att sökanden eller patenthavaren inom viss tid ger in en svensk översättning av patentskriften till PRV och i samband därmed betalar en avgift (82 § PL). Avgiften uppgår för närvarande till 1 100 kronor för tryckning och 155 kronor i tilläggsavgift för tryckning för varje påbörjad sida som ansökningen omfattar utöver åtta sidor. Den motsvarande avgiften för publicering av patentkraven i översatt skick för erhållande av s.k. provisoriskt skydd uppgår för närvarande till 200 kronor (88 § PL).

Ett tillträde till Londonöverenskommelsen innebär minskade krav på översättning och därmed, rimligen, även minskade avgifter. PRV har, i anledning av de diskussioner som förts angående

genomförande av ett gemenskapspatent, gjort en konsekvensanalys där bl.a. beräkningar för minskade avgifter tagits fram. Av dessa framgår att nuvarande publiceringsintäkter skulle minska med ca 15 miljoner kronor i de fall Sverige väljer att ha kvar ett krav på översättning av patentkraven till svenska och även ett krav på publicering av dessa översättningar via PRV. Denna kalkyl bör kunna ha relevans för bedömningen av vilka ekonomiska konsekvenser som följer med att Londonöverenskommelsen ratificeras, under förutsättningen att patentkraven skall översättas och publiceras. Även om effekterna kan bli omedelbart kännbara för PRV, är det dock så att intäkterna för validering i princip är avsedda att täcka kostnaderna för verkets hantering av ingivna översättningar. Artikel 65 EPC ger knappast grund för högre avgiftsuttag. En inskränkning av kravet på vilken textmassa som obligatoriskt skall översättas kan ge anledning till en översyn av PRV:s avgiftstaxa. Det kan då inte uteslutas en höjning av andra handläggningsavgifter. När sådana konsekvenser för de europeiska patentmyndigheterna uppmärksammas i diskussioner om Londonöverenskommelsen och gemenskapspatentet, har företrädare för industrin uttalat att en viss höjning av proceduravgifter kan vara skälig. Inställningen har varit att patentmyndigheterna skall gottgöras för de arbetsinsatser som kommer användarna till godo, men att sökandekollektivet inte anser det rimligt att betala för hantering av översättningar som i grunden betraktas som onödiga och onyttiga.

I den mån det uppkommer behov för PRV att kompensera bortfall av översättningsavgifter, kan det i viss utsträckning ske genom ökat inflöde av årsavgifter. Lättnader i krav på översättning kan nämligen leda till att sökandena ser ett ekonomiskt utrymme för att begära patentskydd i fler länder än vad som hittills gjorts. För validering av ett europeiskt patent i Sverige gäller att patenthavaren skall erlägga årsavgifter till PRV för varje patentår efter det år under vilket det europeiska patentverket (EPO) har kungjort sitt beslut att bifalla patentansökningen (86 § PL). Av den årsavgift som betalas in till PRV för här validerade patent skall en viss andel (f.n. 50 procent) betalas till EPO i syfte att täcka organisationens kostnader. Återstoden står till PRV:s förfogande.

Språkpolitiska aspekter

En viktig fråga för oss att ta ställning till är i vad mån ett borttagande av översättningskravet har betydelse för det svenska språkets ställning och utveckling, särskilt vad gäller teknisk terminologi.

Den parlamentariska "Kommittén för svenska språket", har i betänkandet, Mål i mun (SOU 2002:27) lämnat förslag till en handlingsplan för att värna om det svenska språket. Förslaget motiveras bl.a. av engelskans allt starkare ställning såväl internationellt som inom Sveriges gränser. I betänkandet uttalas att om man inom vissa områden övergår till att använda sig av engelska kommer svenskan att upphöra att utvecklas där. På sikt uppstår s.k. domänförluster; svenska termer och begrepp upphör att bildas och svenskans ställning i Sverige försvagas. Skall svenskan kunna användas inom specialiserade områden och fält där den vetenskapliga utvecklingen går snabbt är det viktigt att svenska ord och uttryck finns att tillgå. Tillgång till ändamålsenliga specialisttermer gör det lättare att använda svenska, än om det hela tiden råder osäkerhet om vad man kallar olika företeelser på vårt språk. Termarbetet är alltså ett led i det arbete som går ut på att motverka domänförluster. Samtidigt, konstateras i betänkandet, är en av de viktigaste förutsättningarna för att termer m.m. skall finnas tillgängliga inom ett område, att språket verkligen brukas där. De domänförluster som hotar eller redan har uppstått inom en del specialiserade sfärer ger därmed en risk för att svenskan inte kommer att utvecklas inom en rad områden. Så småningom kan vi därför komma att hamna i en situation där det blir svårt att använda svenska också när det av olika skäl skulle vara önskvärt att göra det. Språkanvändning och termtillgång hänger således ömsesidigt samman. Tillgång till lämpliga ord, uttryck och termer är en förutsättning för att specialister av olika slag skall kunna arbeta på svenska inom sitt expertområde. Kommittén konstaterar emellertid att det är uppenbart att det i många sammanhang är nödvändigt att använda sig av engelska.

I betänkandet har särskilt uppmärksamats det internationella förändringsarbete på patenträttens område som f.n. pågår och som bl.a. innebär att språken i patentskrifter koncentreras till engelska, tyska och franska med en allt mer inskränkt möjlighet att kräva översättning till respektive medlemslands officiella språk. Från språkvårdens sida har man motsatt sig sådana inskränkningar. Det

har hävdats att principen att rättsligt bindande texter skall vara upprättade på svenska skulle komma att åsidosättas om patenthandlingar inte finns tillgängliga på svenska. Detta skulle i sin tur försvaga svenskans funktion som samhällsbärande språk och kunna innebära rättssäkerhetsproblem, eftersom man inte kan förutsätta att alla har de kunskaper som krävs i de aktuella språken. Vidare har man pekat på att patentområdet är ett vidsträckt fält med ett rikt och varierat ordförråd varför det skapas förutsättningar för att svenskt fackspråk utvecklas även inom nya och avancerade områden om patenthandlingar skrivs på svenska. Därigenom bidrar översättning av patenthandlingar till att understödja arbetet för att bevara svenskan som ett komplett språk.

Vi har i vårt utredningsarbete kontaktat AB Terminologicentrum TNC (nedan benämnt TNC), som är ett centrum för terminologi och fackspråk, för att bilda oss en uppfattning om och i så fall i vilken omfattning en ratificering av Londonöverenskommelsen skulle kunna tänkas påverka terminologiutvecklingen i Sverige. Det har då visat sig att TNC endast i mycket begränsad omfattning kommer i kontakt med de översättningar som framställs och publiceras i anslutning till en validering av ett europeiskt patent i Sverige. Kontakterna förekommer uteslutande genom att patentombud eller andra översättare vänder sig till TNC för att få besked om huruvida ett visst ordval som de tänkt sig att använda i sin översättning av patentskriften står i överensstämmelse med svenskt språkbruk. Däremot har det inte förekommit att till PRV ingivna översättningar använts i TNC:s verksamhet. Detta har enligt TNC olika förklaringar. Tidsaspekten är väsentlig. Översättningarna finns oftast tillgängliga flera år efter det att patentansökningen blivit tillgänglig. Under mellanperioden publiceras artiklar i såväl tekniska och andra facktidskrifter som forskarrapporter, där den patentsökta uppfinningen beskrivs. Det förekommer att TNC utnyttjar sådant material för sin terminologihantering. För TNC är det dessa publikationer, inte översättningarna hos PRV, som är av betydelse för vidmakthållande och nybildning av termer och begrepp.

Enligt TNC förutsätter utvecklingen av teknisk terminologi att nya termer också fungerar som ett underlag för definiering av ett begrepp eller en uppfinning. I de officiella översättningar som TNC tagit del av har något underlag för definitioner inte funnits att tillgå utan skrifterna förutsätter att läsaren i sig redan har kunskaper på området och på så sätt kan få ut något av över-

sättningarna definitionsmässigt. Därtill kommer att såväl översättningarna som i vissa fall originaltexterna emellanåt synes vara av högst varierande kvalitet. Av dessa skäl har TNC inte ansett det lämpligt att använda sig av patentöversättningarna i terminologiutvecklingsarbetet. TNC har samtidigt påpekat att de patenttermer som finns i beskrivningen i de flesta fall förekommer även i patentkraven. Ett slopande av översättningskraven såvitt avser patentbeskrivningen innebär därför inte att något går förlorat ur terminologisynpunkt, under förutsättning att ett krav på översättning av patentkraven står kvar. TNC:s uppfattning är för övrigt att nya termer i första hand utvecklas genom allmänt språkbruk, tidskriftsartiklar och forskarrapporter och inte genom patentöversättningar.

I anslutning till denna redovisning av TNC:s synpunkter kan erinras om att de översättningar som ges in till PRV är framställda helt genom patenthavarens försorg och på dennes ansvar. EPC ger i princip inte något utrymme för PRV att kontrollera om översättningarna korrekt återger originaldokumentet. Teoretiskt skulle det visserligen vara möjligt för verket att avvisa en text på den grunden att den är så bristfällig att den helt enkelt inte kan betraktas som en översättning. Det är emellertid väsentligt att påpeka att någon granskning av texternas kvalitet inte förekommer i praktiken. Detta ger oss ytterligare stöd för antagandet att översättningarna är en osäker källa för terminologiutveckling.

Vi har undersökt i vilken omfattning de i dag nödvändiga översättningarna efterfrågas hos PRV. Av det som framkommit (se bilaga 7) kan konstateras att handlingarna beställs och konsulteras i mycket liten omfattning. Vi anser oss därför kunna dra slutsatsen att dessa översättningar är utan betydelse för språkutvecklingen i allmänhet.

4.4.3 Redogörelse för vissa undersökningar

4.4.3.1 I vilken omfattning efterfrågas översättningar – faktiskt respektive via nätet

Det finns i dag tre olika sätt att ta del av de hos PRV förvarade patentskrifterna och de därtill obligatoriska översättningarna. Ett sätt är att beställa kopior, ett annat att ta del av skrifterna i den läsesal som är öppen för allmänheten. Sedan ett drygt år tillbaka

finns också vissa av översättningarna av i Sverige validerade europeiska patent tillgängliga på PRV:s hemsida på Internet. Som tidigare nämnts har språkfrågan varit föremål för diskussion redan flera år före Londonöverenskommelsens undertecknande och en mängd olika förslag till lösningar för att komma till rätta med de ökande översättningskostnaderna har presenterats och behandlats. I samband med att det tidigare nämnda förslaget till "package solution" diskuterades gjordes av EPO en undersökning bland konventionsländerna för att få en uppfattning om och i vilken omfattning de i anslutning till valideringen gjorda översättningarna efterfrågas i respektive land. Dessa uppgifter har sammanställts i en rapport från augusti 1996 vars innehåll framgår av bilaga 7.

Av de i bilagan redovisade uppgifterna framgår att översättningarna i de flesta konventionsstaterna efterfrågas i mycket liten omfattning. För Sveriges del låg efterfrågansfrekvensen under en procent och avsåg i första hand antalet beställda kopior av översättningar.

PRV har till utredningen lämnat uppgifter om och i vad mån översättningar efterfrågats under senare tid. För år 2001 uppgick antalet beställda kopior till ca 600 dokument medan efterfrågan av översättningar i läsesalen i dag är närmast obefintlig. Nedgången får dock ses mot bakgrund av att översättningar numera i viss utsträckning är tillgängliga via PRV:s webbplats.

4.4.3.2 Kostnadsberäkningar

Enligt beräkningar, sammanställda av EPO i juli 1999, uppgick kostnaderna för ett genomsnittligt europeiskt patent giltigt i de åtta oftast designerade länderna (Frankrike, Tyskland, Storbritannien, Holland, Schweiz, Sverige, Italien och Spanien) och med en giltighetstid om tio år till 29 800 €. Av denna kostnad utgjorde ca 14 procent eller 4 300 € avgifter till EPO, 18 procent eller 5 500 € ombudskostnader, 39 procent eller 11 500 € översättningskostnader och 29 procent eller 8 500 € årsavgifter. Av det sistnämnda beloppet uppbär EPO och respektive nationell patentmyndighet hälften var.

I det förslag till rådets förordning om gemenskapspatent som lades fram av EG-Kommissionen i augusti 2000 gjordes beräkningar av översättningskostnaderna med den föreslagna modellen för gemenskapspatentet satt i relation till nuvarande

översättningsreglering av ett europeiskt patent m.m. Beräkningarna baserade sig på en patentansökan med en genomsnittlig omfattning om 20 sidor, varav tre sidor för 15 patentkrav. I antagandet utgick man vidare ifrån att en översättare översätter omkring tre sidor per dag till en uppskattad kostnad om 250 €, dvs. ca 83 €/sida.

Inom ramen för WPR:s arbete gjordes ytterligare uppskattningar av hur en förändring av översättningkraven skulle påverka översättnings- och valideringskostnaderna för ett europeiskt patent och därmed för sökandena.

De kostnadsberäkningar som nu hänvisats till framgår närmare av bilaga 7. Det skall påpekas att redovisade uppgifter har karaktär av uppskattningar och inte kan göra anspråk på exakthet. Klart står dock att väsentliga besparingar står att vinna med lättnader i översättningskrav och att en lösning i enlighet med Londonöverenskommelsen motsvarar det för WPR uppställda kravet på en 50-procentig minskning av översättningskostnaderna.

4.5 Överväganden och förslag

Sverige bör ratificera Londonöverenskommelsen och därvid föreskriva att patentbeskrivningar skall ges in i översättning till svenska eller engelska vid validering av europeiska patent i Sverige. Sverige bör utnyttja möjligheten att även fortsättningsvis kräva översättning till svenska av patentkrav som villkor för validering. Översättningarna skall ges in till och offentliggöras av PRV.

I patentlagen införs en ny bestämmelse, vari uttryckligen anges att domstolen i patentmål får förelägga rättsinnehavaren att ge in en fullständig översättning av patentskriften till svenska. Om föreläggandet inte följs av rättsinnehavaren i egenskap av kärande, får talan avvisas. Är rättsinnehavaren svarande får domstolen i yttersta fall ombesörja översättning på dennes bekostnad.

Londonöverenskommelsen har tillkommit som svar på den europeiska industrins växande kritik av att gällande krav på översättning av europeiska patent medför alltför höga kostnader. Kritiken går ut på att texter på nationella språk mer eller mindre saknar betydelse och att nyttan av översättningarna alltså inte står i någon rimlig proportion till vad det kostar att framställa dem. Det har hävdats att dessa kostnader i viss mån verkar hämmande på framför allt mindre företags benägenhet att ansöka om patent eller

i vart fall inverkar återhållande på deras beslut om vilka och hur många stater som patentet skall valideras i. I diskussionen har också framhållits att kostnaderna för ett europeiskt patent är väsentligt högre än motsvarande kostnader för att få patentskydd i USA och Japan.

I det föregående har vi hänvisat till uppgifter om vilka kostnader som föranleds av EPC-staternas krav på översättning. Härav framgår bland annat att kostnaderna för översättning av ett europeiskt patent som valideras i de åtta oftast designerade kontraktstaterna uppskattats till cirka 12 000 €, vilket skulle motsvara ca 40 procent av de totala kostnaderna, förutsatt att patentet upprätthålls i tio år.

Det är givet att åtgärder är motiverade för att nedbringa patenteringskostnaderna i Europa till vad som faktiskt krävs för ett väl fungerande patentsystem. Skulle det visa sig att nuvarande krav på översättning kan frånfallas eller reduceras utan att viktiga skyddsintressen träds för när, bör lagstiftare i Sverige och andra kontraktstater verka i sådan riktning. Londonöverenskommelsen får ses som ett ändamålsenligt instrument för samtidig liberalisering i en bred krets av kontraktstater.

I avsnitt 4.4.2 har belysts i vilken mån översättningar av europeiska patentskrifter har betydelse för olika användare och intressen. I den översikten har *de språkpolitiska aspekterna* behandlats sist. När vi nu övergår till att närmare värdera de olika skäl som anförts för och emot att avskaffa eller lätta upp översättningskraven, är turordningen den omvända. Skälet för detta är givet. Det är en nationell angelägenhet att svenska språket kan användas inom alla samhällsområden. Skulle det finnas anledning att räkna med att frånvaron av fullständiga patentdokument på svenska leder till en utarmning av teknisk terminologi och begreppsbildning på vårt språk, så kan därmed sättas punkt för diskussionen. Det kan då inte komma i fråga att genomföra Londonöverenskommelsen, oavsett vilka argument som annars kan finnas till förmån för en liberalisering.

Det som framkommit ger oss emellertid inte stöd för uppfattningen att patentdokumenten skulle vara av sådan betydelse att en ratificering av Londonöverenskommelsen skulle leda till en s.k. domänförlust för det svenska språket. Av de undersökningar som genomförts har vi kunnat konstatera att översättningar av patentskrifter som offentliggörs av och förvaras hos PRV efterfrågas i mycket begränsad omfattning. Företrädare för TNC har uppgett att TNC i sin verksamhet inte använder sig av patentöver-

sättningarna. TNC:s erfarenhet är att det tekniska språket utvecklas genom forskningsrapporter, vetenskapliga artiklar och, inte minst, i det språkbruk som gäller inom enskilda teknikområden. Det är alltså redan etablerade termer och begrepp som förekommer i patentskrifter. Från TNC:s sida har särskilt påpekats att en svensk översättning av ett europeiskt patentdokument framställs lång tid efter det att uppfinningen gjorts och att eftersläpningen gör texterna än mindre ägnade att introducera ny terminologi.

Det kan konstateras att engelskan gör allt mer insteg i Sverige, inte minst på det tekniska området. Denna tendens har noterats med viss oro av språkvårdare. Vid en ratificering av Londonöverenskommelsen har Sverige att peka ut ett av EPO:s tre handläggningspråk som godtagbart för validering av europeiska patent. Med hänsyn till språkförståelsen i Sverige kan det inte komma i fråga att välja något annat språk än engelska. Det skulle då kunna befaras att översättningsreformen ytterligare bidrar till en icke önskvärd förstärkning av engelska språkets position i Sverige. Enligt vår mening kan dock farhågor för sådana effekter tonas ner. Skälet är väsentligen detsamma som nyss tagits upp. Det kan inte anses att patentdokumenten i sig är av annat än marginell betydelse för språkutvecklingen. I den mån det svenska tekniska språket influeras av engelsk terminologi, får orsaken sökas utanför patent-systemet. Vi gör således bedömningen att det för vårt språks ställning och utveckling inte i och för sig är befogat att bibehålla nuvarande krav på översättning till svenska av europeiska patent.

För *intresset av rättssäkerhet* kan tillgången till översatta patentskrifter däremot ha en funktion att fylla. Ett syfte med det nuvarande kravet på fullständiga översättningar av europeiska patent har varit att underlätta för den som planerar en viss verksamhet att bedöma om den tilltänkta åtgärden innebär ett intrång i en redan patenterad rättighet. Som konstaterats är dock innehållet i patentdokumenten i allmänhet inte så lätt att tillgodogöra sig för andra än experter på området. Den som söker klarhet i vad ett patent innebär har därför ofta anledning att konsultera ett patentombud, och detta oavsett om patentskriften finns översatt till svenska eller inte. Och även i det fall en svensk text står till buds finns det ofta anledning att i första hand studera originaldokumentet på främmande språk. Trots att översättningarna i de flesta fall utförs av språk- och fackkunniga personer kan det förekomma att texterna, originalet och den gjorda översättningen, divergerar i vissa delar. Ett särskilt skäl att gå till originaltexten för

ett europeisk patent följer av 90 § PL. Enligt denna bestämmelse äger i mål om ogiltighet av patent lydelsen på EPO:s handläggningsspråk ensam vitsord. Översättningen kan alltså i sådana fall inte åberopas.

Det som nu sagts behöver inte tolkas som att en översättning till svenska helt saknar värde. Även om det kan antas att en fullständig översättning inte är av sådan betydelse att den försvarar kostnaderna för framställningen, kan, som vi tidigare framhållit, en text på svenska av de mest väsentliga delarna av patentskriften tjäna till viss ledning för tredje man. Londonöverenskommelsen ger de stater som inte har något av EPO:s handläggningsspråk som sitt officiella språk en möjlighet att bibehålla krav på översättning av patentkraven. Eftersom patentkravens funktion är att bestämma patentskyddets omfattning, kan en lösning där den svenske lagstiftaren väljer att behålla ett sådant begränsat översättningskrav ge underlag för en förstahandsbedömning av vilka åtgärder som kan företas utan att patentintrång sker.

Det är vår uppfattning att ett krav på översättning av patentkraven bör upprätthållas, för det fall Sverige ratificerar Londonöverenskommelsen.

En fråga som särskilt uppmärksammas i vårt utredningsarbete är i vad mån den som har gjort intrång i ett patent kan komma att åläggas skadeståndsskyldighet, när patentbeskrivningen inte finns på svenska och intrånget har sin orsak i att texten på främmande språk har missförstått. I EU-kommissionens ursprungliga förslag till förordning om gemenskapspatent har i artikel 44.3 tagits in en bestämmelse som i korthet innebär att en påstådd intrångsgörare antas, till dess motsatsen har bevisats, inte medvetet ha gjort intrång i patentet i de fall denne inte kunnat få tillgång till patentet på det officiella språket i den medlemsstat där han är bosatt. Som skydd för en sådan godtroende intrångsgörare föreskrivs i artikelbestämmelsen att patenthavaren inte kan få skadestånd för tiden innan svaranden bevisligen fått tillgång till en översättning av patentet. Bevisbördan ligger således hos kåranden/patenthavaren. Inom utredningen har diskuterats om inte en motsvarande bestämmelse borde införas i den svenska patentlagen, för det fall Londonöverenskommelsen genomförs.

Det råder emellertid viss osäkerhet om huruvida en sådan generell regel skulle gå längre än vad som förutsatts vid Londonöverenskommelsens tillkomst. EU-kommissionens förordningsförslag var vid den tidpunkten känt. Det kunde tyckas naturligt att

en uttrycklig erinran tagits in i överenskommelsen beträffande möjligheten att lagstifta om särskilda skadeståndslättnader, om Londonmötets avsikt var att så skulle kunna ske. Det kan också påpekas att bestämmelsen i artikel 44.3 av förordningsförslaget byggde på förutsättningen att inga översättningar alls skulle krävas. Kommissionen har i senare skede av rådsförhandlingarna om gemenskapspatentet uttalat åsikten att skadeståndsregeln inte är motiverad, om ett krav på översättning av patentkraven skall gälla. Intresset av rättssäkerhet skulle enligt kommissionens uppfattning vara tillgodosett genom att patentkraven finns tillgängliga på alla EU-språk. I den principöverenskommelse som EU:s medlemsstater träffat, senast uttryckt i dokumentet den 3 mars 2003 om gemensam politisk hållning, ingår att sökanden skall ge in översättningar av patentkraven till gemenskapens samtliga officiella språk i anslutning till att patentet meddelas (jfr redogörelsen i avsnitt 2.5.3). Med denna lösning av språkfrågan skulle den ursprungligen föreslagna bestämmelsen om begränsning av skadeståndsansvaret ha spelat ut sin roll. Den svenska delegationen har ställt sig bakom ett reviderat förordningsförslag, i vilket bestämmelsen i artikel 44.3 utgått. Frågan är, när detta skrivs, emellertid inte avgjord.

Det skulle också kunna ifrågasättas om en skadeståndsbestämmelse efter modell i förordningsförslagets artikel 44.3 är förenlig med EPC. Enligt artikel 64.1 i konventionen skall innehavaren av ett europeiskt patent i varje land där patent är giltigt åtnjuta samma rättigheter som följer med ett nationellt patent meddelat i respektive stat. I 81 § PL finns en bestämmelse med motsvarande innebörd. Detta krav på likformig behandling talar för att lagbestämmelser som särskilt tar sikte på europeiska patent bör undvikas.

Hos utredningens sakkunniga och experter har meningarna ändå varit delade i fråga om det önskvärda i att införa en särskild lagregel med generella skadeståndslättnader för den som gjort intrång i ett patent, vars beskrivning inte funnits på svenska. Majoritetens uppfattning, som också är utredarens, kan sammanfattas enligt följande.

Enligt 58 § första stycket PL skall den som uppsåtligen eller av oaktsamhet begår patentintrång utge skälig ersättning för utnyttjandet samt ersättning för den ytterligare skada som intrånget har medfört. Denna ansvarsbestämmelse är villkorlös. I andra stycket av samma paragraf anges att den som begår patentintrång utan uppsåt eller oaktsamhet skall utge ersättning ”om och i den mån

det finnes skäligt”. För tillämpning av andra stycket räcker det alltså med ett konstaterande av domstol att ett patentintrång objektivt förekommit. I så fall skall svaranden i intrångsmålet förpliktas att betala skälig ersättning för utnyttjandet av uppfinningen, i princip oavsett vilket subjektivt rekvisit som kan styrkas. En svarande kan alltså inte i allmänhet freda sig från sådant betalningsansvar genom att påstå att han eller hon inte förstått innebörden av patentet. Vad som i så fall kan komma i fråga är en jämkning av ersättningsbeloppet. Svaranden klarar sig däremot helt ifrån skyldigheten att betala ersättning för ”ytterligare skada”, om uppsåt eller oaktsamhet saknats.

Den lagregel som diskuterats, delvis efter förebild i artikel 44.3 av det ursprungliga förslaget till gemenskapspatentförordning, skulle innebära att den som gjort intrång i ett icke översatt patent skulle gå fri från ansvaret att ersätta ”ytterligare skada”, om det inte kan styrkas att han eller hon trots allt förstått innehållet i patentskriften på främmande språk (engelska). Det skulle således finnas en presumtion för att intrånget skett till följd av oförmåga att tillgodogöra sig texten på engelska. Eftersom skyldigheten att ersätta ”ytterligare skada” i grunden förutsätter åtminstone oaktsamhet (58 § första stycket), så skulle undantagsbestämmelsen bli tillämplig endast i de fall sådant subjektivt rekvisit är styrkt. Det går att se vissa svagheter i ett sådant resonemang. Om intrånget haft sin orsak i att svaranden missförstått den engelska texten, så är det osäkert om oaktsamhet kan läggas honom till last. Men om så är fallet, och det alltså brister i det subjektiva rekvisitet, så aktualiseras över huvud taget inte frågan om skyldighet att ersätta ”ytterligare skada” (58 § andra stycket).

När vi tidigare funnit att översättningslättnader enligt Londonöverenskommelsen går att förena med tredjemansintressen, så har inställningen grundats på att det hos den svenska allmänheten finns rimliga möjligheter att ta del av en text på engelska, men också på det faktum att innehållet i patenthandlingar är av sådan komplexitet att det under alla förhållanden kan finnas skäl att konsultera expertis. Mot denna bakgrund framstår en lagregel med generell undantag från ersättningsskyldighet vid intrång som väl schematisk. Den skulle kunna leda till att patenthavare går miste om full ersättning i fall då lättnader är sakligt obefogade. Bestämmelsen skulle då också kunna få till följd att patenthavarna tar det säkra före det osäkra och ger in fullständiga översättningar i fler fall än

som annars hade varit motiverat. Syftet med Londonöverenskommelsen skulle på så sätt kunna komma att förfelas.

Som rimligare framstår det att de nu gällande bestämmelserna i 58 § PL blir tillämpliga utan särskilt undantag. Det är i och för sig vanskligt att förutse hur en domstol skulle tillämpa lagrummet i fall då patentintrånget kan relateras till frånvaron av fullständig dokumentation på svenska. I första hand får en bedömning göras av om intrånget i den givna situationen innefattat uppsåt eller oaktsamhet, i vilket fall första stycket har tillämpning. Skulle domstolen finna att intrånget skett utan uppsåt eller oaktsamhet, bortfaller ansvaret för ersättning av ”ytterligare skada” och en jämkning av ersättning för nyttjandet kan ske enligt andra stycket.

Bedömningen är alltså att skadeståndsbestämmelsen i 58 § PL är tillfyllest för att värna intresset av rättssäkerhet i mål om intrång i patent, för vilka fullständig översättning till svenska saknas. Det kan dock finnas särskild anledning att följa rättstillämpningen.

För intresset av snabb *teknikspridning* är översättningen av den text på vilken patentet meddelas av mindre betydelse. Ett offentliggörande av den europeiska patentansökningen sker senast 18 månader efter ingivningsdagen (eller i förekommande fall dagen för en prioritetsgrundande ansökan). Ett offentliggörande medför ofta att den tekniska nyheten eller uppfinningen presenteras och diskuteras i olika forskningsrapporter eller artiklar i initierade tidskrifter. I de flesta fall dröjer det lång tid efter det att patentet offentliggjorts tills patentet meddelas och det sålunda föreskrivna kravet på översättning uppstår (82 § PL). EPO:s medelbehandlings tid uppgår under normala förhållanden till 4-6 år, från dagen för ansökan till patentets meddelande. Den snabba teknikutvecklingen gör att det ofta är angeläget för konkurrenter och forskare att snabbt skaffa kunskap om nya uppfinningar. Vid den tidpunkt då patentet meddelas och översättningen offentliggörs kan nyhetsvärdet ha gått förlorat.

Det är därför vår uppfattning att översättningar till svenska av meddelade europeiska patent inte är oundgängliga för intresset av teknikspridning.

Som redan anmärkts har vissa *patentombud* uttryckt oro för att en uppmjukning av översättningskraven skulle få negativa ekonomiska konsekvenser för dem, kanske också till en dränering på nationell kompetens. Enligt vår bedömning kan det inte uteslutas att en del ombud kommer att få vidkännas intäktsbortfall till följd av färre översättningsuppdrag. Detta branschintresse kan dock inte

i sig motivera att nuvarande översättningskrav bibehålls, om en liberalisering kan ske till gagn, eller utan väsentligt men, för de allmänna och enskilda intressen som patentsystemet primärt skall tjäna. Det kan för övrigt antas att de ekonomiska effekterna för ombuden dämpas av att ett krav på översättning av patentkraven kvarstår.

Enligt beräkningar som gjorts av PRV kan verkets intäkter, som en följd av uteblivna publiceringsavgifter, komma att minska med 15 miljoner kronor i de fall det även för framtiden skall åvila PRV att offentliggöra översättning av patentkrav. Sådana effekter på PRV:s ekonomi kan framstå som dramatiska. Till den del ”tryckningsavgifter” som verket går miste om skulle ha använts för finansiering av annan verksamhet måste intäktsbortfallet kompenseras med inte obetydliga höjningar av andra avgifter.

Det kan emellertid från principiell utgångspunkt ifrågasättas om avgifter för validering av europeiska patent bör tas i anspråk för andra ändamål. Rätten att ta ut avgifter för hantering av översättningar följer av artikel 65.2 EPC. Enligt denna bestämmelse får kontraktstaterna föreskriva skyldighet för sökande och patenthavare att helt eller delvis bestrida kostnaden för offentliggörande av översättningar. Utformningen av artikelbestämmelsen talar emot ett uttag av avgifter som täcker mer än kostnader knutna till själva offentliggörandet. Bestämmelsens syfte kan inte heller ha varit att sanktionera en överdebitering.

Redan mot denna bakgrund anser vi att de påtalade ekonomiska konsekvenserna för PRV inte kan få spela någon avgörande roll för frågan huruvida Sverige bör ratificera Londonöverenskommelsen.

Det som nu anförts leder oss till bedömningen att en liberalisering i linje med Londonöverenskommelsen är möjlig. En särskild fråga är om översättningslättnader bör genomföras oavsett om överenskommelsen ratificeras av det antal kontraktstater som krävs för ikraftträdande, eller om Sverige under alla förhållanden bör öppna för en möjlighet till validering av europeiska patent med beskrivningar enbart på engelska. Något traktaträttsligt hinder för den svenska lagstiftaren att ensidigt mjuka upp översättningsreglerna finns ju inte.

Syftet med Londonöverenskommelsen har varit att få till stånd en samtidig liberalisering i en viss minsta krets av länder. En förutsättning för ikraftträdande är att Frankrike, Tyskland och Storbritannien finns med bland de stater som ratificerat texten. Genom ömsesidiga åtaganden om lättnader i översättningskraven

skapas garantier för likformiga förmåner, då patenthavare från anslutna stater begär skydd för viktiga marknader i Europa. Enligt vår mening är motiven för en översättningsreform inte tillräckliga, om sådana garantier saknas. Tidigare erfarenheter från Tyskland och Storbritannien talar också emot att Sverige ger avkall på nuvarande översättningskrav utan att motsvarande lagändringar sker i de mest patentintensiva konventionsstaterna.

Sammantaget finner vi att det finns övervägande skäl för en svensk ratificering av Londonöverenskommelsen. Det återstår då att överväga de närmare förutsättningarna för hur ett genomförande bör ske.

Vi har redan uttalat att engelska är det språk som kan komma i fråga som alternativ till svenska vid validering av europeiska patent. Engelskan har kommit att användas på allt flera områden i samhället. Inom näringslivet är engelskan ofta koncernspråk. I svenska skolor förekommer numera undervisning i engelska redan på lågstadiet. De flesta med hemvist i Sverige har förhållandevis goda kunskaper i det engelska språket, låt vara att språkvårdsföreträdare ibland har varnat för en överdriven tilltro till svenskars förmåga att förstå engelska.

Det kan anmärkas att Sverige i förhandlingarna om gemenskapspatent numera har tagit ställning till förmån för en kompromiss som innebär att även texter på tyska och franska skulle accepteras utan krav på översättning till vare sig svenska eller engelska. Endast patentkraven skall finnas översatta till svenska. Vi anser från våra utgångspunkter inte kunna förorda att patentbeskrivningar på tyska och franska godtas som tillräckliga vid validering av patent som meddelats enligt det nuvarande EPC-systemet.

Sverige bör således föreskriva engelska som det språk från vilket någon översättning av patentbeskrivningen inte skall behöva komma i fråga. En sådan ordning skulle innebära att sökande kan välja mellan att ge in hela den europeiska patentskriften i svensk eller engelsk översättning. Närmare bestämt är det i de fall handläggningen hos EPO skett på tyska eller franska som sökanden kan välja mellan att låta översätta hela patentskriften till svenska eller att låta översätta beskrivningen till engelska. Londonöverenskommelsen synes inte ge utrymme för en ansluten stat att kräva in beskrivningen på engelska, om patentet meddelats på detta handläggningspråk. Originaltexten för ett europeiskt patent finns i dag lätt tillgänglig via elektroniska medier.

I enlighet med den reviderade versionen av artikel 65 EPC skall översättning ske av den text med vilken patentet meddelats och inte längre den text med vilken patentet enligt underrättelse till sökanden från EPO är avsett att meddelas. Detta har beaktats i det danska lagförslaget där alltså föreslås att den text som skall ges in vid validering skall avse texten för det meddelade patentet. Med hänsyn till den nuvarande lydelsen av artikel 65 EPC samt även med hänsyn till målsättningen att sträva efter nordisk rättslikhet föreslår vi en motsvarande ändring av 82 § PL.

Effekten av ett svenskt tillträde till Londonöverenskommelsen skulle bli att en betydande del av patentbeskrivningarna fortsättningsvis kommer att finnas tillgängliga endast på engelska. I den mån detta i rättstvister leder till att patentdokumentet ges in till domstolen utan kompletterande översättning av beskrivningen, kan det medföra en mer komplicerad handläggning. Domstolen kan i fler fall än i dag komma att behöva föranstalta om översättning, antingen genom egen försorg eller genom att parten med stöd av 33 kap. 9 § rättegångsbalken anmodas att ge in en översättning av den av honom åberopade handlingen. Detta skulle kunna medföra en tillkrånglad och tungrodd process samt även en inte obetydlig kostnadsökning för domstolen.

I artikel 2 av Londonöverenskommelsen har erinrats om att överenskommelsen inte utgör något hinder för anslutna stater att föreskriva krav på fullständig översättning av patentskriften i fall av rättstvist. Som nämnts har också svenska domstolar en sådan möjlighet. Enligt 33 kap 9 § rättegångsbalken skall översättning ske endast efter gjord behovsprövning där bl.a. ärendets beskaffenhet, omfattningen och karaktären av det material som lämnats in, kostnaden för översättningen sedd i förhållande till ärendets vikt, domstolens ledamöters egna språkkunskaper samt partens egna möjligheter att få fram en översättning beaktas. Det får visserligen förutsättas att domstolen regelmässigt finner skäl att kräva in fullständiga översättningar i patentmål. Den typiskt sett komplicerade beskaffenheten gör att tvisten sällan kan avgöras utan att en fullständig text på svenska finns. Kravet på förhandlingsoffentlighet talar också starkt för att dokument på svenska behövs.

Eftersom det trots allt ankommer på domstolen att i det enskilda fallet pröva om översättningar behöver krävas in med stöd av 33 kap. 9 § rättegångsbalken, har vi övervägt om det inte finns skäl att införa en regel i patentlagen om att domstolen alltid skall kunna förelägga rättsinnehavaren, dvs. patenthavaren eller den som på

annan grund har rätt att förfoga över uppfinningen, att ge in en fullständig text på svenska av det patent som tvisten gäller.

Enligt vår mening finns det tillräckliga skäl för att införa en sådan regel. Domstolen skulle då inte behöva ta ställning till om, och i vilken ordning, översättningen skall tas fram. Den skulle inte heller i något fall behöva lägga ner egna kostnader på översättning.

En särskild fråga är hur ett sådant krav på översättning i patentmål lämpligen bör sanktioneras. I intrångstvister, där patenthavaren som kärke har ett givet intresse av att driva processen, skulle ett föreläggande om översättning kunna ges vid äventyr av att målet avskrivs eller avvisas. Men i andra patentmål, där patenthavaren är svarande, eller annars inte har lika starka incitament att gå domstolen till mötes, är en sådan påföljd inte gångbar. För att det ska finnas garantier för att översättningen i sådana fall kommer in, bör domstolen i yttersta fall ha rätt att ombesörja översättning på rättsinnehavarens bekostnad.

Av skäl som tidigare anförts bör Londonöverenskommelsens regelverk få genomslag i den svenska patentlagen först sedan det står klart att överenskommelsen som sådan kommer att träda i kraft. Regeringen bör därför bemyndigas att sätta lagändringarna i kraft.

5 Ratificering av Patenträttsfördraget (PLT)

5.1 Inledning

PLT har en mer begränsad räckvidd än vad den officiella beteckningen Patent Law Treaty kan ge sken av. Fördraget syftar till avreglering och samordning av nationella lagbestämmelser om formaliakrav för patentansökningar och patent. Det är alltså inte fråga om någon harmonisering av materiell patenträtt. PLT:s artiklar och tillämpningsföreskrifter (regulations) har, med ett viktigt undantag, karaktär av minimibestämmelser, dvs. fördragsstaterna har i allmänhet frihet att tillämpa bestämmelser som är mer gynnsamma för sökande och rättighetsinnehavare än vad som anges i fördraget. Undantaget från denna princip gäller vad som får krävas för att en ingivningsdag för en patentansökan skall kunna fastställas (artikel 5). I detta avseende tillåts inga avvikelser i nationell lag. Annorlunda uttryckt krävs här absolut harmonisering.

Alla stater som tillhör Pariskonventionen den 20 mars 1883 för skydd av den industriella äganderätten eller WIPO har rätt att ansluta sig till PLT. Även vissa internationella organisationer har rätt att ingå som fördragsslutande parter. Den europeiska patentorganisationen är bland de organ som särskilt angivits som berättigade till medlemskap. Fördraget träder i kraft tre månader efter det att tio ratificerings- eller anslutningsinstrument har deponerats hos WIPO. För enkelhetens skull använder vi i det följande uttrycket ”fördragsstat” som enhetligt begrepp för de olika kategorierna av fördragsslutande parter.

Utredningen har fått i uppdrag att ta fram underlag för bedömningen av om Sverige bör tillträda PLT och att lägga fram förslag till de lagändringar som behövs för att fördraget skall kunna tillräddas eller som bedöms lämpliga i samband med ett tillträde. Enligt utredningens direktiv framstår det som angeläget att Sverige skall kunna tillträda PLT.

Några mer omfattande lagändringar skulle inte komma att behövas vid ett svenskt tillträde av PLT. De ändringar som kan komma i fråga rör fastställande av ingivningsdag (avsnitt 5.3), fortsatt handläggning (avsnitt 5.4), återställande av försutten tid (avsnitt 5.5) samt rätt till prioritet (avsnitt 5.6).

5.2 Frågan om svensk ratificering av PLT

5.2.1 En översikt av innehållet i PLT

PLT-regelverket är, i enlighet med etablerad teknik för utformning av traktater, fördelat på ett antal grundläggande artiklar (Articles) och en uppsättning tillämpningsföreskrifter (Regulations). Tillämpningsföreskrifterna utgörs av bestämmelser som var och en betecknas "regel" (Rule). För ändring av artiklarna krävs normalt beslut av en i särskild ordning sammankallad konferens. Tillämpningsföreskrifterna kan däremot ändras genom beslut av de fördragsslutande parternas generalförsamling. Det kan anmärkas att tillämpningsföreskrifterna i vissa delar kompletterar substansen i artikeltexten i sådan mån att denna sekundära normgivning går utöver vad som skulle kunna regleras i en svensk förordning.

Fördragstexten är, trots det relativt begränsade tillämpningsområdet, ordrik, detaljerad och bitvis svårläst. Bruket av korsreferenser mellan artiklar och tillämpningsföreskrifter underlättar inte förståelsen. Det kan tyckas att en så komplex regelstruktur går emot ett grundsyfte med fördraget, som är att skapa större förutsebarhet och över huvud taget att främja användarvänlig lagstiftning.

Artikel 1 upptar ett stort antal definitioner av olika termer och uttryck som förekommer i fördragstexten. I *artikel 2* klargörs att varje fördragsstat har frihet att tillämpa bestämmelser som är förmånligare för patentsökande och rättsinnehavare än de fördraget innehåller, dock inte beträffande de krav som enligt *artikel 5* skall gälla som villkor för att få en ingivningsdag fastställd. I *artikel 3* anges närmare vilka slags patentansökningar respektive patent som fördraget är tillämpligt på. Innebörden är, förenklat uttryckt, att PLT gäller för dels nationella patentansökningar som är av sådan typ att de skulle kunna godtas som en internationell ansökan enligt PCT, dels PCT-ansökningar som nått nationell fas, vidare för nationella patent och regionala patent som meddelats med verkan

för den fördragsslutande staten i fråga. Enligt *artikel 4* får fördragsstaterna avstå från att tillämpa bestämmelser i PLT om det behövs för att tillgodose väsentliga säkerhetsintressen.

Som redan nämnts innehåller *artikel 5* bestämmelser om vad som skall krävas för att handlingar som ges in till patentmyndigheten skall betraktas som en patentansökan och som sådan tilldelas en ingivningsdag. Denna artikel, som behandlas närmare i avsnitt 5.3, är en av dem som kan föranleda ändringar i PL.

Artikel 6 innehåller bestämmelser om vilka krav som en fördragsstat får ställa upp beträffande en patentansökans form och innehåll m.m. Av särskilt intresse är den inledande punkten 1, av vilken framgår att fördragsstaterna i princip inte får ställa upp formaliakrav som avviker från vad som gäller enligt PCT. Således kan sägas att PLT kommer att fungera som ett instrument för att ge PCT genomslag i nationell patentlagstiftning. Artikeln innehåller även en bestämmelse som ger en stat rätt att kräva översättning av alla delar av patentansökan som inte är avfattad på ett språk som godtas av medlemsstatens patentmyndighet (punkt 3). Därutöver ges en fördragsstat rätt att kräva översättning av titeln, patentkraven och sammanfattningen till ett visst språk och detta även om ansökan är upprättad på ett språk som i övrigt godtas av myndigheten. Av detta följer att en tillämpning av Londonöverenskommelsen (se avsnitt 4) är förenlig med PLT. Sverige skulle alltså kunna acceptera en översättning till engelska av den europeiska patentbeskrivningen och ändå föreskriva att patentkraven skall översättas till svenska utan att detta står i strid med bestämmelserna i PLT (regel 3.3).

Artikel 7 behandlar frågan om ombudskap (representation). Normalt får krävas att en sökande i ärenden hos patentmyndigheten företräds av ombud, auktoriserat eller icke-auktoriserat. I vissa fall får dock inget ombudskrav uppställas. Bl.a. gäller att sökanden själv alltid skall kunna ge in en patentansökan för att få en ingivningsdag fastställd. Betalning av årsavgifter och ingivande av prioritetsskopior skall också kunna ske utan medverkan av ombud (jfr regel 7.1). För Sveriges del medför artikeln inte några krav på förändringar i PL, eftersom det normalt inte förekommer något ombudstvång i ärenden hos PRV. De krav på ombud för utländska sökande och patenthavare som får ställas upp enligt 12 och 71 §§ PL är förenliga med PLT.

I *artikel 8* regleras bl.a. i vilken form kommunikation mellan ingivare och patentmyndigheten får ske. Av särskild betydelse är

det som i artikeln och i den kompletterande regel 8 anges om förutsättningarna för elektronisk ingivning. Generellt gäller att ingen fördragsstat skall vara skyldig att vare sig godta eller förbjuda att handlingar ("kommunikationer") ges in på annat sätt än i pappersform. Det skall alltså vara möjligt att föreskriva obligatorisk ingivning i elektronisk form. En fördragsstat som avskaffat möjligheten till pappersingivning skall även efter övergångstidens utgång vara skyldig att fastställa ingivningsdag för en ansökan, även om den getts in i pappersform (jfr artikel 5.1). Pappersingivning skall också alltid vara tillåten för ändamålet att uppfylla en tidsfrist.

Artikel 9 innehåller bestämmelser om under vilka förutsättningar en i fördraget föreskriven underrättelse skall anses giltig. Det anges att en utebliven underrättelse inte befriar någon från att fullgöra krav som gäller enligt fördraget. Enligt *artikel 10* gäller att formella brister av visst angivet slag inte får utgöra grund för upphävande eller ogiltighetsförklaring av ett patent, annat än då bristerna orsakats uppsåtligen. I de fall fråga uppkommit om ett patent skall upphävas eller förklaras ogiltigt, vare sig helt eller delvis, skall innehavaren beredas möjlighet att yttra sig inom en skälig tidsfrist, och att göra sådana ändringar eller rättelser som är tillåtna. En sådan underrättelseskyldighet saknar direkt motsvarighet i invändnings- och ogiltighetsförfaranden i EPC och i svensk rättsordning.

I *artikel 11* behandlas frågor om lätnader avseende vissa tidsfrister. Innebörden är att den som försuttit en tidsfrist skall ha en långtgående rätt att få en ny frist utsatt eller, om ärendet har avskrivits, att få det återupptaget. Det bör dock noteras att denna rätt är ovillkorlig endast beträffande frister som i det enskilda fallet bestämts av myndigheten själv ("fixed by the Office"). Den gäller alltså inte obligatoriskt för generellt tillämpliga tidsfrister som lagts fast i en författning ("fixed by law").

Bestämmelsen i *artikel 12* ger en möjlighet att få återställa även andra frister än sådana som diskretionärt beslutats av myndigheten själv. I dessa fall skall dock myndigheten kunna kräva utredning om att den som ansöker om återställande av en försuttet frist visat tillräcklig omsorg i sina försök att hålla sig inom den stipulerade tidsfristen.

Artiklarna 12 och 13 föranleder ändringar i PL och behandlas närmare i avsnitt 5.5 och 5.6.

I *artikel 13* behandlas bl.a. frågan om återställande av försuttet prioritetsrätt, vilket innebär ett avsteg från den etablerade uppfattningen att tolv månadersfristen för prioritet enligt artikel 4C (1)

Pariskonventionen är absolut. En försutten prioritetsrätt skall enligt denna bestämmelse kunna återställas om den senare ansökan för vilken prioritet skulle ha kunnat åberopas ges in senast två månader efter prioritetsårets utgång och begäran om prioritet ges in inom samma tvåmånadersperiod. Ett genomförande i PL av bestämmelserna i artikel 13 innebär något fundamentalt nytt i svensk patenträtt. Hithörande frågor behandlas närmare i avsnitt 5.6.

I *artikel 14* anges i vilken utsträckning sekundär normgivning genom tillämpningsföreskrifter under fördraget kan ske. I *artikel 15* anges hur fördraget förhåller sig till Pariskonventionen.

Som nämnts ovan har det varit en grundtanke att bestämmelser i PCT om formkrav skall få genomslag vid tillämpningen av PLT. Vid PLT:s tillkomst var det därför en angelägen uppgift att åstadkomma en mekanism för detta. Eftersom det inte ansågs möjligt för fördragsstaterna att anta PLT med alla presumtiva ändringar av PCT, valdes en lösning som innebär att PLT:s beslutande församling – generalförsamlingen – får med tre fjärdedels majoritet besluta att ändringar av PCT-reglerna skall vara tillämpliga också under PLT. Detta framgår av *artikel 16*. I *artikel 17* finns regler om generalförsamlingens sammansättning, uppgifter och beslutsförhet m.m. och i *artikel 18* regleras vilka uppgifter WIPO:s internationella byrå skall ha för administrationen av PLT. *Artikel 19* innehåller bestämmelser om hur en omarbetning av fördraget kan komma till stånd och i *artikel 20* behandlas frågor om tillträde till fördraget. Det framgår där att alla stater som tillhör Parisunionen eller WIPO och därutöver vissa organisationer har rätt att ansluta sig till PLT. Organisationer som "är behöriga att meddela patent med verkan för sina medlemsstater" (bland dem den europeiska patentorganisationen) samt organisationer som har ett eget bindande regelverk med avseende på förhållanden som regleras av PLT omfattas av denna rätt. Det innebär att Europeiska gemenskapen (EG) kan ansluta sig till PLT först när en rättsakt om gemenskapspatent har trätt i kraft.

För ikraftträdande av PLT krävs ratificering av stater och organisationer som undertecknat fördraget, alternativt formell anslutning av dem som inte undertecknat. PLT träder i kraft tre månader efter det att tio ratificerings- eller anslutningsinstrument har deponerats hos WIPO. Detta framgår av *artikel 21*. Av *artikel 22* framgår att en fördragsslutande part kan, men måste inte, tillämpa bestämmelserna i PLT, med undantag för bestämmelserna om ingivningsdag (artikel 5) och ansökans form och innehåll

(artikel 6.1-2), på ansökningar som gjorts och patent som meddelats innan PLT blivit bindande för den fördragsslutande parten.

Enligt *artikel 23* får ingen fördragsslutande part göra förbehåll (reservationer) mot PLT, utom beträffande tillämpning av bestämmelserna i artikel 6.1 i ett specifikt avseende.

En fördragsslutande part får, enligt *artikel 24*, när som helst säga upp sin anslutning till fördraget. En sådan uppsägning träder i kraft ett år efter den dag då generaldirektören mottog uppsägningen. PLT skall emellertid tillämpas på inneliggande ansökningar och på patent som gäller vid tiden för uppsägningens ikraftträdande.

PLT och dess tillämpningsföreskrifter i engelsk version jämte svensk översättning finns i bilagorna 8 och 9 till detta betänkande.

5.2.2 Utredningens förslag

Sverige bör ratificera PLT.

Som tidigare påpekats är behovet av lagändringar för att möjliggöra ett tillträde till PLT begränsat. Vår bedömning är att lagändringar är nödvändiga endast såvitt gäller fastställande av ingivningsdag (artikel 5), och återställande av försuttna frister (artiklarna 12 och 13).

Diplomatkonferensen för antagande av PLT avslutades under våren 2000 med att slutakten undertecknades av 104 stater – däribland Sverige – och tre organisationer. Själva fördraget undertecknades samtidigt av 44 stater.

Av de nordiska länderna har Danmark varit först med att utarbeta förslag till lagändringar för anpassning till PLT. I början av år 2003 lämnades till folketinget en proposition om ändringar i Patentloven. Lagförslaget omfattar bl.a. en ny paragraf (8 b §) om fastställande av ingivningsdag (artikel 5 PLT). Vidare har förslagits ändringar i patentlovens 72 § för anpassning till fördragsbestämmelserna om återställande av försuttna frister, inkluderande prioritetsfrister (artiklarna 12 och 13 PLT). Däremot har inga förslag lämnats om lagändringar i anledning av fördragets bestämmelser om fortsatt handläggning (artikel 11). Bedömningen har gjorts att de möjligheter som i dag finns för återupptagen handläggning (särskilt patentlovens 15 §) är tillräckliga för att tillgodose

PLT:s krav. Propositionen har antagits av folketinget den 4 juni 2003. De PLT-anpassade lagändringarna träder i kraft den 1 juli 2003.

Ett av syftena med EPC 2000 var att konventionstexten skulle fullt ut anpassas till PLT. I artiklarna 80 och 90 med tillhörande tillämpningsföreskrifter (reglerna 25d, 39 och 39a) har tagits in bestämmelser om fastställande av ingivningsdag m.m. Även bestämmelserna i EPC om återupptagen handläggning ("further processing") och återställande av försutten tid har modifierats. Här har dock valts en lösning som går längre än vad som krävs enligt PLT. Således skall som huvudregel gälla att återupptagen handläggning är möjlig beträffande alla slags frister som försuttits, inte bara på sådana som diskretionärt bestämts av EPO (jfr artikel 11 PLT samt artikel 121 och regel 85a EPC 2000).

Även i PCT-regelverket har ändringar genomförts, så att formalia kraven på internationella patentansökningar skall stå i överensstämmelse med PLT. Här kan erinras om att ett arbete pågår för en mer genomgripande modernisering av PCT.

Syftet med PLT har varit att lägga fast normer för global harmonisering av formaliabestämmelser, att främja förenklade rutiner, ökad regeltransparens och därmed större rättssäkerhet. De som söker patent i länder som tillträtt PLT skall kunna räkna med att mötas av väl synliga, i stort sett likformiga rättsföreskrifter. Godtyckliga och omotiverat betungande myndighetskrav skall inte behöva tålas.

För Sverige har det varit naturligt att stödja det harmoniseringsarbete som lett fram till PLT. Det låter sig sägas att fördraget inte till alla delar lever upp till förväntningarna på ett tydligt, lättolkat regelverk. Dock står det klart att regelverket ligger i linje med svensk rättstradition. Några avsteg från de förvaltningsrättsliga principer som gäller i vårt land kommer inte att behövas vid en ratificering av PLT. De lagstiftningsåtgärder som aktualiseras kommer främst att få betydelse för att synliggöra en praxis som redan är PLT-konform. Särskilt gäller detta i fråga om förutsättningarna för att få en ingivningsdag fastställd för patentansökningar. I länder där myndighetsutövningen i högre grad präglas av formalism kan däremot ett vidare omtänkande bli nödvändigt. Det är i sådana länder som PLT kommer att gynna de patentsökande, inte minst svensk industri.

De ändringar som gjorts i EPC 2000 och i PCT för anpassning till PLT innebär att harmoniseringsfördraget under alla förhållan-

den kommer att få inverkan på svensk rätt. I övriga nordiska länder har det inte ifrågasatts att en ratificering av PLT skall ske.

Mot den bakgrund som nu tecknats anser vi det givet att Sverige bör tillträda PLT. I de följande avsnitten behandlas vilka ändringar som därför bör göras i PL.

5.3 Ingivningsdag (filing date)

5.3.1 Inledning

I artikel 5 PLT finns bestämmelser om vad en patentmyndighet får kräva för att fastställa en ingivningsdag för en ingiven patentansökan. Denna bestämmelse är tvingande för fördragsstaterna som alltså inte, till skillnad från vad som är möjligt beträffande övriga artiklar i fördraget, kan tillämpa mer liberala regler än vad som föreskrivs i PLT.

Bestämmelserna i artikel 5 PLT om vad som skall konstituera en patentansökan, och därmed ge rätt till ingivningsdag, medför inte något krav på uppmjukning av den praxis som PRV i dag följer. PRV:s rutiner vid bedömning av karaktären på ingivna handlingar är i överensstämmelse med svensk förvaltningsrättslig praxis och finns inte annat än delvis reglerade i författningstext. En fråga som vi i utredningen haft att ta ställning till är i vad mån det ändå är nödvändigt att i patentlagen ta in uttryckliga bestämmelser som tydliggör svensk efterlevnad av artikel 5 PLT med anknutna tillämpningsföreskrifter (reglerna 2 och 4).

5.3.2 Närmare om innehållet i artikel 5 PLT

I artikel 5.1 a PLT anges de grundläggande förutsättningarna för att ingivna handlingar skall betraktas som en patentansökan och därmed åsättas en ingivningsdag av patentmyndigheten. För detta krävs att handlingarna innehåller dels en uttrycklig eller underförstådd upplysning om att de inlämnade handlingarna utgör en ansökan om patent, dels en uppgift som gör det möjligt att identifiera sökanden, samt slutligen en del som vid ett ytligt betraktande framstår som en beskrivning. En fördragsstat får välja att som ett alternativ till, den rudimentära, beskrivningen, godta endast ritningar (artikel 5.1 b). Sökanden kan också, i stället för att lämna in en beskrivning, hänvisa till en tidigare gjord ansökan. I

detta fall måste emellertid sökanden inom en tvåmånadersfrist, inge en kopia av denna ansökan jämte uppgift om den tidigare ansökans ingivningsdag och nummer samt uppgift om till vilken patentmyndighet den getts in (artikel 5.7 och regel 2.5). Fördragstexten ger vidare fördragsstaterna möjlighet att kräva, utöver uppgift om vem som är sökande, upplysningar som gör det möjligt för patentmyndigheten att kontakta sökanden.

Om det som getts in inte uppfyller kraven för att erhålla en ingivningsdag, skall, enligt artikel 5.3 PLT, patentmyndigheten underrätta sökanden om så är möjligt (dvs. om uppgift om sökanden finns i handlingarna) och ge denne två månader från det att underrättelsen utfärdats att komplettera bristen och/eller avge ett yttrande (jfr regel 2.1 PLT). I de fall patentmyndigheten inte har kunnat underrätta sökanden skall fristen (som den okände ingivaren alltså i så fall själv får hålla sig underrättad om) räknas från den dag då någon av de föreskrivna uppgifterna kom patentmyndigheten till handa (regel 2.2). Avhjälper sökanden inom förelagd tid de brister som myndigheten påtalat, och uppfyller handlingarna därefter de krav som förutsätts för att ansökningen skall tilldelas en ingivningsdag, skall som ingivningsdag gälla den senare dag då samtliga brister avhjälpes. Om däremot bristerna inte avhjälpes i rätt tid skall någon patentansökan inte anses ingiven. Denna rättsföljd skall sökanden upplysas om i den underrättelse som myndigheten skickar ut.

Sökanden har en möjlighet att få ingivningsdagen förskjuten i de fall patentmyndigheten, vid prövningen av om en patentansökan skall anses ingiven eller inte, finner att delar av beskrivningen eller ritningar tycks utelämnade eller att det hänvisas till en ritning vilken förefaller saknas i de redan ingivna handlingarna (artikel 5.6 a). I dessa fall skall patentmyndigheten, enligt artikel 5.5, snarast underrätta sökanden om detta och ge denne tillfälle att komplettera handlingarna inom två månader från dagen för underrättelsen eller, om en underrättelse inte utfärdats, inom två månader från det att patentmyndigheten mottagit någon av de uppgifter som anges i artikel 5.1 PLT (regel 2.3). Om komplettering sker blir ingivningsdagen, och detta även om handlingarna redan före kompletteringen uppfyllt kraven för att få en ingivningsdag fastställd, den senare dag då sökanden kompletterat sina handlingar (artikel 5.6 a), om inte dessa kompletterade delar återtas inom viss tid från det att de getts in till myndigheten (artikel 5.6 c). Vid

sådant återtagande skall i stället den ursprungliga ingivningsdagen gälla.

I ett visst fall kan sökanden åstadkomma att den ursprungliga ingivningsdagen gäller även om komplettering gjorts. Det gäller då sökanden kompletterat delar av sin ansökan i enlighet med vad som nyss beskrivits och samtidigt åberopat prioritet från en tidigare gjord ansökan (artikel 5.6 b) i vilken de kompletterade delarna i sin helhet framgår. Önskar sökanden i sådant fall att den ursprungliga ingivningsdagen skall gälla, skall han begära detta inom två månader från dagen för underrättelsen eller, om någon sådan underrättelse inte kunnat utfärdas, inom två månader från den dag då patentmyndigheten mottagit någon av de uppgifter som anges i artikel 5.1 PLT (regel 2.3). Patentmyndigheten får dock som villkor för att den ursprungliga ingivningsdagen skall gälla ställa särskilda krav, bl.a. att de felande delarna skall fullständigt ingå i den äldre ansökan (regel 2.4).

5.3.3 Förfarandet hos PRV

I fråga om ingivande av en svensk patentansökan ges bestämmelser i bl.a. 8 § PL och i patentkungörelsen (PK). Som nämnts finns det inte i dag några närmare preciseringar i lagtexten om vad de av sökanden ingivna handlingarna skall innehålla för att betraktas som en ansökan och därmed också tilldelas en ingivningsdag. Enligt den handlägningspraxis som har utvecklats ställs emellertid låga krav. Praktiskt taget vad som helst som kan uppfattas som en patentansökan åsätts en ansökningsdag, oavsett vilka formella eller materiella brister som kan konstateras. I praxis godtas en patentansökan som ges in via telefax. En ingivning i annan elektronisk form skulle inte heller i sig vara till hinder för att handlingen diarieförs som en ansökan. Vidare godtas som ansökan en handling som endast innehåller hänvisning till en tidigare utländsk ansökan.

Ansökningar av det slag som nu exemplifierats kan naturligtvis inte läggas till grund för någon materiell prövning. Enligt 15 § PL skall PRV förelägga sökanden att inom viss tid avge yttrande eller vidta rättelse i de fall denne inte iakttagit vad som är föreskrivet om ansökan eller patentmyndigheten finner annat hinder mot att bifalla ansökningen. Också i det fall ingivna handlingar har mycket allvarliga brister, de kanske består av endast en ritningsskiss gjord för hand, utfärdas kompletteringsföreläggande enligt 15 §. I realite-

ten uppkommer sällan eller aldrig något behov för PRV att kommunicera med ingivaren särskilt i frågan om ingivningsdag. Det särskilda underrättelseförfarande som anvisas i artikel 5.3 PLT kommer därför inte att aktualiseras annat än undantagsvis.

Däremot finns i svensk rätt ingen direkt motsvarighet till bestämmelserna i artikel 5.5 om skyldighet för patentmyndigheten att agera för att ge sökanden möjlighet att komplettera en ofullständig ansökan och på så sätt kunna få en åsatt ingivningsdag senarelagd enligt artikel 5.6 a. På eget initiativ kan en sökande dock med stöd av bestämmelsen i 14 § PL om s.k. löpdagsförskjutning begära att ansökningsdagen senareläggs upp till sex månader.

5.3.4 Bestämmelser i EPC

Enligt artikel 80 EPC 1973 skall en ansökan åsättas en ingivningsdag om de ingivna handlingarna innehåller en uppgift om att de avser en europeisk patentansökan, designering av åtminstone en medlemsstat, uppgift som möjliggjorde en identifiering av sökanden samt en beskrivning och ett eller flera patentkrav.

I EPC 2000 har förutsättningarna för att ingivna handlingar skall betraktas som en patentansökan ändrats för att svara mot artikel 5 PLT. I artikel 80 EPC 2000 anges att ingivningsdag för en europeisk patentansökan skall vara den dag då samtliga de krav som uppställs i tillämpningsföreskrifterna är uppfyllda. I regel 25d, 39 och 39a EPC 2000 anges närmare vad som förutsätts för att en ansökan skall åsättas en ingivningsdag. Reglerna är till sitt innehåll i allt väsentligt överensstämmande med artikel 5 PLT och dess tillämpningsföreskrifter.

5.3.5 Överväganden och förslag

Förutsättningarna för att tilldela en nationell patentansökan en ingivningsdag anpassas till reglerna i artikel 5 PLT och anges i två nya paragrafer i patentlagen.

Den nuvarande bestämmelsen i 14 § PL om löpdagsförskjutning upphävs.

Grundläggande förutsättningar för ingivningsdag

Vi har kunnat konstatera att den generösa praxis som PRV tillämpar utan något direkt lagstöd i allt väsentligt överensstämmer med PLT vad gäller förutsättningarna för att handlingar som ges in till patentmyndigheten skall betraktas som en patentansökan och som sådan tilldelas en ingivningsdag. De grundläggande bestämmelserna i artikel 5.1 PLT är mer eller mindre självklara i ett svenskt förvaltningsrättsligt perspektiv. Den särskilda under rättelseprocedur som förutsätts i artikel 5.3 kommer sällan eller aldrig att behöva tillämpas utan behov av kompletteringar kommer som hittills att påtalas i sedvanligt föreläggande enligt 15 § PL. Det skulle därför kunna ses som en överloppsgärning att lagfästa förutsättningarna för ingivningsdag.

Det får emellertid hållas i minne att artikel 5 PLT har en unik ställning i fördraget. Till skillnad från vad som gäller i övrigt är kravet på harmonisering här absolut. Med detta följer en särskild skyldighet för fördragsstaterna att tydliggöra lojal efterlevnad. Vi anser oss därför inte kunna komma ifrån att föreslå en särskild författningsbestämmelse i vilken innehållet i artikel 5.1-4 återges. Med hänsyn till att det för sökanden är av väsentlig betydelse att få en ingivningsdag fastställd, är det vår bedömning att den svenska bestämmelsen måste ges lagform (jfr lagrådets uttalande i prop. 2000/01:13). Vi föreslår att de grundläggande förutsättningarna för när en patentansökan skall anses ingiven anges i en ny 8 b § i PL.

Särskilt om löpdagsförskjutning

Enligt 13 § PL får en patentansökan inte ändras så att föremålet för ansökan blir något som inte framgick av ansökan när den gjordes eller enligt 14 § skall anses gjord. Ett ändrat patentkrav måste alltså ha täckning i de ursprungliga ansökningshandlingarna (grundhandlingarna). Om grundhandlingarna är ofullständiga som grund för de patentkrav som sökanden vill modifiera, går det alltså inte att i efterhand komplettera ansökan, utan en helt ny ansökan måste ges in. Detta är i och för sig möjligt att göra så länge ansökan inte blivit allmänt tillgänglig enligt 22 § PL. Men sökanden måste då betala ny ansökningsavgift. Dessutom löper han risken att det under mellantiden uppkommit ett nyhetshinder för bifall till ansökan (jfr PLKom s. 186 ff).

Genom 14 § PL, som det hänvisas till i 13 § ("skall anses gjord"), har en möjlighet öppnats för sökanden att i efterhand komplettera ansökan utöver vad som annars skulle vara tillåtet. Inom sex månader från den ursprungliga ingivningsdagen får i princip vilka ändringar som helst göras. På begäran av sökanden skall i sådant fall ansökan anses gjord vid den tidpunkt då ändringen gjordes. Den fördel sökanden har av att utnyttja denna möjlighet till s.k. löpdagsförskjutning är dock väsentligen av praktisk natur. Vad sökanden vinner är, för det första, att han inte behöver utarbeta nya ansökningshandlingar, något som kan tyckas ge en marginell lättnad när ordbehandling numera står till buds. För det andra slipper sökanden betala ny ansökningsavgift. Löpdagsförskjutningen innebär däremot inte att sökanden går fri från risken att nyhetshindrande teknik blivit känd efter det att den ursprungliga ansökan gjordes. Den senarelagda ansökan innebär inte heller att prioritetsfristen förskjuts i motsvarande mån. Eftersom all rättsverkan av den ursprungliga ansökan går förlorad, måste den senare dag då ansökan skall anses gjord ligga inom 12-månadersfristen enligt 6 § PL för att rätten till prioritet skall kunna bibehållas. En annan sak är att den som vill återropa prioritet utomlands inte utan vidare kan förlita sig på att den senarelagda ingivningsdagen där godtas som prioritetsgrundande. Beroende av lag och praxis i respektive land kan det tänkas att den relevanta utgångspunkten för prioritet räknas från den dag då den ursprungliga ansökan i Sverige gjordes (jfr PLKom s. 137).

I en framställning till regeringen, daterad den 1 februari 1996, föreslog PRV att 14 § PL skulle utgå. Det framhölls särskilt att institutet löpdagsförskjutning är okänt i så gott som alla länder utanför Norden och att förhållandet har gett upphov till missförstånd som i vissa fall lett till rättsförluster. Det har varit fallet då en patentsökande, som fått sin ingivningsdag förskjuten med stöd av den sarnordiska bestämmelsen, återopat den senare ingivningsdagen som prioritetsgrundande i tredje land. Risken finns att den hävdade prioriteten då inte godtas. PRV hänvisade till att det vid diskussioner med användare allmänt hade ansetts att institutet löpdagsförskjutning gjorde mer skada än nytta.

PRV gjorde sin framställning samtidigt med att övriga nordiska patentverk hos sina regeringar föreslog att lagbestämmelserna om löpdagsförskjutning skulle avskaffas. Initiativet har resulterat i att 14 § utmönstrats från patentlagarna i de andra nordiska länderna.

Enligt våra direktiv är frågan om löpdagsförskjutning en av dem som vi har att överväga. Vi kan då konstatera att PRV:s framställning gjordes vid en tidpunkt då något förslag till PLT-text ännu inte fanns. Eftersom bestämmelsen i artikel 5.6 a PLT förutsätter att sökanden i ett visst fall skall ha möjlighet till förskjutning av en i och för sig giltig ingivningsdag, kommer frågan om löpdagsförskjutning enligt 14 § PL i ett delvis nytt läge.

Vad de aktuella PLT-bestämmelserna innebär är följande. När patentmyndigheten prövar om en nyinkommen ansökan uppfyller förutsättningarna för att få en ingivningsdag och myndigheten då finner antingen att en del av beskrivningen tycks utelämnad eller att en ritning som det hänvisas till saknas, så skall ingivaren underrättas om detta (artikel 5.5). Underrättelsen skall alltså i sådant fall ske även om det som givits in i och för sig är tillräckligt för att rendera en ingivningsdag enligt kraven i artikel 5.1. Oavsett om en underrättelse avsänts eller ej – myndigheten kan vid sin initialgranskning ha förbisett bristerna – skall sökanden ha rätt att inom viss tid ge in de delar av beskrivningen eller de ritningar som saknas utan att det skall anses som en otillåten ändring av ansökan. Den tid som sökanden har på sig att på så sätt komplettera handlingarna skall vara minst två månader från dagen för underrättelsen eller, om någon underrättelse inte har sänts, minst två månader från den dag då någon av de uppgifter som krävs för en ingivningsdag inkommit till PRV (regel 2.3). Om kompletteringen sker inom den föreskrivna tiden, så skall patentmyndigheten vara skyldig att låta de kompletterande delarna fogas till ansökan och ingivningsdagen skall i så fall förskjutas till den dag då kompletteringen sker (artikel 5.6 a). Sökanden kan på detta sätt undgå den rättsförlust som annars kunde ha drabbat honom som en följd av att kompletteringen ansetts utgöra en otillåten ändring. Å andra sidan måste sökanden då acceptera att ingivningsdagen blir senare än han avsett.

Vi ser att förutsättningarna för förskjuten ingivningsdag enligt artikel 5.6 a PLT på flera sätt skiljer sig från dem som gäller enligt 14 § PL. För det första är utrymmet för löpdagsförskjutning snävt hållet enligt PLT-bestämmelsen, medan vilka ändringar som helst kan göras enligt svensk rätt (tidsgränsen sex månader skulle dock i och för sig kunna tillämpas även enligt PLT). För det andra är, under de angivna förutsättningarna, löpdagsförskjutningen obligatorisk enligt PLT, medan sökanden råder över frågan enligt 14 § PL.

Vi har, oavsett de skäl som i övrigt kan finnas för att upphäva 14 § PL, ställt oss frågan om det alls är möjligt att behålla paragrafen vid ett svenskt tillträde till PLT. Kravet på harmonisering med artikel 5 är som nämnts absolut. Även om löpdagsförskjutningsregeln i 14 § PL inte i praktiken ger sökandena några väsentliga förmåner, så måste konstateras att bestämmelsen går längre än vad som förutsatts i PLT. Det får också sägas att de påtalade riskerna för att en ingivningsdag som förskjutits med stöd av 14 § PL inte skulle godtas som prioritetsgrundande utomlands ytterligare sätts på sin spets, när en global harmonisering enligt PLT genomförs. I de övriga nordiska ländernas patentlagar har 14 § tagits bort för flera år sedan. Allt talar enligt vår mening för att också den svenska bestämmelsen bör upphävas.

Genomförande av artikel 5.6 PLT i svensk lag

Vi har nyss behandlat huvudregeln i artikel 5.6 a om möjlighet att få en ingivningsdag förskjuten då komplettering sker med handlingar som utelämnats i det som ursprungligen getts in. Från denna bestämmelse ges undantag som innebär att den ursprungliga ingivningsdagen under vissa förutsättningar kan vidmakthållas. I det fall prioritet från en tidigare ansökan återopas i en ansökan där handlingar saknas, har sökanden rätt att begära att den ursprungliga ingivningsdagen skall gälla (artikel 5.6 b). Men för att så skall få ske får det i nationell lag föreskrivas olika villkor, bl.a. att den saknade delen av beskrivningen eller den utelämnade ritningen skall fullständigt framgå av den prioritetsgrundande ansökan (regel 2.2). Vi anser för vår del att ett sådant krav är rimligt och bör gälla enligt svensk rätt. Det andra undantaget då sökanden kan utverka att den ursprungliga ingivningsdagen skall gälla, trots att kompletteringar gjorts, framgår av artikel 5.6 c och innebär att sökanden helt enkelt återtar de ingivna kompletterande handlingarna.

De samverkande bestämmelserna i artikel 5.6 och regel 2.2 är rätt omständligt konstruerade. Det kan framstå som mindre tilltalande att behöva tynga den svenska lagtexten med sådant innehåll. Vi ser dock inte heller här något utrymme för att avstå från en lagstiftning som troget speglar PLT:s tvingande bestämmelser. Vi föreslår att bestämmelserna tas in i en ny 8 c § i PL.

5.4 Rätt till fortsatt handläggning – artikel 11 och regel 12 PLT

5.4.1 Inledning

Artikel 11 PLT har överskriften ”Lättnader med avseende på tidsfrister” (Relief in Respect of Time Limits). I huvudsak handlar artikeln om den rätt till fortsatt handläggning som i vissa fall skall finnas för en patentsökande eller en patenthavare som försuttit en tidsfrist i ett ärende hos patentmyndigheten. Det är då inte fråga om den extraordinära möjlighet att få bli återinsatt i förlorade rättigheter som vi känner från 72 § PL respektive artikel 122 EPC (*restitutio in integrum*). Sådana fall, som förutsätter en prövning av om vederbörande haft giltig ursäkt för att inte iaktta fristen, behandlas i artikel 12 och, beträffande prioritetsrätt, i artikel 13 PLT. Artikel 11 förutsätter att fortsatt handläggning i tillämpliga fall skall kunna påkallas utan särskild prövning, således oberoende av vad som orsakat fristförsummelsen.

Bestämmelser om en ovillkorlig rätt för sökande att få handläggningen återupptagen finns i 15 § tredje stycket PL. Det gäller där den situationen att en patentsökande inte inom förelagd tid efterkommit ett föreläggande av PRV att komplettera en bristfällig ansökan. I sådant fall skall ansökningen avskrivas, men sökanden har rätt att inom fyra månader från utgången av den förelagda tiden yttra sig över föreläggandet eller avhjälpa den påtalade bristen. Om så sker, och sökanden inom samma tid betalar en särskild avgift, skall den avskrivna ansökan återupptas.

Ytterligare en bestämmelse om ovillkorlig rätt till återupptagen handläggning finns i 19 § PL, som gäller patentsökandens skyldighet att betala avgift för meddelande av patent. Om avgiften inte betalas inom två månader från dagen för PRV:s underrättelse till sökanden, skall ansökan avskrivas. Sökanden har då ytterligare fyra månader på sig att få handläggningen återupptagen. Förutsättningen är att han inom denna frist betalar meddelandavgiften plus en särskild återupptagningsavgift.

En betydelsefull möjlighet att undgå rättsförlust då en tidsfrist försuttits ges i 41 § PL. En patenthavare som försummat att per ordinarie förfallodag betala årsavgiften för ett patent eller en patentansökan har trots detta möjlighet att vidmakthålla patentet eller ansökan genom att inom sex månader därefter betala en för-

höjd avgift. Bestämmelsen faller tillbaka på tvingande bestämmelser i artikel 5^{bis} Pariskonventionen.

Vad som här behöver övervägas är om det med hänsyn till bestämmelserna i artikel 11 PLT om återupptagande är nödvändigt eller i övrigt motiverat att göra ändringar i PL.

5.4.2 Närmare om innebörden av artikel 11 PLT

Enligt artikel 11.1 PLT *får* en fördragsstat tillämpa en ordning för fristförlängning som i korthet innebär att den som försuttit en frist som patentmyndigheten bestämt i ett ärende om patentansökan eller patent kan begära utsträckt tid. I så fall skall, beroende på vad staten föreskriver, en begäran om fristförlängning kunna göras antingen innan fristen löpt ut eller inom en viss tid därefter (minst två månader enligt regel 12.2 a PLT).

Av större betydelse är den obligatoriska bestämmelsen i artikel 11.2, där det anges att en patentsökande eller patenthavare som inte iakttagit en av patentmyndigheten bestämd frist skall ha rätt till fortsatt handläggning (continued processing) och, om så behövs, att få förlorade rättigheter återställda. Vad som skall kunna krävas är att begäran görs inom viss tid (enligt regel 12.2 b minst två månader från utgången av den ursprungliga fristen) och att de försummade åtgärderna vidtas inom samma tid.

Bestämmelsen i artikel 11.2 om ovillkorlig rätt till fortsatt handläggning kan framstå som långtgående. I realiteten gäller dock väsentliga inskränkningar.

För det första är bestämmelsen obligatorisk bara i fråga om frister som "bestämts av patentmyndigheten" (time limits fixed by the Office). Det betyder att ingen fördragsstat har skyldighet att medge fortsatt handläggning när längden för den frist som åsidosatts har lagts fast i författning. Den rätt som annars skulle följa av artikel 11.2 kan alltså sättas ur spel genom generellt tillämpliga föreskrifter om skyldighet för patentmyndigheten att i förelägganden sätta ut ett givet antal veckor eller månader. En särskild fråga är om uttrycket "time limits fixed by the Office" omfattar också det fall att patentmyndigheten, på grundval av normgivningsbemyndigande i lag eller förordning, utfärdat föreskrifter om standardfrister i en egen författningssamling. I Sverige har PRV med stöd av bemyndigande i 30 § patentkungörelsen meddelat sådana föreskrifter i 46-54 §§ av de patentbestämmelser som

publicerats i verkets författningssamling (PRVFS 1997:1, P:32). Frågan om vilken status sådan sekundärnormgivning skall anses ha berördes i de diskussioner som föregick diplomatkonferensen om PLT. Något slutgiltigt ställningstagande gjordes dock inte. PLT-bestämmelsen har emellertid utformats för att ge sökande och patenthavare skydd mot rättsförluster i situationer när patentmyndigheten diskretionärt bestämt en frist. I den mån tidsfristens längd entydigt framgår av en författning och på så sätt är förutsebar, finns inte lika starka motiv för att värna användarintresset. Därför kan antas att ju större utrymme som patentmyndigheten förbehållit sig att i enskilda fall avvika från föreskrivna standardfrister ("särskilda skäl" etc.), desto större är presumtionen för att artikel 11.2 är tillämplig.

För det andra har i artikel 11.3 angivits att rätten till fortsatt handläggning inte är obligatorisk avseende tidsfrister av visst angivet slag. De tillåtna undantagen framgår av regel 12.5. Särskilt kan nämnas att ingen fördragsstat skall behöva medge fortsatt handläggning när den frist som åsidosatts hänför sig till överklagnings- eller tvåpartsförfaranden. Fristlätnader i invändningsärenden kan alltså generellt undantas. Inte heller är artikel 11.2 obligatoriskt tillämplig på vare sig prioritetsfrister eller frister för betalning av årsavgifter.

För det tredje kan anmärkas att rätten till fortsatt handläggning sällan har reell betydelse i andra fall än då åsidosättandet av tidsfristen resulterat i en viss negativ påföljd. Det kan vara fråga om att ansökan avskrivits (jfr för svenskt vidkommande 15 § PL och 29 a § PK) eller avslagits, eller att rätten att yttra sig över ett föreläggande prekluderats.

5.4.3 Bestämmelser i EPC om fortsatt handläggning

Artikel 121 EPC 1973 innehåller en bestämmelse med innebörd att en sökande som underlåtit att iaktta en tidsfrist gentemot EPO har rätt att begära fortsatt handläggning (further processing), om fristförsummelsen har lett till att ansökan avskrivits eller avslagits. I realiteten är det således fråga om att få en avslutad handläggning återupptagen.

En tämligen radikal ändring av artikel 121 har gjorts i EPC 2000. Tillämpningsområdet för bestämmelsen om rätt till fortsatt handläggning har väsentligt vidgats, så att det framöver skall vara

möjligt att begära och få handläggningen återupptagen inte bara då en viss rättsföljd inträtt, utan beträffande i princip alla frister som försuttits. Den ändrade bestämmelsen är tillämplig såväl på frister, vars längd är fastlagd i en artikel eller en regel, som på frister som diskretionärt bestämts av EPO. Vissa undantag har dock föreskrivits (se artikel 121.4 och regel 85a.2 EPC 2000).

Nyordningen i artikel 121 EPC är inspirerad av artikel 12.2 PLT men går som framgått avsevärt längre än vad PLT:s minimi-bestämmelse förutsätter. Ett uttalat syfte med ändringen i EPC-artikeln är att förenkla förfarandet för både användarna och EPO. I och med att fortsatt handläggning skall kunna medges utan omgång – någon prövning av om giltig ursäkt för fristförsummelsen funnits förutsätts ju inte i dessa fall – skall de mer administrativt tyngande ärendena om återställande av försutten tid enligt artikel 122 EPC kunna reduceras till antalet. I regel 85b.3 EPC 2000 har nämligen angetts att återställande av försutten tid skall vara uteslutet i fråga om frister för vilka fortsatt handläggning enligt artikel 121 står (eller har stått) till buds. Den extraordinära möjligheten till *restitutio in integrum* kommer alltså att inskränkas till att gälla ett fåtal fristtyper.

5.4.4 Överväganden och förslag

Bestämmelsen i artikel 11.2 PLT bör inte föranleda några ändringar i PL.

Vår genomgång av artikel 11.2 PLT om rätt till fortsatt handläggning vid fristförsummelse har lett till bedömningen att några ändringar i den svenska patentlagens bestämmelser inte är oundgängliga. Skälet är att de frister som kommer i fråga antingen redan omfattas av en rätt till återupptagande (se särskilt 15 § PL och 29 a § PK beträffande frister vid föreläggande om komplettering eller yttrande), eller är tidsbestämda i lagen (exempelvis 19 § PL om frist för betalning av meddelandeavgift), eller är sådana som får undantas från tillämpning av PLT-bestämmelsen (exempelvis 24 § PL om frister för yttranden i invändningsärenden).

Trots denna bedömning har vi övervägt om det inte kunde finnas skäl att införa en generell rätt till fortsatt handläggning vid fristförsummelse. Det främsta skälet skulle vara att en sådan ordning

införts i EPC 2000. Vår utgångspunkt har här som i övrigt varit att svensk patentlagstiftning så långt möjligt bör följa EPC. Ett ytterligare skäl kunde vara att minska antalet ärenden om återställande av försutten tid enligt 72 §. En ordning som innebär att den extraordinära proceduren för återinsättande i förlorade rättigheter kan undvikas, till förmån för en ovillkorlig automatisk rätt till fortsatt handläggning, framstår i sig som tilltalande.

Utredningen har därför tagit fram ett utkast till en ny paragraf med bestämmelser avsedda att motsvara innehållet i artikel 121 och regel 85a EPC 2000. Tanken har varit att bestämmelsen skulle få sin placering omedelbart före 72 § PL och att dispositionen i EPC således skulle följas. En sådan nyordning skulle motivera vissa följdändringar i PL. De särskilda bestämmelserna i 15 och 19 §§ PL om rätt till återupptagande skulle utgå. Och för att fristerna för begäran om fortsatt handläggning skulle hållas enhetliga, skulle den gällande fristen i 15 § behöva kortas från fyra till två månader.

Lagutkastet har diskuterats vid nordiska överläggningar. Reaktionerna har varit negativa. Från både Danmark och Finland har uttalats att man inte ser tillräckliga skäl för en så genomgripande lagändring.

Denna inställning hos de övriga nordiska länderna får i och för sig anses rimlig. Under förberedelserna av diplomatkonferensen om PLT gav också den svenska delegationen uttryck för betänkligheter mot att avsevärt vidga utrymmet för fortsatt handläggning. Förslagets grundläggande syfte ifrågasattes inte. Sverige ansåg det väl befogat att skapa regelmekanismer som skulle skydda patent sökande mot oförutsedda rättsförluster. Men det ifrågasattes om inte sökandeperspektivet alltför mycket framhävts på tredjemansintressenas bekostnad. Risker för utdragen handläggning och för onödiga administrativa bördor påtalades. Särskilt hänvisades till bestämmelserna i 7 § förvaltningslagen, där det anges att ärenden skall handläggas så enkelt, snabbt och billigt som möjligt utan att säkerheten eftersätts. Det kunde också, enligt den svenska delegationens mening, befaras att förelagda frister mer eller mindre slentrianmässigt skulle åsidosättas, om en generell möjlighet att ”köpa sig” förlängning öppnades. Sverige fick dock inte tillräckligt stöd när större återhållsamhet förordades. Slutsatsen blev ändå att PLT-bestämmelserna kunde accepteras, eftersom de för svensk del inte innebar ovillkorliga krav på några lagändringar i sak.

Förslaget att i PLT skriva in bestämmelser om rätt till fortsatt handläggning tog i första hand sikte på förhållanden i länder med

en mindre utvecklad förvaltningstradition. Några särskilda behov av att i detta hänseende stärka patentsökandenas ställning i de nordiska länderna framkom inte. I nordisk patentlagstiftning finns sedan länge lagregler om rätt till återupptagande i situationer där risken för oskäligen rättsförluster är särskilt påtaglig. Ett extra skyddsnät erbjuds dessutom genom möjligheten till återställande av försutten tid enligt 72 § PL. Dessa bestämmelser har i allmänhet setts som väl balanserade. När vi har övervägt att föreslå bestämmelser i överensstämmelse med artikel 121 EPC 2000, så har de sakliga skälen alltså inte varit tungt vägande. Grunden skulle vara att åstadkomma största möjliga harmonisering på europeiskt plan.

Vid utformning av en ny generell bestämmelse i PL om rätt till fortsatt handläggning har vi ställts inför lagtekniska svårigheter. Införandet av en ny lagregel med uniforma bestämmelser skulle som nämnts medföra att nuvarande bestämmelser i 15 och 19 §§ PL om rätt till återupptagande fick utmönstras. Vi har tvekat inför att på så sätt försvaga regeltransparensen. Återupptagandeinstitutet i 15 och 19 §§ PL är väl etablerat och av stor betydelse för användarna. Det skulle visserligen vara möjligt att i de båda lagrummen göra hänvisningar till den nya uppsamlingsbestämmelsen. Kvar står ändå den olägenhet som följer av att de materiella bestämmelserna om återupptagande flyttas från lagbestämmelser som rör ändamålet med fristen.

En ytterligare nackdel med ett generellt fristförlängningsförfarande är att detta med nödvändighet måste förses med rätt omfattande undantag (jfr regel 12.5 PLT och regel 85a.2 EPC 2000). Svårigheterna att tydliggöra det faktiska tillämpningsområdet blir därmed stora.

Till detta kommer att de frister som i dag gäller för begäran om återupptagande rimligen bör göras enhetliga, om reformen skall vara meningsfull. Det naturliga skulle då vara att välja den frist om två månader som skall gälla enligt regel 85a.1 EPC 2000, och som i sin tur är anpassad till minimikravet i regel 12.2 b PLT. I dag gäller enligt 19 § PL en tvåmånadersfrist för försenad betalning av meddelandeavgift. Fristen för begäran om återupptagande enligt 15 § PL är däremot fyra månader. Något tillräckligt starkt sakligt skäl för att till sökandenas nackdel korta den senare fristen med två månader finns knappast. En särregel som i ett specifikt fall medger en längre frist än standardfristen om två månader går å andra sidan emot intresset att tillskapa enkla, enhetliga bestämmelser.

De kvarstående skälen för en lagstiftning i överensstämmelse med artikel 121 EPC 2000 skulle då vara att åstadkomma en harmoniserad europeisk regelsystematik. Motståndet från övriga nordiska länder innebär att detta syfte inte går att uppnå. Med utgångspunkt i våra direktiv anser vi det väsentligt att den nordiska rättslikheten upprätthålls i fråga om rätten till återupptagen handläggning. Av dessa skäl, och då vi inte har erfarit några starka användarkrav på formell EPC-harmonisering i denna del, har vi valt att inte gå vidare med något sådant förslag.

Slutsatsen blir att artikel 11 PLT och artikel 121 EPC 2000 inte ger anledning till några ändringar i PL:s bestämmelser om rätt till återupptagen handläggning respektive rätt till försenad betalning i visst fall.

Av artikel 11.2 PLT följer att bestämmelsen skulle kunna bli tillämplig också på fristen för ingivande av översättningar av europeiska patentet. Vår uppfattning är dock att det av hänsyn till tredje mans intressen inte bör förekomma någon rätt till förlängd frist i detta fall. Det kan emellertid noteras att det i den lagbestämmelse som rör validering av europeiska patent (82 § PL) inte har angetts vilken frist som gäller för ingivande av översättningar. Fristen om tre månader framgår endast av 60 § PK. För att skapa en helt säker grund för att fristförlängning inte kan påkallas, bör lagstiftaren skriva in fristens längd i 82 § PL.

5.5 Återställande av förlorad rätt – artikel 12 och regel 13 PLT

5.5.1 Artikel 12 PLT

Artikel 12 PLT innehåller bestämmelser om under vilka förutsättningar den som till följd av fristförsummelse fått vidkännas en rättsförlust skall kunna få de förlorade rättigheterna återställda (*restitutio in integrum*). Till skillnad från artikel 11 är bestämmelserna här tillämpliga på frister i allmänhet, alltså oberoende av om de är föreskrivna direkt i författning eller har bestämts diskretionärt av patentmyndigheten. Rätten till återställande gäller inte med någon automatik utan förutsätter att sökanden kan prestera giltig ursäkt för sin fristförsummelse. I artikel 12.1 iv har detta uttryckts så att patentmyndigheten skall finna att tidsfristen försuttits trots att den omsorg som betingats av omständigheterna

(”due care”) har iakttagits eller, om lagstiftningen så medger, trots att dröjsmålet varit oavsiktligt. Innehållet i artikel 12 PLT svarar i stort mot 72 § PL.

Minimifrister för begäran om återställande har föreskrivits i regel 13.2 PLT. En begäran skall kunna göras under minst två månader från den dag då förfallet upphörde, dock får föreskrivas en längsta tid om 12 månader från utgången av den ursprungligen gällande fristen. Sökanden skall inom samma tid ha fullgjort vad som ålegat honom. Även i detta hänseende råder överensstämmelse med 72 § PL.

På en särskild punkt avviker dock PLT-regeln från svensk rätt. Enligt 72 § andra stycket PL är bestämmelserna om återställande av försutten tid tillämpliga också i det fall årsavgifter för patent inte har betalats inom den frist som gäller enligt 41 § tredje stycket PL. I den bestämmelsen anges att en årsavgift får betalas, med viss förhöjning av beloppet, inom sex månader efter förfallodagen. Denna extra betalningsfrist har sin grund i en tvingande bestämmelse i artikel 5^{bis} i Pariskonventionen. Vad gäller tillämpningen av 72 § PL på betalning av årsavgifter har en särskild frist föreskrivits för återställande av den tid som försuttits. En begäran skall här göras senast inom sex månader räknat från utgången av den utsträckta betalningsperiod som medges enligt 41 § tredje stycket. Konsekvensen blir således att sökanden eller patenthavaren för närvarande har sex månader på sig att betala årsavgiften, och därutöver ytterligare en frist om högst sex månader för att begära återställande av betalningsfristen.

Av regel 13.2 ii PLT framgår att en begäran om återställande av en frist för betalning av årsavgifter skall kunna göras inom en frist om minst 12 månader, räknat från utgången av fristen enligt artikel 5^{bis} i Pariskonventionen. Denna för patenthavarna gynnsamma minimiregel nödvändiggör en ändring i 72 § PL. En motsvarande ändring har gjorts i EPC 2000, där bestämmelserna om återställandefrister för övrigt flyttats från artikel 122.2 till regel 85b.

Ändringar i 72 § aktualiseras också av bestämmelsen i artikel 13 PLT. Denna artikel, som bl.a. innehåller särskilda bestämmelser om återställande av prioritetsrätt, behandlas närmare i avsnitt 5.6 nedan.

5.5.2 Utredningens förslag

En ändring i 72 § PL bör göras så att den allmänt gällande maximifristen om 12 månader för begäran om återställande av försutten tid blir tillämplig också för betalning av årsavgifter. Tiden skall fortsatt räknas från utgången av den förlängda frist som anges i 41 § tredje stycket PL.

Skälen för den föreslagna ändringen har behandlats i avsnitt 5.5.1 ovan. Lagtekniskt innebär ändringen att paragrafens nuvarande andra stycke utgår.

5.6 Frågor om prioritetsrätt – artikel 13 PLT

5.6.1 Inledning

Rätten att vid ansökan om patent åberopa prioritet från en äldre ansökan är fastlagd i artikel 4 i Pariskonventionen. I Svensk rätt finns de grundläggande bestämmelserna i 6 § PL. Innebörden är att patent inte skall hindras av att uppfinningen angetts i en ansökan som upp till 12 månader tidigare gjorts i Sverige eller i något annat land som är anslutet till Parisunionen eller till Världshandelsorganisationen (WTO). När sådan prioritet kan utnyttjas, fingeras den senare ansökan vara gjord samtidigt med den tidigare. Utan tillgång till prioritetsinstitutet skulle den som önskade patentskydd i olika länder i princip ha varit tvungen att lämna in sina ansökningar vid exakt samma tidpunkt, detta för att inte träffas av nyhetshinder.

12-månadersfristen för rätten till prioritet har hittills ansetts vara absolut. Av 72 § tredje stycket PL framgår att det inte finns någon möjlighet att få fristen återställd ens på extraordinär väg.

Fram till år 2001 fanns kompletterande föreskrifter om prioritet i PK. I dessa bestämmelser, som regeringen utfärdade med stöd av ett bemyndigande i 6 § PL, angavs bl.a. inom vilken tid prioritet skulle begäras och vilka handlingar som skulle ges in. Merparten av dessa föreskrifter återfinns sedan den 1 januari 2001 i 6 a – 6 g §§ PL (jfr lagrådets yttrande i prop. 2000/01:13).

Enligt 6 a § PL skall sökanden begära prioritet inom tre månader från dagen för ansökan. I 6 b § anges att den som yrkat prioritet skall inom sexton månader från dagen för prioritetsbegäran ge in

dels ett bevis om den tidigare ingivningsdagen, dels en kopia av samma ansökan. Handlingarna skall vara verifierade av den myndighet som tagit emot den tidigare ansökan. Av 6 g § framgår att rätten till prioritet går förlorad om de nämnda formföreskrifterna inte iakttas.

Artikel 13 PLT innehåller bestämmelser om prioritet i tre avseenden. Enligt *punkt 1* skall rättelse i eller tillägg av en prioritetsbegäran kunna göras inom viss tid. I regel 14.3 anges att fristen inte får vara kortare än den som enligt PCT gäller för ingivande av en prioritetsbegäran efter det att en internationell ansökan getts in. De åsyftade fristbestämmelserna finns i regel 26^{bis}.1 PCT. Det anges där, förenklat uttryckt, att en frist för begäran om rättelse och tillägg inte får vara kortare än 4 månader från den internationella ingivningsdagen.

Punkt 2 av artikel 13 PLT får sägas vara den bestämmelse i fördraget som är mest genomgripande. Här öppnas nämligen en möjlighet för den som försummat att lämna in en patentansökan inom tolv månadersfristen från en tidigare ingivningsdag att få prioritetsrätten återställd. Förutsättningen är att den senare ansökan ges in inom viss tid efter tolv månadersfristens utgång. Denna frist skall enligt regel 14.4 a vara minst två månader. En begäran om återställande av prioriteten skall ges in inom samma tid eller, om de tekniska förberedelserna för publicering av den senare ansökan har slutförts dessförinnan, fram till dess så skett (regel 14.4 b). För att prioriteten skall kunna återställas krävs slutligen att sökanden visar giltig ursäkt för dröjsmålet. Förutsättningarna för att begäran skall kunna bifallas är så till vida desamma som gäller för återställande enligt artikel 12 PLT.

Punkt 3 av artikel 12 PLT rör det fall att en kopia av en äldre ansökan inte ges in inom föreskriven tid och att dröjsmålet beror på att sökanden trots framställning inte fått ut handling från patentmyndigheten i fråga. Sökanden skall då under vissa förutsättningar kunna få rätten till prioritet återställd. Vad som krävs är att en begäran om detta ges in innan den ordinarie fristen för ingivande av kopian löpt ut. Denna frist skall enligt regel 4.1 vara minst 16 månader från ingivningsdagen för den tidigaste prioritetsgrundande ansökan. Ett ytterligare villkor för återställande av prioritetsrätten är att patentmyndigheten finner utrett att en begäran om dokumentet har getts in till den behöriga patentmyndigheten inom 14 månader från tidigare ingivningsdag (regel 14.7).

Slutligen får krävas att den felande kopian ges in senast en månad efter det att sökanden fått del av den (regel 14.6 ii).

För prövning av framställningar enligt artikel 13 PLT skall patentmyndigheten kunna ta ut en särskild avgift (artikel 13.4).

5.6.2 Återställande av prioritet enligt artikel 13.2 PLT

5.6.2.1 Överväganden och förslag

I 72 § PL bör tillägg göras om att den som försummat prioritetsfristen om 12 månader har rätt att, under de förutsättningar som gäller för återställande av försutten tid, få prioritetsrätten återställd, förutsatt att patentansökan ges in inom två månader från prioritetsfristens utgång, och att begäran om återställande av prioriteten görs samt avgiften betalas inom samma tid.

I avsnitt 5.6.1 har vi redogjort för den rätt som enligt artikel 13.2 skall finnas för patentsökande att rädda en försutten 12-månadersfrist för återopande av prioritet. Inom en tid som inte får vara kortare än två månader från 12-månadersfristens utgång (regel 14.4 a) skall sökanden kunna lämna in den nya ansökan. Vad som ytterligare krävs är att sökanden inom samma tid dels gör en begäran om prioritet, dels betalar en återställandeavgift, dels, på samma sätt som gäller för återställande av försutten tid i allmänhet, visar giltig ursäkt för sin fristförsummelse.

Bestämmelsen i artikel 13.2 om rätt till återställande av prioritet är ovillkorlig. Något utrymme för nationella lagstiftare att ifrågasätta det sakligt motiverade i att på detta sätt utsträcka den etablerade prioritetsfristen om 12 månader finns inte.

Ett svenskt genomförande av artikel 13.2 bör ske genom ändringar i 72 § PL. Närmare bestämt bör den nuvarande bestämmelsen i paragrafens tredje stycke, som undantar tillämpning av återställandinstitutet på prioritetsfristen, tas bort. I ett nytt andra stycke (jfr avsnitt 5.5.2 om utmönstring av nuvarande andra stycke) bör anges att sökanden har möjlighet att ge in en ansökan viss tid efter 12-månadersfristens utgång och samtidigt begära återställande av prioriteten. Något skäl för att bestämma denna frist till längre tid än den i regel 14.4 PLT föreskrivna minimifristen om två månader finns enligt vår mening inte.

5.6.3 Återställande av prioritet enligt artikel 13.3 PLT

5.6.3.1 Överväganden och förslag

Någon särbestämmelse i PL om att en sökande som försuttit fristen för ingivande av prioritedokument kan behålla rätten till prioritet, om underlåtenheten beror på att sökanden trots framställning till behörig myndighet inte fått del av dokumenten i tid, bör inte införas. Bestämmelsen i artikel 13.3 PLT får anses tillgodosedd genom möjligheten att begära återställande av försutten tid enligt 72 § första stycket PL.

I ett nytt andra stycke i 6 b § PL bör anges att sökanden inte behöver ge in ett prioritedbevis eller en kopia av en prioritedgrundande ansökan, om den äldre ansökan getts in till PRV.

Sist i avsnitt 5.6.1 ovan har vi redogjort för innebörden av bestämmelsen i artikel 13.3 PLT. Vad som där avses är den situationen att sökanden, trots begäran hos behörig myndighet, inte fått tillgång till en kopia av en prioritedgrundande äldre ansökan, och därför inte kunnat lämna in kopian inom föreskriven tid. Sökanden skall i sådant fall ändå kunna behålla sin rätt till prioritet, förutsatt att han begär det hos patentmyndigheten innan den ordinarie ingivningsfristen löpt ut. Denna frist är enligt 6 b § PL 16 månader från den dag från vilken prioritet begärs. Fristen motsvarar vad som minst skall gälla enligt regel 4.1 PLT (jfr hänvisning till artikel 6.5 i artikel 13.3 ii PLT).

Vi har övervägt om en särskild bestämmelse i PL, närmast i 6 b §, skulle vara motiverad för att tydliggöra svensk efterlevnad av artikel 13.3. Vår bedömning har dock blivit att det inte är nödvändigt att tynga lagtexten med en sådan särregel. Det förekommer inte sällan att patentsökande med stöd av 72 § PL begär återställande av försutten tid av det skälet att prioritedokument inte tillräckligt snabbt lämnats ut av en utländsk myndighet. En sådan begäran bifalls också regelmässigt om det framkommer att sökanden gjort vad som rimligen kan krävas för att i tid få ut handlingarna. Eftersom de frister och förutsättningar som gäller för återställande enligt 72 § PL inte är mindre generösa än vad som föreskrivs i de aktuella PLT-bestämmelserna, anser vi att någon särbestämmelse i PL inte behövs.

Enligt regel 4.3 PLT skall ingen fördragsstat få kräva att sökanden ger in en kopia av en äldre ansökan eller ett prioritetsbevis, om den prioritetsgrundande ansökan har getts in till den egna patentmyndigheten eller om ansökan annars är tillgänglig för myndigheten från en databas ("digitalt bibliotek") som myndigheten godtar för ändamålet. Skyldigheten att dispensera från ingivningskrav i det fall den äldre ansökan härrör från samma myndighet är alltså absolut. I 32 § andra stycket av de patentbestämmelser (PRVFS 2000:7, P:43) som PRV utfärdat med stöd av bemyndiganden i 6 f § PL och 12 § PK anges att bevis och kopia inte behöver ges in bl.a. i det fall prioritet åberopas från en svensk patentansökan. Med hänsyn till prioritetsbestämmelsernas betydelse för sökandena bör enligt vår mening undantaget framgå direkt av lagtexten. Ett tillägg bör göras i 6 b § PL. Vad däremot gäller undantaget för handlingar rörande ansökningar som i övrigt är digitalt tillgängliga, har fördragsstaterna och deras myndigheter viss frihet att bestämma vilka databaser som sökanden med befriande verkan skall kunna hänvisa till. Här kan enligt vår uppfattning frågan om dispens lämpligen regleras i sekundärlagstiftning, med stöd av nuvarande bemyndigande i 12 § PK.

5.6.4 Rättelse i en prioritetsbegäran eller åberopande av ytterligare prioritet (artikel 13.1 PLT)

5.6.4.1 Överväganden och förslag

Bestämmelserna i 6 a § PL bör ändras så att en prioritetsbegäran får göras inom 16 månader från ingivningsdagen för den prioritetsgrundande ansökan, förutsatt att sökanden inte begärt tidigt offentliggörande enligt 22 § tredje stycket PL. Inom samma tid och under samma förutsättningar skall sökanden ha rätt att göra ändring i en prioritetsbegäran.

Enligt 6 a § PL skall en sökande begära prioritet inom tre månader från den dag då ansökan gjordes eller skall anses gjord (jfr 14 § PL som behandlats i avsnitt 5.3.5 ovan). Samtidigt skall uppgifter lämnas om var och när den åberopade ansökan gjordes. En prioritetsbegäran skall således tillsammans med föreskrivna uppgifter ges in senast femton månader från ingivningsdagen för den

prioritetsgrundande ansökan. Av paragrafens andra stycke framgår att en prioritetsbegäran för en PCT-ansökan skall göras inom fyra månader från den internationella ingivningsdagen. För en sådan ansökan är det tillräckligt att uppgifter om den äldre ansökan lämnas inom sexton månader från prioritetsdagen.

Bestämmelserna i 6 a § PL om prioritetsbegäran för en internationell ansökan har sin grund i regel 4.10 PCT, där fristkraven dock inte alldeles tydligt framgår. Sedan den 1 januari 2000 gäller en ändrad lydelse av denna bestämmelse. Vid samma tidpunkt trädde en ny PCT-regel 26^{bis} i kraft, enligt vilken rättelse eller tillägg beträffande återopande av prioritet får göras inom fyra månader från den internationella ingivningsdagen. Fristen kan dock under vissa omständigheter vara 16 månader från prioritetsdagen.

Några bestämmelser om vid vilken tidpunkt en prioritetsbegäran skall göras finns inte i PLT. Som framgått av avsnitt 5.6.1 gäller dock enligt artikel 13.1 PLT en skyldighet för fördragsstaterna att tillåta rättelse i en återopad prioritet eller tillägg av ytterligare en begäran om prioritet, förutsatt att detta görs inom viss tid. I regel 14.3 anges att tidsfristen för en sådan begäran inte får vara kortare än den frist som enligt PCT gäller för prioritetsbegäran. Till följd av den koppling som här gjorts till regel 26^{bis} PCT gäller en rätt för sökanden att göra rättelse eller tillägg i en prioritetsbegäran under minst fyra månader från ingivningsdagen. Dock får, enligt regel 14.1 PLT, en begäran om rättelse eller tillägg vägras, om sökanden begärt förtida publicering av ansökan.

Bestämmelserna i PCT om prioritetsbegäran är för närvarande föremål för ytterligare översyn. Med tämligen god säkerhet kan förutses att ändringsarbetet kommer att resultera i ny regeltext som tydliggör att en första prioritetsbegäran kan anstå till 16 månader efter prioritetsdagen. Även om det ännu inte går att säga när den ändrade PCT-regeln kommer att bli gällande, kan det i vårt arbete finnas skäl att förbereda en anpassning av den svenska lagtexten. Därigenom skulle uppnås att bestämmelserna i PL om prioritetsbegäran blir uniforma för nationella och internationella ansökningar.

För en sådan enhetlig, förenklad, reglering finns ytterligare sakskäl. Redan den möjlighet till rättelse och tillägg som skall gälla enligt artikel 13.1 och regel 14.3 PLT innebär att en i princip helt ny prioritetsbegäran kan göras inom sextonmånadersfristen. Det kan då ifrågasättas om det är meningsfullt att upprätthålla krav på en kortare frist för att ge in en första prioritetsbegäran, som efter

hand kan modifieras väsentligt. Här kan noteras den ändring som gjorts i EPC. Enligt regel 38.2 EPC 1973 gäller att "The date and State of the previous filing must be stated *on filing* the European patent application". I samma regel 38.2 EPC 2000 anges att "The declaration of priority shall *preferably* be made on filing the European patent application. It may still be *made* or corrected within sixteen months from the earliest priority date claimed."

Vår diskussion har mynnat ut i bedömningen att bestämmelsen i 6 a § bör ändras i linje med regel 38.2 EPC 2000, så att en prioritetsbegäran kan göras när som helst inom en tid av 16 månader från ingivningsdagen för den prioritetsgrundande ansökan. Inom samma tid skall det, med den inskränkning som följer av regel 14.1 PLT, finnas möjlighet att göra ändring i en gjord begäran. En ändring som nu förordats innebär att särbestämmelsen om PCT-ansökningar i andra stycket kan tas bort, dock med ikraftträdande först sedan den planerade ändringen i PCT blivit gällande.

Enligt artikel 13.4 PLT skall en avgift kunna tas ut bl.a. i det fall en begäran om rättelse eller tillägg av prioritetsbegäran görs. Vi har valt att avstå från att föreslå någon sådan avgift för svenskt vidkommande. Det främsta skälet för vårt ställningstagande har varit att något motsvarande avgiftskrav inte föreskrivits i EPC 2000.

6 Anpassning till ändringar i PCT och dess tillämpningsföreskrifter

6.1 Inledning

Som redogjorts för i avsnitt 2.4.3 antogs patentsamarbetskonventionen (Patent Cooperation Treaty; PCT) vid en diplomatisk konferens i Washington år 1970. Till konventionen, som trädde i kraft år 1978, är i dag över 100 stater i alla världsdelar anslutna.

Under senare år har konventionen, genom beslut av PCT:s generalförsamling, ändrats vid ett tillfälle och tillämpningsföreskrifterna vid två tillfällen. I mars 2000 gjordes ändringar i tillämpningsföreskrifterna, som trädde i kraft den 1 mars 2001 (PCT/A/28/5). En av dessa ändringar syftar till en förenkling av formaliakrav i de fall den som gör en internationell patentansökan är en annan än uppfinnaren. Innebörden är att det inte rutinmässigt skall ställas krav på sökanden att han eller hon styrker sin rätt till uppfinningen i vidare mån än genom en ensidig deklaration eller förklaring om rättsövergången (regel 4.17 m. fl.).

I oktober 2001 beslutades ändringar i både PCT och dess tillämpningsföreskrifter. Ändringarna, som trädde i kraft den 1 april 2002 (PCT/A/30/7), avsåg bl.a. tidsfristen för att fullfölja en internationell ansökan nationellt (artikel 22).

I den mån lagstiftningen i en konventionsstat inte överensstämmer med PCT eller dess tillämpningsföreskrifter efter ikraftträdandet av de ovan nämnda ändringarna kan, enligt särskilda övergångsbestämmelser, den statens patentmyndighet anmäla detta till WIPO:s internationella byrå, med effekt att den ändrade versionen inte blir gällande för staten förrän nödvändiga nationella lagändringar gjorts. Sverige har gjort en sådan anmälan såvitt avser ändringarna både från år 2000 och år 2001.

I utredningsuppdraget ingår att lämna förslag till de lagändringar som kan behövas med anledning av de ändringar som under de senaste åren gjorts i PCT och dess tillämpningsföreskrifter samt även de ändringar som kan komma att göras under år 2002.

6.2 Tidsfrist att fullfölja en internationell patentansökan

6.2.1 Nuvarande bestämmelser

Genom PCT har införts en möjlighet att söka patent i flera av de anslutna länderna. Detta sker genom att en enda internationell patentansökan ges in till en nationell patentmyndighet eller till en internationell organisation som är behörig att ta emot sådana ansökningar (bl.a. EPO och WIPO). Den mottagande myndigheten kontrollerar att vissa formella krav är uppfyllda, varefter ansökningen tilldelas en internationell ingivningsdag. Därefter blir ansökningen föremål för en nyhetsundersökning av en internationell nyhetsgranskningsmyndighet (International Searching Authority; ISA) som särskilt bemyndigats för uppgiften. I Europa tjänstgör förutom EPO den spanska patentmyndigheten och PRV som ISA. Nyhetsgranskningen resulterar i en rapport som sökanden skall få del av innan ansökan tillsammans med granskningsrapporten offentliggörs. På grundval av ISA-rapporten kan sökanden sedan ta ställning till om ansökningen skall fullföljas i alla eller vissa av de stater som designerats i ansökningen. PCT ger även en sökande möjlighet att få en internationell förberedande patenterbarhetsbedömning gjord av en internationell myndighet med sådan behörighet (International Preliminary Examining Authority; IPEA). Syftet med denna patenterbarhetsbedömning, som i Europa också exklusivt görs av EPO, PRV och det spanska patentverket, är att tillhandahålla sökanden ett preliminärt, icke bindande, utlåtande om huruvida den uppfinning för vilken skydd söks framstår som ny, har uppfinningshöjd och kan tillgodogöras industriellt (artikel 33). Ett sådant utlåtande finns i de flesta fall tillgängligt ca 28 månader efter den internationella ansökningens ingivningsdag (eller prioritetsdag). Den slutliga prövningen av om patent kan meddelas för en viss designerad stat görs av den myndighet som är behörig att fatta beslut med verkan för staten i fråga, i allmänhet respektive nationella patentmyndighet eller EPO. Prövningen förutsätter att ansökningen fullföljts i viss ordning.

Grundläggande bestämmelser om fullföljd i Sverige av en internationell patentansökan enligt PCT finns i 31 § PL. Dessa bestämmelser svarar mot dels artikel 22 PCT i dess lydelse före den ändring som beslutats i oktober 2001, dels artikel 39 PCT och innebär följande. Om sökanden önskar fullfölja sin internationella

ansökan i Sverige skall han göra detta genom att inom 20 månader från den internationella ingivningsdagen (eller prioritetsdagen) ge in en översättning av ansökningen (om denna inte är avfattad på svenska) samt betala fastställd avgift. Har sökanden utnyttjat möjligheten att begära en internationell förberedande patenterbarhetsbedömning och har han dessutom inom 19 månader från ingivningsdagen (eller prioritetsdagen) avgett en förklaring att han avser att använda resultatet av denna prövning vid ansökan om patent i Sverige, förlängs fristen till 30 månader från nämnda dag. Har sökanden begärt internationell förberedande patenterbarhetsbedömning senare än 19 månader från ingivningsdagen (eller prioritetsdagen) är han inte berättigad till den förlängda fullföljdsfristen utan måste fullfölja ansökan inom 20 månader från ingivningsdagen (eller prioritetsdagen). Detsamma gäller, enligt 31 § andra stycket PL, i de fall en sådan ansökan visserligen gjorts inom 19-månadersfristen men sökanden först därefter anmäler till patentmyndigheten att han ämnar använda resultatet från patenterbarhetsbedömningen vid ansökan om patent i Sverige.

6.2.2 Ändring i PCT angående tidsfrist för nationell fullföljd

Genom beslut den 3 oktober 2001 ändrades tidsfristen för fullföljd av en internationell patentansökan i artikel 22 PCT. Artikeländringen, som har trätt i kraft den 1 april 2002, innebär att fristen för fullföljd av en internationell patentansökan som endast varit föremål för en nyhetsgranskning förlängs till minst 30 månader. Någon ändring av artikel 39 PCT, som behandlar fullföljdsfrister m.m. i de fall ansökan varit föremål för en internationell förberedande patenterbarhetsbedömning, har inte skett. Detta innebär således att fristen för fullföljd av en internationell patentansökan är 30 månader, oavsett om denna varit föremål för en internationell förberedande patenterbarhetsbedömning eller inte. Den 19-månadersperiod som tidigare var knuten till ansökan om patenterbarhetsbedömningen hänförde sig endast till förutsättningarna för att komma i åtnjutande av den längre fullföljdsfristen om 30 månader (jfr artikel 39). I dag har således, genom ändringen av artikel 22, denna bestämmelse spelat ut sin roll, eftersom fullföljdsfristerna enligt de båda artiklarna är desamma.

PCT ger respektive fördragsstat möjlighet att bestämma en längre fullföljdsfrist än 30 månader (artikel 22.3 och 39.1 b). Många

konventionsstater tillämpar i dag en fullföljdsfrist om 31 månader i de fall sökanden inom 19 månader från den internationella ingivningsdagen (eller prioritetsdagen) begärt att ansökan skall underkastas en internationell förberedande patenterbarhetsbedömning. Om någon sådan prövning inte har begärts, är tidsfristen för fullföljd i flertalet av medlemsländerna i stället 30 månader. För fullföljd till EPO av s.k. PCT-ansökningar är emellertid tidsfristen även i dessa fall 31 månader (jfr regel 107 i de nu gällande tillämpningsföreskrifterna till EPC). Här kan anmärkas att ca hälften av de av EPO år 2001 meddelade europeiska patenten härrörde från internationella patentansökningar, s.k. euro-PCT-ansökningar.

Syftet med dessa förlängda frister har sannolikt varit flerfaldigt. EPO, som är den myndighet som behandlar flest internationella ansökningar, har under flera år haft en ansträngd arbetssituation som bl.a. gjort det svårt att iakttä de tidsfrister som gäller för myndighetens verksamhet. Det har antagits att många sökande valt att begära internationell förberedande patenterbarhetsbedömning huvudsakligen, eller kanske rent av uteslutande, för att få mer tid att överväga om fullföljd skall ske. Det faktiska behovet av en patenterbarhetsbedömning i detta skede skulle alltså inte vara så stort som mängden framställningar hittills antytt. Genom att förlänga fristen för fullföljd från 20 till 31 månader, utan att detta förutsätter att sökanden begärt internationell förberedande patenterbarhetsbedömning, har man från EPO:s sida räknat med att bli avlastad en betydande mängd resurskrävande arbete som inte är betingat av rationella hänsyn. Med en sådan enhetlig tidsfrist finns det med andra ord inte längre någon anledning för sökande att "köpa sig tid" med en begäran om patenterbarhetsbedömning. Dock torde det fortfarande vara så att många sökande begär internationell förberedande patenterbarhetsbedömning för det avsedda syftet, nämligen att få ett bättre underlag för bedömning av om ansökningen skall föras in i nationell eller regional fas eller inte samt även för ett slutligt ställningstagande beträffande frågan vilka länder som patentansökningen skall fullföljas i.

6.2.3 Överväganden och förslag

Tidsfristen för fullföljd av en internationell patentansökan förlängs till 31 månader från den internationella ingivningsdagen (eller prioritetsdagen). Denna frist skall gälla oavsett om sökanden har begärt internationell patenterbarhetsbedömning inom 19 månader eller inte.

Som tidigare nämnts har bestämmelserna om tidsfrist för fullföljd av en internationell patentansökan ändrats i PCT från hittillsvarande 20, alternativt 30, månader till en enhetlig frist om minst 30 månader, som gäller oberoende av om internationell förberedande patenterbarhetsbedömning begärts eller inte. Det är givetvis väsentligt att beslutade ändringar i PCT får genomslag i samtliga fördragsstater. Det globala PCT-systemets framgång bygger på förekomsten av likformiga regler. Den nu aktuella förenklingen får också till effekt dels ett mer transparent regelverk, dels en i och för sig välkommen rationalisering av procedurerna hos PCT-myndigheterna. Reformen är sakligt motiverad, så till vida att den ger sökandena större rådrum och därmed ökat handlingsutrymme.

Med en förlängd fullföljdsfrist följer dock inte bara fördelar. En konsekvens blir att tredje man i många fall måste vänta längre på besked om huruvida sökanden kommer att fullfölja sin ansökan eller inte. Med viss rätt kan alltså hävdas att en fristförskjutning gynnar sökandena på tredjemansintressets bekostnad.

För Sverige har PCT-systemet kommit att få stor betydelse, inte minst till följd av PRV:s särställning som ISA och IPEA. Sveriges starka PCT-engagemang ger naturligtvis en utomordentligt stark presumtion för att beslutade ändringar i regelverket lojalt och utan dröjsmål skall genomföras i vår nationella lagstiftning, låt vara att som i detta fall också vissa negativa effekter kan förutses. Trots de nackdelar som en rationalisering av fullföljdsförfarandet kan tänkas få för tredje man föreslår vi att 31-33 §§ patentlagen anpassas till de ändringar som gjorts i PCT.

En kvarstående fråga är om Sverige bör utnyttja den möjlighet som ges till en ytterligare utvidgning av fullföljdsfristen. Som nämnts tillämpar EPO en fullföljdsfrist om 31 månader från ingivningsdagen (eller prioritetsdagen) oavsett om ansökningen varit föremål för en internationell förberedande patenterbarhetsbedömning eller inte. I de nordiska överläggningarna har, bl.a. från

finsk sida, påtalats att detta förhållande visat sig vara till nackdel för en del sökande. I Finland där fristen för fullföljd är 30 månader har sökandena felaktigt utgått från att samma frist för fullföljd gällt där som vid fullföljd till regional fas. Olika långa tidsfrister kan således medföra en risk för rättsförluster. Finland avser därför att införa en fullföljdsfrist om 31 månader. De övriga nordiska länderna har preliminärt uttalat sympati för en sådan samordning.

För utredningen är det en naturlig utgångspunkt att den ordning som gäller för EPO bör vara vägledande då ändringar av patentlagstiftningen aktualiseras. Den omständigheten att övriga nordiska länder tycks vara inställda på att gå över till den fullföljdsfrist som gäller enligt regel 107 EPC talar ytterligare för att Sverige bör välja samma lösning. Därför bör – passande nog i 31§ PL – föreskrivas en frist om 31 månader för fullföljd av en internationell ansökan.

6.3 Beviskrav i fråga om rätt till en uppfinning

6.3.1 Nuvarande bestämmelser

I 8 § PL anges vad en patentansökan skall innehålla. Paragrafen gäller primärt för nationella ansökningar men är, till följd av en hänvisning i 33 §, tillämplig även för internationella ansökningar som fullföljts i Sverige.

Av 1 § PL följer att det är den som gjort en uppfinning som i princip har rätt att få patent. Endast fysiska personer kan stå som uppfinnare enligt patentlagen men givetvis kan såväl juridiska som fysiska personer förvärva rätten till en uppfinning och därmed även rätten att erhålla patent. I 8 § fjärde stycket PL föreskrivs att en ansökan skall innehålla uppgift om uppfinnarens namn. I samma stycke anges att en sökande, för det fall han inte också är uppfinnare, skall styrka sin rätt till uppfinningen. Detta sker vanligtvis genom att en skriftlig överlåtelsehandling företes för patentmyndigheten. Har rätten uppkommit genom ett universalfång, dvs. genom arv, testamente eller bodelning, kan rätten i stället styrkas genom att en arvsuftes- eller en bodelningshandling ges in till PRV. I vissa fall är en arbetsgivare berättigad att inträda i rätten till en uppfinning som gjorts av en anställd; jfr lagen (1949:345) om rätten till arbetstagares uppfinningar. I dessa fall undertecknar oftast den anställde en överlåtelsehandling. Skulle han vägra att göra detta, torde arbetsgivaren bli tvungen att söka utverka

domstols dom i frågan. Även i övrigt kan givetvis rätten till en uppfinning styrkas genom en lagakraftvunnen dom.

Frågan om vad som enligt svensk lag skall krävas i fråga om utredning angående sökandens rätt till en uppfinning var föremål för diskussion i det utredningsarbete som föregick Sveriges anslutning till EPC. Till skillnad från svensk rätt uppställer EPC inget krav på att en sökande skall styrka sin rätt till uppfinningen när patent söks. Enligt artikel 81 EPC är det tillfyllest att sökanden i ansökningsuppgifter ("designates") uppfinnaren och därvid lämnar en redogörelse ("statement") som ger upplysning om hur sökanden förvärvat rätten till uppfinningen ("indicating the origin of the right to the European patent"). Enligt regel 17.3 EPC skall EPO obligatoriskt underrätta en uppfinnare som uppgetts i en ansökan gjord av någon annan. Dock kan varken sökanden eller uppfinnaren åberopa ("invoke") det förhållandet att EPO försummat att göra underrättelsen eller att denna innehåller felaktigheter (regel 17.4 EPC).

I prop. 1977/78:1 s. 218 f. uttalades att svensk lagstiftning, som då liksom nu föreskrev att sökanden i dessa fall skulle styrka sin rätt till uppfinningen, var förmånligare för uppfinnaren än EPC. Detta var också huvudorsaken till att man valde att bibehålla det krav på bevisning som dittills gällt och som alltså fortfarande gäller för såväl nationella som internationella patentansökningar.

6.3.2 Ändringar i samarbetskonventionens tillämpningsföreskrifter angående sökandens rätt till en uppfinning

PCT har inte tidigare innehållit någon bestämmelse som reglerar vad som från myndighetens sida får krävas av en sökande i de fall denne inte också är uppfinnare till den patentsökta uppfinningen. Det har överlämnats åt respektive nationell lag att uppställa krav i detta avseende. Sverige har, som tidigare nämnts, föreskrivit att sökanden skall styrka sin rätt till uppfinningen i dessa fall. Denna prövning görs således först i samband med att den internationella patentansökningen fullföljts hit.

PCT är direkt tillämplig på internationella ansökningar. Genom en hänvisning i PLT blir emellertid PCT styrande också för vad som kan krävas i fråga om nationella ansökningar. Enligt artikel 6.1.ii PLT får nämligen en till den konventionen ansluten stat inte i

fråga om en ansökans form och innehåll ställa krav som går utöver vad som enligt PCT gäller för en internationell ansökan.

Som ett led i strävanden att underlätta ansökningsförfarandet har PCT:s generalförsamling i mars 2001 beslutat om ändringar i PCT-regelverket, som innebär begränsning av bl.a. möjligheterna att kräva bevisning om sökandens rätt till uppfinningen. Ändringarna innebär följande. Enligt regel 4.17 i tillämpningsföreskrifterna till PCT kan en sökande i ansökningsen avge en på visst sätt utformad förklaring ("declaration") angående sökandens rätt att söka och erhålla patent. Om förklaringen ordagrant avfattats i enlighet med ett formulär som anges i handläggningsordningen ("Administrative Instructions") får, enligt regel 51^{bis}.2.a.ii, en fördragsslutande stat inte rutinemässigt kräva ytterligare bevisning. Det står varje land fritt att lagtekniskt lösa denna fråga, dock under förutsättning att den rättsliga innebörden blir densamma, eller i vart fall inte strängare för en sökande än vad regleringen i PCT är. Någon skyldighet för medlemsländerna att använda sig av just de formuleringar som föreskrivits i PCT:s handläggningsordning föreligger emellertid inte. Däremot måste patentmyndigheten i en fördragsstat alltid godta en förklaring som utformats enligt handläggningsordningen. Endast i de fall en fördragsslutande stats patentmyndighet har skälig anledning att betvivla sökandens behörighet att söka patent på uppfinningen får myndigheten kräva att denne inger bevis till styrkande av sin rätt (jfr artikel 6 PLT samt artikel 51^{bis}.2.a PCT: "...the designated Office shall not, unless it may reasonably doubt the veracity...").

6.3.3 Överväganden och förslag

Kravet på att sökanden skall styrka sin rätt till uppfinningen i de fall han inte är uppfinnaren tas bort. I stället införs en regel som för dessa situationer ålägger sökanden att i ansökningen uppge grunden för sin rätt till uppfinningen. Patentmyndigheten skall godta uppgiften om det inte finns särskild anledning att ifrågasätta dess riktighet. I sådant fall skall myndigheten kunna kräva att sökanden inger bevis till styrkande av sin rätt.

PRV skall sända underrättelse om ansökningen till den som uppgetts som uppfinnare om inte detta är uppenbart obehövligt.

Som tidigare nämnts har Sverige, som en följd av att bestämmelserna i patentlagen inte överensstämmer med de ändringar som gjorts i PCT och dess tillämpningsföreskrifter, anmält detta förhållande till WIPO:s internationella byrå, med effekt att den ändrade versionen inte blir gällande för Sverige förrän motsvarande ändring gjorts i patentlagen. Med hänsyn till den betydelse PCT har behöver det inte ifrågasättas att Sverige skall anpassa sin lagstiftning till det reviderade PCT-regelverket. Därmed står det klart att Sverige inte kan bibehålla nuvarande ovillkorliga krav på att sökanden skall styrka sin rätt till uppfinningen i de fall han inte också är uppfinnare.

Frågan blir då hur mycket de svenska reglerna bör mjukas upp vad gäller sökandens skyldighet att närmare ange sin rätt till uppfinningen i de fall denne inte också är uppfinnare.

Som nämnts har den svenske lagstiftaren tidigare bedömt det väsentligt att sökandens rätt till uppfinningen dokumenteras i ansökningsärendet. En sådan ordning tjänar intresset av att patent inte meddelas någon annan än den som faktiskt är berättigad att förfoga över uppfinningen. Enligt den grundläggande bestämmelsen i 1 § första stycket PL är det uppfinnaren eller den till vilken uppfinnarens rätt övergått som har rätt att få patent. Ett meddelat patent kan upphävas i ett invändningsförfarande eller förklaras ogiltigt av domstol bl.a. på den grunden att patentet meddelats fel subjekt (jfr 25 § första stycket 1 respektive 52 § första stycket 1 PL). Det är mot denna bakgrund som man får se regeln att redan en underlåtelse att i patentansökan styrka rätten till uppfinningen kan leda till att ärendet avskrivs eller ansökan avslås (15 och 16 §§ PL).

PCT-ändringarna innebär att det inte under ansökningstiden går att upprätthålla ett ovillkorligt krav på bevisning om vad som legitimerar sökandens begäran om patent. För syftet att värna uppfinnarintresset skulle det då kunna övervägas att modifiera formaliaregeln i 8 § fjärde stycket PL endast till vad som oundgängligen behövs för anpassning till PCT-ändringarna. En möjlighet skulle i så fall vara att det generella kravet på bevisning bibehölls och att avkall gjordes bara i det fall sökanden presterat en formell förklaring, utformad i exakt överensstämmelse med formuleringarna i PCT:s handläggningsordning. Vi gör dock bedömningen att en lösning som nu skissats skulle vara föga ändamålsenlig och att den dessutom kunde komma att kritiseras som formalistisk.

Det finns skäl att erinra om att sökandens rätt till uppfinningen ingalunda stadfästs därigenom att patentmyndigheten ansett beviskravet uppfyllt enligt nuvarande 8 § fjärde stycket PL. Redan i ansökningsärendet kan ett påstående om bättre rätt göras. Påståendet kan leda till att PRV, med stöd av 17 § PL, hänvisar den som påstår bättre rätt att väcka talan vid domstol inom viss tid vid risk att påståendet lämnas utan avseende vid PRV:s fortsatta prövning av ansökan. Alternativt kan PRV, om saken inte är tveksam, pröva påståendet i sak och besluta att bifalla en begäran om överföring av ansökningsärendet. Oavsett om bättre rätt påstås i ansökningsärendet kan, som nämnts, frågan om sökandens legitimation bli föremål för prövning efter det att patentet meddelats. På grund av en invändning enligt 24 § PL kan patentet upphävas av PRV av det skälet att patentet meddelats någon som inte var berättigad. En tvist om rätten att förfoga över uppfinningen kan också komma att prövas av allmän domstol inom ramen för en talan enligt 52 § PL. Det är alltså inte så att beviskravet enligt 8 § fjärde stycket PL i sig är nödvändigt för att uppfinnare/tredje man skall kunna bevaka sin rätt gentemot den som sökt patent. Vad som, å andra sidan, kan påpekas är att PCT-ändringen innebär en viss förenkling för sökandena.

Ett skäl för att helt överge det nuvarande beviskravet följer av intresset att harmonisera den svenska patentlagstiftningen med EPC. Som framgått av den tidigare redovisningen gäller hos EPO inget krav att sökanden skall styrka sin rätt. I de nordiska överläggningarna har enighet rått om att nuvarande krav om bevisning bör ersättas med en allmän regel om skyldighet för sökanden att lämna uppgift om sitt rättsförvärv.

Detta leder till bedömningen att bestämmelsen i 8 § fjärde stycket PL bör begränsas till ett krav på sökanden att lämna uppgifter om uppfinnaren samt uppge grunden för sin rätt till uppfinningen. Enligt vår mening finns det inte tillräckliga skäl för att sökanden skall avkrävas en på visst sätt formaliserad förklaring. Uppgiftskravet bör kunna tillgodoses även på annat sätt. Lämpligen kan i de förtryckta ansökningshandlingar som PRV tillhandahåller införas rutor för uppgift om de olika sätt på vilka rätten till uppfinningen kan uppkomma. Det kan röra sig om den rätt som en arbetsgivare har enligt lagen (1949:345) om rätten till arbetstagares uppfinningar. Det kan vara fråga om köp, arv, bodelning eller gåva etc.

Utgångspunkten bör vara att PRV skall godta de uppgifter som sökanden lämnat om uppfinnaren och grunden för sitt rättsförvärv. Dock bör det finnas kvar en möjlighet för PRV att kräva att en sökande styrker sin rätt till uppfinningen, nämligen i de fall myndigheten har särskild anledning att ifrågasätta riktigheten av den av sökanden lämnade uppgiften. I dessa fall kan det alltså bli aktuellt för en sökande att förete överlåtelsehandlingar för att på så sätt styrka sin behörighet.

Om ansökan saknar uppgifter om uppfinnaren och grunden för sökandens rättsförvärv, skall sökanden föreläggas att avhjälpa bristen, allt i enlighet med 15 § andra stycket PL. Ett sådant kompletteringsföreläggande skall också skickas till sökanden i de fall myndigheten funnit anledning att ifrågasätta sökandens uppgifter.

Om sökanden underlåter att vidta åtgärder i enlighet med föreläggandet för att avhjälpa den av PRV konstaterade bristen skall ansökan avskrivas (15 § andra stycket PL). Om sökanden däremot svarar på föreläggandet, men svaret inte bedöms vara tillfyllest för att avhjälpa bristen, skall ansökan avslås efter prövning i sak, om det inte finns skäl att förelägga sökanden en gång till (16 § PL). PRV:s slutliga beslut kan överklagas (26 § PL). Däremot kan patentmyndighetens beslut att utfärda ett föreläggande inte överklagas särskilt.

Frågan som kvarstår är om någon skyldighet skall gälla för PRV att underrätta en uppgiven uppfinnare om en ansökan som gjorts av annan. Motsvarande frågeställning har även diskuterats i Norge. Där har man stannat för att föreslå en underrättelseskyldighet för patentmyndigheten beträffande nationella patentansökningar för vilka inte åberopas prioritet från en tidigare ansökan. I det danska

lagförslaget L 127, upprättat bl.a. i anledning av ändringar i PCT, har någon underrättelseskyldighet i motsvarande situation inte föreslagits. Sådana rutiner skulle med nödvändighet medföra en ökad administrativ börda, vars omfattning är svår att överblicka. Ändå kan det, när beviskravet utmönstras, framstå som rimligt att den som angetts som uppfinnare, och inte själv svarar för ansökningen, särskilt uppmärksammas på ärendet.

Ett borttagande av beviskravet i dessa situationer kommer att underlätta patentmyndighetens handläggningsrutiner. Det kommer inte längre att vara nödvändigt för myndigheten att, annat än i undantagsfall, avkräva sökanden en överlåtelsehandling och att granska densamma. Inte heller kommer det från myndighetens sida att finnas anledning att i dessa sammanhang skicka kompletteringsförelägganden till sökanden, annat än då särskilda skäl föreligger att ifrågasätta riktigheten av den av sökanden lämnade uppgiften. Denna förändring kommer med andra ord att medföra vissa kostnadsbesparingar för patentmyndigheten. Å andra sidan kommer den nyss föreslagna underrättelseskyldigheten att innebära ett nytt moment i patentmyndighetens handläggningsrutiner. Trots det anser vi, bl.a. med hänsyn till de besparingar som kan förutses med de föreslagna förändringarna, att det inte finns anledning att, såsom föreslagits i Norge, begränsa underrättelseskyldigheten till vissa typer av patentansökningar. Däremot bör det vara möjligt för patentmyndigheten att underlåta att skicka underrättelse om detta kan anses vara uppenbart obehövligt.

En underrättelse bör, på motsvarande sätt som gäller för EPO, skickas i lösbrev till uppfinnaren i ett tidigt skede av handläggningen utan krav på delgivning. Närmare bestämmelser om patentmyndighetens underrättelseskyldighet bör, med stöd av 77 § PL, kunna föras in i patentkungörelsen.

I detta sammanhang bör uppmärksammas frågan om en utebliven eller felaktig underrättelse skall kunna leda till att ett patent förklaras ogiltigt eller till att en skadelidande kan utkräva ersättning av staten. I regel 17.4 av tillämpningsföreskrifterna till EPC har uttryckligen angetts att en sådan handläggningsbrist från EPO:s sida inte kan åberopas. Det finns således ingen möjlighet för uppfinnaren (eller annan) att få ersättning för den skada som EPO:s felaktiga handläggning kan ha medfört. Inte heller går det att på annat sätt angripa ett meddelat patentbeslut på den formella grunden att underrättelse till en uppfinnare inte har skickats.

I Sverige gäller generellt att staten kan bli skadeståndsskyldig för bl.a. ren förmögenhetsskada som vållats genom fel eller försummelse vid myndighetsutövning (3 kap. 2 § skadeståndslagen). Det skulle alltså i princip kunna tänkas att staten kunde göras ersättningsansvarig på den grunden att PRV försummat att underätta en uppgiven uppfinnare eller felaktigt återgett uppgifter som lämnats i ansökningsen. Här skall dock påminnas om att den som gör anspråk på ersättning måste kunna styrka ett adekvat orsaks samband mellan en konstaterad ekonomisk skada och myndighetens påstått oriktiga agerande (eller underlåtenhet att agera).

Oavsett om förutsättningar finns för skadestånd enligt 3 kap. 2 § skadeståndslagen, har en uppfinnare alltid möjlighet att väcka talan om bättre rätt och på så sätt få sina intressen tillgodosedda.

Enligt vår uppfattning är det uppenbart att ett beslut om patent inte skall kunna upphävas endast av det skälet att en formell underrettelseskyldighet av det slag som det här är fråga om har försumrats i något avseende. Ett patent kan naturligtvis ogiltigförklaras på den materiella grunden att sökanden inte lagligen kunnat förfoga över uppfinningen. Eventuellt kan det därutöver bli aktuellt att utkräva skadestånd av staten för de merkostnader som patentmyndighetens försumlighet medfört för rättsinnehavaren. Något behov av att i svensk lag införa en bestämmelse motsvarande regel 17.4 i tillämpningsföreskrifterna till EPC finns därför inte.

7 Skydd för patentombuds tystnadsplikt

7.1 Inledning

Enligt 36 kap. 5 § andra stycket rättegångsbalken (RB) får advokater höras som vittnen i en rättegång om något som i denna deras yrkesutövning anförtrotts dem eller som de i samband därmed erfarit, endast om det är medgivet i lag eller om den, till vars förmån tystnadsplikten gäller, samtycker till det. Detsamma gäller för de biträdande jurister som tjänstgör på ett advokatkontor. Av 38 kap. 8 § RB följer att ett editionsföreläggande inte får avse en handling vars innehåll är sådant att en advokat, eller annan person som haft befattning med handlingen och som omfattas av vittnesbegränsningsregeln i 36 kap. 5 § andra stycket RB, inte får höras som vittne om innehållet i densamma.

När det gäller immaterialrättsliga angelägenheter är det vanligt förekommande att experter anställda vid patentbyråer anlitas som ombud i ansökningsärenden men också för biträde i rättsprocesser. Denna kategori av patentombud representerar såväl juridisk som teknisk sakkunskap. En annan vanlig situation är att företag använder sig av egna anställda experter – ingenjörer eller bolagsjurister. I den mån personer inom någon av de nu nämnda kategorierna har fungerat som rättegångsombud eller rättegångsbiträde gäller enligt 36 kap. 5 § tredje stycket RB att de får höras som vittne om vad som anförtrotts dem för uppdragets fullgörande endast om parten medger det. Vad gäller editionsförelägganden gäller i dessa fall samma regler som för advokater. Det finns däremot inte några regler som hindrar att patentombud och andra rådgivare, som saknar ställning som advokat, hörs i en rättegång om sådana uppgifter som anförtrotts dem i annan egenskap än rättegångsombud eller rättegångsbiträde. Inte heller finns det bestämmelser som hindrar editionsförelägganden avseende skriftliga handlingar som de haft befattning med när de bistått ett företag i en rättslig angelägenhet om de inte samtidigt varit rätte-

gångsombud eller rättegångsbiträde åt företaget. Detta betyder att sådana uppgifter som anförtrotts ett patentombud, en bolagsjurist eller en annan rådgivare utanför advokatkretsen innan en tvist uppstått inte omfattas av sekretessreglerna i 36 kap. 5 § tredje stycket RB.

Av praktiska hänsyn kommer vi att i det följande använda "patentombud" som gemensam beteckning för fristående patentkonsulter (dock ej advokater) och företagsinterna rådgivare i patentfrågor, jurister såväl som tekniker. Det är alltså en vid definerad personkrets som avses, om det inte av sammanhanget framgår att en snävare innebörd av begreppet "patentombud" är åsyftad.

Den skillnad som råder i fråga om advokaters och patentombuds vittnesplikt har varit föremål för kritik framför allt från Svenska Patentombudsforeningen (SPOF) som vid flera tillfällen begärt att ett skydd för tystnadsplikten motsvarande det som gäller för advokater skall införas för patentombud. Till stöd för en sådan ändring har anförts att den står i bättre överensstämmelse med artikel 2 i det disciplinreglemente som Europeiska patentorganisationens förvaltningsråd utfärdade i oktober 1977 med stöd av artikel 134.8 c EPC (Regulation on Discipline for Professional Representatives) och som publicerades i The Official Journal of the EPO 1978:2. Vidare har anförts att en sådan reform skulle medföra att svenska patentombud fick bättre förutsättningar att verka på de villkor som gäller för utländska konkurrenter. Det har särskilt anförts att patentombud i USA har ett starkare skydd för tystnadsplikten än vad svenska ombud har enligt svensk rätt.

Vid den XX Nordiska Patentombudskongressen i Uppsala i juni 2002, där patent- och varumärkesombud från de nordiska länderna jämte patentombudsforeningarnas ordförande i respektive land deltog, antogs en resolution med förslag om att införa en officiellt erkänd nationell utbildning/examen för patent- och varumärkesombud i privat verksamhet och vid industrin samt att införa sekretesskydd för ett sådant auktoriserat ombud. Resolutionen stöds av Svenska Industriens Patentingenjörers Förening (SIPF), som organiserar de industrianställda patentombuden. Den har överlämnats till respektive lands regering.

I de omarbetade tillämpningsföreskrifterna till EPC 2000 har i regel 101a tagits in en sekretessbestämmelse som ger patentombud ett skydd mot att behöva avslöja information som förekommit i kontakten mellan ombudet och dennes klient. Regeln är utformad

med amerikansk rättspraxis i frågan som förebild och gäller endast i de fall en klient söker rättsligt råd eller rättslig hjälp i en patenträttslig angelägenhet. Sekretessskyddet gäller enligt sin ordalydelse endast vid handläggning hos EPO.

I våra direktiv har uttalats att ett eventuellt tillträde till den reviderade versionen av EPC aktualiserar frågan om skydd för tystnadsplikt och skydd mot edition av handlingar såvitt gäller patentombud och bolagsjurister som sysslar med immaterialrättslig rådgivning. I utredningsuppdraget ingår med andra ord att undersöka om det finns anledning att utöka det nuvarande sekretessskyddet för dessa yrkeskategorier.

7.2 Nuvarande bestämmelser

7.2.1 Regler om tystnadsplikt för advokater och patentombud m.m.

Enligt 8 kap. 4 § RB är en advokat skyldig att förtiga vad han får kännedom om i sin yrkesutövning när god advokatsed kräver detta. Denna lagstadgade tystnadsplikt är straffsanktionerad under brottsrubriceringen *brott mot tystnadsplikt* i 20 kap. 3 § första stycket brottsbalken (BRB). För anställda i offentlig tjänst gäller enligt sekretesslagen (1980:100) skyldighet att iaktta tystnadsplikt i vissa situationer. För hälso- och sjukvårdspersonal inom den enskilda hälso- och sjukvården regleras tystnadsplikten i lag (1998:531) om yrkesverksamhet på hälso- och sjukvårdens område. För den som är prästvigd i Svenska kyrkan fanns före Svenska kyrkans separation från staten i januari 2000 bestämmelser om tystnadsplikt intagna i kyrkolagen. I samband med att Svenska kyrkan och staten gick skilda vägar avskaffades denna lagstadgade tystnadsplikt samtidigt som kyrkolagen upphävdes. Prästers tystnadsplikt anses numera vara en inomkyrklig angelägenhet som regleras i kyrkoordningen. För tolkar och översättare som anlitas av en myndighet eller ett annat organ som utövar verksamhet för vars fullgörande staten eller en kommun svarar samt för tolk eller översättare, som genomgått av regeringen eller av den förvaltningsmyndighet som regeringen bestämmer föreskriven prövning, gäller enligt lag (1975:689) om tystnadsplikt för vissa tolkar och översättare att de inte obehörigen får röja vad de under uppdraget har erfårit om enskilds personliga förhållanden eller om yrkes-

hemlighet, affärsförhållande eller förhållande av betydelse för landets försvar. För dessa yrkeskategorier är, på samma sätt som gäller för advokater, tystnadsplikten straffsanktionerad i 20 kap. 3 § brottsbalken.

För ett patentombud, som inte är advokat, finns ingen lagstadgad reglering av ombudets tystnadsplikt för det han eller hon fått kännedom om i anslutning till ett patentärende. Enligt de stadgar och de vägledande regler om etik och god yrkessed för patentombud och patentbyråer som gäller för ombud som är medlemmar av Svenska Patentombudsforeningen (SPOF), Patentkonsulters Samfund (PS), och Sveriges Patentbyråers Förening (SEPAF), får ett ombud inte, med mindre laglig skyldighet att lämna upplysning föreligger, utan vederbörligt samtycke från huvudmannen yppa något som anförtrotts ombudet i dess verksamhet eller som ombudet i samband därmed fått veta. Ombudet är även skyldigt att ålägga sin personal samma tystnadsplikt. Denna tystnadsplikt är i praktiken en förutsättning för att erhålla uppdrag, eftersom en hög grad av hemlighållande krävs i patentärenden, bl.a. av konkurrensskäl men även för att patentsökanden inte skall gå miste om det eftersträvade patentskyddet.

7.2.2 Ombud i rättegång

En viktig grundsats i en rättsstat är att en part i en tvist med annan alltid skall ha möjlighet att låta sig biträdas av någon för att få hjälp med de juridiska frågor som uppkommer. I en del länder gäller ett *ombudstvång* i rättegång, dvs. en skyldighet för varje part att anlita någon som med stöd av fullmakt utför partens talan. Detta ombudstvång är inte sällan förenat med en exklusiv rätt för vissa personer att uppträda som ombud. Ett sådant *ombudsmonopol* är då knutet till krav på att den som uppträder som ombud i en process uppfyller vissa bestämda behörighetskrav eller i vart fall har ett officiellt godkännande av något slag. I vissa länder föreligger inget ombudstvång men väl ett ombudsmonopol. Parten kan alltså själv föra sin talan men väljer han att låta sig företrädas, så är han hänvisad till att välja ett särskilt auktoriserat ombud.

I motsats till vad som gäller i många utländska rättssystem ställer svensk rätt inte upp något krav på att en part i tvistemål skall företrädas av ett ombud. Skulle parten välja att anlita ett ombud gäller heller inga formella behörighetskrav för ombudet, förutom

att denne skall vara lämplig som ombud med hänsyn till redbarhet, insikter och tidigare verksamhet (12 kap. 2 § RB). Samma regler gäller för rättegångsbiträden, dvs. personer som hjälper part i en rättegång utan att vara behöriga att uppträda självständigt. I många fall väljer en part i en process att som ombud ta hjälp av en advokat. Advokattiteln är förbehållen den som efter avlagd juris kandidatexamen och viss praktik har antagits som ledamot av advokatsamfundet (8 kap. 1 och 2 §§ RB). De grundläggande bestämmelserna om advokater och deras verksamhet finns i 8 kap. RB samt i advokatsamfundets stadgar.

Trots att en bolagsjurists eller ett patentombuds verksamhet i viss utsträckning kan vara av samma slag som den en advokat bedriver, kan en bolagsjurist eller ett patentombud som är anställd hos någon annan enskild än en advokat inte samtidigt vara ledamot av advokatsamfundet (8 kap. 2 § sjätte stycket RB). Om den som redan är advokat påbörjar en anställning hos någon annan enskild än en advokat, är han eller hon skyldig att genast träda ur samfundet (8 kap. 7 § femte stycket RB). Enligt 39 § i advokatsamfundets stadgar får en ledamot inte vid sidan av sin advokattjänst utöva annan verksamhet av sådan art eller omfattning att den kan inverka menligt på dennes självständighet eller av annat skäl är oförenlig med ställningen som advokat. Likaså är det enligt samfundets stadgar och bestämmelser inte tillåtet för en advokatbyrå att bedriva kontors- eller ägargemenskap med annan än en advokatbyrå. Det anses dock inte oförenligt med de nu angivna bestämmelserna att advokater för viss begränsad tid låter sig anlitas av ett bolag för att syssla med dess rättsliga angelägenheter.

Ett företag kan alltså för sina rättsliga angelägenheter välja mellan att utnyttja en anställd eller att vända sig till någon utomstående. I princip kan då vem som helst anlitas men normalt engageras en advokat, någon annan allmänpraktiserande juristkonsult eller en specialsakkunnig, exempelvis någon hos en patentbyrå. Ett patentombud som uppträder som ombud i en rättsprocess får där samma ställning som den som en advokat har. Skillnader visar sig emellertid i de fall där patentombudet respektive advokaten inte i första hand nyttjas som ombud utan som bevismedel i den anhängiggjorda tvisten.

7.2.3 Skydd för tystnadsplikt i en rättegång

Enligt 36 kap. 1 § RB får var och en som inte är part i målet höras som vittne. Ett vittne har en straffsanktionerad plikt att tala sanning. I 36 kap. 21 § RB finns regler om tvångsmedel mot den som utan giltigt skäl vägrar att vittna eller att besvara frågor. Även parter och ställföreträdare för parter får i en rättegång höras under en straffsanktionerad sanningsplikt (37 kap. RB). Det finns emellertid inga tvångsmedel som kan användas mot en part eller en ställföreträdare som vägrar att yttra sig (att en parts tystnad enligt 35 kap. 4 § RB kan tolkas i en för honom eller henne oförmånlig riktning är en annan sak).

Från vittnesplikten finns flera undantag. Den som är nära släkt med en part är inte skyldig att vittna. För personer som är under 15 år eller som lider av en psykisk störning prövar rätten med hänsyn till omständigheterna om han eller hon skall få höras som vittne. Vidare finns det i rättegångsbalkens bestämmelser om att de som tillhör vissa yrkeskategorier och som i sin verksamhet anförtrotts typiskt sett förtrolig information inte är skyldiga att vittna om sådana uppgifter. Enligt 36 kap. 5 § andra stycket RB får bl.a. advokater, läkare, sjuksköterskor, psykologer och deras biträden höras som vittnen om något, som i denna deras yrkesutövning anförtrotts dem eller som de i samband därmed erfarit, endast om det är medgivet i lag eller den, till vars förmån tystnadsplikten gäller, samtycker till det. De får varken tillfrågas om de konfidentiella omständigheterna eller självmant yttra sig utan att något av undantagsrekvisiten är uppfyllt. Enligt lagmotiven (se NJA II 1943 s. 468) är det tydligt att det för en tillämpning av bestämmelserna om tystnadsplikt inte krävs att den som har sökt t.ex. en läkare uttryckligen har angett att uppgifterna lämnats under tysthetslöfte. Det är tillräckligt att uppgifterna lämnats under sådana omständigheter att det skäligen kan antas ha skett i förtroende.

Förbudet att höra advokater som vittnen syftar i första hand till att värna om partens eget förtroende för sin advokat. Frågeförbudet förutsätter inte att uppgifterna har anförtrotts advokaten av parten själv eller, när denne är en juridisk person, av någon som är att betrakta som ställföreträdare för parten i rättegångsbalkens mening. Även sådana förtroenden som inom ramen för uppdraget getts advokaten av någon som är anställd hos parten omfattas. Trots att det inte är ombudet som skall skyddas genom regleringen utan parten, avser regleringen endast ett förbud mot frågor till

advokaten. Anledningen till den konstruktionen torde vara att en part i en rättegång ändå inte kan tvingas avslöja något. De tvångsmedel som kan komma ifråga för tredskande vittnen kan ju inte tillgripas för respektive part eller ställföreträdare. Den som inte själv är part eller ställföreträdare för en part utan endast är anställd av parten kan däremot ha en vittnesplikt. Den sekretess som enligt 36 kap. 5 § andra stycket RB gäller för uppgifter som lämnats vid förtroliga samtal med exempelvis en advokat får dock inte brytas genom ett vittnesförhör med någon av dem som från företagets sida har medverkat när informationen lämnats advokaten. Vittnesförbudet för advokater kan alltså inte kringgås på det sättet. Å andra sidan kan man inte heller skydda viss information från den insyn som vittnesplikten ger genom att föra informationen vidare till en advokat exempelvis genom att delta i ett samtal med denne.

Enligt 36 kap. 5 § tredje stycket RB får rättegångsombud, rättegångsbiträden och försvarare höras som vittnen om vad som anförtrotts dem för uppdragets fullgörande endast om parten medger det. Det är här alltså i princip fråga om sådant som förekommit i anslutning till en rättstvist. Vad gäller sådana förtroenden till de angivna uppdragstagarna gäller alltså samma skydd som om de varit advokater. I lagmotiven klargörs beträffande ombud att detta gäller oavsett om ombudet är advokat eller inte och omfattar även vad huvudmannen i nämnda syfte meddelat ombudet innan han eller hon åtog sig uppdraget.

Reglerna i 36 kap. 5 § RB om skydd av förtroendeförhållandet mellan parten och rättegångsombudet eller biträdet gäller även då ombudet eller biträdet är anställt hos en juridisk person som är part.

Undantag från vittnesbegränsningarna i 36 kap. 5 § andra och tredje styckena RB har föreskrivits i paragrafens fjärde stycke. Bl.a. gäller att alla utom försvarare är skyldiga att vittna, i mål angående brott för vilka straffminimum är fängelse i två år eller mer.

Ytterligare en begränsning i vittnesplikten följer av bestämmelsen i 36 kap. 6 § RB där det anges att ett vittne får vägra att yttra sig angående en omständighet vars avslöjande skulle röja att vittnet eller någon honom eller henne närstående förövat en brottslig eller vanärande handling. Vittnet får även vägra att avge en utsaga genom vilken en yrkeshemlighet skulle avslöjas, om det inte förekommer synnerlig anledning att vittnet hörs därom. Enligt lagmotiven torde yrkeshemlighet omfatta fabrikationssätt, anordning, affärsförhållande eller annat som kan anses som något för ett visst företag

egendomligt och beträffande vilket innehavaren har ett skäligt anspråk på att det inte uppenbaras¹. I lagen (1990:409) om skydd för företagshemligheter ges skydd för sådana kunskaper som har betydelse för en näringsidkare som konkurrerar på marknaden med de konkurrensmedel som är förenliga med kravet på en sund konkurrens. Detta kommer till uttryck bl.a. genom ett krav på att en företagshemlighet skall avse information som näringsidkaren håller hemlig och vars röjande skulle vara ägnat att medföra skada för honom i konkurrenshänseende. I detta ligger att hemligheten skall ha ett ekonomiskt värde för näringsidkaren. Vad gäller undantaget för fall där det föreligger synnerlig anledning anges i lagmotiven att intresset av yrkeshemlighetens bevarande i vissa fall, särskilt i brottmål, borde få vika för vikten av en fullständig utredning.

I 38 kap. RB finns det bestämmelser som skyddar bl.a. sådan information som avses i 36 kap. 5 och 6 §§ RB från insyn, när den tagit skriftlig form. Grundregeln är att den som innehar en sådan skriftlig handling, som kan antas ha betydelse som bevis, kan tvingas att förete den, s.k. edition. Reglerna är konstruerade så att ett editionsföreläggande förutsätter en relevansprövning från domstolens sida. Det skall alltså göras en avvägning mellan sökandens intresse av att få tillgång till handlingen och innehavarens intresse av att inte behöva lämna ut den. Den handling det gäller skall kunna antas ha ett konkret om än inte nödvändigtvis särskilt högt bevisvärde för ett konkret bevisstema. Om en rättegång inte redan har inletts, måste den som vill ha ett föreläggande till stånd visa att det utan ett sådant föreligger en risk för att beviset går förlorat eller att det endast med svårighet kan fås fram (41 kap. 1 § RB).

Från reglerna om editionsplikt gäller flera undantag. En befattningshavare eller annan som avses i 36 kap. 5 § RB får sålunda inte förete en handling vars innehåll är sådant att han eller hon inte får höras som vittne om det. Om handlingen innehas av en part till vars förmån tystnadsplikten gäller, är parten inte skyldig att förete den. Bestämmelserna i 36 kap. 6 § RB om ett vittnes rätt att vägra yttra sig har motsvarande tillämpning i fråga om innehavare av skriftlig handling, om dess innehåll är sådant som sägs i den paragrafen. Minnesanteckningar eller andra sådana anteckningar som är avsedda utslutande för personligt bruk behöver inte företas annat än om det förekommer synnerlig anledning därtill.

¹ Prop. 1942:5 och NJA II 1943 s. 472.

I 39 kap. RB finns bestämmelser om syn. Dessa bestämmelser tillämpas i överensstämmelse med reglerna om edition.

Av 20, 21 och 25 §§ förvaltningsprocesslagen (1971:291) framgår att de nu berörda bestämmelserna i 36, 38 och 39 kap. RB skall tillämpas även i förvaltningsdomstol. Av 11 § lagen (1977:729) om patentbesvärsrätten framgår att de nyss berörda bestämmelserna i 36 kap. RB (med undantag av 36 kap. 21 § RB) skall tillämpas även i mål hos Patentbesvärsrätten.

7.2.4 Skydd för företagshemligheter

I lagen (1990:409) om skydd för företagshemligheter finns bestämmelser om skydd för information om affärs- eller driftförhållanden i en näringsidkares rörelse. Av denna lag framgår att i stort sett varje slags uppgift i en näringsverksamhet kan utgöra en företagshemlighet. Begreppet affärs- och driftförhållanden används på samma sätt som i t.ex. 8 kap. 1 § sekretesslagen och omfattar både kommersiella uppgifter om enskilda affärshändelser och information om affärshändelser av mer allmänt slag, såsom marknadsundersökningar, marknadsplanering, prissättningskalkyler och planer rörande reklamkampanjer. Information som kan vara av betydelse med avseende på ensamrätten kan alltså utgöra en företagshemlighet. Begreppet inbegriper information som kan hänföras till den pågående driften eller produktionen samt information som rör konstruktions- och utvecklingsarbete, forskning, prov och liknande. Avgörande för om uppgiften skall anses vara en företagshemlighet är att informationen hålls så skyddad att den inte är lätt åtkomlig för var och en som vill ta del av den och att den är av värde för näringsverksamheten. En förutsättning för att det skall vara fråga om en företagshemlighet är alltså att det skulle medföra skada om informationen röjdes.

Enligt 8 kap. 17 § första stycket sekretesslagen gäller sekretess hos domstol i mål eller ärenden i domstolens rättskipande eller rättsvårdande verksamhet för uppgift om myndighets eller enskilda affärs- eller driftförhållanden, om det kan antas att den som uppgiften rör lider avsevärd skada om uppgiften röjs. I förvaltningsrättslig praxis har denna bestämmelse ansetts inte vara tillämplig på uppgifter som kan ha betydelse för bedömning av frågor om ensamrättens giltighet och omfattning.

Vidare gäller enligt 8 kap. 13 § första stycket sekretesslagen sekretess i ärende om ansökan om patent för uppgift om uppfinning eller företagshemlighet, om inte annat följer av gällande lagstiftning om patent. Betydelsen av detta förbehåll framgår av 22 § första stycket PL. I den bestämmelsen anges visserligen att handlingar i ett ärende om patent blir offentliga när patent meddelas. Men i syfte att hindra att utdragna handläggningstider leder till att handlingarna i ett patentärende hålls hemliga under alltför lång tid skall, vilket framgår av paragrafens andra och tredje stycken, handlingarna göras tillgängliga när 18 månader förflutit från ansökningsdagen (eller prioritetsdagen) eller vid den tidigare tidpunkt som sökanden begär. Om en handling innehåller en företagshemlighet får PRV, enligt 22 § femte stycket PL, på yrkande besluta att handlingen inte får lämnas ut. En förutsättning för att en sådan handling skall kunna hållas hemlig är emellertid att den inte behövs för bedömningen eller förståelsen av den patentsökta uppfinningen. Vidare krävs särskilda skäl för att hålla handlingen hemlig. Vid bedömningen av om särskilda skäl föreligger skall en avvägning göras mellan den enskildes intresse av sekretess och det allmännas intresse av offentlighet. Om ett yrkande om sekretess har framställts får handlingen i fråga inte lämnas ut förrän yrkandet har ogillats genom ett beslut som har vunnit laga kraft.

7.3 En jämförande utblick

7.3.1 De nordiska länderna

Som tidigare nämnts finns i de nordiska länderna en betydande rättslikhet på det patenträttsliga området såvitt gäller både materiella och formella regler. Även bestämmelserna om skydd för patentombuds tystnadsplikt i en rättegång överensstämmer i allt väsentligt. Således gäller i Danmark, Norge, Finland och Island ett lagstadgat starkare sekretesskydd för advokater i fråga om sådana uppgifter som de anförtrotts av en klient än för sådana patentombud som inte också är advokater. I Finland kallas sådana uppgifter som förmedlas mellan en advokat (eller den som bistår en advokat) och en klient för ”privilegierad kommunikation”. Denna kommunikation har ett lagstadgat skydd och en utomstående kan inte kräva att få tillgång till den i en rättslig tvist. Något mot-

svarande skydd finns emellertid inte för den korrespondens som ägt rum mellan ett patentombud och dennes klient.

Som nämnts har patentombudsforeningarna i de nordiska länderna, vid den nordiska patentombudskongressen i Uppsala år 2002, antagit en resolution med förslag om införande av en auktoriserad patentombudsverksamhet samt ett utvidgat sekretesskydd för patentombud. För närvarande övervägs frågan i, förutom Sverige, både Finland och Danmark.

7.3.2 USA

I en tvistemålsprocess i USA måste parterna företrädas av ett ombud som godtagits för sådana uppdrag genom att efter avlagd juristexamen ha genomgått en s.k. "bar exam". Den som tillåts uppträda inför domstol får ett "bar membership" och benämns "attorney" och kan som sådan vara anställd i ett affärsdrivande företag eller inneha en annan anställning. Något krav på oberoende ställning, motsvarande vad som i Sverige gäller för advokater, finns alltså inte. Med ett "bar membership" följer vissa skyldigheter att iaktta bestämda föreskrifter i etiskt hänseende. Dessa föreskrifter sanktioneras genom möjligheter till ett disciplinförfarande. Inom varje delstat finns en myndighet som svarar för tillsynen av advokater verksamma i delstaten. På senare år har emellertid tillsynsverksamheten delegerats till the American Bar Association, vilket närmast motsvarar Sveriges advokatsamfund. Ombudet har en skyldighet att inte utan sin klients samtycke avslöja sådan information som han eller hon har fått från klienten (s.k. confidentiality).

En talan i ett dispositivt tvistemål kan, i jämförelse med svenska förhållanden, väckas på ett förhållandevis magert material. Vanligt är att kärandeparten under processen verkar för att införskaffa det som behövs för att han skall nå framgång med sin talan. Det uppställs alltså inte något krav på att käranden skall prestera en handling som uppfyller de krav som svensk rätt uppställer för att stämning skall utfärdas. Förfarandet efter det att talan väckts präglas av att parterna på ett inledande stadium kan utforska alla omständigheter som på något sätt kan ha ett sammanhang med det målet rör (s.k. pre-trial discovery). För detta ändamål ställs åtskilliga medel till parternas förfogande. En part behöver exempelvis endast visa att han inte utan orimlig ansträngning på annat sätt

kan komma i besittning av ett av honom från motparten begärt material. En parts editionsskyldighet under det inledande stadiet av processen omfattar sådana handlingar som har upprättats för eller av parten. Skyldigheten gäller även sådana handlingar och föremål vilkas existens varit helt okända för motparten.

Detta system är emellertid omgärdat av betydande undantagsbestämmelser framför allt vad gäller det särskilda förtroendeförhållande som råder mellan en advokat (dvs. en "attorney") och dennes klient. Dessa undantagsbestämmelser gör i princip ingen skillnad mellan fritt praktiserande "attorneys" och sådana som är anställda i ett bolag. Undantagssystemet har två huvudbeståndsdelar; "the attorney-client privilege" och "the work-product doctrine". The attorney-client privilege avser i första hand förtroendet mellan en advokat (attorney) och dennes klient. Privilegiet ger en advokat möjlighet att inför eller i samband med en rättegång vägra att lämna ut viss sådan information som en klient har gett honom eller henne i förtroende och som därför enligt juristernas etiska bestämmelser om "confidentiality" inte får lämnas ut mot klientens vilja. Den förberedande handläggningen, den s.k. discovery procedure, går i regel till så att partens egen advokat samlar ihop det material och den bevisning som kan bli föremål för discovery-förfarandet. I samband därmed för advokaten upp på en lista det material och de uppgifter som enligt hans eller hennes förmenande omfattas av sekretesskydd. Därefter överlämnas det insamlade materialet jämte den upprättade listan till motpartens advokat. I de fall motparten inte godtar att viss på listan upptagen handling skall betraktas som privilegierat material kan frågan om skyldighet att lämna ut handlingen bli föremål för domstols prövning.

Som nyss nämnts gör undantagsreglerna enligt amerikansk rätt i princip ingen skillnad mellan fritt praktiserande "attorneys" och fast anställda bolagsjurister som avlagt en "bar exam". Omfattningen av sekretesskyddet är emellertid i detta avseende varken genom lagstiftning, rättstillämpning eller doktrin fastställd i alla enskildheter. Det har också framförts viss kritik mot att systemet som sådant skall tillämpas i samma vidsträckta omfattning i bolagsinterna förhållanden. Olika domstolar följer skilda linjer. Vissa domstolar medger inte något privilegium i de fall den anställda advokaten (attorney) vid kommunikationen med sitt företag faktiskt har utövat en verksamhet som inte motsvarar den verksamhet en fristående advokat (attorney) förutsätts bedriva, bl.a. sådan jurist-

verksamhet som kan betecknas som yrkesmässig. Detsamma gäller sådana fall där juristen arbetat i eget intresse. I andra fall förekommer det att domstolen fäster vikt vid hur verksamheten har betecknats och tvingar klienten att göra en strikt skillnad mellan rättsliga och andra frågor.

Den kommunikation som kan bli föremål för detta skydd kan ha varit både muntlig och skriftlig. Klienten måste ha gett advokaten uppgifterna med ett uttryckligt eller underförstått villkor om att de skall behandlas förtroligt. Om någon utomstående har varit närvarande vid ett samtal gäller inte skyddet. Dock får biträden till advokaten och medhjälpare till klienten finnas närvarande utan att skyddet påverkas. För att skyddet skall träda in måste det finnas ett syfte hos klienten att söka ett rättsligt råd eller rättslig hjälp. Här uppstår ofta gränsdragningsproblem när det gäller bolagsjurister, eftersom sådana har uppgifter av skilda slag som inte samtliga behöver omfatta rättslig rådgivning. Vid sådana dubbelfunktioner måste man enligt amerikansk rätt pröva i vad mån bolagsjuristen har handlat mer som exempelvis styrelsemedlem än som advokat. Någon klar lösning av detta gränsdragningsproblem har ännu inte presenterats. Domstolarna följer inte någon enhetlig linje. Enbart ett påstående från bolagsjuristen om att han handlat som rättslig rådgivare är i regel tillräckligt för att ge skydd.

Även om attorney-client-privilegiet är absolut kan den i detta avseende berättigade parten avstå från eller förlora rätten till sekretesskydd bl.a. om återopandet av privilegiet inte gjorts i tid, om vederbörande frivilligt avstått från sin rätt, om sådan information som skulle omfattas av privilegiet redan avslöjats eller om dessa uppgifter är oförenliga med privilegiet som sådant.

The work-product doctrine innebär i huvudsak att en part kan skydda sådana handlingar som har ett innehåll vilket skyddas av the attorney-client privilege. Tillämpningsområdet för detta skydd är emellertid mer begränsat än det förutnämnda privilegiet. Det omfattar nämligen endast sådant material som upprättats inför en tvist. Ett material som advokaten har upprättat i samband med t.ex. en avtalsförhandling, faller alltså inte in under doktrinen men motsvarande omständighet kan mycket väl falla in under privilegiet. Även här förekommer det en hel del gränsdragningsproblem.

Till skillnad från the attorney-client privilege är the work-product doctrine inte absolut. Man skiljer mellan "ordinary work-products" och "opinion work-products". Det förra omfattar t.ex. en advokats nedteckningar av vittnesförhör o.d. Det senare om-

fattar t.ex. advokatens rättsliga bedömningar av ett förhållande. Handlingar av det förra slaget behöver utges endast om den part som begär det kan visa att han eller hon har ett starkt behov av handlingarna i och för processen och att det skulle vara oskäligt ("undue hardship") att han eller hon inte fick del av handlingarna. När det gäller handlingar innehållande advokatens egna bedömningar ställs betydligt högre krav för att sådana mot dennes vilja skall lämnas ut. Detta kan dock bli fallet om advokaten misstänks för brottsligt agerande. Det blir i samtliga fall fråga om en avvägning mellan parternas skilda intressen.

En part eller annan som skall tvingas att avslöja något kan begära ett undantag från eller en begränsning av sin skyldighet (s.k. protective order). En förutsättning för ett sådant undantag är bl.a. att parten har visat god vilja att lösa tvisten utom rätta. Domstolen kan här göra en relativt fri intresseavvägning och besluta t.ex. att endast vissa av domstolen angivna personer skall få ta del av informationen eller att omständigheter som avser t.ex. en företags-hemlighet över huvud taget inte skall behöva avslöjas.

Som tidigare nämnts är huvudregeln att attorney-client privilegiet endast gäller advokater (attorneys). Av detta följer att patentombud, som inte har avlagt en "bar exam" och som således inte får titulera sig attorney inte omfattas av detta sekretesskydd. Emellertid har det förekommit att amerikanska domstolar låtit utvidga detta privilegium till att även omfatta patentombud som inte avlagt en "bar exam". Detta har dock endast gällt sådana patentombud som är kvalificerade att företräda inför the National Patent and Trademark Office (USPTO). Dessa är, på motsvarande sätt som gäller för amerikanska advokater (attorneys), underkastade vissa etiska regler samt föremål för tillsyn med möjlighet att tilldelas disciplinpåföljd vid misskötsamhet. Endast den information som har samband med patentombudets rättsliga rådgivning omfattas av skyddet.

Svenska advokater (och deras biträdande jurister) åtnjuter med stöd av bestämmelserna i 36 kap. 5 § andra stycket RB i princip ett tillräckligt skydd mot att åberopas som vittne i en tvist vid en amerikansk domstol. Detsamma torde gälla för advokater verk-samma i andra länder som har en motsvarande reglering; jfr avsnitt 7.3.3 nedan. Däremot är rättsläget betydligt mer osäkert när det gäller icke-amerikanska patentombud. Detta har sin grund i att olika utländska rättssystem behandlar sina patentombud på vitt skilda sätt. En trend i de amerikanska domstolarna är att i större

utsträckning acceptera en utländsk motsvarighet till det amerikanska attorney-client privilegiet i de fall tvisten bedöms omfatta viktiga utländska intressen. Utländska privilegiebestämmelser har accepterats i sådana fall där de uppgifter som begärts skyddade enbart har anknytning till förhållanden utanför USA. Rör tvisten ett amerikanskt patent eller en fråga som har en amerikansk anknytning blir emellertid oftast domstolens beslut det motsatta oavsett vad som stadgas i den utländska lagtexten angående patentombudets sekretesskydd². Det har emellertid förekommit att utländska patentombud/bolagsjurister kunnat undanhålla material i samband med en amerikansk domstolsförhandling trots att det konstaterats att dessa inte åtnjuter någon motsvarighet till det amerikanska attorney-client privilegiet i ombudets nationella lagstiftning³.

7.3.3 EPC:s regler om skydd för patentombuds tystnadsplikt

För att ett patentombud skall få yrkesmässigt uppträda som ombud för en sökande eller annan part inför EPO förutsätts att han eller hon finns upptagen på en av EPO upprättad lista över behöriga ombud (artikel 134.1 EPC 1973). I princip krävs för att få komma med på denna auktorisationslista att ombudet har avlagt en särskild examen – European Qualifying Examination (EQE) – utarbetad av EPO och the Institute of Professional Representatives before the European Patent Office (epi). Enligt en s.k. ”Grandfathers´ rule” kan även den som är medborgare i en tillträdande konventionsstat och som sedan fem år är behörig att företräda fysiska eller juridiska personer i patentärenden inför sitt hemlands myndigheter eller som där avlagt en för verksamheten särskild avpassad examen, ha rätt att, utan EQE, bli upptagen på den av EPO upprättade listan över behöriga epi-ombud, under förutsättning att detta sker inom ett år

² Uppgifterna hämtade från Patricia L. Shaughnessy´s avhandling ”The attorney-client privilege – a comparative study of American, Swedish and EU law.

³ Detta var fallet i målet Astra AB v. Andrx Pharmaceuticals Inc, Southern District of New York, 1 juni 2002. Där konstaterade domstolen bl.a. att de koreanska patentombudens nationella lagstiftning inte gav möjlighet för en part att på sätt som är möjligt enligt det amerikanska discovery-förfarandet framtvinga ett företeende av bevismaterial i en nationell rättsprocess med hänsyn till de processregler som gäller i Korea. Som en följd härav, konstaterade domstolen, fanns det ingen anledning att i ett sådant rättssystem ha regler motsvarande de amerikanska attorney-client privilegiebestämmelserna. Detta hindrade emellertid inte domstolen från att tillämpa de amerikanska sekretessbestämmelserna på de utländska patentombuden. Beträffande frågan om yppandeskyldighet för ombud hos EPO, jfr målet Bristol-Myers Squibb v. Rhône Poulenc Rorer, som berörs i avsnitt 7.3.3.

från det att staten tillträtt EPC (artikel 134.3 EPC 2000). Med stöd av en motsvarande övergångsbestämmelse i artikel 163 EPC 1973 kunde svenska patentombud under en övergångstid, som löpte ut i oktober 1981, begära att bli upptagna på listan över dem som har rätt att företräda vid EPO. Ett flertal svenska patentombud utnyttjade denna möjlighet.

Var och en som finns upptagen på EPO:s lista är, oavsett om ombudet avlagt EQE eller ej, medlem av epi (artikel 134a.2 EPC 2000).

De hos EPO auktoriserade ombuden, är genom sitt epi-medlemskap bundna av för ändamålet upprättade etiska regler och disciplinbestämmelser, dels epi:s "Code of Conduct", dels "Regulations on discipline for professional representatives", fastställda av Europeiska patentorganisationens förvaltningsråd. Ett ombud som bryter mot dessa regler kan åläggas bl.a. varning, böter eller uteslutning (jfr artikel 4 i reglementet).

I artikel 2 av disciplinreglementet åläggs ett epi-ombud en generell tystnadsplikt beträffande sådan information som har anförtrots ombudet i förtroende under hans eller hennes yrkesutövning. Denna bestämmelse tar enbart sikte på de skyldigheter som ett ombud har gentemot sin klient. I EPC 1973 har inte funnits några bestämmelser om epi-ombudens möjlighet att hävda denna tystnadsplikt i förfaranden hos EPO eller vid domstol i någon medlemsstat. Å andra sidan kan, med avseende på bevisupptagning i EPO, anmärkas att förfarandereglerna inte ger EPO några tvångsmedel för att få fram upplysningar från ombud eller andra.

Som framgått av avsnitt 7.3.2 är de möjligheter som amerikansk rätt ger rådgivare att freda sig från upplysningsplikt i domstol väsentligen beroende av om rådgivaren i fråga har advokatstatus, och på grund av sina åtaganden som "attorney" är generellt underkastad tystnadsplikt beträffande information från klienter. Av intresse är då i vad mån amerikanska domstolar har gjort någon bedömning av epi-ombudens ställning, närmare bestämt om det därmed har ansetts följa sådana garantier för tystnadsplikt och disciplinansvar att epi-ombuden kan anses jämbördiga med "attorneys" och således slippa ifrån vittnes- och editionsplikt.

I ett avgörande den 21 april 1999 (Bristol-Myers Squibb v. Rhône Poulenc Rorer) fann domstolen i Southern District of New York att epi:s disciplinära bestämmelser om tystnadsplikt för patentombud inte kunde jämföras med amerikanska advokaters

”attorney-client privilege”. Bedömningen resulterade i att det europeiska patentombudet ålades att i den amerikanska rättegången uppge allt vad ombudet kände till om sin franska klients patent-ärende.

Av den amerikanska domen kan utläsas att utländska ombud visserligen kan tillerkännas ”attorney-client privilege”, men endast under vissa begränsade förutsättningar. Som villkor skall gälla att en yrkesverksam rådgivare i denna egenskap (”in his capacity as such”) blivit kontaktad för biträde i en viss juridisk angelägenhet, vidare att uppgifter som klient eller rådgivare i denna angelägenhet lämnat varandra i förtroende är enligt den rättsordning som gäller för respektive uppgiftslämnare (”at his instance”) permanent skyddade från att röjas, utom då privilegiet efterges av klienten. Förhållandet är alltså det att amerikansk rätt gör frågan om undantag från vittnes- och editionsplikt beroende av om lagstiftningen i ombudets – eller partens – hemland garanterar ett lika starkt sekretesskydd som det som följer av ”attorney-client privilege” i USA. I EPC 1973 har, som redan nämnts, inte funnits någon bestämmelse som ger epi-ombud rätt att vägra lämna upplysningar i förfaranden hos EPO. Inte heller har funnits någon konventionsbestämmelse som förpliktar medlemsstaterna att undanta epi-ombud från vittnesplikt i nationella domstolar.

För att en situation liknande den i Bristol-Myers Squibb v. Rhône Poulenc Rorer-fallet inte skall inträffa igen har i EPC 2000 (artikel 134a.1 d) lämnats ett bemyndigande för Europeiska patentorganisationens förvaltningsråd att besluta om tystnadsplikt för epi-ombud och om rätt för dem att vägra röja information i förfaranden hos EPO. Med stöd av artikeln har i tillämpningsföreskrifterna till EPC 2000 tagits in en sekretessbestämmelse (regel 101a) som ger epi-ombud skydd mot att behöva avslöja information som förekommit i kontakten mellan ombudet och dennes klient. Denna regel, rubricerad ”evidentiary privilege”, är utformad med amerikansk rättspraxis som förebild och gäller endast i de fall en klient sökt biträde i en patenträttslig angelägenhet. Sekretesskyddet gäller enbart i förfaranden hos EPO. De nya bestämmelserna i artikel 134a och regel 101a EPC 2000 innebär inte något direkt krav på medlemsstaterna att anpassa sina processrättsliga bestämmelser för att epi-ombud skall tillerkännas sekretesskydd i mål vid nationell domstol om ogiltighet av eller intrång i patent som meddelats av EPO.

Det kan tilläggas att de nya bestämmelserna i EPC 2000 om ombudssekretess inte i realiteten lär innebära någon förändring av rättsläget, eftersom EPO i sina förfaranden aldrig förfogat över några verksamma medel att tvinga fram upplysningar om förtroliga uppgifter som lämnats till ombud.

7.4 Överväganden och förslag

Sekretesskyddet för förtrolig information i patenträttsliga angelägenheter bör förstärkas genom en utvidgning av regeln i 36 kap. 5 § rättegångsbalken. Den som yrkesmässigt lämnar biträde i sådana angelägenheter ("patentombud") skall således, i samma mån som gäller för advokater, under vissa förhållanden befrias från skyldigheten att i rättegång vittna eller på annat sätt röja vad han eller hon fått kännedom om i en patenträttslig angelägenhet. För att ett patentombud skall undantas från vittnesplikten bör krävas att han eller hon har registrerats som "auktoriserat patentombud" hos ett behörigt offentlighetsorgan. Möjligheten till auktorisation bör stå öppen för såväl fristående patentkonsulter som dem som är anställda hos en viss uppdragsgivare.

Bestämmelser om auktorisation och om de skyldigheter och sanktioner som är knutna till auktorisationen bör tas in i en särskild lag. Frågan om de närmare förutsättningarna för auktorisation bör utredas särskilt. Som villkor för auktorisation bör dock gälla att patentombudet uppfyller vissa kunskapskrav. Den som är auktoriserad att verka som ombud vid EPO bör, utan ytterligare prövning, kunna registreras som auktoriserat patentombud i Sverige.

Vidare bör som obligatoriska villkor för auktorisation gälla att ombudet förbundit sig att tillvarata sina klienters bästa och att iaktta tystnadsplikt. Auktorisationsorganet bör ha befogenhet att återkalla registreringen, eller meddela varning, i fall då det auktoriserade patentombudet åsidosatt god sed i branschen eller i övrigt brutit i de skyldigheter som följer med auktorisationen. Ett beslut om sådana sanktioner bör kunna överklagas till domstol.

Allmänna utgångspunkter

Kännetecknande för en rättsstat är att processordningen ger varje part i domstol förutsättningar att förbereda och utföra sin talan på det sätt som parten bedömer bäst gagna den egna saken. Det skall finnas frihet att åberopa bevisning och även en rätt att få bevisningen presenterad på det sätt som ger bästa grundval för domstolen att döma i målet. Parten skall därför kunna genomdriva att domstolen anordnar vittnesförhör med i princip vem som helst som parten begär skall kallas. Det skall också kunna krävas av domstolen att den, genom hot om vites- eller straffsanktioner, kan tvinga ett vittne att inställa sig i rättegången och att där lämna fullständiga och sanningsenliga svar på de frågor som parterna ställer. På samma sätt skall det finnas processrättsliga tvångsmedel för att få fram bevis i form av skriftliga handlingar.

Skyldigheten att vittna i domstol är således grundläggande för en fungerande rättsordning. Mycket starka skäl måste krävas för att lagstiftaren skall kunna medge undantag. De inskränkningar som gäller enligt 36 kap. 5 § RB är till stor del motiverade av hänsyn till enskildas personliga förhållanden. Information som förmedlats inom ramen för hälso- eller själavård, och som därmed är av typiskt sett integritetskänslig natur, skall inte behöva röjas för utomstående ens om uppgifterna skulle kunna bidra till utredningen i en rättstvist.

Men även för vissa andra ändamål har lagstiftaren funnit skäl att begränsa vittnesplikten. Om det för en god rättsvård är viktigt att parter i en rättegång har möjlighet att få förhållanden utförligt belysta, så är det också väsentligt för rättssäkerheten att var och en fritt kan dryfta sina angelägenheter med en betrodd rådgivare, utan risk för att denne senare kan tvingas att i rättegång yppa vad han eller hon fått veta i förtroende. Det behöver då inte röra sig enbart om förhållanden som diskuterats sedan en tvist väl uppstått. Behovet av fritt informationsflöde inom den egna intressesfären kan vara stort hos företag och enskilda inte minst för intresset att förebygga konflikter. En önskan att anlita juridisk expertis inom eller utom rättegång skall inte rimligen behöva hämmas av farhågor om att experten kommer att tvingas avge vittnesmål till nackdel för sin uppdragsgivare. Av dessa skäl har advokater tagits med i upp- räkningen av dem som enligt 36 kap. 5 § RB är undantagna från vittnesplikt.

Vi har enligt våra direktiv att överväga om patentombud och bolagsjurister som bistår med hjälp i patenträttsliga angelägenheter bör ha ett lagfäst skydd för en tystnadsplikt i fråga om uppgifter som erhålls under yrkesutövningen. I klartext gäller frågan i vad mån dessa yrkeskategorier skall ges samma undantag från vittnes- och editionsplikt som generellt gäller för advokater.

Av direktiven framgår att frågan om en författningsreglerad tystnadsplikt för patentombud m.fl. är relaterad till nya bestämmelser i EPC 2000. Dessa bestämmelser har tillkommit i syfte att stärka europeiska patentombuds ställning i amerikanska rättegångar. Det har nämligen, som framgått av tidigare redogörelse, förekommit att domstolar i USA inte tillerkänt icke-amerikanska patentombud rätt att, i samma utsträckning som gäller för amerikanska "attorneys", vägra avge vittnesmål. Konsekvensen skulle alltså kunna bli att svenska patentombud, som ju inte här i landet omfattas av någon författningsreglerad tystnadsplikt, inte kan undandra sig att lämna uppgifter i en amerikansk rättegång. Tydligt är att bl.a. svenska företag härigenom kan komma att missgynnas i rättstvister i USA.

En av förutsättningarna för att svenska rådgivare skall kunna slippa ifrån vittnes- och editionsplikt i USA är att de är underkastade tystnadsplikt enligt svensk rätt. Vidare krävs att de är förpliktade att iaktta vissa etiska normer i sin verksamhet, och att de kan bli föremål för disciplinära åtgärder om de åsidosätter sådan branschetik. Såvitt gäller svenska advokater är dessa förutsättningar uppfyllda. Det kan för övrigt konstateras att praktiskt taget alla de yrkeskategorier som nämns i 36 kap. 5 § RB är underkastade någon slags offentligrättslig reglering i form av krav på auktorisation, tystnadsplikt och disciplinreglemente. Rättegångsbalkens regler med förbud att höra sådana personer som vittnen kan alltså sägas innebära en förstärkning av den på visst sätt sanktionerade tystnadsplikt som i övrigt gäller.

Det inses då lätt att en diskussion om att foga patentombud m.fl. till förteckningen i 36 kap. 5 § RB aktualiserar överväganden om särskild auktorisation. Frågan om en auktorisationsordning för patentombud rymmer dock element som inte fullt ut kan penetreras inom ramen för utredningens mandat. Det bör visserligen vara möjligt att i viss mån ta hänsyn till den betydelse som ett förstärkt sekretesskydd kan ha för tilltron till patentombudsringen, något som i sin tur kan underlätta för branschen att till gagn för svenska företag bibehålla kompetens och rekrytera nya experter till sin

krets. Men det måste hållas i minne att direktiven har ett snävare perspektiv. De utgår från uppdragsgivarnas intressen i en given situation, närmare bestämt från den obalans som råder mellan europeiska och amerikanska patentkonsulter vad gäller möjligheterna att i rättstvister värna om företagsintern information. Mer specifikt är det de nya bestämmelserna om "evidentiary privilege" i EPC 2000 som ligger bakom uppdraget till utredningen att överväga om tystnadsplikten för ombud behöver förstärkas genom ändringar i svensk lag.

Det står därmed klart att våra möjligheter att väga in andra motiv för offentlighetsrättslig auktorisation är begränsade. Exempelvis kan det inte vara vår sak att uttömmande värdera de närings- och konkurrensrättsliga skäl som kan finnas för eller emot en auktorisationsordning, inte heller att ta ställning till vilken utbildning som bör krävas som villkor för auktorisation. Sådana frågor får, om regeringen väljer att gå vidare med frågan, utredas särskilt.

Finns sakliga skäl för att förstärka sekretesskyddet för förtrolig information i patenträttsliga angelägenheter?

Förtroenden mellan företagsledningen i ett bolag och en där anställd eller mellan en klient och ett patentombud som inte också är advokat skyddas inte i samma omfattning som förtroenden i advokatförhållanden. En anställd expert har visserligen en lojalitetsplikt mot sin arbetsgivare. Detsamma gäller i uppdragsförhållandet mellan ett fristående patentombud och klienten. De patentombud som tillhör en branschorganisation är också genom medlemskapet förpliktade att följa vissa etiska normer och kan bli föremål för disciplinära åtgärder bl.a. i det fall tystnadsplikten åsidosätts. De som anlitas som rättegångsombud eller rättegångsbiträde får inte höras som vittne om vad som anförtrotts dem för uppdragets (dvs. rättstvistsens) fullgörande annat än om uppdragsgivaren medger det. Så långt gäller vittnesförbudet även för bl.a. patentombud och bolagsjurister. Däremot finns det inget som hindrar att dessa personer hörs i en rättegång om sådana uppgifter som anförtrotts dem i annan egenskap än som rättegångsombud eller rättegångsbiträde.

Ett mer omfattande sekretesskydd i rättegång, motsvarande det som i dag gäller för advokater, skulle avse även förtrolig information som tillhandahållits och sådant material som upprättats innan

en tvist uppstått, exempelvis korrespondens i patentansökningsärenden och diskussioner om risker för intrång. Oavsett vilka skäl som i Sverige kan finnas för att på så sätt vidga tillämpningsområdet för det mer omfattande vittnesundantaget, kan konstateras att nuvarande inskränkningar kan få konsekvenser för svenska företags möjligheter att tillvarata sin rätt i rättstvister utomlands. Som framgått finns det risk för att ett svenskt patentombud, trots att tystnadsplikt gäller enligt föreningsstadgar eller uppdragsavtal, föreläggs att i amerikanska domstolar redogöra för den kommunikation som förekommit mellan ombudet och dennes klient.

Det svenska processuella systemet skiljer sig från det anglo-amerikanska systemet bl.a. när det gäller möjligheten att verka som bolagsjurist eller fristående patentombud och samtidigt titulera sig advokat. Detta medför i sin tur skillnader i tillämpningen av de olika ländernas sekretessbestämmelser för dessa yrkeskategorier. I USA ger det s.k. discovery-förfarandet parter i domstol utomordentligt omfattande möjligheter att tvinga fram upplysningar och dokument från motparter och andra. Undantag gäller emellertid bl.a. för sådana uppgifter som har lämnats i samband med rättslig rådgivning i advokatförhållanden. De som då kan komma i åtnjutande av undantaget är i första hand inhemska advokater ("attorneys") inkluderande även i vissa fall patentombud, under förutsättning att de är behöriga att företräda inför den federala patentmyndigheten (USPTO). Under vissa förhållanden tillerkänner amerikanska domstolar utländska jurister samma rätt att slippa ifrån upplysningsskyldighet. Den grundläggande förutsättningen är emellertid att hemlandets rättsordning ger garantier för ett lika omfattande sekretesskydd. Enligt den svenska rättegångsbalkens regler är endast de rättsrådgivare som har rätt till titeln advokat undantagna från vittnesplikten. Eftersom bolagsjurister och fristående patentombud i princip är förhindrade att uppträda som advokater i Sverige, får skyddet för förtroendeförhållandet i rättsliga frågor mellan ett företag och en bolagsjurist eller ett fristående patentombud inte samma omfattning som i USA. Detta kompenseras till viss del genom det skydd som svensk rätt ger i de fall dessa personer uppträder som rättegångsombud eller rättegångsbiträde. Detta skydd har, som nämnts, inte kunnat hindra att svenska patentombud (som inte också är advokater) blivit ålagda av amerikansk domstol att tillhandahålla bevismaterial eller att vittna om en viss omständighet, eftersom de inte har omfattats av "the attorney-client privilege".

Eftersom amerikanska patenträttskonsulter, det må vara fråga om advokater med generalistpraktik, specialister verksamma vid patentbyråer eller bolagsanställda experter, normalt har ställning av "attorneys" och därmed omfattas av klientprivilegiet, kan det alltså inträffa att svenska företag, via ett svenskt ombud, tvingas att i ekonomiskt betydelsefulla patentmål röja information av ett slag som den amerikanska motparten tillåts hålla inne med. Denna processuella obalans, som naturligtvis är till skada för svenska näringslivsintressen, skulle med all sannolikhet kunna undanröjas genom att rättegångsbalkens bestämmelser om undantag från vittnesplikt utvidgades till att omfatta inte bara advokater utan även övriga som lämnar biträde i patenträttsliga angelägenheter. Det finns grund för att räkna med att ett sådant mer omfattande sekretesskydd skulle respekteras av domstolar i USA. Vår bedömning är därför att en sådan lagändring är sakligt motiverad för ändamålet att ge svenska företag bättre förutsättningar att tillvarata sina intressen i rättsprocesser utomlands.

Det har dessutom hävdats att den ojämlika partssituationen i amerikanska domstolar verkar konkurrenshämmande för svenska patentombud. Argumentationen från patentombudssidan bygger på att ett företag eller en privatperson som är i behov av rättslig rådgivning i immaterialrättsliga sammanhang kan ha större benägenhet att vända sig till en advokat eller ett utländskt ombud som åtnjuter ett mer omfattande sekretesskydd. Patentombuds-näringsen i Sverige skulle därmed riskera att tappa underlag för sin verksamhet. Från bl.a. organisationen Föreningen Svenskt Näringsliv har påpekats att skillnader i sekretessregler länder emellan är bland de omständigheter som kan påverka ett företags beslut att lägga sina jurist- och immaterialrättsliga avdelningar utanför Sverige. Detta kan således, i takt med att immaterialrätten internationaliseras, kunna medföra negativa effekter ur ett samhällsekonomiskt perspektiv. Efter hand kan återväxten av patenträttslig kompetens i landet hotas.

Behövs en utvidgning av sekretesskyddet för genomförande av EPC 2000?

Som tidigare redogjorts för (avsnitt 7.3.3) har i EPC 2000 tagits in bestämmelser om förstärkt sekretesskydd för ombud vid EPO. De nya bestämmelserna i artikel 134a.1 d och i regel 101a av tillämpningsföreskrifterna har utformats med förebild i vad som gäller om

”attorney-client privilege” i USA. Bestämmelserna syftar alltså direkt till att europeiska ombud skall undgå skyldighet att, till nackdel för sina uppdragsgivare, lämna upplysningar i amerikanska domstolar.

De nya EPC-bestämmelserna är tillämpliga endast för sådana patentombud som är s.k. epi-ombud (dvs. för dem som har avlagt en EQE-examen och övriga ombud som har kvalificerat sig enligt den s.k. Grandfathers’ rule). Bestämmelserna gäller enligt sin ordalydelse endast vid handläggning av patentärenden vid EPO och innebär närmare bestämt att ett EPO-ombud vid förfaranden där inte får avkrävas upplysningar om förtrolig information som ombudet fått del av inom ramen för sitt uppdrag. Sekretessen gäller inte bara information som lämnats ombudet sedan ärendet anhängiggjorts. Även t.ex. sådant som förekommit vid ärendets förberedande omfattas uttryckligen.

Avsikten har alltså varit att ge epi-ombud och deras uppdragsgivare en starkare ställning i amerikanska domstolar. Frågan är då om det nya sekretesskyddet enligt artikel 134a och regel 101a EPC 2000 verkligen effektivt tillgodoser detta intresse. Som framgått kan amerikanska domstolar förväntas utsträcka det där gällande sekretessprivilegiet till utländska rådgivare, dock endast under den förutsättningen att ombudets hemlandsjurisdiktion ger garantier för motsvarande tystnadsplikt. Kravet på reciprocitet innebär då bl.a. att domstolar i hemlandet inte skall ha lagliga medel att av ombudet framtinga information som annars är sekretessskyddad i ombudets förhållande till huvudmannen. Det får då konstateras att EPC 2000 visserligen ställer upp förbud för EPO att begära sådana upplysningar av auktoriserade ombud. Däremot följer av EPC 2000 varken rätt eller skyldighet för nationella domstolar att iaktta sekretessprivilegiet för epi-ombud. I den mån en tvist om intrång i ett av EPO meddelat patent handläggs av svensk domstol gäller rättegångsbalkens regler. Ombudet kan alltså enligt gällande rätt här i landet inte förlita sig på det starkare sekretesskydd som gäller i EPO. Mot den bakgrunden, när inga garantier finns för att sekretesskyddet enligt EPC 2000 får genomslag i nationell europeisk rätt, kan det ifrågasättas om skyddet är tillräckligt för att en amerikansk domstol skall godta det som grund för att undanta ett epi-ombud från upplysnings-skyldighet.

Även om det inte finns något direkt krav på Europeiska patentorganisationens medlemsstater att lagstifta om sekretesskydd som

motsvarar, och därmed underbygger, det skydd som ges i EPC 2000, får det anses naturligt att så sker. Vi bedömer det som angeläget att den ordning som EPC-staterna enats om genomförs i nationell lagstiftning. En anpassning till EPC 2000 i denna del är för övrigt motiverad redan utifrån den generellt accepterade principen att harmonisering bör ske i största möjliga mån.

Vilken personkrets bör omfattas av regler om utvidgat sekretesskydd?

När det gäller att ta ställning till vilka personer som skall kunna ges ett utvidgat sekretesskydd, uppkommer frågan om det för en sådan avgränsning måste krävas någon form av auktorisation.

Det går i dag utan större svårighet att avgöra om en person tillhör någon av de yrkeskategorier som enligt 36 kap. 5 § RB är undantagna från vittnesplikt. Advokattiteln är förbehållen den som efter avlagd examen och praktiktjänstgöring blivit upptagen i advokatsamfundet. Ett rättegångsombud och ett rättegångsbiträde definieras i 12 kap. RB. För bl.a. läkare och tandläkare förutsätts en speciell utbildning med efterföljande examen som i sin tur berättigar till legitimation att utöva yrket. Dessa yrkeskategorier är dessutom genom olika författningar ålagda en straffsanktionerad tystnadsplikt för uppgifter som de får kännedom om i sin yrkesutövning.

Någon motsvarande avgränsning av de personer som i dag verkar som patentombud låter sig emellertid för närvarande inte göra. Som tidigare påpekats är patentombud visserligen i allmänhet förpliktade att iaktta tystnadsplikt för uppgifter som de får kännedom om inom ramen för ett uppdrag. Denna tystnadsplikt är emellertid inte lagreglerad utan följer med uppdragsförhållandet och, i förekommande fall, av medlemskap i en branschsammanlutning.

Den tystnadsplikt som allmänt gäller för svenska advokater är sanktionerad genom advokatsamfundets stadgar. Genom olika disciplinära åtgärder kan samfundet tillrättavisa eller till och med utesluta en ledamot som åsidosätter god advokatsed. Advokatsamfundets beslut kan överklagas till Högsta domstolen. Liknande bestämmelser gäller för övriga yrkeskategorier som på motsvarande sätt som advokater omfattas av det starkare sekretesskyddet i rättegångsbalken. Läkare, tandläkare, barnmorskor, sjuksköterskor, psykologer och psykoterapeuter står under Socialstyrelsens tillsyn som, i de fall det finns skäl för disciplinpåföljd såsom provotid eller

återkallelse av legitimation, har att överlämna ärendet till Hälso- och sjukvårdens ansvarsnämnd. Även familjerådgivare inom socialtjänsten står ytterst under Socialstyrelsens tillsyn.

Bolagsjurister och patentombud som inte också är advokater kan för närvarande inte ansluta sig till någon organisation som har en ställning jämförlig med advokatsamfundets. För att någon skall kunna verka som patentombud i Sverige ställs inte några särskilda krav på utbildning, föreningstillhörighet eller officiell auktorisation. Inte heller för bolagsjurister gäller något särskilt krav. Patentombud som är verksamma vid en patentbyrå i Sverige och som anslutit sig till Svenska Patentombudsföreningen (SPOF) kan visserligen enligt föreningens stadgar vid misskötsamhet bli föremål för disciplinära åtgärder i form av erinran, varning eller uteslutning. Dessa beslut, som fattas av patentombudets egen branschorganisation, kan emellertid inte överprövas av något offentlighetsligt organ på motsvarande sätt som gäller för advokatsamfundets beslut i disciplinärenden. Varken för övriga patentombud eller bolagsjurister gäller något liknande disciplinansvar. Ansvar för obehörigt röjande av uppgifter eller andra illojala förfaranden kan för deras del utkrävas i princip endast genom skadeståndstalan vid domstol.

Diskussionen om att utvidga sekretesskyddet för patentombud är nära kopplad till företagets behov av att kunna söka hjälp av den person som kan förväntas bäst behärska problemområdet i ett visst komplicerat patentärende. Det skulle givetvis underlätta för företagen, om garantier fanns för att vem som än anlätades skulle undantas från vittnesplikt i en framtida rättegång. Men att tillerkänna sekretesskydd åt var och en som lämnar rådgivning i alla eller en viss typ av rättsliga angelägenheter skulle föra för långt. Mot en sådan utvidgning talar i första hand det allmänna intresset av att i händelse av tvist kunna få tillgång till bästa möjliga bevisning. Inte heller lär det väsentliga syftet att utverka sekretesskydd i amerikanska domstolar tillgodoses. För det ändamålet räcker det nämligen inte med att ombudet är dispenserat från skyldigheten att vittna i domstol. Vittnesundantaget måste vara grundat på fasta förpliktelser om allmän tystnadsplikt och på ett regelverk som utlöser disciplinförfarande i fall av misskötsamhet. Ett undantag måste således vara förbehållet på visst sätt kvalificerade yrkesutövare.

Av skäl som nu nämnts kan det inte heller komma i fråga att begränsa ett utvidgat sekretesskydd till uppgifter som förekommit

vid rättslig rådgivning inom ett bolag, dvs. sådana uppgifter som tillhandahållits eller förmedlats av en hos ett företag anställd jurist eller annan expert.

Vad som i stället i första hand bör undersökas är vilka möjligheter som finns att ge dem som yrkesmässigt verkar som rådgivare i patenträttsliga angelägenheter ett förstärkt sekretesskydd, knutet till någon form av auktorisation. Särskild uppmärksamhet får då ägnas frågan om hur EPO-ombudens ställning kan tryggas.

Bör sekretesskyddet för patentombud begränsas till patenträttsliga angelägenheter?

Vi har i utredningen diskuterat om ett utvidgat sekretesskydd skall erbjudas alla som på uppdragsbasis lämnar biträde i immaterialrättsliga angelägenheter, eller om det finns anledning att begränsa kretsen till patentombud i snävare bemärkelse, dvs. ombud som uteslutande, eller huvudsakligen, är verksamma på patentområdet.

De motiv för utvidgat sekretesskydd som nämns i utredningsdirektiven tar sikte på patenträttsliga förhållanden. Det är riskerna för att svenska parter skall missgynnas i amerikanska patenttvister som hålls fram. Den nya sekretessbestämmelsen i artikel 134a i EPC 2000 betonas särskilt. Något hinder för oss att ta hänsyn också till ombudsverksamhet på andra immaterialrättsområden finns dock inte.

En given utgångspunkt är att en utvidgning av sekretesskyddet skall accepteras bara om tungt vägande skäl finns. De skäl som vi funnit för att stärka patentombudens ställning hänför sig nästan uteslutande till den ojämlika situationen i patenttvister utomlands. Det är också dessa förhållanden som motiverat de nya sekretessbestämmelserna i EPC 2000. Och för ändamålet att åstadkomma en svensk lagstiftning i linje med EPC-regelverket finns det ingen anledning att se till annat än patenträttslig rådgivning.

När det gäller att bedöma vad som kan hänföras till "patenträttsliga angelägenheter" blir det ytterst en fråga för rättstillämpningen. Viss ledning kan domstolarna finna i den nya regel 101a. 2 EPC 2000 där en exemplifiering har gjorts av de uppgifter och handlingar som skall omfattas av sekretesskydd. I denna regel anges att uppgifter som rör bedömningen av om en viss uppfinning är patenterbar och sådant som förekommit i samband med att en patentansökan upprättats och under den tid ansökan är föremål för behandling av EPO omfattas av sekretesskyddet. Vidare gäller

sekretesskyddet för ställningstaganden i frågor om giltighet av, skyddsomfång för eller intrång i ett europeiskt patent eller en europeisk patentansökan.

Vårt uppdrag att överväga frågor om tystnadsplikt är föranlett av de nya sekretessbestämmelserna för patentombud hos EPO. Det behöver inte innebära att en utvidgning av sekretesskyddet i 36 kap. 5 § RB inte skulle kunna ha betydelse också för uppgifter i andra immaterialrättsliga angelägenheter. Vi har dock inte funnit belägg för att det i t.ex. varumärkesmål skulle finnas särskilda behov att värna ombud från upplysningsplikt. Det är i patentmålen som de specialsakkunniga ombuden typiskt sett kan känna till känsliga uppgifter och det är patenttvisterna som är de ekonomiskt mest betydelsefulla. Kort sagt är det i dessa tvister som svenska företag kan anses vara i akut behov av lagstiftarens stöd. Från såväl patentombudsbranschen som organisationen Föreningen Svenskt Näringsliv har också framhållits att det är angeläget att så snart som möjligt införa ett utvidgat sekretesskydd för dem som lämnar rättslig rådgivning i patenträttsliga angelägenheter och att frågan om ett sådant skydd bör införas även för personer som specialiserat sig inom andra immaterialrättsliga områden lämpligen kan övervägas vid ett senare tillfälle. Detta är också vad vi har stannat för.

Hur bör en auktorisationsordning som motiveras av sekretessbehov utformas?

Vårt resonemang har lett fram till bedömningen att det undantag från vittnes- och editionsplikt som i dag allmänt gäller för advokater bör utsträckas till att omfatta yrkesmässigt verksamma rådgivare i patenträttsliga angelägenheter. Denna utvidgning av undantagsberättigade personkategorier bör komma till uttryck genom en ändring av 36 kap. 5 § RB.

Vi har vidare funnit att det utvidgade sekretesskyddet bör förbehållas patentrådgivare som är på visst sätt kvalificerade. Dessa kvalifikationer bör bekräftas genom auktorisation i en ordning som rymmer offentligrättsliga inslag. Som minimivillkor för auktorisation bör gälla att ombudet är bundet av tystnadsplikt gentemot sina klienter och att garantier finns för disciplinära påföljder i fall tystnadsplikten åsidosätts.

Det bör understrykas att den auktorisationsordning som vi har i åtanke är betingad av behovet att kunna identifiera dem som är

berättigade till förstärkt sekretesskydd. I inledningen till detta avsnitt har anmärkts att även andra skäl kan finnas som motiverar officiell auktorisation men att dessa motiv väsentligen ligger utanför vad vi har att bedöma. Det ligger därför i sakens natur att det slags auktorisationssystem som nu aktualiseras bör konstrueras så att det står öppet för just de personkategorier som sekretesskyddet är avsett för. Det finns alltså ingen anledning att nu erbjuda auktorisation för t.ex. ombud som är verksamma enbart på varumärkesområdet. Inte heller finns det någon grund för att definiera kretsen av auktorisationsberättigade på ett sätt som kan få till följd att information i andra än patenträttsliga angelägenheter kommer att skyddas av sekretess.

För vår del är det också angeläget att påpeka att förslaget om en auktorisationsordning inte syftar till att etablera något monopol. Det får förutsättas att icke auktoriserade patentombud skall ha samma möjligheter som auktoriserade kollegor att företräda klienter såväl i patentärenden hos PRV som i mål vid domstol.

Vad som bör eftersträvas är ett system som gör det möjligt för domstolarna att förhållandevis enkelt konstatera om tystnadsplikt gäller. För detta ändamål bör till katalogen i 36 kap. 5 § RB fogas en ny kategori, förslagsvis betecknad "auktoriserade patentombud". I en särskild lag bör tas in bestämmelser om dels under vilka villkor någon kan få ställning av auktoriserat patentombud, dels vilka rättigheter och skyldigheter som följer med auktorisationen.

I lagen om auktoriserade patentombud bör först klargöras vilka som kan komma i fråga för auktorisation. Vi har övervägt om det är rimligt att låta endast dem som i sin yrkesverksamhet *uteslutande* tillhandahåller patenträttslig rådgivning bli föremål för auktorisation. En sådan lösning skulle ha den fördelen att den minimerade domstolens prövning av om en viss uppgift eller ett visst material som ombudet erhållit skall anses skyddat av sekretessregeln i den föreslagna bestämmelsen i 36 kap. 5 § tredje stycket RB. En nackdel med en sådan auktoriseringsmodell är dock att ombud som har en bredare verksamhet, som utöver patenträttslig rådgivning lämnar biträde även inom andra immaterialrättsliga områden, inte skulle kunna komma i fråga för auktorisation. Sådana ombud skulle således aldrig kunna komma att omfattas av ett lagstadgat skydd mot avslöjande av uppgifter som anförtrots ombudet i dess yrkesmässiga verksamhet, ens om denna till väsentlig del rör patenträttsliga frågor. En sådan ordning framstår som onödigt begränsande.

Det är därför vår uppfattning att ett visst utrymme bör finnas för "auktoriserade patentombud" att bedriva blandad konsultverksamhet. En rimlig balans skulle kunna åstadkommas genom en bestämmelse som medger auktorisation av personer som i sin yrkesmässiga verksamhet *huvudsakligen* lämnar biträde i patenträttsliga angelägenheter. Avsikten är att det då kan bli nödvändigt att inskränka sekretesskyddet i förhållande till den mer omfattande verksamhet som auktorisationen täcker. Något skäl för att låta sekretessen skydda mer än förtrolig information i patentangelägenheter kan vi nämligen inte se. Prövningen av vilka uppgifter som skyddas får i sista hand göras av domstolen. Nackdelarna med en sådan ordning skall dock inte överbetonas. I praktiken är det mindre vanligt att patentombud är verksamma inom flera immaterialrättsliga områden. Det är också så att domstolarna vid tillämpning av sekretessbestämmelsen i nuvarande lydelse ibland måste pröva om en viss uppgift, som yrkas skyddad enligt 36 kap. 5 § RB, *anförtrotts* någon i den uppräknade personkretsen samt om detta skett i dennes *yrkesutövning*.

En särskild fråga gäller hur de gränser för sekretesskyddet som nu behandlats skall kunna uttryckas lagtekniskt. Den lösning som utredningen valt innebär att det i ett nytt stycke i 36 kap. 5 § RB anges att vittnesbegränsningsregeln för auktoriserade patentombud är inskränkt till att omfatta information som härrör från en patenträttslig angelägenhet. Ett alternativ, som har den fördelen att den redan omfattande paragrafen i rättegångsbalken inte behövde ytterligare tyngas av specialföreskrifter, kunde vara att låta inskränkningen framgå av auktorisationslagen. En sådan konstruktion är i princip tänkbar, med hänsyn till att rättegångsbalkens bestämmelse hänvisar till att sekretessen får brytas om "det är medgivet i lag".

Vi har förordat beteckningen "auktoriserade patentombud" för den kategori som skall kunna komma i fråga för utvidgat sekretesskydd. Uttrycket, som valts utifrån praktiska hänsyn, behöver inte utesluta att även andra än ombud som verkar fristående skulle kunna vara kvalificerade för auktorisation. I dag förekommer det att företag anlitar såväl fristående patentombud som egna anställda immaterialrättsexperten för råd och hjälp i immaterialrättsliga frågor. I jämförelse med utomstående konsulter står en anställd bolagsjurist eller patentexpert i särskilt beroendeförhållande till sin arbetsgivare. Denna skillnad behöver dock inte en gång för alla motivera att internkonsulter utestängs från möjligheten till

auktorisation. I USA och Tyskland anses det förhållandet att en bolagsjurist inte har någon formellt fristående ställning i förhållande till sitt företag inte i sig utgöra något hinder mot att förtroenden som lämnats i samband med rättslig rådgivning skyddas mot upplysningsplikt i rättegång. Det som i dessa länder vållat problem är inte anställningsförhållandet i sig utan det faktum att en bolagsjurist ofta ägnar sig åt annat än sådant som går under beteckningen rättslig rådgivning.

Med den författningsreglering som vi förordar bör det vara möjligt att låta konsulter komma i fråga för auktorisation, oavsett om vederbörande arbetar fristående eller på en patentbyrå eller är anställd i ett företag. Som tillräcklig förutsättning bör gälla att den person det gäller i sin yrkesmässiga verksamhet huvudsakligen ägnar sig åt patenträttslig rådgivning.

Bör ett offentligt organ inrättas för auktorisation och tillsyn?

Som tidigare framgått gäller som villkor för rätten att yrkesmässigt företräda sökande eller andra parter hos EPO i princip att ombudet avlagt examen (EQE) för epi-medlemskap. Även i bl.a. USA och Tyskland krävs att den som företräder inför domstol och myndigheter skaffat sig behörighet genom att ha avlagt en för ändamålet avpassad examen. I Sverige råder inget ombudstvång, inte heller krävs särskilda kvalifikationer för rätten att uppträda som ombud hos myndigheter och domstolar (se dock de allmänna lämplighetskraven i 12 kap. 2 § RB).

De patentombud som är medlemmar i Svenska Patentombuds-föreningen (SPOF) är genom medlemskapet förpliktade att iaktta tystnadsplikt och i övrigt följa en antagen etisk standard. Vid misskötsamhet kan ett ombud uteslutas ur föreningen eller tilldelas erinran eller varning. Denna föreningsinterna tillsynsordning är inte offentligt sanktionerad. SPOF:s disciplinära beslut kan inte överprövas av ett offentligt organ utan endast klandras i domstol på föreningsrättslig grund.

Svenska Industriens Patentingenjörers Förening (SIPF) har inga uttryckliga etiska regler. Dock kan medlem uteslutas på föreningsstämma t.ex. om denne inte längre bedöms stödja föreningens ändamål att tillvarata den svenska industrins intressen inom immaterialrätten och verka för gott uppträdande i yrkesangelägenheter.

Patentkonsulters Samfund (PS) är en organisation för utbildning, examination och auktorisation av patentombud verksamma inom det industriella rättsskyddet. Syftet med verksamheten är att en patentkonsult som klarat slutexaminationen skall ha en internationellt sett hög kompetensnivå. Samfundets utbildning sträcker sig över fyra år och omfattar kurser i samarbete med PRV (inriktade på det administrativa förfarandet) och i samarbete med Juridiska fakulteten vid Stockholms Universitet omfattande bl.a. immaterialrätt, marknadsrätt, avtalsrätt och processrätt. I utbildningsprogrammet ligger en delexamination och en slutexamination, båda om två dagar. De som klarat examinationerna kan ansöka om medlemskap för att bli auktoriserad av PS. Medlemmarna i PS är underkastade etiska regler vilka bl.a. innebär att en medlem inte får yppa vad som anförtrotts honom/henne utan samtycke från huvudmannen. Brott mot de etiska reglerna kan leda till disciplinpåföljder i form av varning eller uteslutning.

Vi har diskuterat om en självreglering av detta slag är tillräcklig för att ett ombud skall kunna undantas från upplysningsplikt i domstol. Det går att se fördelar med en ordning som innebär att auktorisation och tillsyn handhas av erkända branschorganisationer. Det allmännas åtagande skulle därigenom kunna begränsas. För ombuden skulle det vara betryggande att invals- och disciplinprövning görs av yrkesverksamma personer som är väl förtrogna med förhållandena i branschen.

Det finns å andra sidan uppenbara nackdelar med en självreglering. En ombudsorganisation kan rimligen inte svara för andra än sina egna medlemmar. Eftersom något föreningsobligatorium inte bör införas, måste andra instanser finnas för auktorisation av ombud som står utanför en branschorganisation. Tilltron till systemet får också anses kräva att någon form av offentlig tillsyn sker, oavsett vilka organ som anförtrotts uppgiften att auktorisera ombud. Allmänheten måste också garanteras insyn i verksamheten. Inte minst viktigt är att en svensk ordning för auktorisation och tillsyn konstrueras så att den kan vinna internationellt erkännande. Det får inte råda någon osäkerhet om att auktorisationsförfarandet handhas med oväld och att effektiva disciplinära påföljder drabbar den som åsidosätter tystnadsplikten.

Enligt vår mening finns det övervägande skäl för en renodlat offentlighetsrättslig reglering. Ett för ändamålet inrättat myndighetsorgan, förslagsvis kallat Patentombudsnämnden, bör ges exklusiv behörighet att auktorisera patentombud. En sådan nämnd bör ha

en sammansättning där majoriteten utgörs av ledamöter som inte representerar ett visst partsintresse. Med auktorisationen bör följa vissa skyldigheter för ombudet. Ett auktoriserat patentombud skall under alla förhållanden kunna bli föremål för disciplinåtgärder i de fall ombudet handlat i strid med god sed, särskilt när tystnadsplikten åsidosätts. Patentombudsmyndens disciplinpåföljder kan utgöras av varning eller, i försvårande fall, återkallelse av auktorisationen. Vid en avregistrering går ombudet miste om sekretessskyddet enligt 36 kap. 5 § RB. Nämndens beslut bör kunna överklagas till domstol.

Bör svensk auktorisation krävas för att EPO-ombud skall undantas från upplysningsplikten?

Som tidigare nämnts gäller som villkor för rätten att yrkesmässigt företräda en sökande eller annan part hos EPO att ombudet avlagt examen (eller kvalificerat sig enligt den s.k. Grandfathers' rule) och tagits upp på en av EPO särskild upprättad lista. Eftersom ett väsentligt skäl för utvidgat sekretesskydd i svensk lagstiftning är att ge genomslagskraft åt de bestämmelser som nu införts i EPC 2000 för de s.k. epi-ombuden, är det givet att den svenska lagstiftningen måste utformas så att EPO-ombud kan innefattas i den krets som är undantagen från upplysningsplikt i rättegång.

Vi har övervägt om de europeiska patentombuden skulle kunna få ett sådant sekretesskydd direkt med stöd av sin epi-auktorisering. Med hänsyn till de stränga villkor som gäller för inträde i epi kunde ett krav på särskild svensk auktorisation därutöver framstå som obefogat. Epi-ombuden är ju också tillförsäkrade ett förstärkt sekretesskydd enligt de nya bestämmelserna i EPC 2000 och de är underkastade ett regelverk som ger utrymme för disciplinförfarande. Vad som ändå talar för att ett sekretesskydd här i landet bör vara beroende av svensk auktorisation är följande. De vid EPO verksamma ombuden står i dag under tillsyn av epi, som har möjlighet att utdela disciplinpåföljder i form av varning, böter eller uteslutning. Beslut om sådana sanktioner kan emellertid grundas bara på förhållanden som hänför sig till ombudets verksamhet i ärenden hos EPO. Epi utövar alltså inte någon tillsyn över sina medlemmars verksamhet utanför EPO; denna verksamhet faller helt under nationell jurisdiktion. Det skulle således inte finnas utrymme att tillrättaföra ett epi-ombud för misskötsamhet i Sverige, så länge en sådan disciplinär behörighet inte kan grundas

på svensk auktorisation. Mot denna bakgrund bör det som villkor för förstärkt sekretesskydd ställas krav på svensk auktorisation även för epi-ombud.

En annan sak är att det kan finnas skäl att modifiera villkoren för svensk auktorisation av epi-ombud med hänsyn tagen till att ombudet tidigare visat sig kvalificerat för verksamhet vid EPO. Den skiss till patentombudslag som vi lämnar innehåller förslag om särskilda lättnader för europeiska patentombud.

En modell för auktorisationsordning

I det föregående har vi funnit att ett förstärkt sekretesskydd för patentombud (i vid mening) bör förutsätta särskild auktorisation. Som minimikrav för auktorisation bör gälla att ombudet är bundet av tystnadsplikt gentemot sina klienter och att garantier finns för disciplinära sanktioner i det fall ombudet bryter mot tystnadsplikten eller i övrigt missköter sin verksamhet.

En auktorisationsordning kan i övrigt utformas på olika sätt. Frågor om hur de närmare villkoren för auktorisation skall regleras, vilka offentlighetsrättsliga element som skall finnas och vilka befogenheter ett auktorisationsorgan skall ha är beroende av vilken funktion lagstiftaren bedömer att auktorisationen skall fylla. Vårt uppdrag är begränsat till överväganden om vad som kan behövas för att möjliggöra ett förstärkt sekretesskydd. Det ligger därmed utanför utredningsuppdraget att bedöma bl.a. om, och i så fall vilka, särskilda kunskaper som skall krävas av dem som söker auktorisation. Sådana frågor bör bli föremål för ytterligare överväganden i särskild ordning.

Vi har ändå valt att lämna ett förslag till lagreglering. Lagförslaget, som framgår av bilaga 11, är tänkt att tjäna som underlag för fortsatta överväganden. Förslaget kan alltså ses som en förstudie.

8 Några särskilda frågor

8.1 Inledning

I direktiven har utredningen getts i uppdrag att se över några särskilda frågor inom patenträtten som PRV aktualiserat i en framställning till Justitiedepartementet 1996. En av dessa frågor rör ett eventuellt införande av en särskild avgift i invändningsärenden. Den behandlas närmare i avsnitt 8.2. I avsnitt 8.3 tas frågan upp om en förändrad utformning av normgivningsbemyndigandet i 77 § första stycket PL är påkallad. I vårt uppdrag har även ingått att överväga om det finns skäl att upphäva reglerna om s.k. löpdagsförskjutning i 14 § PL. Eftersom denna fråga hör nära samman med artikel 5 PLT och frågan om fastställande av ingivningsdag för en patentansökan, har vi valt att behandla den i avsnitt 5.3.5.

8.2 Särskild invändningsavgift

8.2.1 Nuvarande bestämmelser m.m.

När PRV beslutar att bifalla en ansökan om patent skall, som framgår av 20 § första stycket PL, beslutet kungöras. I andra stycket av samma paragraf anges att patentet är meddelat när kungörandet skett. Enligt 24 § PL får var och en göra invändning mot ett meddelat patent. En invändning skall göras skriftligen hos PRV inom nio månader från den dag då patentet meddelades.

Denna ordning, som innebär att invändningsförfarandet place-rats i tiden efter det att patentet meddelats ("post grant"), gäller sedan den 1 januari 1994 (se prop. 1993/94:22; SFS 1993:1406). Dessförinnan var proceduren den att PRV i ett visst skede av handläggningen lade ut patentansökningen för invändningar. Invändningar kunde då, som ett led i prövningsförfarandet, framställas under tre månader efter kungörelse av utläggningen.

Ett väsentligt syfte med den lagändring som trädde i kraft den 1 januari 1994 var att reglerna om invändningsförfarandet i huvudsak skulle harmoniseras med EPC, vars artikel 99.1 fick sin motsvarighet i nuvarande 24 § PL.

På en speciell punkt avviker det svenska regelverket fortfarande från EPC-bestämmelserna. Det gäller möjligheten för patentmyndigheten att kräva betalning av en avgift som villkor för att en invändning skall prövas. Enligt artikel 99.1 EPC skall en invändning anses som ej framställd förrän invändningsavgiften ("opposition fee") har betalats.

Den svenska patentlagen innehåller bestämmelser som möjliggör uttag av avgifter för handläggningsåtgärder av olika slag. Exempelvis föreskrivs i 8 § femte stycket PL att en patentsökande skall erlägga ansökningsavgift och i 19 § anges att en meddelandeavgift skall betalas innan PRV beslutar att bifalla en ansökan. I en särskild bilaga till PK har angivits med vilka belopp avgifterna skall betalas.

Något stöd för att avgifter skall kunna tas ut av användare ges inte i PL och bilagan till PK innehåller följaktligen ingen post för sådana avgifter.

8.2.2 PRV:s framställning

I skrivelsen till regeringen, daterad den 1 februari 1996, föreslog PRV att 24 § PL skulle ändras i syfte att möjliggöra uttag av invändningsavgifter. PRV anförde bl.a. följande.

Invändningarna är inte sällan baserade på bristfällig utredning och ett patent kan angripas i princip utan att användaren behöver ta någon ekonomisk risk. För patenthavaren kan emellertid invändningen, även om patentet tills vidare behåller sin giltighet, medföra betydande olägenheter. Och så länge det saknas verksamma incitament för att någon skall avstå från invändningar som är dåligt grundade eller kanske t.o.m. har chikanöst syfte, får PRV räkna med att hantera ett onödigt stort antal invändningsärenden vars kostnader inte får täckning genom avgifter utan måste stanna på verket, dvs. i realiteten fördelas på kollektivet patentsökande/patenthavare. PRV anser att det i lagstiftningen bör finnas inbyggd en viss spärr, så att PRV:s resurser inte behöver tas i anspråk för hantering av mindre seriösa invändningar. För ändamålet bör en mindre avgift kunna tas ut av användarna. En regel som möjliggör sådant avgiftsuttag föreslås i 24 § första stycket patentlagen.

Det skulle visserligen från principiella utgångspunkter möjligen kunna ifrågasättas om en tredje man skall behöva betala särskild avgift

för att bevaka sin rätt i ett förfarande som han – eller hon – inte själv initierat. PRV vill dock erinra om att det i artikel 99.1 av den europeiska patentkonventionen (EPC) ställs krav på en särskild invändningsavgift. PRV menar därför att det varken utifrån rätts-säkerhetshänsyn eller av annat skäl kan anses orimligt att introducera invändningsavgift i den svenska patentlagstiftningen. Tvärt om kan en sådan åtgärd ses som i och för sig motiverad av en allmän strävan att harmonisera nationell rätt med EPC.

8.2.3 Överväganden och förslag

Någon särskild invändningsavgift bör inte införas.

Som PRV anfört kan det visserligen tänkas att en invändning för-anleds av mindre seriösa bevekelsegrunder och innebär olägenheter för en patenthavare. Emellertid gäller sedan lagändringen år 1994 att invändningsförfarandet äger rum efter, och inte längre före, det att patentet meddelats. Detta innebär att en patenthavare, även om en invändning skulle göras mot det meddelade patentet, redan har erhållit det skydd för sin produkt som åsyftades med patent-ansökan. Med detta följer även olika sanktionsmöjligheter mot en påstådd eller konstaterad intrångsgörare såsom möjlighet till ett förordnande om vitesförbud, jämväl interimistiskt, i enlighet med 57 a § PL eller åläggande av skadestånd vid konstaterat patent-intrång 58 § PL. Någon möjlighet att genom invändning fördröja eller förhala ett patentbeslut föreligger därför inte längre. På så sätt har incitamenten för att lämna in invändningar av mer eller mindre oseriös karaktär väsentligt minskat i styrka.

Av de uppgifter som utredningen erhållit har framkommit att in-vändningar mot patent som meddelats av PRV görs i endast ett litet antal fall. Under åren 1997-2001 har antalet avgjorda invänd-ningsärenden varierat mellan 44 och 62 per år. Antalet gjorda in-vändningar under dessa år har utgjort i genomsnitt ca 50 ärenden per år. År 2002 avgjordes sammanlagt 120 invändningsärenden¹. Av dessa ledde 14 ärenden till att patentet upphävdes och lika många till att patentet upprätthölls i ändrad avfattning. Resterande 92 ärenden lämnades oförändrade genom att PRV avslog invänd-

¹ År 2002 minskade antalet gjorda patentansökningar med ca tio procent. Det är anledningen till att fler invändningar kunnat handläggas detta år jämfört med föregående år. Siffran på antalet avgjorda ärenden ger emellertid ingen vägledning för hur många invändningar som faktiskt gjorts under året, eftersom ett flertal av de avgjorda ärendena hänför sig till invändningar som inkommit till PRV före år 2002.

ningen. Detta skall jämföras med att PRV under motsvarande period meddelade ca 2 500² nationella patent per år. Invändningsärendena utgör i sammanhanget en helt obetydlig andel.

Som PRV påpekat kan det dessutom från principiella utgångspunkter ifrågasättas om en utomstående, tredje man, skall behöva betala en särskild avgift för att bevaka sin rätt. Att göra en invändning mot det meddelade patentet är för en utomstående den enda möjligheten att på administrativ väg få till stånd en förändring av patentbeslutet.

Det måste även betraktas som önskvärt att utomstående gör sig besväret med att uppmärksamma PRV på eventuella felaktigheter i redan fattade beslut. Sådana initiativ bör därför inte motverkas genom införande av en särskild avgift.

Med hänsyn till den låga invändningsfrekvensen kan det ifrågasättas om införandet av en avgift skulle innebära några ekonomiska fördelar för PRV. En avgift föranleder ett visst administrativt merarbete för PRV

Detta, sammantaget med vad som anförts ovan angående de rättsverkningar en sådan invändning numera kan ha för en patenthavares rätt och möjligheter att fullt ut dra fördel av sin patenterade uppfinning, gör att det enligt vår mening saknas tillräcklig anledning att införa en särskild avgift för invändningar. Den omständighet att det i EPC ställs krav på särskild invändningsavgift beträffande europeiska patent påverkar inte bedömningen i frågan.

I detta sammanhang kan även noteras att Varumärkeskommittén i sitt betänkande "Ny varumärkeslag och ändringar i firmalagen" (SOU 2001:26), föreslagit vissa förändringar av invändningsförfarandet i ärenden om registrering av varumärken och firmor. Dessa förslag motsvarar i flera avseenden vad som i dag gäller enligt patentlagen. Ett huvudförslag i Varumärkeskommitténs betänkande innebär att PRV:s s.k. officialprövning av relativa registreringshinder tas bort. Enligt kommittén skulle detta kunna leda till att antalet invändningsärenden kommer att öka. Trots detta har kommittén inte funnit skäl att föreslå att en särskild invändningsavgift införs (se SOU 2001:26 s. 500 f.).

² Källa: PRV

8.3 Normgivningsbemyndigande

8.3.1 Nuvarande bestämmelse m.m.

I 77 § första stycket PL finns intaget ett på visst sätt preciserat normgivningsbemyndigande. Där anges att närmare bestämmelser angående ansökan om patent, kungörelser i patentärende, tryckning av ansökningshandlingarna, patentregistret och dess förande samt patentmyndigheten utfärdas av regeringen eller i den omfattning regeringen bestämmer av patentmyndigheten. Regeringen har med stöd av denna delegationsbestämmelse bemyndigat PRV att meddela närmare föreskrifter om patentansökan och dess handläggning (37 § PK).

Liknande delegationsbestämmelser finns i andra immaterialrättsliga regelverk. Utformningen av bemyndigandena varierar emellertid. I mönsterskyddslagen (ML) föreskrivs följande i 49 § andra stycket. ”Närmare föreskrifter för tillämpning av denna lag meddelas av regeringen eller, efter regeringens bemyndiganden, av registreringsmyndigheten”. Däremot har i varumärkeslagen lagstiftaren valt att, så som i 77 § PL, räkna upp vissa förhållanden som regeringen, eller den myndighet som regeringen bestämmer, får meddela närmare föreskrifter om. Det bör emellertid noteras att Varumärkeskommittén i sitt betänkande ”Ny varumärkeslag och ändringar i firmalagen”, föreslagit samma lagteknik för normgivningsbemyndigande som den som använts i 49 § ML (jfr SOU 2001:26 s. 478). Slutligen kan påpekas att Mönsterutredningen i sitt förslag till ny formskyddslag föreslagit en bemyndigandeföreskrift (81 §) i allt väsentligt utformad i överensstämmelse med 49 § i den nu gällande ML (se SOU 2001:68, s. 229).

8.3.2 PRV:s förslag

I en skrivelse till regeringen, daterad den 1 februari 1996, har PRV föreslagit en annorlunda utformning av bemyndigandet i 77 § PL. Enligt PRV:s mening är det lämpligt att paragrafen ändras, så att det uttryckligen framgår att delegation av normgivning kan ske inte bara beträffande patentansökningar utan även i fråga om invändningsärenden och sådana ärenden om tillägsskydd som avses i 105 § patentlagen.

8.3.3 Förslag av 1999 års patentprocessutredning

I sitt betänkande Patentprocessen m.m. (SOU 2001:33) har 1999 års patentprocessutredning föreslagit att en ordning för frivillig begränsning av patent i administrativ ordning skall införas i Sverige. Eftersom det ansetts osäkert om 77 § första stycket PL täcker begreppet patentbegränsning har samtidigt föreslagits en ändrad lydelse av bemyndigandet i paragrafens första mening: ”Regeringen eller, efter regeringens bemyndigande, patentmyndigheten utfärdar de närmare föreskrifter som behövs för tillämpningen av denna lag”. I betänkandet anges bl.a. följande³.

Beslut och andra åtgärder i samband med patentbegränsning torde kräva en viss komplettering av bestämmelserna i PK, bl.a. av 39 § angående anteckning i patentregistret. Det är emellertid tveksamt om de nuvarande reglerna i 77 § första stycket täcker begreppet patentbegränsning och ger stöd för en sådan komplettering av PK. I sammanhanget har vidare uppmärksamats att en viss osäkerhet råder också huruvida nämnda regler täcker ärenden rörande tilläggsskydd och invändning mot ett meddelat patent. Det har därför ansetts påkallat att nu se över avfattningen av 77 § första stycket i dess helhet.

En komplettering av 77 § första stycket i nu berörda hänseenden skulle göra den redan nu tämligen invecklade bestämmelsen ännu mer svårläst. Det synes heller inte från konstitutionell eller annan synpunkt nödvändigt att belasta ett bemyndigande av det slag som det här rör sig om med en mängd detaljer som dessutom måste ändras och kompletteras från tid till annan i takt med utvecklingen. Det får anses lämpligare och fullt tillräckligt med en generell regel av den typ som i motsvarande syfte förts in i 49 § andra stycket ML.

8.3.4 Överväganden och förslag

Normgivningsbemyndigandet i 77 § första stycket PL utformas i enlighet med vad som föreslagits av 1999 års patentprocessutredning (SOU 2001:33), så att det generellt föreskrivs att regeringen eller, efter regeringens bemyndigande, patentmyndigheten kan utfärda de närmare föreskrifter som behövs för tillämpningen av patentlagen.

³ SOU 2001:33 s. 153 f.

I vårt uppdrag ligger att överväga bl.a. om det bör ske en utvidgning av regeln i 77 § första stycket PL så att den uttryckligen medger delegation av normgivning i fråga om invändningsärenden och ärenden om tilläggskydd.

Vi ser ingen anledning att här förorda något annat än vad 1999 års patentprocessutredning föreslagit med avseende på 77 § PL. Ett normgivningsbemyndigande utformat på motsvarande sätt som det som gäller enligt ML och som även föreslagits gälla för varumärkeslagstiftningen framstår som praktiskt och ändamålsenligt. Patenträtten, liksom övriga delar av det immaterialrättsliga regelverket, utvecklas snabbt och den internationella påverkansgraden är hög. Lagstiftningstekniken är etablerad i ML och några tungt vägande invändningar på konstitutionell grund kan vi inte finna fog för.

9 Genomförandet av förslagen

9.1 Ikraftträdande- och övergångbestämmelser

Ikraftträdande

En förutsättning för ikraftträdande av EPC 2000, Londonöverenskommelsen och PLT är att ett visst antal stater, olika för de olika konventionerna, ratificerar dem. I artikel 8 av revisionsakten till EPC 2000 har angetts att ikraftträdande sker två år efter det att den femtonde konventionsstaten har deponerat sitt ratificerings- eller anslutningsinstrument eller på första dagen av den tredje månaden efter det att den sista konventionsstaten har gjort detta om denna tidpunkt infaller tidigare. Hittills, per april 2003, har sju länder anslutit sig till den reviderade versionen av EPC¹. För att Londonöverenskommelsen skall träda i kraft förutsätts att minst åtta EPC-stater, däribland Frankrike, Tyskland och Storbritannien, ratificerar eller ansluter sig till den. PLT träder i kraft tre månader efter det att tio ratificerings- eller anslutningsinstrument har deponerats hos WIPO (artikel 21 PLT). I skrivande stund har endast en stat² anslutit sig till Londonöverenskommelsen och sju stater till PLT³.

I de lagförslag vi lämnar är ett antal ändringar direkt föranledda av de nämnda konventionerna. Det gäller 1, 2, 6, 6 a, 6 b, 8 b, 8 c, 29, 68 a, 72, 82, 83, 85, 87, 91 och 92 §§ PL. Dessa bestämmelser kan inte träda i kraft innan respektive konvention blivit gällande. Regeringen bör därför bemyndigas att sätta dessa lagändringar i kraft.

För att uppnå lagharmonisering med artikel 13 i PLT har vi föreslagit ändringar beträffande tidsfristen för när en prioritets-

¹ Bulgarien, Rumänien, Slovakien, Slovenien, Estland, Ungern och Tjeckien.

² Slovenien per den 1 juni 2003

³ Estland, Kirgizistan, Nigeria, Moldavien, Slovakien, Slovenien och Ukraina per den 1 maj 2003

begäran senast måste framställas, både såvitt avser nationella och internationella ansökningar. Ändringen har sin grund i den del av artikeln som innehåller bestämmelser om rättelse av eller tillägg till en prioritetsbegäran och som, sin ordalydelse till trots, även kan innefatta situationer där en helt ny prioritetsbegäran framställs. I regel 14.3 till artikel 13 PLT anges att fristen för en sådan framställning, oavsett om det avser en helt ny prioritetsbegäran eller rättelse av en redan framställd sådan, inte får vara kortare än den som enligt PCT gäller för ingivande av en prioritetsbegäran efter det att en internationell ansökan getts in. I regel 26^{bis}.1 PCT anges att denna frist inte får vara kortare än fyra månader från den tidigare internationella ansökans ingivningsdag. Fristen kan dock under vissa omständigheter vara 16 månader från prioritetsdagen. Denna fristregel är emellertid föremål för revidering. Som ny frist har föreslagits en enhetlig 16-månadersfrist utan beaktande av den senare ansökans ingivningsdag. När en sådan ändring är avsedd att träda i kraft är dock inte känt. Trots det har vi funnit det befogat att redan nu föreslå att fristerna för nationella och internationella ansökningar samordnas. Ett ikraftträdande av 6 a § PL får anstå tills den aviserade ändringen i regel 26^{bis}.1 PCT blivit gällande. Alternativt kan de nuvarande bestämmelserna om internationella ansökningar i 6 a § andra stycket fortsatt gälla fram till dess PCT-regeländringen genomförts.

Bestämmelserna i 40 a–40 e PL om en svensk ordning för begränsning och upphävande av patent bygger på i Patentprocessutredningens förslag i SOU 2001:33. Detsamma gäller vad som nu föreslagits i 24 och 52 - 54 §§ PL. Förslagen har utformats i överensstämmelse med vad som skall gälla enligt EPC 2000 men genomförandet är inte i och för sig beroende av att konventionsändringarna träder i kraft. Vi har inte funnit anledning att gå ifrån Patentprocessutredningens uppfattning att lagförslagen i dessa delar bör kunna träda i kraft utan dröjsmål.

Förändringarna i 8 och 31 - 33 §§ PL angående beviskrav om rätt till en uppfinning respektive tidsfrist för fullföljd av en internationell patentansökan är föranledda av ändringar i PCT och dess tillämpningsföreskrifter som trädde i kraft i mars 2001 respektive april 2002. Sverige har, i enlighet med särskilda övergångsbestämmelser, anmält till WIPO:s internationella byrå att patentlagens bestämmelser inte överensstämmer med förändringarna i PCT. Det har fått till följd att dessa inte blir gällande för Sverige förrän nödvändiga nationella lagändringar gjorts. Det får ses som angeläget att

de med PCT harmoniserade bestämmelserna i patentlagen träder i kraft så snart som möjligt. Vad gäller 8 § kan anmärkas att den paragrafen ändrats genom lagen (2000:1158) med ikraftträdande den dag regeringen bestämmer. Ändringen rörde kravet på skriftlighet. Den frågan ligger utanför vårt mandat och vi har därför inte ansett oss kunna lämna förslag om ändrade ikraftträdandebestämmelser i lagen (2000:1158). Vi vill dock framhålla det önskvärda i att regeringen så snart som möjligt sätter i kraft den ändring i 8 § fjärde stycket som föranleds av vårt förslag.

Förslaget att upphäva bestämmelserna om löpdagsförskjutning i 14 § PL bör snarast genomföras i överensstämmelse med vad som skett i övriga nordiska länder.

En förändring av normgivningsbemyndigandet i 77 § PL bör likaså kunna träda i kraft utan dröjsmål.

Ett utvidgat sekretesskydd för patentombuds tystnadsplikt så som föreslagits förutsätter att en auktorisationsordning införs. Hur en sådan skall utformas har vi inte ansett oss ha mandat att gå närmare in på. Vi har därför i denna del endast lämnat ett lagutkast som bör kunna tjäna som underlag för fortsatta överväganden. Först i samband med att en sådan auktorisationsordning införs kan det bli aktuellt att låta de föreslagna ändringarna i 36 kap. 5 § och 38 kap. 8 § RB träda i kraft.

Övergångsbestämmelser

Patentprocessutredningen diskuterade i avsnitt 13.4.7 av betänkandet 2001:33 huruvida de föreslagna bestämmelserna om patentbegränsning borde göras tillämpliga också på äldre patent eller bara för patent som meddelas efter ikraftträdandet av de nya bestämmelserna i 40 a – 40 e § PL. Det noterades att det då ännu inte klarlagts vad som skulle gälla beträffande patentbegränsning enligt EPC 2000. Utredningen kom trots detta fram till att de föreslagna svenska bestämmelserna om patentbegränsning skulle omfatta också patent som beviljats före ikraftträdandet av den nya lagstiftningen. Det skulle gälla både svenska patent och europeiska patent som erhållit rättsverkan i Sverige.

Med stöd av artikel 7.1 i revisionsakten om EPC 2000 har den europeiska patentorganisationens förvaltningsråd sedermera, den 28 juni 2001, beslutat om övergångsbestämmelser. Av dessa framgår att bl. a. bestämmelserna om patentbegränsning i artiklarna

105a – 105c samt artikel 138 skall ha tillämpning också på europeiska patent som meddelats före ikraftträdandet av EPC 2000 och på sådana patent som meddelats på grund av ansökningar gjorda före ikraftträdandet. Förvaltningsrådets beslut ger oss ytterligare skäl för att hålla fast vid Patentprocessutredningens förslag i denna del.

Som redovisats i avsnitt 3.4.5.1 ansåg Patentprocessutredningen att det av rättssäkerhetsskäl var befogat med en övergångsbestämmelse till skydd för tredje man som – med utgångspunkt från den tidigare gällande ordningen – före ikraftträdandet i god tro påbörjat ett sådant utnyttjande av uppfinningen som formellt innebar intrång i det med tillämpning av de nya bestämmelserna begränsade patentet till följd av att det i de ändrade patentkraven införts nya bestämmelser hämtade från beskrivningen. Ett sådant utnyttjande, menade utredningen, borde rimligen få fortsättas utan hinder av patentet. Vi har inte heller i denna del funnit anledning att gå ifrån Patentprocessutredningens förslag. En likalydande bestämmelse återfinns som punkt 4 i övergångsbestämmelserna till vårt förslag om ändring av PL.

Vad gäller övriga lagförslag är det vår uppfattning att särskilda övergångsbestämmelser behövs endast i begränsad utsträckning. Generellt bör gälla att PRV vid sin prövning skall tillämpa de nya bestämmelserna även på ansökningar som gjorts före ikraftträdandet.

I artikel 1.3 av förvaltningsrådets ovan nämnda beslut den 28 juni 2001 har angivits att de nya bestämmelserna i artikel 54.5 EPC 2000 skall gälla beträffande ansökningar som gjorts före ikraftträdandet, om något beslut att meddela patentet då ännu inte har meddelats. I överensstämmelse med detta arrangemang bör, enligt den uppställda huvudregeln, den nya lydelsen av 2 § PL ha tillämpning också på äldre ansökningar som ännu inte prövats av PRV.

Likaså bör de uppmjukade bestämmelserna i 8 § fjärde stycket beträffande uppgifter om rätt till uppfinningen kunna tillämpas på ansökningar som ligger inne hos PRV vid tiden för ikraftträdandet.

Den förlängda fullföljdsfristen enligt 31 § PL bör kunna tillämpas på samtliga internationella patentansökningar, dvs. även sådana som enligt nuvarande bestämmelser är föremål för internationell patenterbarhetsbedömning enligt 31 § andra stycket PL. Fullföljdsfristen skall i samtliga fall vara 31 månader från den internationella ingivningsdagen eller, om prioritet yrkas, den dag från vilken prioritet begärs.

En undantagslös tillämpning av de nya bestämmelserna om frist för prioritetsbegäran i 6 a § PL på ansökningar som ligger inne vid ikraftträdandet skulle kunna tänkas medföra praktiska problem för PRV och dessutom i viss mån minska förutsebarheten när det gäller att bedöma om rätt till prioritet föreligger. Trots detta är det vår uppfattning att den nya bestämmelsen, som ger sökanden rätt att begära prioritet inom 16 månader från prioritetsdagen, bör gälla även för inneliggande ansökningar. Enligt förvaltningsrådets beslut den 28 juni 2001 skall så vara fallet beträffande europeiska patentansökningar, något som för övrigt ger en än större fördel för sökandena, som enligt EPC 1973 i princip skall ge in begäran vid tiden för ansökan. Med hänsyn till övergångsregleringen i EPC 2000 bör ändringen i 6 a § PL vara tillämplig också på ansökningar som gjorts före ikraftträdandet.

Den som gjort en patentansökan före ikraftträdandet bör inte vara förhindrad att utnyttja den nuvarande möjligheten till löpdagsförskjutning. 14 § i nu gällande lydelse bör därför fortsatt gälla för sådana äldre ansökningar.

9.2 Konstitutionella frågor i samband med ett svenskt tillträde till PLT och den reviderade versionen av EPC

Enligt 10 kap. 1 § regeringsformen (RF) ingås överenskommelse med annan stat eller mellanfolklig organisation av regeringen. Regeringen får dock inte ingå för Sverige bindande internationella överenskommelser utan att riksdagen har godkänt denna, om överenskommelsen förutsätter att lag ändras eller upphävs, eller att ny lag stiftas eller om den i övrigt gäller ämne i vilket riksdagen skall besluta (10 kap. 2 § RF). Ett svenskt tillträde till PLT och den reviderade versionen av EPC 2000 förutsätter ändringar i bl.a. patentlagen. Ett sådant tillträde kräver alltså riksdagens godkännande. I detta sammanhang uppkommer frågan om ett svenskt tillträde till de nyss nämnda konventionerna innebär sådan överlåtelse av svenska offentliga organs uppgifter till internationella inrättningar som enligt gällande grundlag förutsätter beslut i särskild ordning.

Enligt 10 kap. 5 § andra stycket RF kan beslutanderätt, som direkt grundar sig på regeringsformen och som avser meddelande av föreskrifter, användningen av statens tillgångar eller ingående eller

uppsägning av internationella överenskommelser eller förpliktelser, i begränsad omfattning överläts till mellanfolklig organisation för fredligt samarbete, till vilken riket är eller skall bli anslutet, eller till mellanfolklig domstol. I vissa frågor får beslutanderätt inte alls överläts. Det gäller frågor om stiftande, ändring eller upphävande av grundlag, riksdagsordningen eller lag om val till riksdagen eller fråga om begränsning av någon av de fri- och rättigheter som avses i 2 kap. RF. Angående formen för beslut enligt ovan gäller reglerna om stiftande av grundlag (8 kap. 15 § RF). Kan ett beslut i sådan ordning inte avvaktas, beslutar riksdagen med kvalificerad majoritet; minst 5/6 av de röstande och minst 3/4 av riksdagens ledamöter.

Rättskipnings- eller förvaltningsuppgift som inte direkt grundar sig på regeringsformen kan genom beslut av riksdagen överläts till annan stat, till mellanfolklig organisation eller till utländsk eller internationell inrättning eller samfällighet. I dessa fall får riksdagen även bemyndiga regeringen eller annan myndighet att i särskilda fall besluta om sådan överlåtelse. Om den uppgift som skall överläts innefattar myndighetsutövning, skall riksdagens förordnande ske genom ett beslut, varom minst 3/4 av de röstande förenar sig eller i den ordning som gäller för stiftande av grundlag.

I de lagstiftningsärenden som föregick Sveriges ratificering av bl.a. EPC under 1970-talet ansåg Patentpolicykommittén att ett beslut om svenskt tillträde till konventionen skulle fattas med stöd av dåvarande 10 kap. 5 § andra stycket RF (nuvarande 10 kap. 5 § fjärde stycket RF), bl.a. eftersom ett tillträde till konventionen inte skulle innebära en begränsning av de högsta domstolarnas grundlagsenliga uppgifter. Ett tillträde till EPC innebar, menade man, inte att svensk lag undandrog den kontroll som ligger i resningsinstitutet och därför inte heller en inskränkning av Regeringsrättens befogenheter. Kommitténs uppfattning i denna fråga blev föremål för kritik under remissbehandlingen. Frågan prövades i såväl lagutskottet som konstitutionsutskottet, varvid beslutades att frågan om en svensk ratificering av EPC skulle prövas enligt dåvarande 10 kap. 5 § första stycket RF (nuvarande 10 kap. 5 § andra stycket RF), dvs. som en grundlagsändring, eftersom det ansågs att ett svenskt tillträde till EPC skulle innebära en inskränkning i Regeringsrättens befogenheter med avseende på frågor om resning och återställande av försutten tid. Beslut i frågan togs därefter, eftersom ärendet ansågs brådskande, med kvalificerad majoritet.

I början av 1980-talet tillsattes en utredning bl.a. i syfte att göra en översyn av bestämmelserna i 10 kap. 5 § RF och att försöka åstadkomma en precisering och avgränsning av de delegeringsbara funktionerna. Paragrafen har i, de delar som nu är aktuella, fått sin nuvarande utformning som ett resultat av utredningens arbete.

I utredningens betänkande, "RF 10:5", (SOU 1984:14) konstaterades bl.a. att de högsta domstolarnas konstitutionella uppgift inte påverkas av att en enskild rättskipnings- eller förvaltningsuppgift överförs till ett icke-svenskt organ, även om konsekvensen blir att Högsta domstolen och Regeringsrätten därmed fräntas rätten att vara slutinstans i just den aktuella ärendetypen. På samma sätt förhåller det sig, menade utredningen, med den i regeringsformen föreskrivna resningsbefogenheten. Denna är alltså inte konstitutionell i den meningen att RF inte medger att Högsta domstolen och Regeringsrätten ersätts av utländska resningsinstanser. De båda domstolarna tillförsäkras emellertid i RF endast den principiella befogenheten att bevilja resning i ärenden, som vid varje tidpunkt faktiskt handläggs av svenska myndigheter. Högsta domstolens och Regeringsrättens grundlagsenliga kompetens enligt 11 kap. 11 § RF påverkas sålunda enligt detta resonemang inte av att t.ex. en svensk förvaltningsmyndighets befintliga uppgifter överförs till en internationell organisation oberoende av vilken typ av normer detta organ har att tillämpa, trots att en automatisk följd härav blir att resningskompetensen vad gäller den aktuella ärendetypen inskränks. Överförs rättskipnings- eller förvaltningsuppgifter i sådan omfattning, att resningsinstitutet nästan helt sätts ur spel, får en konstitutionell befogenhet som avses i 10 kap. 5 § andra stycket RF troligen samtidigt anses ha blivit delegerad. Om man bortser från denna mindre sannolika situation, torde alltså 11 kap. 11 § RF inte hindra, att offentlighetsrättsliga uppgifter överläts till icke-svenska organ med tillämpning av 10 kap. 5 § fjärde stycket RF (SOU 1984:14 s. 56 ff.). Såväl remissinstanserna som departementschefen ställde sig bakom utredningens uppfattning i denna fråga (prop. 1984/85:61 s. 17 ff).

Som tidigare nämnts innebar Sveriges tillträde till EPC år 1978 att befogenheten att handlägga patentansökningar och bevilja patent med rättsverkan för Sverige i viss omfattning överläts till EPO. EPO gavs även viss behörighet att handlägga frågor och fatta beslut angående ett europeiskt patent "post grant", dvs. i tiden efter patentets meddelande. Detta gäller bl.a. EPO:s behörighet att handlägga invändningsärenden samt behörigheten för EPO:s

besvärskammare att pröva överklaganden av beslut i ansöknings- och invändningsärenden. Den reviderade versionen av EPC innehåller bestämmelser som medför att ytterligare beslutanderätt avseende europeiska patent som fått rättsverkan i Sverige överförs till EPO. Reglerna om begränsning och upphävande av europeiska patent i administrativ ordning (artiklarna 105a – 105c EPC 2000) innebär att beslutanderätt överläts i frågor som tidigare delvis handlagts nationellt, antingen av svensk domstol eller av PRV (jfr 52 och 54 §§ PL). De nya reglerna om patentbegränsning hos EPO innebär att förvaltningsuppgift innefattande myndighetsutövning överförs till en internationell organisation. Högsta domstolen eller Regeringsrätten fräntas därigenom rätten att vara slutinstans eller resningsinstans i dessa beslut fattade av EPO. Detta innebär emellertid inte att dessa domstolars grundlagsenliga eller konstitutionella kompetens påverkas på sådant sätt som enligt 10 kap. 5 § andra stycket RF förutsätter en grundlagsändring eller, i brådskande fall, kvalificerad majoritet. Enligt vår uppfattning, och med stöd av de synpunkter som anfördes av Utredningen med uppdrag att göra en översyn av 10 kap. 5 § regeringsformen och i den därtill hörande propositionen, är det för ett svenskt tillträde till den reviderade versionen av EPC och dess tillämpningsföreskrifter såvitt avser implementering av bestämmelserna om patentbegränsning hos EPO, tillräckligt att beslut fattas med kvalificerad majoritet enligt 10 kap. 5 § fjärde stycket RF.

9.3 Kostnadskonsekvenser av förslagen

Om förslagen i ett betänkande påverkar kostnader eller intäkter för staten, andra offentliga organ eller enskilda eller har andra samhällsekonomiska konsekvenser, skall enligt 14 § kommittéförordningen (1998:474) dessa konsekvenser redovisas i betänkandet.

Det ligger i sakens natur att ändringar i handläggningen av patentansökningar och andra patentärenden med delvis nya handläggningsmoment och rutiner för PRV kan innebära att mer personalresurser tas i anspråk, i vart fall under en övergångsperiod då de nya rutinerna tas i bruk. Å andra sidan har kunnat konstateras att det som föreslås i form av begränsning av patent och återställande av försuttna frister samt försutten prioritet, förutsätter att den som begär åtgärden också måste betala en särskild avgift. Den kostnads-

ökning som dessa åtgärder medför för PRV bör i allt väsentligt kunna täckas av de för åtgärderna fastställda avgifterna.

Vi har, som en följd av ändringarna i 8 § fjärde stycket PL, föreslagit att PRV skall vara skyldig att skicka en underrättelse till uppfinnaren i de fall någon annan än denne ansökt om patent på uppfinningen. Denna underrättelseskyldighet för verket utgör ett nytt moment i handläggningen av patentärenden som kan medföra ökade personal- och administrationskostnader. Den prövning som görs i dag kommer emellertid att underlättas för PRV, som inte längre kommer att behöva undersöka om sökanden styrkt sin rätt till uppfinningen (annat än om det i uppenbara fall finns anledning att ifrågasätta de av sökanden lämnade uppgifterna). PRV kommer inte heller, annat än i undantagsfall, att behöva förelägga sökanden att komplettera sina uppgifter i detta avseende.

Det är därför vår uppfattning att de föreslagna förändringarna i handläggningsrutiner sammantaget inte kommer att medföra annat än måttliga kostnadsökningar för PRV.

Som redovisats i bilaga 7 innebär vårt förslag om en svensk anslutning till Londonöverenskommelsen att översättnings- och valideringskostnaderna för ett europeiskt patent kommer att minska mer eller mindre kraftigt, beroende på vilket språk som väljs som handläggningspråk hos EPO. Detta kommer givetvis att gynna de patenthavare som önskar få ett europeiskt patent giltigt i Sverige. Det överordnade syftet har ju också varit att minska patenteringskostnaderna.

Dock kan, när rättsinnehavarnas kostnader för validering av ett europeiskt patent minskar, intäkterna för de patentombud som i dag bistår sökande med översättningar komma att sjunka. Man kan dock på goda grunder utgå ifrån att det även fortsättningsvis kommer att finnas ett stort behov av att anlita ombud med specialkompetens, inte minst beträffande internationella patenträttsliga förhållanden. Därtill kommer att ett borttagande av översättningskraven såsom föreslagits sannolikt kommer att innebära ett ökat antal valideringar av europeiska patent i Sverige. Detta kan i sin tur medföra ökade arbetsuppgifter för patentombuden och därmed ökade intäkter för patentnäringsen. Vi har inte ansett det möjligt att närmare beräkna i vilken omfattning den föreslagna begränsningen av översättningskraven påverkar patentombudens intäkter och verksamhet i stort utan nöjer oss med dessa påpekanden.

Även PRV:s intäkter kommer att påverkas av den föreslagna ratificeringen av Londonöverenskommelsen. Med minskade krav på översättning minskar även de avgifter som verket tar ut i samband med validering av europeiska patent i Sverige. Enligt de beräkningar som gjorts av PRV har kunnat konstateras att intäkterna kommer att minska med ca 15 miljoner kronor i de fall Sverige väljer att ha kvar ett krav på översättning av patentkraven till svenska och därmed även ett krav på publicering av dessa översättningar via PRV. Vi har emellertid antagit att en ordning med minskade översättningskrav, och därmed sänkta kostnader för patenthavarna, kommer att leda till att fler anser det ekonomiskt motiverat att begära patentskydd, eller i vart fall att fler länder designeras än i nuvarande system. Detta i sin tur kommer att innebära ett ökat antal årsavgifter, vilket i viss mån kan kompensera bortfallet av de nyss nämnda publiceringsavgifterna. Det kan dock inte uteslutas att PRV:s intäktsbortfall till viss del måste kompenseras med ökade avgifter. Det hänvisas här också till övervägandena i avsnitt 4.

Det kan tänkas att vissa av de förslag som vi lämnat ger behov av ändringar i PRV:s datasystem. Någon uppskattning av kostnaderna för sådan systemutveckling har vi inte ansett oss kunna göra. Vi bedömer det angeläget att regeringen före ikraftträdande samråder med PRV, så att verket ges erforderlig tid för anpassning av IT-stödfunktioner.

Slutligen bör vårt förslag om ett utvidgat sekretesskydd för patentombud beröras något. Som framgår av avsnitt 7.4 har vi ansett det ofrånkomligt att någon form av auktorisationsordning inrättas för dem som skall kunna komma i åtnjutande av vittnesundantag enligt 36 kap. 5 § RB. Av skäl som närmare redovisats har vi ansett det ligga utanför utredningsuppdraget att bedöma de närmare förutsättningarna för och utformningen av en auktorisationsordning för patentombud. Det är vår uppfattning att dessa frågor bör bli föremål för ytterligare överväganden i särskild ordning. Av dessa skäl avstår vi också från att göra några analyser av hur en framtida auktorisation av patentombud ekonomiskt skulle kunna påverka såväl den enskildes som det offentliga verksamhet. Även sådana frågor bör överlåtas åt den särskilda utredningen att ta ställning till.

10 Författningskommentar

10.1 Förslaget till lag om ändring i patentlagen (1967:837)

1 kap.

1 §

Den som gjort en uppfinning, som kan tillgodogöras industriellt, eller den till vilken uppfinnarens rätt övergått äger att, enligt 1-10 kap. denna lag, efter ansökan erhålla patent på uppfinningen här i riket och därigenom förvärva ensamrätt att yrkesmässigt utnyttja uppfinningen. Om europeiskt patent stadgas i 11 kap.

Såsom uppfinning anses aldrig vad som utgör enbart

- 1) en upptäckt, vetenskaplig teori eller matematisk metod,
- 2) en konstnärlig skapelse,
- 3) en plan, regel eller metod för intellektuell verksamhet, för spel eller för affärsverksamhet eller ett datorprogram,
- 4) ett framläggande av information

Patent meddelas icke på

- 1) uppfinning vars utnyttjande skulle strida mot goda seder eller allmän ordning,
- 2) växtsorter eller djurraser eller väsentligen biologiskt förfarande för framställning av växter eller djur; patent må dock meddelas på mikrobiologiskt förfarande och alster av sådant förfarande,
- 3) *sådant förfarande för kirurgisk eller terapeutisk behandling eller för diagnostisering som skall utövas på människor eller djur; vad nu sagts utgör ej hinder för att patent meddelas på alster, däribland ämnen och blandningar av ämnen, för användning vid förfarande av detta slag.*

Enligt 1 § tredje stycket PL i nuvarande lydelse skall vissa angivna förfaranden på det medicinska området inte anses som uppfinningar. Förfarandena har på så sätt uteslutits från det patenterbara

området. Undantagsbestämmelsen är i överensstämmelse med den regelsystematik som använts i EPC 1973, där det i artikel 52.4 angetts att förfaranden av aktuellt slag inte skall anses vara uppfinningar som kan tillgodogöras industriellt.

Patenterbarhetsundantaget har bibehållits i EPC 2000 men där uttryckts på ett annorlunda sätt. Föreställningen att de medicinska förfarandena inte skall betraktas som industriellt tillämpliga uppfinningar har övergetts och bestämmelsen i artikel 52.4 har tagits bort. I stället har i artikel 53 a EPC 2000 föreskrivits att europeiskt patent inte får meddelas på sådant som hittills omfattats av artikel 52.4, dvs. förfaranden för kirurgisk eller terapeutisk behandling eller för diagnostisering utövad på människor eller djur.

Den föreslagna ändringen i 1 § PL följer normgivningstekniken i EPC 2000. Patenterbarhetsundantaget i fråga om de nämnda medicinska förfarandena har överförts från paragrafens tredje stycke till en ny punkt 3 i sista stycket (som nu blir *tredje stycke*), där det anges vilka slags uppfinningar som inte kan bli föremål för patent. Den nya dispositionen av 1 § PL innebär inte någon ändring i sak av de restriktioner för medicinska förfarandepatent som gäller i dag.

Skälen till ändringarna behandlas närmare i avsnitt 3.5.1

2 §

Patent meddelas endast på uppfinning som är ny i förhållande till vad som blivit känt före dagen för patentansökningen och tillika väsentligen skiljer sig därifrån

Som känt anses allt som blivit allmänt tillgängligt, vare sig detta skett genom skrift, föredrag, utnyttjande eller på annat sätt. Även innehållet i patentansökan som före nämnda dag gjorts här i riket anses som känt, om denna ansökan blir allmänt tillgänglig enligt 22 §. Villkoret i första stycket att uppfinningen väsentligen skall skilja sig från vad som blivit känt före dagen för patentansökningen gäller dock icke i förhållande till innehållet i sådan ansökan.

Bestämmelser om att, vid tillämpning av andra stycket, ansökan som avses i 3 eller 11 kap. i vissa fall äger samma verkan som en här i riket gjord patentansökan finnas i 29, 38 och 87 §§.

Patent må meddelas utan hinder av att uppfinningen inom sex månader innan patentansökningen gjordes blivit allmänt tillgänglig

- 1) till följd av uppenbart missbruk i förhållande till sökanden eller någon från vilken denne härleder sin rätt eller

- 2) genom att sökanden eller någon från vilken denne härleder sin rätt förevisat uppfinningen på sådan officiell eller officiellt erkänd internationell utställning som avses i den i Paris den 22 november 1928 avslutade konventionen om internationella utställningar.

Paragrafens nuvarande fjärde stycke har tagits bort för anpassning av det svenska regelverket till de ändringar som gjorts i artikel 54.5 EPC 2000. En närmare redogörelse för innebörden av detta samt skälen till ändringen återfinns i avsnitt 3.5.2.

6 §

En ansökan om patent på en uppfinning, som inom tolv månader före ansökningsdagen har angetts i en tidigare ansökan om patent i Sverige, skall vid tillämpningen av 2 § första *och* andra styckena samt 4 § anses gjord samtidigt med den tidigare ansökan, om sökanden yrkar det (prioritet). Detsamma gäller en ansökan om patent på en uppfinning, som inom tolv månader före ansökningsdagen har angetts i en tidigare ansökan om patent, uppfinnarcertifikat eller skydd som nyttighetsmodell antingen i en främmande stat som är ansluten till Pariskonventionen den 20 mars 1883 för skydd av den industriella äganderätten (Pariskonventionen), eller i en stat som är ansluten eller ett område som är anslutet till avtalet om upprättandet av Världshandelsorganisationen (WTO). Sådan prioritet får åtnjutas också från en ansökan om skydd som avser någon annan stat eller något annat område, om motsvarande prioritet från en svensk patentansökan medges där den tidigare ansökan gjorts och om där gällande lagstiftning i huvudsak överensstämmer med Pariskonventionen.

Paragrafen är ändrad endast i redaktionellt hänseende med anledning av förslaget att nuvarande fjärde stycket i 2 § PL skall tas bort; jfr avsnitt 3.5.2.

6 a §

Sökanden skall inom 16 månader från *ingivningsdagen för den prioritetsgrundande ansökan* begära prioritet. *Sådan begäran får dock ej göras, om sökanden begärt tidigt offentliggörande enligt 22 § tredje stycket. När prioritet begärs* skall sökanden lämna uppgifter om var och när den återopade ansökan gjordes. Sökanden skall också, så snart det kan ske, uppge numret på den tidigare ansökan.

Sökanden får inom den tid och under de förutsättningar som anges i första stycket göra ändring av en begäran om prioritet.

Om en ansökan delas med stöd av 11 § skall en begäran om prioritet för den ursprungliga ansökan utan särskilt yrkande gälla också för en ny ansökan som uppkommer genom delningen.

Ändringarna i paragrafen är föranledda av bestämmelserna i artikel 13.1, regel 14.1 och regel 14.3 PLT, som i sin tur utformats efter förebild i regel 26^{bis}.1 PCT. Frågan om anpassning av svensk lag har behandlats i avsnitt 5.6.4.

I *första stycket* anges att en begäran om prioritet får göras inom 16 månader från den dag från vilken prioritet begärs, förutsatt att sökanden inte begärt tidigt offentliggörande enligt 22 § tredje stycket PL. Enligt gällande rätt skall prioritetsbegäran göras inom tre månader från den dag då den nya ansökan gavs in, alltså senast 15 månader från ingivningsdagen för den prioritetsgrundande ansökan. Ändringen innebär således att sökanden har ytterligare en månad på sig att begära prioritet.

Det nya andra stycket innebär att sökanden har rätt att inom 16-månadersfristen göra ändring i en prioritetsbegäran. En sådan ändring kan innefatta rättelse av den begäran som gjorts, men det skall också vara möjligt att återropa prioritet från en ansökan som det inte tidigare hänvisats till; jfr regel 38.2 EPC 2000. Det kan anmärkas att om en ändring innebär att prioritet begärs från en ansökan med tidigare ingivningsdag än som gällt för den ansökan som tidigare återropats, den ändrade prioritetsdagen skall läggas till grund för beräkning av 16-månadersfristen för tillåten ändring; jfr artikel 13.1 iii PLT.

De nya bestämmelserna skall enligt förslaget gälla lika för nationella och internationella patentansökningar. Detta kan åstadkommas genom att särbestämmelsen i paragrafens nuvarande andra stycke tas bort. Tillämpningen av de nya, förenklade, fristreglerna på internationella ansökningarna förutsätter dock en ändring i PCT. Enligt regel 26^{bis}.1 PCT i nu gällande lydelse räknas nämligen fristen för begäran av ny prioritet till fyra månader efter den internationella ingivningsdagen. Bestämmelserna i PCT om prioritetsbegäran och tillägg av en sådan begäran är svårtillgängliga. De är nu föremål för översyn, som syftar till att 16-månadersfristen för ändring av prioritetsbegäran skall gälla fullt ut för internationella ansökningar (med den inskränkning som gäller vid begäran om tidigt offentliggörande). Ett ikraftträdande av ändringarna i det nu

gällande andra stycket av 6 a § får därför anstå till dess den förutsedda ändringen i regel 26^{bis}.1 PCT blivit gällande.

6 b §

En sökande som har yrkat prioritet skall inom sexton månader från den dag från vilken prioritet begärs ge in följande handlingar till patentmyndigheten i fråga om den tidigare ansökan.

- 1) Ett bevis om sökandens namn och om ingivningsdagen utfärdat av den myndighet som har mottagit ansökan.
- 2) En av samma myndighet bestyrkt kopia av ansökan.

Ett bevis eller en kopia som avses i första stycket behöver inte ges in, om den tidigare ansökan getts in till patentmyndigheten i Sverige.

Tillägget av andra stycket i paragrafen är föranlett av regel 4.3 PLT av vilken framgår att dispens för ingivande av prioritetskopia är obligatorisk om den tidigare ansökan har getts in till den egna patentmyndigheten. Av skäl som angetts i avsnitt 5.6.3 bör denna ordningsregel framgå direkt av lagtexten.

6 d §

Prioritet kan grundas endast på den första ansökan som uppfinningen har angetts i.

Om den som har gjort den första ansökan eller hans eller hennes rättsinnehavare senare till samma myndighet har gett in en ansökan som avser samma uppfinning, får den senare ansökan åberopas som prioritetsgrundande. Detta gäller dock bara om den tidigare ansökan när den senare ansökan ges in

- 1) har återkallats, avskrivits eller avslagits utan att ha blivit allmänt tillgänglig och
- 2) inte kvarlämnar någon rätt som grundas på den eller har utgjort grund för någon rätt till prioritet.

Om någon har fått prioritet på grund av en senare ansökan enligt andra stycket, får den tidigare ansökan inte längre åberopas som grund för prioritet.

Enligt paragrafens nuvarande sista stycke skall andra och tredje styckena gälla på motsvarande sätt för en patentansökan vars löpdag har förskjutits enligt 14 §. Syftet med bestämmelsen har varit att klargöra att det vid löpdagsförskjutning är den nya

ansökningsdagen som skall anses som prioritetdag (jfr PLKom s. 137). Utredningen har föreslagit att 14 § skall utmönstras (se avsnitt 5.3.5) och hänvisningen till den paragrafen i 6 d § måste därför bort.

Utredningen har föreslagit två nya paragrafer i PL, 8 b och 8 c §§, för genomförande av bestämmelserna om ingivningsdag i artikel 5 PLT. Enligt 8 c § skall en ingivningsdag under vissa förutsättningar senareläggas i likhet med vad som nu gäller för löpdagsförskjutning. Det skulle då kunna ifrågasättas om hänvisningen i 6 d § till 14 § borde ersättas med en hänvisning till 8 c §. Det har dock inte ansetts befogat med en sådan referens. Av de nya PLT-anpassade bestämmelserna får anses följa att inga rättigheter kan grundas på handlingar som getts in före den dag som skall gälla som giltig ingivningsdag. Det nuvarande sista stycket i 6 d § utgår därför i sin helhet.

2 kap.

8 b §

En patentansökan skall anses ingiven, om vad som getts in innehåller

- 1) *en uttrycklig eller underförstådd uppgift om att det som getts in utgör en ansökan om patent,*
- 2) *uppgifter som gör det möjligt för patentmyndigheten att avgöra vem sökanden är och att kontakta denne, och*
- 3) *något som framstår som*
 - a) *en beskrivning,*
 - b) *ritningar, eller*
 - c) *en hänvisning till en tidigare gjord patentansökan, i vilket fall skall ges in en kopia av denna ansökan samt uppgift om dess ingivningsdag och nummer samt om vilken patentmyndighet den getts in till.*

Om det som getts in inte uppfyller vad som enligt första stycket krävs för ingivningsdag, skall patentmyndigheten utan dröjsmål förelägga ingivaren att avhjälpa bristerna inom två månader från dagen för föreläggandet samt ge honom tillfälle att yttra sig inom samma tid.

Om bristerna inte har avhjälpats inom den förelagda tiden eller, i det fall ett föreläggande inte kunnat ges därför att uppgifter om ingivaren saknas, inom två månader från den dag då något av det som anges i första stycket gavs in, skall någon patentansökan inte anses ingiven. Upplysning om detta skall lämnas i föreläggandet.

Om bristerna har avhjälppts inom den tid som anges i tredje stycket, skall som ingivningsdag för patentansökan gälla den dag då samtliga brister avhjälppts, om annat inte följer av 8 c §.

Innehållet i paragrafen överensstämmer i allt väsentligt med artikel 5.1-4 och regel 2.1-2 PLT. Av skäl som redovisats i avsnitt 5.3.5 bör, till skillnad från vad som gäller för närvarande, i patentlagen närmare anges förutsättningarna för när till PRV ingivna handlingar skall betraktas som en patentansökan och som sådan åsättas en ingivningsdag.

Enligt paragrafens första stycke skall en patentansökan anses ingiven, om vad som getts in innehåller en uttrycklig eller underförstådd uppgift om att det som getts in utgör en ansökan om patent, uppgifter som gör det möjligt för patentmyndigheten att avgöra vem som är sökanden och var denne går att nå, samt något som framstår som en beskrivning, ritningar eller en hänvisning till en tidigare gjord patentansökan. Kravet på beskrivning, ritningar eller hänvisning till en tidigare gjord ansökan är alternativa och det är upp till sökanden vad som skall sändas in till PRV.

Av 8 § PL framgår att ritningarna ingår som del av beskrivningen i en patentansökan. När det nu i 8 b § görs åtskillnad mellan "beskrivning" och "ritningar" så skall det inte tolkas som att en förskjutning av det etablerade begreppet beskrivning är avsedd. Vad som åsyftas är bara ett klargörande av att det för ändamålet att få en ingivningsdag fastställd är tillräckligt med att en eller flera ritningar ges in (jfr artikel 5.1 b PLT). Någon ytterligare skriftlig förklaring i ord skall alltså då inte kunna krävas.

För det fall ingivaren väljer att göra en hänvisning till en tidigare gjord ansökan skall även en kopia av denna bifogas, om inte myndigheten har tillgång till denna på annat sätt. Detta skall anses vara fallet om den tidigare ansökan lämnats in till PRV (jfr även 6 b § PL och regel 4.3 PLT). Därtill skall uppgift om den tidigare ansökans ingivningsdag och nummer och vilken myndighet som mottagit densamma finnas med. Något krav på att den prioritetskopian skall vara bestyrkt har däremot inte ställts upp.

Uppfyller inte de ingivna handlingarna de minimikrav som nämnts, skall PRV förelägga ingivaren att avhjälpa bristerna inom två månader från den dag föreläggandet utfärdades samt ge honom tillfälle att yttra sig inom samma tid. Ett sådant föreläggande skall utfärdas oberoende av vilka formella och materiella brister som i

övrigt kan finnas hos ansökan. I den mån komplettering sker med uppgifter som gör det möjligt för PRV att åsätta en ingivningsdag, får i förekommande fall andra brister påtalas i ett senare föreläggande enligt 15 § PL. En skyldighet för PRV att utfärda särskilt föreläggande om uppgifter för ingivningsdag kan självfallet inte gälla i de fall de ingivna handlingarna inte innehåller uppgift om vem ingivaren är eller var denne går att nå. Ingivaren får då själv hålla sig underrättad om i vad mån kompletteringar krävs och i förekommande fall ge in vad som behövs. Han har då på sig en tvåmånadersfrist som räknas från den dag någon av de uppgifter som förutsätts för en ingivningsdag, dvs. någon av de uppgifter som räknats upp i paragrafens första stycke, lämnats in till myndigheten. Om ingivaren inte följer ett föreläggande eller om tvåmånadersfristen annars löpt ut, skall någon patentansökan inte anses ingiven. Har däremot ingivaren avhjälpt bristerna i enlighet med förelägget och uppfyller därefter de kompletterande handlingarna vad som krävs för att det som getts in skall betraktas som en patentansökan, skall PRV tilldela ansökan en ingivningsdag. Denna skall bestämmas till den senare dag då samtliga brister avhjulpts, dock med de undantag som föreskrivs i 8 c §.

8 c §

Om patentmyndigheten vid prövning av om en patentansökan skall anses ingiven enligt 8 § b § finner att det saknas delar av beskrivningen eller ritningar till vilka hänvisas i beskrivningen eller patentkraven, skall ingivaren föreläggas att komplettera handlingarna inom två månader från dagen för förelägget. Om en komplettering med sådana utelämnade delar sker inom två månader från förelägget eller, om föreläggande inte utfärdats, inom två månader från den dag då något av det som anges i 8 b § första stycket gavs in, skall som ingivningsdag gälla den senare dag då kompletteringen gjorts, om annat inte följer av andra och tredje styckena.

Om kompletterade delar av en ansökan återtas inom en månad från det de gavs in i enlighet med första stycket, skall den ursprungliga ingivningsdagen för ansökan gälla.

Om kompletterade delar av en ansökan getts in i enlighet med första stycket, skall, när prioritet från en tidigare ansökan åberopas och de kompletterande delarna i sin helhet framgår av den tidigare ansökan, den ursprungliga ingivningsdagen gälla, om sökanden begär det och han ger in en kopia av den tidigare ansökan inom den tid som anges i första stycket.

Paragrafen innehåller bestämmelser för genomförande av de delar av artikel 5 och regel 2 PLT som inte regleras i 8 b §. Hithörande frågor har behandlats i avsnitt 5.3.5.

Under vissa förutsättningar skall ingivningsdagen senareläggas, och detta även om handlingarna i och för sig uppfyller kraven enligt 8 b § för att tilldelas en ingivningsdag. Detta skall ske om PRV finner att det saknas delar av beskrivningen eller ritningar till vilka hänvisas i de redan ingivna handlingarna. När så är fallet skall PRV underrätta ingivaren om detta och förelägga denne att komplettera handlingarna inom två månader från dagen för föreläggandet. Om en underrättelse inte utfärdats – det kan då ha berott på att ingen uppgift lämnats som gör det möjligt för PRV att kontakta ingivaren eller av att ofullständigheterna i ansökan inte uppmärksammats av PRV – har ingivaren två månader på sig från det att PRV mottagit någon av de uppgifter som krävs för en ingivningsdag. Om det som utelämnats ges in, skall som ingivningsdag gälla den senare dag då ingivaren kompletterat sina handlingar, om det inte är så att dessa kompletterade delar återtas inom en månad från det att de getts in till myndigheten. Vid sådant återtagande skall i stället den ursprungliga ingivningsdagen gälla. Den begränsade möjlighet till senareläggning av ingivningsdag som nu nämnts kan i viss mån liknas vid vad som i dag gäller om löpdagsförskjutning enligt 14 § PL. Som framgår av avsnitt 5.3.5 har föreslagits att institutet löpdagsförskjutning skall utmönstras ur patentlagen.

I ett speciellt fall skall den ursprungliga ingivningsdagen gälla även när sökanden kompletterat delar av sin ansökan. Det gäller den situationen att prioritet åberopats från en tidigare gjord ansökan i vilken de kompletterade delarna i sin helhet framgår. Önskar sökanden i sådant fall att den ursprungliga ingivningsdagen skall gälla, skall han begära detta och ge in en kopia av den tidigare ansökan inom den tvåmånadersfrist som gäller för komplettering. Något krav på att prioritetskopian redan i detta skede skall vara bestyrkt av utländsk patentmyndighet har inte ställts upp (jfr regel 2.4 ii PLT).

13 §

Ansökan om patent *får inte* ändras så, att patent *söks* på något som ej framgick av ansökningen när den gjordes eller skall anses gjord.

Paragrafen är ändrad som en följd av förslaget att 14 § § PL om löpdagsförskjutning skall utmönstras (jfr avsnitt 5.3.5).

14 §

Av skäl som finns redovisade i avsnitt 5.3.5 bör bestämmelsen om löpdagsförskjutning utmönstras ur svensk lagstiftning. Detta innebär att hela paragrafen utgår. Jfr även kommentaren till 6 d och 8 c §§.

24 §

Den som vill göra invändning mot ett meddelat patent *skall göra det* skriftligen hos patentmyndigheten inom nio månader från den dag då patentet meddelades.

Patentmyndigheten skall underrätta patenthavaren om invändningen och ge denne tillfälle att yttra sig.

Återkallas invändningen, får invändningsförfarandet ändå fullföljas om det finns särskilda skäl.

Förslaget överensstämmer helt med det som presenterats av Patentprocessutredningen i betänkandet Patentprocessen m.m. (SOU 2001:33). För en kommentar till föreslagna förändringar i paragrafen hänvisas till författningskommentarerna i det betänkandet (se bilaga 5).

3 kap.

29 §

Internationell patentansökan, för vilken den mottagande myndigheten fastställt internationell ingivningsdag, skall här i riket ha samma verkan som *en* svensk patentansökan *med samma ingivningsdag*. Vad i 2 § andra stycket andra punkten sägs skall dock gälla endast om ansökningen fullföljts enligt 31 §.

Paragrafen har ändrats i språkligt hänseende med anledning av den föreslagna lagregleringen om fastställande av en patentansökans ingivningsdag i 8 b och 8 c §§

31 §

Vill sökanden fullfölja en internationell patentansökan såvitt avser Sverige, skall han inom 31 månader från den internationella ingivningsdagen eller, om prioritet yrkas, den dag från vilken prioriteten begärs till patentmyndigheten inge översättning till svenska av den internationella patentansökningen i den omfattning regeringen förordnar eller, om ansökningen är avfattad på svenska, en avskrift av ansökningen. Sökanden skall inom samma tid erlägga fastställd avgift till patentmyndigheten.

Har sökanden erlagt fastställd avgift inom den frist som föreskrivs i första stycket, får den översättning eller avskrift som krävs inges inom en ytterligare frist om två månader, förutsatt att en fastställd tilläggsavgift erläggs inom den senare fristen.

Iakttar inte sökanden vad som föreskrivs i denna paragraf, skall ansökningen anses återkallad såvitt avser Sverige.

Förslaget har sin grund i ändringar som genomförts i artikel 22 PCT. Enligt artikelns tidigare lydelse, som ännu gäller för Sverige, skulle för fullföljd av en internationell patentansökan gälla en frist om 20 månader från prioritetsdagen. Om sökanden inom 19 månader från prioritetsdagen begärt förberedande patenterbarhetsbedömning skulle dock fullföljd få ske inom 30 månader från prioritetsdagen. Ändringen av artikel 22 PCT innebär att en enhetlig fullföljdsfrist om minst 30 månader skall gälla, oberoende av om en internationell förberedande patenterbarhetsbedömning begärts eller inte. Fördragsändringen har närmare behandlats i avsnitt 6.2.2.

PCT ger respektive fördragsstat möjlighet att bestämma längre fullföljdsfrist än de i PCT angivna 30 månaderna (artiklarna 22.3 och 39.1b PCT). I de nordiska överläggningarna har det rått enighet om att en fullföljdsfrist om 31 månader bör införas, i överensstämmelse med vad som gäller enligt EPC.

Sökanden skall således inom 31 månader från den internationella ingivningsdagen eller, om prioritet yrkas, från den dagen till PRV ge in den internationella patentansökningen översatt till svenska. Är ansökningen redan avfattad på svenska skall sökanden i stället inkomma med en avskrift av ansökan. Därutöver gäller att

sökanden inom samma tid skall erlägga avgift till PRV. Denna frist skall gälla oavsett om sökanden begärt internationell patenterbarhetsprövning inom 19 månader eller inte. Om sökanden inte uppfyller kraven för fullföljd skall ansökningen anses återkallad såvitt avser Sverige.

Med den förlängning av fullföljdsfristen som nu föreslås blir den nuvarande alternativa fullföljdsfristen om 30 månader, i de fall sökanden inom viss tid från ingivningsdagen eller prioritetdagen begärt att den internationella patentansökningen skall underkastas internationell förberedande patenterbarhetsbedömning, överflödig. Paragrafens andra stycke skall därför, så som föreslagits, utgå. Detsamma gäller 32 § som enbart tar sikte på situationer där de i dag gällande olika fullföljdsfristerna kan få betydelse för den internationella patentansökningens fullföljd och giltighet i Sverige vid återkallelse av en begäran om internationell förberedande patenterbarhetsbedömning. Även denna paragraf bör därför upphävas.

32 §

Förslaget innebär att paragrafen upphävs i sin helhet. Till följd av de ändringar som föreslagits i 31 § beträffande fullföljdsfrist för internationella patentansökningar förlorar bestämmelsen i 32 § sin betydelse. Sambandet framgår närmare av avsnitt 6.2. Jfr även kommentaren till 31 § ovan.

33 §

Har en internationell patentansökan fullföljts enligt 31 §, gäller 2 kap. i fråga om ansökan och dess handläggning, om inte annat sägs i denna paragraf eller i 34-37 §§. Ansökan får endast på framställning av sökanden tas upp till prövning före utgången av den frist som gäller enligt 31 § första stycket.

Ett föreläggande enligt 12 § får inte meddelas före den tidpunkt då patentmyndigheten har rätt att ta upp ansökan till prövning.

Bestämmelserna i 22 § andra och tredje styckena blir tillämpliga redan innan ansökan har fullföljts så snart sökanden har fullgjort sin skyldighet enligt 31 § att inge en översättning av ansökan eller, om ansökan är skriven på svenska, så snart sökanden har ingivit en avskrift av den till patentmyndigheten.

I fråga om en internationell patentansökan skall vid tillämpning av 48, 56 och 60 §§ vad som där sägs om att handlingarna i ansökningsärendet har blivit tillgängliga enligt 22 § i stället avse att handlingarna har blivit tillgängliga enligt 22 § med iakttagande av tredje stycket.

Uppfyller patentansökan de krav när det gäller form och innehåll som föreskrivs i konventionen om patentsamarbete och tillämpningsföreskrifterna till denna, skall den godtas i dessa avseenden.

I första styckets sista mening har en hänvisning till 31 § andra stycket strukits. Ändringen är en följd av att den åsyftade bestämmelsen utgått; jfr avsnitt 6.2.3 och kommentaren till 31 § ovan.

4 a kap. Patentbegränsning m.m.

Som närmare redogjorts för i avsnitt 3.4 har 1999 års patentprocessutredning i sitt betänkande Patentprocessen m.m. (SOU 2001:33) lämnat förslag om ett nationellt patentbegränsningsförfarande. Patentprocessutredningen hade under utredningsarbetet endast tillgång till artikeltexten till EPC 2000. Förslag om kompletterande tillämpningsföreskrifter presenterades först sedan utredningens arbete slutförts. De ändringar som gjorts i tillämpningsföreskrifterna till EPC 2000 har visserligen inte ändrat förutsättningarna för hur en svensk, EPC-konform ordning för patentbegränsning bör utformas. Men eftersom det ingått i Patentfördragsutredningen uppdrag att överväga vilka vidare konsekvenser bestämmelserna om patentbegränsning i EPC 2000 kan få för svensk rätt, innehåller detta betänkande lagförslag i frågor som redan behandlats av Patentprocessutredningen. I allt väsentligt följer lagtexten, delvis med helt oförändrad ordalydelse, vad som föreslagits i SOU 2001:33. I de fall avvikelser nu aktualiseras redovisas skälen i avsnitt 3.4.5 och i anslutning till respektive paragraf nedan. Det hänvisas i övrigt till de författningskommentarer som Patentprocessutredningen lämnat och som även återfinns som bilaga 5 till detta betänkande.

40 a §

En patenthavare får, i enlighet med bestämmelserna i detta kapitel, hos patentmyndigheten begära

1. att patentkrav och, om så behövs, beskrivning ändras så att skyddsomfånget för patentet begränsas (patentbegränsning), eller
2. att patentet upphävs.

En begäran enligt första stycket skall avisas om det pågår invändningsförfarande enligt 24 § eller mål om ogiltighet enligt 52 §. Om patenthavaren begär att patentet skall begränsas eller upphävas enligt artikel 105a i den europeiska patentkonventionen skall en begäran enligt första stycket vilandeförklaras tills det europeiska patentverket meddelat slutligt beslut i frågan.

Är patentet utmätt, belagt med kvarstad eller taget i anspråk genom betalningssäkring eller är tvist om överföring anhängig, får begäran enligt första stycket inte göras så länge utmätningen, kvarstaden eller betalningssäkringen består eller tvisten inte blivit slutligt avgjord.

För en begäran enligt första stycket skall patenthavaren betala en särskild avgift.

Paragrafen innehåller de grundläggande bestämmelserna om hur ett patent kan begränsas – eller helt upphävas – i viss administrativ ordning. Bestämmelserna är tillämpliga för både nationellt meddelade patent och europeiska patent som fått giltighet i Sverige. Det förhållandet att begränsning eller upphävande av europeiska patent i fortsättningen kan begäras direkt hos EPO (artiklarna 105a – 105c EPC 2000) hindrar alltså inte att PRV, med de inskränkningar som framgår nedan, kan ta upp en motsvarande begäran beträffande ett europeiskt patent som gäller här i landet. EPO:s beslut får verkan för alla konventionsstater där patentet är eller har varit giltigt, medan ett beslut av PRV gäller endast i Sverige.

Patentprocessutredningens förslag tog sikte endast på möjligheten att få ett patent *begränsat*. Med det tillägg som nu föreslås i *första stycket* kan patenthavaren även begära att patentet helt *upphävs*. Denna ordning överensstämmer helt med vad som skall gälla enligt artiklarna 105a-105c EPC 2000. Skälen för och innebörden av Patentfördragsutredningens förslag har utvecklats i avsnitt 3.4.5.

Enligt 40 c § andra stycket PL skall ett beslut om begränsning eller upphävande, som meddelas på grund av en begäran enligt 40 a §, få verkan från den dag patentansökningen gjordes (*ex tunc*).

Enligt 54 § PL i nuvarande lydelse kan patenthavaren helt eller delvis avstå från patentet hos PRV. Den förklaring som verket utfärdar i anledning av ett sådant avstående får verkan endast för framtiden (*ex nunc*); jfr PLKom s. 272. Patentfördragsutredningen har funnit att möjligheten för sökanden att avstå från patent enligt 54 § bör finnas kvar jämsides med den nya proceduren för upphävande i administrativ ordning. Ett avstående skall dock kunna avse endast patentet i dess helhet. Det får ankomma på patenthavaren att i sin framställning till PRV tydligt ange om den avser ett avstående enligt 54 § PL eller innefattar en begäran om att få patentet upphävt enligt 40 a §. Preciseringsen är avgörande för vilken rättsverkan PRV:s beslut skall få.

En begäran om patentbegränsning måste innefatta en reell begränsning av patentkraven i förhållande till de ursprungligt meddelade (eller senare begränsade) patentkraven. Det är alltså inte möjligt att omformulera patentkraven i det meddelade patentet endast i syfte att förtydliga dessa.

I *andra stycket* har en ändring i förhållande till Patentprocessutredningens förslag gjorts, så till vida att det uttryckliga kravet på skriftlighet tagits bort från lagbestämmelsen. Förslaget ligger i linje med de förändringar som gjorts i 8 § PL (jfr prop. 2000/01:13 s. 36 f.). Närmare föreskrifter om de formkrav som skall gälla för en begränsningsbegäran bör tas in i patentkungörelsen. Ordalydelsen av andra styckets första mening skiljer sig även i övrigt något från vad Patentprocessutredningens föreslagit. Någon skillnad i sak är här inte avsedd. Den nya språkliga utformningen syftar till ett klargörande av att endast pågående invändnings- eller ogiltighetsförfaranden utgör hinder för prövning av en begäran om patentbegränsning eller upphävande av patent. Om ett invändningsärende eller ett mål om ogiltighet redan avslutats finns det alltså inte något hinder för PRV att ta upp en begäran enligt 40 a §.

Har en begäran om *upphävande* av patent föregåt en invändning eller talan om ogiltighet, finns det inget skäl att avvakta med prövningen enligt 40 a §. Däremot bör en redan anhängiggjord begäran om *patentbegränsning* få vila i väntan på utgången av en senare gjord invändning. Patenthavaren får i dessa fall anses tillgodosedd genom att de i begränsningsansökan begärda ändringarna av patentet lika väl kan åstadkommas inom ramen för invändningsförfarandet. Väcks en ogiltighetstalan efter det att ett patentbegränsningsförfarande har inletts, framstår det som

naturligt att domstolen med hänsyn till omständigheterna får avgöra, om utgången av begränsningsförfarandet skall avvaktas eller om detsamma skall vilandeförklaras.

Som Patentprocessutredningen uttalat utgör ett pågående invändningsförfarande i EPO inte hinder mot att få en begärd begränsning prövad av PRV. Detsamma torde gälla om det pågår ett ogiltighetsmål i Sverige vid tidpunkten då patenthavaren inkommer med en begränsningsbegäran till EPO. Det bör i sådana fall ankomma på domstolen att med hänsyn till omständigheterna avgöra om målet skall fortsätta eller vilandeförklaras.

Vad gäller PRV:s behörighet att begränsa ett av EPO meddelat patent skulle det kunna förekomma att ärenden om begränsning är anhängigjorda såväl hos EPO som hos PRV. Som konstaterats i avsnitt 3.4.5.2 lär detta, med hänsyn till reglerna om saklegitimation i förvarande fall, bli mycket sällsynt förekommande. Ändå kan det finnas skäl att reglera hur en sådan situation skall hanteras. Det får anses naturligt, bl.a. med hänsyn till att ett begränsningsbeslut meddelat av EPO får rättskraft i samtliga de länder där patentet validerats, att ge företräde åt förfarandet hos EPO. Ett nationellt begränsningsförfarande bör därför alltid förklaras vilande i de fall det samtidigt finns en begäran om begränsning hos EPO. Detta gäller oavsett vilket av de båda förfarandena som anhängiggjorts först. Ett tillägg med sådan innebörd har gjorts i andra stycket andra meningen.

Tredje och fjärde styckena överensstämmer helt med vad Patentprocessutredningen föreslagit.

40 b §

Har patenthavaren inte iakttagit vad som är föreskrivet i 40 a § eller är en begäran om patentbegränsning inte förenlig med bestämmelserna i 52 § första stycket 2-4 om ogiltighet, skall patenthavaren föreläggas att inom viss tid avge yttrande eller vidta rättelse.

Avhörs inte patenthavaren eller finns det även efter det att yttrande avgetts hinder mot att bifalla begäran och har patenthavaren haft tillfälle att yttra sig över hindret, skall begäran avslås, om det inte finns anledning att ge patenthavaren ett nytt föreläggande.

Paragrafen är i förhållande till Patentprocessutredningens förslag endast ändrad i redaktionellt hänseende för att även täcka in en begäran om upphävande av patent i administrativ ordning.

40 c §

Om patentmyndigheten finner att det inte finns några hinder för att bifalla en begäran enligt 40 a §, skall patentet begränsas eller upphävas i enlighet med begäran. Patentmyndigheten skall kungöra beslutet och, i förekommande fall, utfärda ett nytt patentbrev. Vid begränsning skall en ny patentskrift hållas tillgänglig hos patentmyndigheten.

Patentmyndighetens beslut får verkan från den dag patentansökningen gjordes.

Paragrafen är i förhållande till Patentprocessutredningens förslag endast ändrad i redaktionellt hänseende för att även täcka in en begäran om upphävande av patent i administrativ ordning.

40 d §

I mål om patentintrång eller patents ogiltighet är patenthavaren skyldig att till domstolen lämna uppgift om att en begäran om begränsning av patentet gjorts.

I förhållande till Patentprocessutredningens förslag är paragrafen ändrad på så sätt att underrättelseskyldigheten till domstol inte endast skall gälla då begränsningsförfarande pågår hos patentmyndigheten, dvs. PRV. Även i det fall en begäran om patentbegränsning gjorts hos EPO bör det finnas en skyldighet för patenthavaren att underrätta den domstol i Sverige där det pågår mål om patentintrång eller ogiltighet av patentet.

40 e §

Ett slutligt beslut enligt 40 b § att avslå en begäran om patentbegränsning eller upphävande får överklagas av patenthavaren i enlighet med 75 §.

Paragrafen är i förhållande till Patentprocessutredningens förslag endast ändrad i redaktionellt hänseende för att även täcka in en begäran om upphävande av patent i administrativ ordning.

7 kap.

52 §

På talan om det skall rätten förklara patentet ogiltigt, om

- 1) patentet har meddelats trots att villkoren i 1 och 2 §§ inte är uppfyllda,
- 2) patentet avser en uppfinning som inte är så tydligt angiven att en fackman med ledning därav kan utöva den,
- 3) patentet omfattar något som inte framgick av ansökningsen när den gjordes, eller
- 4) patentskyddets omfattning har utvidgats efter det att patentet meddelats.

Är patentet ogiltigt endast till en viss del, skall, om patenthavaren yrkar det, patentskyddets omfattning begränsas i motsvarande utsträckning genom en ändring av patentkraven.

Ett patent får inte förklaras ogiltigt på den grund att den som har fått patentet har haft rätt till bara en viss andel i det.

Utom i fall som avses i femte stycket får talan föras av var och en som lider förfång av patentet och, om det är påkallat ur allmän synpunkt, av den myndighet som regeringen bestämmer.

En talan, som grundas på att patentet har meddelats någon annan än den som har rätt att få patentet enligt 1 §, får föras endast av den som påstår sig ha sådan rätt. En talan skall väckas inom ett år efter erhållen kännedom om patentets meddelande och de övriga omständigheter på vilka talan grundas. Om patenthavaren var i god tro när patentet meddelades eller när det övergick på honom, får talan inte väckas senare än tre år efter patentets meddelande.

Artikel 138.3 EPC 2000 innehåller en för konventionsstaterna tvingande bestämmelse om att patenthavaren i mål om ogiltighet av ett europeiskt patent skall ha rätt att begränsa patentet genom ändring av patentkraven. För det svenska genomförandet av artikelbestämmelsen har Patentprocessutredningens förslag om ett nytt andra stycke i 52 § PL följts utan avvikelser. Det hänvisas här till författningskommentarerna i betänkandet Patentprocessen m.m. (SOU 2002:33) som återges i bilaga 5).

53 §

Har patent meddelats annan än den som är berättigad till patentet enligt 1 §, skall rätten på talan av den berättigade överföra patentet på honom. I fråga om den tid inom vilken talan skall väckas *har* bestämmelserna i 52 § *femte* stycket tillämpning

Har den som fränkännes patentet i god tro börjat utnyttja uppfinningen yrkesmässigt här i riket eller vidtagit väsentliga åtgärder därför, äger han mot skäligen vederlag och på skäliga villkor i övrigt fortsätta det påbörjade eller igångsätta det tillämnade utnyttjandet med bibehållande av dess allmänna art. Sådan rätt tillkommer under motsvarande förutsättningar även innehavare av licens som är antecknad i patentregistret.

Rätt enligt andra stycket må övergå till annan endast tillsammans med rörelse, vari den utnyttjas eller utnyttjandet avsetts skola ske.

Ändringen i *första stycket* är av redaktionell art och föranledd av den ändring som föreslås i 52 § PL. Lydelsen överensstämmer helt med Patentprocessutredningens förslag.

54 §

Avstår patenthavaren skriftligen hos patentmyndigheten från patentet, skall myndigheten förklara patentet upphört *i dess helhet*.

Är patent utmätt, belagt med kvarstad eller taget i anspråk genom betalningssäkring eller är tvist om överföring av patent anhängig, får patentet icke förklaras upphört, så länge utmätningen, kvarstaden eller betalningssäkringen består eller tvisten icke blivit slutligt avgjord.

Skälen för ändringen i *har* behandlats i avsnitt 3.4.5 och i kommentaren till 40 a § ovan.

Enligt uttalande i förarbetena (NU 1963:6 s. 325) har patenthavaren med stöd av 54 § möjlighet att avstå från endast del av ett patent genom att avstå från ett eller flera patentkrav. Ett sådant partiellt avstående kan vara motiverat exempelvis då patenthavaren fått kännedom om omständighet som utgör nyhetshinder i förhållande till uppfinning som anges i självständigt patentkrav, eventuellt även i förhållande till uppfinning som anges i ett osjälvständigt krav. Patenthavaren kan då avstå från detta eller dessa krav och därigenom begränsa patentet för att undgå att talan om ogiltighet grundas på denna omständighet.

Denna möjlighet till partiellt avstående från ett patent kan inte anses motiverad, när ett särskilt förfarande för patentbegränsning införs. En begränsning av patentet bör förutsätta en sådan prövning som är förutsedd inom ramen för det administrativa förfarandet enligt 40 a §.

Inskränkningen av patenthavarens möjlighet att avstå endast en del av patentet bör komma till uttryck genom ett tillägg i paragrafens första stycke. Av skäl som närmare redovisats i avsnitt 3.4.5 bör dock en möjlighet till frivilligt avstående från hela patentet, med verkan endast för framtiden, finnas kvar vid sidan av den upphävandemöjlighet som enligt förslaget skall införas inom ramen för patentbegränsningssystemet.

68 a §

I mål enligt 65 § får rätten, om en fullständig översättning till svenska av ett europeiskt patentet inte finns tillgänglig hos patentmyndigheten, förelägga patenthavaren eller annan som för talan på grund av en rätt, som härleds från patenthavaren, att ge in en sådan översättning vid påföljd att patentet annars kan komma att översättas på dennes bekostnad genom rättens försorg eller, om den förelagda parten uppträder som kärande i målet, vid påföljd att talan kan komma att avvisas.

Paragrafen är helt ny. En uttrycklig bestämmelse om rätt för domstolar att kräva in översättningar av patent har ansetts motiverad vid en svensk ratificering av Londonöverenskommelsen. Frågan har behandlats sist i avsnitt 4.5.

Förslaget i 82 § PL om översättningskrav, anpassade till Londonöverenskommelsen, innebär att endast patentkraven behöver översättas till svenska vid validering av ett europeiskt patent. Om EPO meddelat patentet på tyska eller franska har patenthavaren valfrihet att ge in en översättning av beskrivningen till svenska eller engelska. Har handläggningsspråket varit engelska behöver ingen text av beskrivningen, vare sig i original eller översättning, ges in till PRV.

De nya översättningskraven får till följd att fullständiga texter på svenska av det europeiska patentet inte alltid kommer att finnas tillgängliga. Londonöverenskommelsen ger utrymme för anslutna stater att föreskriva krav på fullständig översättning i det fall en tvist om patentet uppkommit. Bedömningen har gjorts att denna möjlighet bör utnyttjas.

En domstol som har att pröva mål om ett europeiskt patent enligt 65 § PL skall, när en fullständig översättning av patentet inte finns tillgänglig hos PRV, ha rätt att förelägga en patenthavare eller annan som för talan på grund av en rätt som härleds från patenthavaren, exempelvis en licenstagare, att ge in en fullständig översättning till svenska av patentet. De måltyper som är aktuella rör bl.a. ogiltighet och överföring av patent, patentintrång, tvångslicens och bestämmande av ersättning i vissa fall.

Om den som förelagts inte följer domstolens översättningsföreläggande skall det enligt förslaget inträda vissa påföljder, vars karaktär är beroende av om den förelagda parten uppträder som kärke eller svarande i målet. Är patenthavaren eller annan som härleder sin rätt till patenthavaren kärke i målet skall en underlåtenhet att ge in översättning leda till att talan avvisas. Detta kan exempelvis bli fallet i mål om intrång. Är det däremot så att den förelagda parten uppträder som svarande blir påföljden i stället att patentet översätts på partens egen bekostnad genom rättens försorg. Detta skulle bl.a. kunna komma i fråga i mål om ogiltighet av patent.

Som redovisats i avsnitt 4.4.2 finns det visserligen redan i dag möjlighet för domstolen att i vissa fall ålägga part att på egen bekostnad inkomma med en översättning med stöd av bestämmelserna i 33 kap. 9 § RB, 50 § förvaltningsprocesslagen och 8 § förvaltningslagen. Huvudregeln enligt dessa lagrum torde emellertid vara att det är domstolen som i första hand skall svara för och bekosta sådana översättningar, särskilt om målet rör tvångsinsgripanden eller annat för den enskilde ingripande åtgärder. Däremot är det, enligt lagmotiven till dessa bestämmelser, mer naturligt att ålägga parten att översätta en handling avfattad på annat språk än svenska i de fall målet är av kommersiell natur. Genom den föreslagna översättningsregeln i patentlagen behöver domstolen inte i varje enskilt fall ta ställning till om, och i vilken ordning, en översättning skall tas fram. Domstolen kommer, med en sådan bestämmelse, inte att behöva lägga ner egna kostnader på översättning i mål som rör ett europeiskt patent.

10 kap.

72 §

Om en patentsökande eller en patenthavare trots att han har iakttagit all omsorg som har betingats av omständigheterna, i annat fall än som avses i andra stycket, har lidit rättsförlust på grund av att han inte har vidtagit en åtgärd hos patentmyndigheten inom tid som föreskrivs i denna lag eller med stöd av lagen och vidtar han åtgärden inom två månader från det förfallet upphörde, dock senast inom ett år från fristens utgång, skall patentmyndigheten förklara att åtgärden skall anses vidtagen i rätt tid. Om patentsökanden eller patenthavaren vill få en sådan förklaring skall han inom den tid som nu har sagts för åtgärden begära den hos patentmyndigheten och betala en fastställd avgift.

Såvitt gäller den frist som avses i 6 § första stycket får förklaring enligt första stycket denna paragraf ges endast om den ansökan för vilken prioritet åberopas ges in senast inom två månader från utgången av tolv månadersfristen samt begäran om förklaring gjorts och avgiften betalats inom samma tid

I fråga om en internationell patentansökan som har fullföljts i Sverige enligt 31 § tillämpas första och andra styckena också om den patentsökande har lidit rättsförlust på grund av att han inte har iakttagit en frist gentemot den mottagande myndigheten, den internationella nyhetsgranskningsmyndigheten, myndigheten för internationell förberedande patenterbarhetsprövning eller internationella byrån. Den åtgärd som inte har vidtagits inom fristen skall i de fall som avses här vidtas hos patentmyndigheten.

Ändringarna i paragrafen är huvudsakligen föranledda av bestämmelser i artikel 12 och artikel 13.2 PLT. Dessa frågor har behandlats i avsnitt 5.5 och 5.6.2.

Enligt huvudregeln i paragrafens första stycke skall en begäran om återställande av försutten tid göras inom två månader från det förfallet upphörde, dock senast inom ett år från den åsidosatta fristens utgång. Om det är en frist för betalning av årsavgifter som överskridits är, enligt andra stycket i nu gällande lydelse, den längsta fristen sex månader för begäran om återställande av försutten tid.

En anpassning av svensk rätt till PLT förutsätter att särregleringen beträffande begäran om återställande av tid för betalning av årsavgifter tas bort. Det sker genom att *nuvarande andra stycket helt utgår*. Konsekvensen blir att bestämmelsen i

första stycket blir tillämplig fullt ut också då patentsökanden eller patenthavaren försuttit en frist för betalning av årsavgifter. Tiden för en begäran om förklaring enligt 72 § PL skall i dessa fall även fortsättningsvis räknas från utgången av den förlängda frist som avses i 41 § tredje stycket PL (jfr artikel 5*bis* i Pariskonventionen). Någon ändring av förutsättningarna för att få bifall till en begäran om återställande av försutten tid har inte gjorts. Alltjämt gäller således att sökanden måste kunna presteras en giltig ursäkt för sin fristförsummelse.

Enligt det nuvarande tredje stycket gäller inte bestämmelserna om återställande av försutten tid i fråga om frister som avses i 6 § första stycket. Det som åsyftas är 12-månadersfristen för prioritet. En försutten prioritetsfrist kan med andra ord aldrig återställas med stöd av 72 §. Detta undantag kan inte upprätthållas vid en svensk ratificering av PLT.

Enligt artikel 13.2 PLT skall det nämligen finnas en möjlighet för den som försummat att lämna in en patentansökan inom tolv-månadersfristen från en tidigare ingivningsdag att få prioritetsrätten återställd. Förutsättningen är att den senare ansökningen ges in inom viss tid efter tolv-månadersfristens utgång. Enligt regel 14.4 a PLT skall denna frist vara minst två månader. Liksom för återställande av andra försuttna frister skall krävas att sökanden presterar en giltig ursäkt för dröjsmålet. Denna nya bestämmelse förutsätter en ändring i 72 §. I det nuvarande tredje stycket – som kommer att bli *nytt andra stycke* – skrivs in att den som försummat prioritetsfristen om tolv månader har rätt att, under de förutsättningar som gäller för återställande av försuttna frister i övrigt enligt första stycket, få prioritetsrätten återställd, förutsatt att patentansökan ges in inom två månader från prioritetsfristens utgång. Därtill skall krävas att en begäran om återställande av försutten tid framställs och att avgift för förfarandet erläggs inom samma frist. Som en följd av denna ändring måste även nuvarande femte stycket (*nytt fjärde stycke*) ändras på så sätt att sista meningen utgår.

Som anförts i avsnitt 5.6.3.1 har vi ansett att bestämmelserna i artikel 13.3 PLT angående möjligheten att erhålla återställande av en försutten frist för ingivande av prioritetsdokument är tillgodosedd genom bestämmelsen i 72 § första stycket PL.

77 §

Regeringen eller, efter regeringens bemyndigande, patentmyndigheten utfärdar de närmare föreskrifter som behövs för tillämpningen av denna lag. Diarier hos patentmyndigheten skall vara tillgängliga för allmänheten i den utsträckning regeringen föreskriver.

Regeringen äger förordna, att handlingar i ärenden angående ansökan om patent må utlämnas till myndighet i annan stat.

Regeringen äger även förordna att granskning av ansökningar om patent, efter framställning av patentmyndigheten, må äga rum hos myndighet i annan stat eller hos internationell institution samt att den som patent på uppfinning, varå han sökt patent i annan stat, skall vara skyldig att redovisa vad patentmyndigheten i den staten delgivit honom rörande prövningen av uppfinningens patenterbarhet. Förordnande om sådan redovisningsskyldighet må dock ej ges i fråga om patentansökan som avses i 3 kap., om den varit föremål för internationell förberedande patenterbarhetsprövning och rapport rörande denna prövning ingivits till patentmyndigheten.

Förslaget om ett annorlunda utformat normgivningsbemyndigande i första stycket överensstämmer helt med det förslag som lämnats av Patentprocessutredningen i betänkandet Patentprocessen m.m. (SOU 2001:33). För en kommentar hänvisas till författningskommentarerna i det betänkandet, (se bilaga 5).

11 kap.

82 §

Ett europeiskt patent har verkan här i riket endast om sökanden inom tre månader från den dag då det europeiska patentverket har kungjort sitt beslut att meddela patentet till patentmyndigheten har

- *ingett, på det sätt som föreskrivs i andra stycket, den text med vilken patentet meddelats av det europeiska patentverket, och*
- *betalat fastställd avgift för offentliggörande.*

Beslutar det europeiska patentverket att ett europeiskt patent skall upprätthållas i ändrad avfattning eller begränsas, gäller vad nu sagts även i fråga om den ändrade texten.

Patentkraven skall alltid ges in i översättning till svenska. Har patentet meddelats på tyska eller franska skall beskrivningen ges in i översättning till svenska eller engelska.

Översättning som avses i andra stycket skall hållas tillgänglig för var och en. Har den europeiska patentansökningen inte publicerats av det europeiska patentverket när översättningen inkommer, skall dock översättningen inte hållas tillgänglig förrän sådan publicering sker.

Har översättning ingetts och avgift erlagts inom föreskriven tid och har det europeiska patentverket kungjort sitt beslut att bifalla patentansökningen eller beslutat att det europeiska patentet skall upprätthållas i ändrad avfattning eller begränsas, skall patentmyndigheten utfärda kungörelse därom.

Paragrafen är ändrad främst som en följd av förslaget att Sverige skall ratificera Londonöverenskommelsen. En anslutning till överenskommelsen förutsätter uppmjukning av gällande krav på översättning vid svensk validering av europeiska patent. Hithörande frågor har behandlats i avnitt 4.5. I paragrafen har också tillägg gjorts för att dess bestämmelser skall bli tillämpliga i det fall EPO med stöd av artiklarna 105a-105c begränsat ett i Sverige gällande europeiskt patent; jfr avsnitt 3.4.5.2.

Första stycket har getts en ny utformning. Enligt nu gällande lydelse skall sökanden för att få ett europeiskt patent gällande i Sverige inom viss tid ge in översättning till svenska av patentet samt betala avgift till PRV. Översättningen skall avse den text som EPO i underrättelse till sökanden uppgett sig ha för avsikt att meddela patentet med (jfr artikel 65.1 EPC 1973) Fristens längd har inte angetts i lagen utan framgår av 60 § PK. Där har föreskrivits att översättning och avgift skall ha kommit in till PRV senast tre månader efter den dag då EPO kungjort sitt beslut att bifalla patentansökningen eller att upprätthålla patentet i ändrad avfattning. Den ändring i 82 § första stycket som nu föreslås innebär, för det första, att fristen om tre månader läggs fast i lagen. För det andra anges, i överensstämmelse med ny lydelse av artikel 65.1 EPC 2000, att översättningen skall avse den text med vilken patentet meddelats av EPO. För det tredje anges, i en andra mening, att kravet på översättning och avgift gäller inte bara då EPO meddelat patent eller beslutat att upprätthålla ett patent i ändrad avfattning, utan också i det fall EPO beslutat om *patentbegränsning*. Även denna ändring görs för anpassning till ny lydelse av artikel 65.1 EPC 2000.

Översättningskraven har flyttats från paragrafens första stycke till ett *nytt andra stycke*. Bestämmelserna uppfyller de åtaganden som följer med ratificering av Londonöverenskommelsen.

Innebörden är att patentkraven under alla förhållanden skall ges in till PRV i svensk översättning inom tremånadersfristen. Någon ytterligare översättning behöver inte ges in till PRV, om handläggnings språket i ansökningsärendet hos EPO varit engelska och patentet således meddelats på det språket. Har däremot det europeiska patentet meddelats på något annat av EPO:s officiella språk, dvs. tyska eller franska, måste en översättning av patentbeskrivningen presteras för validering i Sverige. Patenthavaren kan då välja mellan att till PRV ge in en översättning av beskrivningen till svenska eller till engelska.

Ändringarna i *tredje stycket* (nuvarande andra stycket) är av endast redaktionell natur.

I *fjärde stycket* (nuvarande tredje stycket) har sista meningen utgått. Intresset av att ingivna översättningar skall vara allmänt tillgängliga får anses tillgodosett med bestämmelsen i det föregående stycket. Ett krav om att tryckta skrifter alltid skall finnas att tillgå är otidsenligt och i praktiken redan i dag överspelat.

I en ny 68 a § PL har föreslagits att en domstol i händelse av tvist om ett europeiskt patent skall ha möjlighet att kräva att patenthavaren eller den som på grund av t.ex. licens har rätt att utnyttja uppfinningen ger in en fullständig översättning till svenska av patentet.

En förutsättning för ikraftträdande av Londonöverenskommelsen är att åtta stater, däribland Frankrike, Tyskland och Storbritannien, ratificerar texten. I skrivande stund har endast Slovenien ratificerat överenskommelsen. Det finns visserligen ingenting som hindrar att Sverige ensidigt genomför de nu föreslagna lagändringarna. Av skäl som nämnts i avsnitt 4.5 bör dock sådan lagstiftning vara beroende av att Londonöverenskommelsen trätt i kraft. Eftersom det inte går att förutse när – eller ens om – detta sker, kan någon dag för ikraftträdande av ändringarna i bl.a. 82 § PL inte bestämmas. Regeringen bör bemyndigas att sätta lagändringarna i kraft när överenskommelsen blivit gällande.

83 §

Har patenthavare icke inom föreskriven tid vidtagit åtgärd som avses i 82 §, skall vad i 72 § första stycket sägs om patentsökande äga motsvarande tillämpning. Förklaras med stöd av 72 § att sådan åtgärd skall anses vidtagen i rätt tid, skall patentmyndigheten utfärda kungörelse därom.

Har någon, efter det tiden för att vidtaga åtgärd enligt 82 § utgått men innan kungörelsen utfärdades, i god tro börjat utnyttja uppfinningen yrkesmässigt här i riket eller vidtagit väsentliga åtgärder därför, äger han den rätt som anges i 74 § andra och tredje styckena.

I *första stycket* har en hänvisning till första stycket av 82 utgått. Ändringen är en följd av det som föreslagits beträffande 82 §; jfr författningskommentaren ovan.

85 §

Har det europeiska patentverket *beslutat att begränsa eller helt eller delvis upphäva ett europeiskt patent*, skall detta ha samma verkan som om patentet i motsvarande mån *begränsats eller förklarats ogiltigt här i riket*. Patentmyndigheten skall utfärda kungörelse om *beslutet*.

Ett meddelat europeiskt patent faller i princip under nationell jurisdiktion, när det väl validerats i respektive konventionsstat. EPO har dock en viss behörighet att handlägga frågor och fatta beslut om ett europeiskt patent även i tiden efter patentets meddelande ("post grant"). Det gäller rätten att handlägga invändningsärenden samt behörigheten för EPO:s besvärskammare att pröva överklaganden av beslut i ansöknings- och invändningsärenden.

Enligt EPC 2000 (artiklarna 105a-105c) utvidgas EPO:s behörighet "post grant" så till vida att verket på begäran av patenthavaren skall kunna begränsa eller upphäva ett europeiskt patent med verkan från patentansökningsdagen. En sådan begäran skall kunna göras när som helst, utom då invändningsförfarande pågår hos EPO. Ett begränsningsbeslut av EPO skall få verkan i samtliga de konventionsstater där patentet är eller har varit gällande.

Ändringen i 85 § speglar den utvidgning av EPO:s kompetens som skett genom EPC 2000. Genom lagförslaget klargörs att även beslut som EPO fattat i fråga om begränsning av patent får rättsverkan i Sverige som om beslutet meddelats av behörig myndighet eller domstol här i landet.

Som påpekats i den allmänna motiveringen kan ett system där PRV vid sidan av EPO har behörighet att pröva en begäran om begränsning av ett och samma patent, komma att innebära att den av EPO beslutade begränsningen inte fullt ut överensstämmer med

den som redan beslutats nationellt. I vissa situationer skulle det kunna bli så att patentet inte får samma rättsverkan i de olika konventionsstaterna. För en närmare exemplifiering hänvisas till avsnitt 3.4.5.2.

87 §

Europeisk patentansökan, för vilken det europeiska patentverket fastställt ingivningsdag, skall här i riket ha samma verkan som *en* svensk patentansökan *med samma ingivningsdag*. Åtnjuter ansökningen enligt den europeiska patentkonventionen prioritet från tidigare dag än ingivningsdagen, skall sådan prioritet beaktas.

Vid tillämpning av 2 § andra stycket andra punkten skall publicering av europeisk patentansökan som sker enligt artikel 93 i den europeiska patentkonventionen jämföras med att ansökan blir allmänt tillgänglig enligt 22 §. Vad nu sagts gäller även publicering som avses i artikel 153.3 eller 153.4 i konventionen, om denna publicering av det europeiska patentverket jämföras med publicering som sker enligt artikel 93.

Första stycket har ändrats i språkligt hänseende med anledning av de PLT-anpassade bestämmelser om fastställande av ingivningsdag som nu föreslagits i 8 b och 8 c §§ (jfr avsnitt 5.3).

De ändrade artikelhänvisningarna i *andra stycket* är föranledda av ändrad disposition av EPC 2000. Någon ändring i sak är inte avsedd.

91 §

Inkommer sökanden eller patenthavaren till patentmyndigheten med rättelse av översättning som avses i 82 § och erlägger han fastställd avgift för *offentliggörande* av den rättade översättningen, gäller denna i stället för den tidigare. Rättad översättning skall hållas tillgänglig för *var och en*, om den ursprungliga översättningen *hålls* tillgänglig. Har rättelse inkommit och avgift erlagts och är den ursprungliga översättningen tillgänglig för *var och en*, skall myndigheten utfärda kungörelse även om rättelsen.

Har någon, innan rättad översättning blev gällande, i god tro börjat utnyttja uppfinningen yrkesmässigt här i riket på sätt som enligt tidigare översättning *inte* utgjorde intrång i sökandens eller patenthavarens rätt eller vidtagit väsentliga åtgärder därför, äger han den rätt som anges i 74 § andra och tredje styckena.

Ändringarna i paragrafen innebär en modernisering av lagtexten, i linje med vad som nu föreslagits i bl.a. 82 §.

92 §

Har det europeiska patentverket beslutat att *begränsa eller* helt eller delvis upphäva ett europeiskt patent eller har beträffande europeisk patentansökan inträtt sådant förhållande som avses i 89 §, men förklarar det europeiska patentverket enligt den europeiska patentkonventionen patenthavaren eller sökanden återinsatt i tidigare rättigheter, gäller detta även här i riket.

Har någon, efter det beslutet meddelades eller förhållandet inträdde men innan det europeiska patentverket utfärdat kungörelse om förklaring som avses i första stycket, i god tro börjat utnyttja uppfinningen yrkesmässigt här i riket eller vidtagit väsentliga åtgärder därför, äger han den rätt som anges i 74 § andra och tredje styckena.

Har ett europeiskt patent blivit gällande här i riket efter det att det europeiska patentverket beviljat resning enligt artikel 112a i den europeiska patentkonventionen, har bestämmelserna i andra stycket tillämpning, om utnyttjandet påbörjats eller åtgärder vidtagits innan resningsbeslutet kungjordes.

Ändringen i *första stycket* är föranledd av det nya begränsningsinstitutet, jfr kommentaren till 85 § PL.

I ett nytt *tredje stycke* har tagits in en bestämmelse avsedd att motsvara bestämmelsen i artikel 112a.6 EPC 2000 om användarrätt i det fall EPO beslutat bifalla en begäran om resning ("petition for review"). Det nya resningsinstitutet, som behandlats i avsnitt 3.3, innebär att EPO:s Stora besvärskammare vid extraordinära förhållanden skall kunna undanröja en besvärskammares avgörande, även om det vunnit laga kraft. Förutsättningarna är att det har förekommit ett grovt fel i förfarandet eller att en brottslig gärning av visst angivet slag kan antas ha inverkat på utgången i ärendet.

Om en resningsbegäran enligt artikel 112a resulterar i att Stora besvärskammaren undanröjer ett beslut om avslag av patentansökan, kan det få negativa konsekvenser för den tredje man som förlitat sig på avslagsbeslutet och börjat utnyttja uppfinningen. I artikel 112a.6 EPC 2000 har det därför föreskrivits om en användarrätt. Den som i god tro utnyttjat uppfinningen under tiden från besvärskammarens sedermera klandrade beslut och fram till dess Stora besvärskammaren kungjort sitt beslut om resning,

skall ha rätt att utan ersättningskyldighet fortsätta utnyttjandet i eller för sin näringsverksamhet. Detsamma gäller för den som under samma period vidtagit väsentliga åtgärder för utnyttjande av uppfinningen.

Bestämmelsen i 112a.6 har utformats efter förebild i artikel 122.5 EPC 2000. Den motsvarar i stort artikel 122.6 EPC 1973 och gäller rätt för tredje man att fortsätta utnyttjande som påbörjats innan ett beslut om återställande av försutten tid meddelats. Den nu gällande bestämmelsen i 92 § andra stycket faller tillbaka på artikel 122.6 EPC 1973.

Den engelska textversionen för båda de nu nämnda bestämmelserna i artikel 122 resp. 112a EPC 2000 uttrycker användarrätten så att den gäller för den som "has in good faith *used* or made effective and serious preparations for using an invention...". Formuleringen, som i fråga om artikel 122 är oförändrat från EPC 1973, kan rimligen inte tolkas så att användarrätt i något fall skulle kunna åberopas av den som *påbörjat* utnyttjandet redan i tiden före det ursprungliga beslutet. Det kan här hänvisas till dels de franska språkversionerna ("...commencé à exploiter"), dels Singer/Stauder: Europäisches Patentübereinkommen, Kommentar, 2 Auflage 2000, s. 743). Det uttrycksätt som valts i 92 § andra stycket och 74 § PL ("...börjat utnyttja uppfinningen...") har således ansetts relevant också för genomförande av artikel 112a.6. En förutsättning för användarrätt är alltså att utnyttjandet, eller väsentliga åtgärder för utnyttjande, har påbörjats efter det besvärskammaren meddelat sitt beslut och innan Stora besvärskammaren offentliggjort sitt beslut att undanröja besvärskammarens avgörande.

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

1. Denna lag träder i kraft, i fråga om 6 d, 13, 14, 24, 31 - 33, 40 a-40 e, 52-54 och 77 §§ den ..., och i övrigt den dag regeringen bestämmer.

2. De nya bestämmelserna skall, om annat inte följer av vad som föreskrivs nedan, tillämpas även på patentansökningar som gjorts före ikraftträdandet samt på patent som meddelats före ikraftträdandet eller som meddelats på grund av ansökan som har gjorts innan dess.

3. I fråga om handläggning och avgörande av patentansökningar som gjorts före ikraftträdandet gäller 6 d, 13 och 14 §§ i äldre lydelse.

4. Har någon före ikraftträdande av 40 a - 40 e §§ eller 52 § andra stycket i god tro börjat att yrkesmässigt utnyttja en uppfinning, för vilken

meddelats ett patent vars skyddsomfång begränsas med tillämpning av nämnda bestämmelser, och utgör utnyttjandet intrång i patentet till följd av att de ändrade patentkraven tillförts uppgifter som inte framgick av kraven i deras lydelse före begränsningen, får utnyttjandet med bibehållande av dess allmänna art fortsättas utan hinder av patentet. Detsamma gäller för den som före ikraftträdandet har vidtagit väsentliga förberedelser för ett utnyttjande av uppfinningen. Rätten att fortsätta utnyttjandet får övergå till någon annan endast tillsammans med den rörelse där den har uppkommit eller utnyttjandet avsetts komma att ske.

Övergångsbestämmelserna har kommenterats i avsnitt 9.

10.2 Förslaget till lag om ändring i lagen (2000:1158) om ändring i patentlagen (1967:837)

2 kap.

8 §

En ansökan om patent skall göras hos patentmyndigheten eller, i fall som avses i 3 kap., hos patentmyndigheten i en främmande stat eller hos en internationell organisation.

Ansökan skall innehålla en beskrivning av uppfinningen, innefattande även ritningar om sådana behövs, samt bestämda uppgifter om vad som söks skyddat genom patentet (patentkrav). Den omständigheten att uppfinningen avser en kemisk förening medför inte att en bestämd användning måste anges i patentkravet. Beskrivningen skall vara så tydlig, att en fackman med ledning av den kan utöva uppfinningen. En uppfinning som avser ett mikrobiologiskt förfarande eller ett alster av ett sådant förfarande skall i de fall som anges i 8 a § anses tillräckligt tydligt angiven endast om dessutom villkoren i den paragrafen är uppfyllda.

Ansökan skall dessutom innehålla ett sammandrag av beskrivning och patentkrav. Sammandraget skall tjäna enbart som teknisk information och får inte tillmätas betydelse i något annat avseende.

I ansökan skall uppfinnarens namn anges. Om patent söks av någon annan än uppfinnaren, skall *i ansökan uppges grunden för sökandens rätt till uppfinningen. Patentmyndigheten skall godta uppgiften om det inte finns särskild anledning att ifrågasätta dess riktighet. Patentmyndigheten skall underrätta den uppgivne uppfinnaren om ansökan om inte detta är uppenbart obehövt.*

Sökanden skall betala en ansökningsavgift. För ansökan skall sökanden också betala en årsavgift för varje avgiftsår som börjar innan ansökan slutligt har avgjorts.

Ett avgiftsår enligt denna lag omfattar ett år och räknas från den dag då ansökan gjordes eller skall anses gjord och därefter från motsvarande dag efter kalendern.

Kravet på att sökanden skall styrka sin rätt till en uppfinning i de fall han inte också är uppfinnare av densamma har i paragrafens *fjärde stycke* tagits bort för att på så sätt åstadkomma en med PCT och dess tillämpningsföreskrifter harmoniserad lagtext. Skälen till förslaget redovisas närmare i avsnitt 6.3.3.

Enligt paragrafens fjärde stycke i nuvarande lydelse skall den sökande som inte själv är uppfinnaren, hos patentmyndigheten styrka sin rätt till uppfinningen, vanligtvis genom företeende av en åtkomsthandling av något slag. Lagförslaget innebär att detta krav har utmönstrats och ersatts av en föreskrift om att sökanden i ansökningshandlingen skall ange grunden för hans eller hennes rätt till uppfinningen. Detta kan exempelvis ske genom att sökanden uppger tidpunkt för och typ av förvärv i sin ansökningshandling. Lämpligen kan i de förtryckta ansökningshandlingar som PRV tillhandahåller införas rutor för uppgift om de olika sätt på vilka rätten till uppfinningen kan uppkomma (arbetsgivares rätt till en uppfinning enligt lagen (1949:345) om rätten till arbetstagares uppfinning, köp, arv, bodelning eller gåva etc.). Något krav på en på visst sätt formaliserad förklaring för att ange grunden för sin behörighet som sökanden har inte uppställts. Liksom tidigare skall en sökande i dessa fall vara skyldig att i ansökan ange vem som är uppfinnare.

Har sökanden fullgjort denna skyldighet skall patentmyndigheten godta de uppgifter som lämnats, om det inte i det enskilda fallet finns särskild anledning att ifrågasätta deras riktighet. I sådant fall skall myndigheten kunna kräva att sökanden inger bevis till styrkande av sin rätt på motsvarande sätt som i dag krävs enligt paragrafens fjärde stycke, dvs. vanligtvis genom ingivande av en fångeshandling som visar att sökanden har förfoganderätten till uppfinningen.

Om ansökan saknar uppgift om uppfinnaren och grunden för sökandens rättsförvärv, skall sökanden föreläggas att avhjälpa bristen i enlighet med 15 § andra stycket PL. Ett sådant kompletteringsföreläggande skall också skickas till sökanden i de fall myndigheten funnit anledning att ifrågasätta sökandens uppgifter.

PRV skall sända underrättelse om ansökningshandlingen till den som uppgetts som uppfinnare. En sådan underrättelse bör, på motsvarande sätt som gäller i förfarandet hos EPO, skickas i lösbrev till uppfinnaren i ett tidigt skede av handläggningen utan något krav på delgivning. I de fall patentmyndigheten finner att en underrättelse skulle vara uppenbart obehövlig kan myndigheten avstå från att skicka ut en sådan. Det kan röra sig om fall då rättsövergången faktiskt har styrkts genom de handlingar som getts in. Närmare bestämmelser om patentmyndighetens underrättelseskyldighet bör, med stöd av 77 § PL, kunna tas in i patentkungörelsen.

Beträffande frågan om ikraftträdande och övergångsbestämmelser hänvisas till avsnitt 9.

10.3 Förslaget till lag om ändring i rättegångsbalken

36 kap.

5 §

Den som till följd av 2 kap. 1 eller 2 § eller 3 kap. 1 § sekretesslagen (1980:100) eller någon bestämmelse, till vilken hänvisas i något av dessa lagrum, inte får lämna en uppgift får inte höras som vittne om denna utan tillstånd från den myndighet i vars verksamhet uppgiften har inhämtats.

Advokater, läkare, tandläkare, barnmorskor, sjuksköterskor, psykologer, psykoterapeuter, familjerådgivare enligt socialtjänstlagen (2001:453) och deras biträden får höras som vittnen om något som i denna deras yrkesutövning anförtrotts dem eller som de i samband därmed erfarit, endast om det är medgivet i lag eller den, till vars förmån tystnadsplikten gäller, samtycker till det. Den som till följd av 9 kap. 4 § sekretesslagen inte får lämna uppgifter som avses där får höras som vittne om dem endast om det är medgivet i lag eller den till vars förmån sekretessen gäller samtycker till det.

Auktoriserade patentombud och deras biträden får höras som vittnen om något som i en patenträttslig angelägenhet anförtrotts dem eller som de i samband därmed erfarit, endast om det är medgivet i lag eller den, till vars förmån tystnadsplikten gäller, samtycker till det.

Rättegångsombud, biträden eller försvarare får höras som vittnen om vad som anförtrotts dem för uppdragets fullgörande endast om parten medger det.

Utan hinder av vad som sägs i *andra, tredje eller fjärde* stycket föreligger skyldighet att vittna för

1. andra än försvarare i mål angående brott som avses i 14 kap. 2 § femte stycket sekretesslagen (1980:100) och
2. den som har uppgiftsskyldighet enligt 14 kap. 1 § socialtjänstlagen (2001:453) i mål enligt 5 kap. 2 § eller 6 kap. 6, 13 eller 14 § samma lag eller enligt lagen (1990:52) med särskilda bestämmelser om vård av unga.

Den som är präst inom ett trossamfund eller den som i ett sådant samfund har motsvarande ställning får inte höras som vittne om något som han eller hon har erfarit under bikt eller enskild själavård.

Den som har tystnadsplikt enligt 3 kap. 3 § tryckfrihetsförordningen eller 2 kap. 3 § yttrandefrihetsgrundlagen får höras som vittne om förhållanden som tystnadsplikten avser endast i den mån det föreskrivs i nämnda paragrafer.

Om någon enligt vad som sägs i denna paragraf inte får höras som vittne om ett visst förhållande, får vittnesförhör inte heller äga rum med den som under tystnadsplikt biträtt med tolkning eller översättning.

Det nya *tredje stycket* är föranlett av förslaget om ett utvidgat sekretesskydd för patentombud – såväl fristående patentkonsulter som företagsinterna rådgivare – och deras biträden, såvitt avser uppgifter som lämnats i förtroende i en patenträttslig angelägenhet.

Skälen har utförligt redovisats i avsnitt 7.4. Det hänvisas också till utredningens kommenterade utkast till lag om auktoriserade patentombud, bilaga 11.

38 kap.

8 §

Om allmän handling kan antagas äga betydelse som bevis, äge rätten förordna att handlingen skall tillhandahållas.

Första stycket gäller ej

1. handling som innehåller uppgift, för vilken gäller sekretess till följd av 2 kap. 1 eller 2 § eller 3 kap. 1 § sekretesslagen (1980:100) eller bestämmelse, till vilken hänvisas i något av dessa lagrum, med mindre den myndighet som har att pröva fråga om utlämnande av handlingar givit sitt tillstånd därtill;

2. handling vars innehåll är sådant, att någon, som haft befattning med handlingen, enligt 36 kap. 5 § andra, tredje, fjärde, *femte* eller *sjunde* stycket ej må höras därom;

3. handling genom vars företeende yrkeshemlighet skulle uppenbaras, med mindre synnerlig anledning förekommer.

Ett tillägg har gjorts i *paragrafens andra stycke* för att även täcka in patentombud som auktoriserats i särskild ordning. Härigenom blir sådana ombud undantagna från skyldighet att förete en handling (editionslikt) enligt paragrafens första stycke under förutsättning att ifrågavarande handling innehåller uppgift som ombudet inte får höras som vittne om. Motsvarande bestämmelse gäller enligt nuvarande ordalydelse för bl.a. advokater och övriga yrkeskategorier som omfattas av 36 kap. 5 § andra stycket RB.

De närmare skälen för utredningens förslag finns redovisade i avsnitt 7.4. Det hänvisas också till utredningens kommenterade utkast till lag om auktoriserade patentombud, bilaga 11.

Särskilt yttrande av experterna Thorsten Onn och Lennarth Törnroth

Angående översättning till svenska av europeiskt patent som förutsättning för skadestånd och annan påföljd vid patentintrång

Londonöverenskommelsen (LÖK) ger i artikel 2(a) stat som tillträtt överenskommelsen rätt att föreskriva att en patenthavare, som påstår att någon gör intrång i patentet, på dennes begäran skall tillhandahålla en översättning av patentet till svenska. Enligt vår mening bör denna rätt av skäl och i enlighet med vad vi utvecklar i det följande omsättas i svensk lagstiftning vid en ratificering av LÖK.

Den helt övervägande fördelen med LÖK är uppenbarligen, om den vinner anslutning från de mera patentintensiva EPC-staterna, att patenthavarna i gemen får radikalt lägre kostnader för att validera patenten i stater som tillträtt LÖK. Det gäller i särskild grad ifråga om validering i länder, vilka, i likhet med vad utredningen föreslår för Sveriges del, väljer engelska som prioriterat språk, detta eftersom majoriteten av EPC-patenten meddelas på detta språk. När det sedan gäller frågan om behovet av översättningar i anledning av uppkommande tvister avseende validerade patent är först att konstatera att antalet sådana tvister i Sverige är ytterligt begränsat och kan räknas i promillen av antalet validerade patent. Och det finns ingen anledning anta att detta förhållande väsentligt skulle förändras av en anslutning till LÖK.

För det andra måste man räkna med att, om en tvist leder till rättegång, domstolen regelmässigt kommer att kräva att patentet görs tillgängligt i svensk lydelse. Kostnaden får enligt vad utredningen föreslår, såsom ryms inom LÖK, patenthavaren stå för. Merkostnaden för denne att ombesörja en översättning av patentet redan i anslutning till att påstående om intrång framförs blir därför knappast särskilt betungande.

För det tredje är det enligt vår erfarenhet sällan så att enbart tillgång till patentkraven – vilka enligt utredningens förslag alltid skall översättas vid validering – ger en tillräckligt säker uppfattning om vad uppfinningen går ut på eller var gränserna för patentets skyddsomfång går. Även om flertalet näringsidkare i Sverige som är beroende av patent i sin verksamhet och som har egen patent-expertis eller regelmässigt anlitar patentombud klarar en bedömning på grundval av en engelskspråkig patentbeskrivning finns det lika klart ensamföretagare eller småföretag utan tillräckliga språkkunskaper, egen patentexpertis eller som i sin verksamhet inte regelmässigt anlitar patentombud.

I vart fall för denna kategori framstår det som rimligt att de, om de utsätts för påståenden om intrång i patent med endast engelskspråkig beskrivning, får tillgång till en översättning till svenska genom patenthavarens försorg. Och det är i varje fall inte acceptabelt ur rättssäkerhetssynpunkt att lägga kostnaden för en sådan översättning på den intrångsanklagade om patenthavaren är en i ekonomiskt hänseende avsevärt starkare part.

Utredningens majoritet menar att jämningsregeln i 58 § andra stycket PL är tillräcklig för att lösa det aktuella problemet. En sådan lösning hänskjuter emellertid hela frågan till domstolarnas diskretionära bedömning och skapar därmed inte nödvändig förutsebarhet och rättssäkerhet. Regeln täcker heller inte hela påföljds-skalan för patentintrång. Det säger sig självt att ju allvarigare påföljd som kan komma ifråga desto viktigare är det av rättssäkerhetsskäl att den intrångsanklagade ges tillgång till patentet på det egna språket i anslutning till att han utsätts för anklagelsen.

Övervägande skäl talar, som vi finner det, därför för att det i 11 kap. PL införs en bestämmelse avseende rätten för den som utsätts för intrångspåstående att genom patenthavarens försorg få tillgång till en översättning till svenska av patentet i de fall den intrångsanklagade p.g.a. otillräckliga kunskaper i engelska inte förstår patentet. För den närmare utformningen av en sådan bestämmelse och vilken rättsverkan en avsaknad av översättning skall ges finns det olika möjligheter såsom den utformning vi föreslår nedan. I det förslaget har vi också beaktat att det ur patenthavarens synpunkt ifråga om ett patent som validerats på engelska kan vara fördelaktigt, t.ex. om uppfinningen blir kommersiellt intressant först betydande tid efter valideringstidpunkten, att i efterhand kunna ge in en svensk översättning av patentet till Patentverket för

kungörande och tillgängliggörande. Patenthavaren bör betala en särskild avgift för detta.

Den föreslagna bestämmelsen som lämpligen kan föras in som första och andra stycken i den nu lediga 84 § PL.

I anslutning härtill vill vi också förorda att den av utredningen som ny 68 a § föreslagna bestämmelsen om domstols rätt att i mål om europeiskt patent förelägga patenthavaren att ge in översättning till svenska av patentet istället förs in såsom ett tredje stycke i den av oss föreslagna 84 §. I lagstiftningsärendet angående svenskt tillträde till EPC framhölls särskilt att den bästa översikten erhöles genom att alla bestämmelser som rörde enbart europeiska patent och patentansökningar samlades i ett särskilt kapitel i patentlagen (se prop. 1997/98:1 Del A s. 155, 161 och 376). Tjugofem års praktisk erfarenhet och den tilltagande komplexiteten i patentlagen förstärker klokheden i denna princip. Något bärande skäl för att i det nu aktuella fallet frånga den principen har inte framkommit i utredningen.

Förslag till författningstext

84 §

Ger patenthavaren in en översättning till svenska av patentbeskrivningen efter det att patentet fått verkan enligt 82 §, skall patentmyndigheten kungöra översättningen och hålla den tillgänglig för var och en om patenthavaren betalar föreskriven avgift.

Straff enligt 57 § eller ersättning för skada enligt 58 § får dömas ut, eller förbud enligt 57 a § första stycket meddelas, endast för intrång i patentet som sker efter det att den som begått intrånget fått del av en översättning till svenska av patentet genom kungörelse enligt första stycket eller 82 § fjärde stycket eller på annat sätt, eller om det visas att denne ändå förstått innehållet i patentet.

I mål enligt 65 § får rätten, om en fullständig översättning till svenska av ett europeiskt patent inte finns tillgänglig hos patentmyndigheten, förelägga patenthavaren eller annan som för talan på grund av en rätt, som härleds från patenthavaren, att ge in en sådan översättning vid påföljd att patentet annars kan komma att översättas på dennes bekostnad genom rättens försorg eller, om den förelagda parten är käreande i målet, vid påföljd att talan annars kan komma att avvisas.